

OMPI



SCT/16/6

ORIGINAL : anglais

DATE : 1^{er} septembre 2006

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
ET DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES**

**Seizième session
Genève, 13 – 17 novembre 2006**

FORMALITES CONCERNANT LES PROCEDURES
D'ENREGISTREMENT DES DESSINS ET MODELES

Document établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

| | <u>Page</u> |
|---|-------------|
| I. INTRODUCTION | 2 |
| II. SYSTEMES D'ENREGISTREMENT DES DESSINS ET MODELES | 2 |
| III. LE SYSTEME DE LA HAYE (ACTE DE GENEVE) | 2 |
| IV. CONTENU DE LA DEMANDE..... | 3 |
| a) Données contenues dans la demande | 3 |
| b) Reproduction du dessin ou modèle industriel | 4 |
| c) Demandes ou enregistrements multiples de dessins ou modèles | 4 |
| d) Dépôt de spécimens du dessin | 5 |
| e) Indication des produits incorporant le dessin ou modèle | 5 |
| f) Unité du dessin ou modèle | 5 |
| g) Identité du créateur et signature du concepteur (créateur du dessin ou modèle) ... | 6 |
| h) Déclaration quant à la nouveauté | 6 |
| i) Revendications | 6 |
| V. DATE DU DEPOT | 6 |
| VI. PUBLICATION..... | 8 |
| a) Ajournement de la publication | 8 |
| b) Remise de reproductions du dessin ou modèle en cas de dépôt de spécimens | 9 |
| VII. RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION | 9 |
| a) Renouvellement..... | 9 |
| b) Changement de titulaire..... | 10 |
| c) Rectifications..... | 10 |
| d) Inscription, modification ou radiation d'une licence..... | 11 |
| VIII. DELAI DE GRACE EN CAS DE DIVULGATION D'UN DESSIN OU MODELE... | 11 |

I. INTRODUCTION

1. À la quinzième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), tenue à Genève du 28 novembre au 2 décembre 2005, le SCT a demandé au Secrétariat d'établir un document d'information sur les formalités concernant les procédures d'enregistrement des dessins et modèles industriels (voir le paragraphe 24 du document SCT/15/4).

2. Le présent document vise à donner une description succincte des systèmes d'enregistrement des dessins et modèles, à présenter le système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, à faire ressortir un certain nombre de caractéristiques des procédures d'enregistrement des dessins et modèles et à mettre en évidence certains aspects étroitement liés de ces procédures.

II. SYSTEMES D'ENREGISTREMENT DES DESSINS ET MODELES

3. Les systèmes d'enregistrement des dessins et modèles industriels peuvent être classés en deux grandes catégories, à savoir les systèmes de "dépôt" et les systèmes d'"examen". Les systèmes de dépôt se caractérisent par une procédure administrative de dépôt relativement simple dans laquelle un dessin ou modèle industriel est déposé ou enregistré sans que soit examinée sa conformité aux conditions de fond régissant la protection, telles que la nouveauté ou l'originalité.

4. Dans les systèmes d'examen, l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est subordonné à un examen d'office, destiné à déterminer si le dessin ou modèle industriel dont l'enregistrement est demandé remplit toutes les conditions de la protection, notamment les exigences de fond. Un système de brevets de dessins ou modèles constituerait un type particulier de système d'examen dans la mesure où, du point de vue de la procédure suivie, il serait analogue à un système de délivrance de brevets d'invention.

5. En fonction du système applicable, on peut trouver une grande diversité d'aspects procéduraux relatifs à des points tels que la reproduction du dessin ou modèle industriel, la possibilité de déposer des demandes multiples d'enregistrement de dessins ou modèles, le dépôt de spécimens du dessin ou modèle, l'unité du dessin ou modèle, ou les revendications concernant le dessin ou modèle. Ces aspects seront examinés en détail au chapitre IV du présent document.

