

OMPI



SCT/23/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 12 février 2010

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

Vingt-troisième session
Genève, 30 juin – 2 juillet 2010

DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES DANS LE DROIT ET LA PRATIQUE EN
MATIÈRE DE DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

Document établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION	2
II. AVANTAGES POTENTIELS DÉCOULANT D'UNE CONVERGENCE ENTRE ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE DROIT ET LA PRATIQUE EN MATIÈRE DE DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS	3
a) Pour les propriétaires de dessins ou modèles industriels.....	3
b) Pour les offices de propriété industrielle	4
III. DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES.....	5
a) Forme de la reproduction	5
b) Nombre d'exemplaires de chaque reproduction.....	6
c) Vues.....	6
d) Autres éléments généralement exigés dans la demande.....	7
e) Formalités en cas de dépôt d'une demande au nom du créateur.....	8
f) Division des demandes	8
g) Communications.....	9
IV. TENDANCES COMMUNES.....	9
a) Conditions relatives à la date de dépôt.....	10
b) Ajournement de la publication et dessins et modèles secrets.....	11
c) Délai de grâce pour le dépôt en cas de divulgation.....	12
d) Structure de la durée de la protection.....	12
e) Mesures de sursis	13
V. ABSENCE DE TENDANCE COMMUNE POUR L'HEURE	13
Spécimens.....	13
VI. CONCLUSION.....	14

I. INTRODUCTION

1. À la vingt-deuxième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci-après dénommé “SCT”), tenue à Genève du 23 au 26 novembre 2009, le SCT a demandé au Secrétariat d’établir pour examen à sa vingt-troisième session un document de travail révisé sur les domaines de convergence possibles dans le droit et la pratique des membres du SCT en matière de dessins et modèles industriels, soulignant les avantages potentiels que les utilisateurs et les administrations chargées des dessins et modèles industriels pourraient tirer de la convergence parmi les États membres en ce qui concerne le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels. Ce document devait tenir compte des propositions présentées pendant la vingt-deuxième session et inclure les observations formulées par les délégations et les observateurs pendant cette session. Il devait indiquer les domaines de convergence possibles déjà recensés, les tendances du droit et de la pratique des membres du SCT ainsi que les domaines dans lesquels aucune convergence concrète ne pouvait être établie pour l’heure (document SCT/22/8, paragraphe 7).

2. Faisant suite à cette demande, le Secrétariat a établi le présent document qui se divise en quatre chapitres. Le premier chapitre souligne les avantages potentiels que les utilisateurs et les administrations chargées des dessins et modèles industriels pourraient tirer de la convergence parmi les États membres en ce qui concerne le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels. Le deuxième présente les domaines de convergence possibles qui ont déjà été mis au jour par le SCT au cours de trois sessions antérieures. Le troisième, intitulé “Tendances communes”, indique dans quels domaines des tendances communes semblent se dégager dans le droit et la pratique des membres du SCT. Enfin, le quatrième chapitre, intitulé “Absence de tendance commune pour l’heure”, a trait aux domaines dans lesquels aucune convergence concrète ou tendance commune n’a pu être établie pour l’heure.

3. Il peut être utile, à ce stade, de rappeler l’origine des travaux sur les dessins et modèles industriels entrepris par le SCT lors de sa seizième session, tenue à Genève en 2006.

4. Les travaux sur les dessins et modèles industriels ont démarré au sein du SCT suite à une demande de ce dernier lors de sa quinzième session, tenue à Genève du 28 novembre au 2 décembre 2005, plusieurs délégations ayant fait part de leur souhait d’engager des travaux sur l’harmonisation et la simplification des procédures d’enregistrement des dessins et modèles. D’autres délégations, tout en convenant de l’intérêt d’une harmonisation et d’une simplification de ces procédures, avaient estimé que toute initiative de ce type devait faire l’objet de travaux préparatoires. En conséquence, le Bureau international a soumis au SCT un document d’information préliminaire sur les formalités concernant les procédures d’enregistrement des dessins et modèles (document SCT/16/6) à sa seizième session tenue en 2006, ainsi que deux questionnaires sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels, lesquels ont été remis aux membres en 2007.

5. Les réponses aux questionnaires ont été regroupées dans le document WIPO/STrad/INF/2 Rev.1. Les réponses aux questionnaires ont été insérées dans le document SCT/19/6 qui a été présenté au SCT lors de sa vingtième session, tenue à Genève en décembre 2008. Un document décrivant les pratiques en vigueur parmi les membres du SCT et