III. LE SYSTEME DE LA HAYE (ACTE DE GENEVE)

6. Au niveau international, le système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels constitue un système central d'enregistrement des dessins et modèles, permettant d'enregistrer les dessins et modèles dans tous les pays membres de l'Union de La Haye grâce à une procédure unique administrée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Le système de La Haye est issu de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels de 1925, qui a été modifié et complété à plusieurs reprises, la dernière modification datant de 1999 avec l'adoption de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye. L'Acte

de Genève s'est en particulier caractérisé par la modification de l'intitulé de l'Arrangement de La Haye, qui portait auparavant sur "le dépôt international des dessins et modèles industriels" et qui concerne désormais "l'enregistrement international des dessins et modèles industriels".

7. Comme il ressort de la modification de son intitulé, l'Arrangement de La Haye, sous sa forme initiale, était axé sur les systèmes permettant d'octroyer une protection des dessins et modèles sans procéder à un examen quant aux motifs absolus de refus. Ces systèmes étaient, semble-t-il, plus fréquents sur le territoire européen ou dans les pays de droit civil. C'est pourquoi, le nombre d'États membres de l'Union de La Haye restait relativement limité.

8. Afin d'augmenter le nombre de pays membres de l'Union de La Haye et de permettre aux pays appliquant les systèmes d'examen ou de brevets de dessins ou modèles de devenir parties à l'Arrangement, un certain nombre d'éléments de procédure tenant compte des procédures applicables dans les systèmes d'examen ont été introduits dans l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye.

9. Par exemple, le contenu obligatoire de la demande internationale a été élargi de sorte que les parties contractantes puissent demander la fourniture d'indications relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, d'une description succincte de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel et d'une revendication¹. L'Acte de Genève anticipe donc, dans une certaine mesure, une convergence des procédures d'enregistrement des dessins et modèles. À cet égard, il convient de rappeler que, à l'exception de la durée de la protection, le système de La Haye ne vise pas à harmoniser les différents aspects du droit matériel des dessins et modèles.

10. Étant donné que les travaux préparatoires en vue de l'adoption de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye ont duré huit ans et ont porté sur des aspects extrêmement variés des formalités relatives à l'enregistrement des dessins et modèles, l'expérience acquise au cours de cet exercice a fourni des indications utiles pour l'élaboration du présent document².

IV. CONTENU DE LA DEMANDE

a) Données contenues dans la demande

11. Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel doit indiquer le nom du déposant et préciser s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Par ailleurs, le déposant peut être tenu d'indiquer son pays de résidence, le pays dont il est ressortissant ou celui dans lequel il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Certains offices octroient aux déposants un numéro de client spécifique, qui peut être mentionné dans la demande.

12. La législation d'un pays peut autoriser le dépôt d'une demande par plusieurs déposants. Dans certains pays, le déposant habilité à recevoir au nom de l'ensemble des déposants les notifications ou la correspondance concernant la demande, doit être indiqué.

13. En règle générale, il est demandé que l'adresse du déposant soit libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide. Lorsqu'une demande est déposée au nom de plusieurs personnes, il peut être exigé qu'une adresse unique soit indiquée en tant qu'adresse pour la correspondance.

14. Si le déposant n'est pas domicilié dans le pays dans lequel l'enregistrement est demandé, il constitue un mandataire local. Il convient de noter à cet égard que certaines législations nationales contiennent des restrictions quant aux personnes pouvant être désignées comme mandataires. Il peut être exigé, par exemple, que le mandataire soit autorisé à exercer auprès de l'office. Lors de la désignation d'un mandataire, il peut être exigé qu'un pouvoir soit présenté à l'office.

15. Le nom et l'adresse du mandataire doivent être indiqués de la même manière que le nom et l'adresse du déposant. Certains offices attribuent aux conseils un numéro spécifique, qui doit aussi parfois être mentionné.

b) Reproduction du dessin ou modèle industriel

16. En général, une ou plusieurs reproductions du ou des dessins ou modèles dont l'enregistrement est demandé doivent être jointes à la demande. Les reproductions peuvent consister en des photographies, des dessins, ou d'autres représentations graphiques des dessins ou modèles. Une demande unique peut contenir à la fois des photographies et des représentations graphiques, qui peuvent être soit en noir et blanc soit en couleur.

17. Une reproduction représente généralement le produit incorporant le dessin ou modèle industriel. Il est souvent exigé que les reproductions comportent un nombre suffisant de vues pour que le dessin ou modèle soit présenté sous tous les angles, à savoir à l'arrière, à l'avant, sur les côtés droit et gauche, au-dessus et au-dessous. Dans certains cas, lorsque tous les côtés du produit ne sont pas visibles lors de son utilisation dans des conditions normales, la législation peut autoriser la présentation d'une vue en coupe, qui fait ressortir plus clairement les caractéristiques du dessin ou modèle. Toutefois, les dessins techniques montrant les objets en coupe ou en plan, avec notamment des axes de symétrie et des cotes, ainsi que les textes explicatifs ou légendes peuvent ne pas être admis.

18. Les éléments figurant dans une reproduction, dont la protection n'est pas demandée, peuvent être indiqués au moyen de lignes en pointillés ou discontinues. Lorsque la revendication porte uniquement sur l'ornementation en surface d'un produit, il peut être exigé que le produit incorporant le dessin ou modèle soit représenté au moyen de lignes en pointillés ou discontinues. Un élément représenté au moyen de lignes en pointillés ou discontinues peut être considéré comme étant divulgué à titre indicatif uniquement et ne faisant pas partie du dessin ou modèle revendiqué.

c) Demandes ou enregistrements multiples de dessins ou modèles

19. La notion de "demande multiple d'enregistrement de dessins ou modèles" existe dans différents systèmes nationaux ou régionaux d'enregistrement de dessins et modèles. Un tel système vise à faciliter le dépôt de demandes par les secteurs industriels dans lesquels un grand nombre de dessins et modèles sont mis au point et où le coût et la charge administrative liés au dépôt d'une demande pour chaque dessin ou modèle sont considérés comme trop élevés.

20. Lorsqu'une demande concerne plusieurs dessins ou modèles, chaque dessin ou modèle doit être clairement désigné. Le nombre de reproductions pouvant être fournies pour chaque dessin ou modèle peut être limité ou un nombre minimal de vues différentes peut être exigé. Par exemple, en vertu de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye, le nombre de

dessins ou modèles pouvant être inclus dans une demande est limité à 100. Toutefois, l'acceptation d'une demande multiple peut être subordonnée à la condition selon laquelle tous les produits constituant les dessins ou modèles inclus dans la demande multiple doivent appartenir à la même classe (ou sous-classe) de l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (ci-après dénommé "Arrangement de Locarno").

d) Dépôt de spécimens du dessin

21. Dans certains pays, il est possible de présenter le dessin dont la protection est demandée sous la forme d'un spécimen plutôt que d'une reproduction. Un spécimen peut soit remplacer une reproduction, soit constituer un élément supplémentaire visant à préciser certains aspects de la reproduction. En général, le dépôt de spécimens, si nécessaire, est possible pour tous les types de produits, sous réserve de certaines restrictions quant aux dimensions de ces spécimens³. Toutefois, le dépôt d'un spécimen ne dispense généralement pas le déposant de fournir une reproduction du dessin, aux fins de la publication, avant l'expiration de la période d'ajournement. Par ailleurs, pour des raisons pratiques, le dépôt de spécimens peut être limité actuellement aux dessins bidimensionnels⁴.

22. La possibilité de remettre un spécimen au lieu d'une reproduction du dessin industriel constitue un élément de procédure généralement demandé par les secteurs industriels caractérisés par des cycles de production courts et par le renouvellement rapide de leurs dessins, tels que les industries du textile et de la mode. Le dépôt de spécimens de plusieurs dessins – parallèlement à l'ajournement de la publication – permet au déposant de reporter une décision concernant le dessin dont la publication et la protection sont en définitive demandées. Ainsi, le propriétaire de plusieurs dessins est en mesure de concentrer sur les dessins rentables les dépenses relatives à leur enregistrement.

e) Indication des produits incorporant le dessin ou modèle

23. Un produit incorporant un dessin ou modèle industriel peut être n'importe quel objet industriel ou d'artisanat, capable de donner corps au dessin ou modèle et comportant des éléments pouvant être assemblés en un produit complexe. Un produit peut notamment consister en un emballage, un habillage, des symboles graphiques ou des caractéristiques typographiques.

24. Lorsque le modèle industriel consiste dans la forme d'un produit, le nom générique de ce produit doit être indiqué dans la demande, par exemple, "chaise". Si le dessin consiste en un motif ornemental destiné à être appliqué sur la surface d'un produit, ce produit doit être indiqué, par exemple, "dessin à utiliser en rapport avec de la vaisselle" ou "motif pour textiles". Les informations concernant le produit doivent correspondre à celles fournies dans la reproduction du dessin ou modèle et elles ne doivent pas décrire l'aspect du produit, par exemple "table ronde". Par ailleurs, il peut être exigé que la classe et la sous-classe selon la classification de Locarno dont relève un dessin ou modèle industriel soit indiqué.

f) Unité du dessin ou modèle

25. L'exigence relative à l'unité du dessin ou modèle existe dans la législation sur les dessins et modèles de plusieurs pays. De manière générale, selon cette exigence, plusieurs dessins ou modèles industriels compris dans une même demande doivent relever du même

concept créatif. On peut citer à titre d'exemple d'unité du dessin le motif ornemental appliqué sur une série d'articles de ménage différents (vaisselle, coutellerie, vêtements).

26. Dans certaines législations sur les dessins et modèles industriels, tous les dessins ou modèles compris dans la même demande doivent satisfaire à l'exigence d'unité de production ou d'unité d'utilisation. Dans d'autres, des dessins ou modèles indépendants ou distincts l'un de l'autre ne peuvent pas être compris dans la même demande.

g) Identité du créateur et signature du concepteur (créateur du dessin ou modèle)

27. Certaines législations sur les dessins et modèles industriels exigent que le nom et l'adresse du créateur d'un dessin ou modèle soient indiqués dans la demande. Il peut être exigé que le créateur soit une ou plusieurs personnes physiques.

28. Dans certaines législations, le déposant doit être le créateur du dessin ou modèle. Dans d'autres, toutefois, le déposant ne doit pas obligatoirement être le créateur du dessin ou modèle, mais si tel est le cas, la demande doit être accompagnée d'une déclaration établissant que le créateur a cédé le dessin ou modèle au déposant.

h) Déclaration quant à la nouveauté

29. La nouveauté d'un dessin ou modèle est une condition essentielle pour obtenir la protection dans un grand nombre de pays, mais la définition de la nouveauté n'est pas nécessairement la même partout. Si dans certaines législations la nouveauté est absolue (universelle) et objective, dans d'autres, la notion de nouveauté se limite à ce qu'il est convenu de dénommer les milieux d'affaires nationaux.

30. Il peut être exigé que le créateur d'un dessin ou modèle présente une déclaration quant à la nouveauté. Cette déclaration peut, par exemple, être sous la forme d'un serment ou d'une proclamation. En général, il s'agit d'un document dans lequel le créateur déclare qu'il estime être le créateur original du dessin ou modèle revendiqué et dont la protection est demandée.

i) Revendications

31. Dans certaines législations, les demandes d'enregistrement (ou de délivrance d'un brevet) d'un dessin ou modèle industriel doivent contenir une revendication. La revendication définit le dessin ou modèle dont la protection est demandée. Les termes utilisés dans la description du produit incorporant le dessin ou modèle ou auquel il est appliqué peuvent être les mêmes que ceux utilisés dans la dénomination du dessin ou modèle. La revendication peut, par exemple, être ainsi libellée : "motif ornemental pour brosse à dents comme indiqué sur l'image et dans la description".

V. DATE DU DEPOT

32. Selon le paragraphe A.3) de l'article 4 de la Convention de Paris, on entend par "dépôt national régulier" tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. Les actes de la conférence de révision de Lisbonne en 1958, au cours de laquelle le paragraphe susmentionné a été ajouté, indiquent qu'un dépôt est considéré comme régulier lorsque, conformément à la

législation du pays concerné, la demande est correcte quant à la forme et, même si elle est incomplète ou incorrecte quant à la forme, elle suffit à établir la date du dépôt⁵.

33. Il est important que la date du dépôt d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel soit attribuée le plus rapidement possible, étant donné qu'elle indique le moment décisif en ce qui concerne l'évaluation de la nouveauté du dessin ou modèle. La date du dépôt constitue également l'élément essentiel d'une revendication de priorité eu égard aux demandes ultérieures concernant le même dessin ou modèle qui ont été déposées par le déposant à l'étranger. C'est pourquoi, il semble souhaitable d'adopter une conception harmonisée de la définition des conditions relatives à la date du dépôt applicables aux dessins et modèles industriels, analogue à celle prévue pour les demandes d'enregistrement de marques dans le Traité de Singapour sur le droit des marques (Traité de Singapour) et pour les demandes de brevet dans le Traité sur le droit des brevets (PLT).

34. Aux fins de l'attribution d'une date de dépôt à une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle, les indications et éléments ci-après peuvent être généralement exigés : l'indication expresse ou implicite selon laquelle l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est demandé; des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant que le déposant, ou son mandataire éventuel, puisse être contacté par l'office de propriété industrielle; et une reproduction du dessin ou modèle. La législation d'un pays peut autoriser, si l'ajournement de la publication est demandé et que le dessin est bidimensionnel, qu'un spécimen, au lieu d'une reproduction, du dessin soit joint à la demande. Elle peut également exiger que la demande soit établie dans une langue acceptée par l'office.

35. En sus des indications et éléments susmentionnés, d'autres indications et éléments peuvent être exigés dans certains systèmes nationaux aux fins de l'attribution de la date de dépôt, tels que des indications relatives à l'identité du créateur d'un dessin ou modèle, une description succincte de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel et une revendication. Le paiement de la taxe applicable peut constituer une autre condition d'attribution la date de dépôt. Pour illustrer les conditions d'attribution de la date de dépôt actuellement applicables au niveau international, les dispositions pertinentes de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye et du PLT sont énoncées succinctement ci-après.

Acte de Genève

36. L'article 6.2) de l'Acte de Genève prévoit que, à compter de sa date de dépôt, une demande internationale a la valeur d'un dépôt régulier au sens de l'article 4 de la Convention de Paris, quel que soit son sort ultérieur. En général, la demande internationale est directement déposée auprès du Bureau international de l'OMPI auquel cas, comme indiqué à l'article 9.1) de l'Acte de Genève, la date de dépôt est la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale, à condition que la demande internationale

- soit rédigée dans la langue prescrite ou l'une des langues prescrites;
- contienne une indication expresse ou implicite qu'un enregistrement international est demandé;
- contienne des indications permettant d'établir l'identité du déposant;

- contienne des indications suffisantes pour permettre d’entrer en relation avec le déposant ou son mandataire éventuel;
- contienne une reproduction ou, conformément à l’article 5.1)iii), un spécimen, de chaque dessin ou modèle industriel faisant l’objet de la demande internationale; et
- contienne la désignation d’au moins une partie contractante.

37. À cet égard, il convient de noter que toute partie contractante dont l’office est un office procédant à un examen et dont la législation, au moment où elle devient partie à l’Acte de Genève, exige, conformément à l’article 5.2) de l’Acte de Genève, qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle industriel contienne i) des indications concernant l’identité du créateur, ii) une description succincte de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel et iii) une revendication, aux fins de l’attribution, en vertu de cette législation, d’une date de dépôt à cette demande, peut notifier ces éléments au Directeur général dans une déclaration. Lorsque cette partie contractante est désignée, la demande internationale doit contenir ces éléments.

Traité sur le droit des brevets

38. Selon l’article 5.1)a) du PLT, une date de dépôt doit être attribuée à une demande de brevet contenant les éléments suivants :

- l’indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments [présentés à l’office] sont censés constituer une demande;
- des indications permettant d’établir l’identité du déposant ou permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant;
- une partie qui, à première vue, semble constituer une description.

39. Les modalités exactes de la présentation de ces éléments et la procédure qui suit l’application de ces conditions sont traitées en détail à l’article 5 du PLT et à la règle 2 de son règlement d’exécution.

VI. PUBLICATION

a) Ajournement de la publication

40. Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être publiée à la suite d’un examen mené d’office quant à sa conformité avec les conditions de la protection relatives à la forme ou au fond, selon le cas. En vertu de certaines législations, la publication a lieu avant l’examen quant au fond. Lorsque des procédures d’opposition sont applicables et qu’aucune opposition n’est formée, le dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé est enregistré. Toutefois, dans certains pays, la publication a lieu après l’enregistrement du dessin ou modèle ou, dans un système de brevets de dessins ou modèles, après la délivrance du brevet de dessin ou modèle. Le moment de la publication peut aussi dépendre du temps nécessaire à l’office de propriété industrielle pour procéder aux préparatifs techniques requis avant la publication.

41. Certaines législations sur les dessins et modèles industriels prévoient la possibilité de procéder à l'ajournement de la publication pendant une période déterminée. En général, le déposant peut choisir de demander la publication du dessin ou modèle avant l'expiration de la période d'ajournement ou à la fin de cette période. En présentant la demande d'enregistrement, le déposant doit demander l'ajournement de la publication du dessin ou modèle ou, s'il s'agit d'une demande multiple, il doit indiquer le ou les dessins ou modèles dont la publication doit être ajournée.

42. Au cours de la période d'ajournement de la publication, une action pour faire valoir un droit est généralement subordonnée à la publication du dessin ou modèle en question.

43. Si la demande est partiellement ou totalement retirée au cours de la période d'ajournement de la publication, le dessin ou modèle n'est pas publié et les documents correspondants ne sont pas divulgués. Une demande retirée avant sa publication n'est pas comprise dans l'état de la technique.

b) Remise de reproductions du dessin ou modèle en cas de dépôt de spécimens

44. Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle peut contenir une reproduction ou, au choix du déposant, plusieurs reproductions différentes du dessin ou modèle industriel faisant l'objet de la demande. Toutefois, certaines législations exigent le dépôt de spécimens plutôt que de reproductions du dessin, si le dessin en question est bidimensionnel.

45. Lorsqu'une demande est accompagnée d'un spécimen du dessin, des reproductions de ce dessin doivent tout de même être remises aux fins de leur publication. L'office de propriété industrielle peut envoyer au déposant un avis officieux de rappel indiquant la date à laquelle la taxe de publication doit être payée et les reproductions remises.

46. La possibilité de remettre des spécimens au lieu de reproductions peut soulever quelques questions, par exemple, si la reproduction déposée avant l'expiration de la période d'ajournement ne correspond pas au spécimen déposé en même temps que la demande.

VII. RENOUELEMENT ET MODIFICATION

a) Renouvellement

47. L'enregistrement d'un dessin ou modèle est généralement effectué pour une période initiale et peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires, jusqu'à l'expiration de la durée totale de protection prévue par la législation applicable. Toutefois, la législation applicable peut ne prévoir qu'une seule période de protection, sans possibilité de renouvellement.

48. Certains offices de propriété industrielle avisent les titulaires d'enregistrements de dessins ou modèles, par voie de notification, qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de l'enregistrement.

49. Il est parfois possible de procéder au renouvellement par le simple paiement de la taxe de renouvellement, sans présentation d'une requête officielle. Toutefois, l'indication expresse qu'un renouvellement est demandé peut être exigée. Dans ce cas, les coordonnées du titulaire

ou de son mandataire (ou de toute autre personne susceptible de déposer une demande de renouvellement), le numéro de la demande ou de l'enregistrement, la date du dépôt ou de l'enregistrement, l'indication du ou des dessins ou modèles dont le renouvellement de l'enregistrement est demandé, ainsi que la date d'expiration de l'enregistrement peuvent être demandés.

50. Conformément à l'article 5*bis* de la Convention de Paris, un délai de grâce d'une durée minimum de six mois doit être accordé par les parties contractantes de la Convention de Paris ou de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), moyennant le paiement de taxes de renouvellement pour le maintien des droits de propriété industrielle. Lorsqu'une taxe de renouvellement est payée après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, mais dans le délai de grâce, une surtaxe peut être appliquée.

51. La législation peut prévoir une période pendant laquelle la requête en renouvellement peut être présentée et la taxe de renouvellement payée, avant l'expiration de l'enregistrement. Cette mesure vise à permettre aux titulaires de dessins ou modèles de déposer leur requête en renouvellement dans un délai suffisant avant l'expiration des enregistrements correspondants afin d'assurer la continuité de leurs droits découlant de ces enregistrements.

b) Changement de titulaire

52. Un changement du titulaire d'un enregistrement peut résulter d'un contrat, d'une fusion, de l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire (succession, faillite, etc.). Le changement de titulaire peut se rapporter à la totalité ou à une partie des dessins ou modèles faisant l'objet de l'enregistrement.

53. Dans la requête en changement de titulaire figurent généralement le nom et l'adresse de l'ancien et du nouveau titulaire, de leurs mandataires le cas échéant, le numéro de la demande ou de l'enregistrement et, si le changement se rapporte uniquement à certains dessins ou modèles, l'indication des dessins ou modèles concernés. Par ailleurs, le pays de résidence du nouveau titulaire, le pays dont il est ressortissant ou celui dans lequel il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, peut être indiqué. Si le nouveau titulaire est une personne morale, des renseignements relatifs à sa forme juridique peuvent être requis.

54. Il peut être nécessaire d'indiquer dans la requête le motif juridique du changement de titulaire résultant, par exemple, d'un contrat ou d'une fusion, et de joindre à la requête une copie de tout document apportant la preuve du changement, par exemple une copie du contrat ou une copie d'un extrait du registre du commerce.

c) Rectifications

55. Une erreur contenue dans les informations inscrites au registre peut être imputable au déposant, au titulaire, au mandataire ou à l'office de propriété industrielle. Lorsque les erreurs sont imputables à l'office de propriété industrielle, ce dernier peut appliquer une procédure visant à apporter d'office des rectifications. Lorsqu'une erreur est constatée par le déposant ou le titulaire, ou par un mandataire, une rectification peut être apportée à la suite d'une requête à cet effet.

d) Inscription, modification ou radiation d'une licence

56. Un grand nombre de législations autorisent l'inscription d'une licence concédée sur un dessin ou modèle enregistré. Si l'inscription de la concession d'une licence est autorisée, l'inscription ou non de la licence peut avoir certaines conséquences.

57. La licence peut être applicable sur la totalité ou sur une partie du territoire d'un pays et sa durée peut être limitée à une période déterminée. Il peut d'agir d'une licence exclusive, d'une licence non exclusive ou d'une licence unique. On entend par licence exclusive une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d'exploiter le dessin ou modèle et de concéder des licences à toute autre personne. Une licence unique désigne une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d'exploiter le dessin ou modèle. On entend par licence non exclusive une licence qui n'interdit pas au titulaire d'exploiter le dessin ou modèle ni de concéder des licences à quiconque.

58. Une requête en inscription de la concession d'une licence contient généralement le nom et l'adresse du titulaire et du preneur de licence, ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs mandataires. Le pays dont est ressortissant le preneur de licence, son pays de résidence ou celui dans lequel il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, peut être indiqué. Si le preneur de licence est une personne morale, des renseignements relatifs à sa forme juridique peuvent être requis. Par ailleurs, le numéro de la demande ou de l'enregistrement du dessin ou modèle et, si la licence ne porte que sur certains dessins ou modèles, les numéros ou tout autre mode de désignation des dessins ou modèles concernés doivent être fournis.

59. Il peut être nécessaire d'indiquer dans la requête le motif juridique de la concession d'une licence. La législation peut préciser le type de document apportant la preuve de la concession sous licence, tel qu'un extrait du contrat de licence, qui doit être joint à la requête en enregistrement d'une concession de licence.

60. Une requête en modification ou radiation de l'enregistrement d'une licence indique généralement le nom et l'adresse du titulaire et du preneur de licence, le numéro de la demande ou de l'enregistrement, ainsi que le ou les dessins concernés. Conformément à la législation applicable, il peut être exigé qu'une requête en modification ou radiation de l'enregistrement d'une licence soit accompagnée de pièces à l'appui de la modification ou de la radiation demandée.

VIII. DELAI DE GRACE EN CAS DE DIVULGATION D'UN DESSIN OU MODELE

61. La condition essentielle régissant la validité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel concerne la nouveauté du dessin ou modèle. En règle générale, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. Un dessin ou modèle peut être considéré comme ayant été divulgué au public s'il a été publié au cours de la procédure d'enregistrement, ou s'il a été exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière.

62. Toutefois, certains types de divulgation peuvent ne pas détruire la nouveauté du dessin ou modèle, notamment si la divulgation est effectuée par le concepteur du dessin ou modèle lui-même dans des conditions de confidentialité, ou au cours d'un délai de grâce quant à la nouveauté.

63. Une disposition relative au délai de grâce permet de mettre un produit à l'essai sur le marché avant de prendre une décision concernant son enregistrement. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que tous les pays ne prévoient pas ce type de délai de grâce. Si un dessin ou modèle est divulgué au public avant le dépôt d'une demande d'enregistrement, la protection à l'étranger peut devenir impossible.

64. Si un délai de grâce quant à la nouveauté est prévu dans la législation applicable (ce qui peut ne pas être forcément le cas dans tous les pays), la divulgation du dessin ou modèle par son créateur ou un tiers à la suite d'une information fournie ou d'une action entreprise par le créateur du dessin ou modèle n'est pas considérée comme un obstacle à l'enregistrement du dessin ou modèle. Un autre type de divulgation exclusive n'ayant pas nécessairement d'incidence sur la nouveauté du dessin concerne le cas où elle résulte d'une utilisation abusive en rapport avec le créateur du dessin ou modèle.

65. Lorsqu'un délai de grâce est prévu, il est généralement de courte durée, le plus souvent entre six mois et un an. La demande d'enregistrement du dessin ou modèle en question dans le pays prévoyant le délai de grâce doit être déposée avant l'expiration du délai de grâce.

[Fin du document]

¹ Article 5.2) de l'Acte de Genève.

² Pour obtenir davantage d'informations sur les travaux préparatoires de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye, se reporter aux documents de l'OMPI de la série H/CE.

³ Voir, par exemple, l'article 5.3)b) de l'Acte de La Haye de 1960.

⁴ Voir, par exemple, l'article 5.1)iii) de l'Acte de Genève.

⁵ Voir les pages 311 à 326 des actes de Lisbonne.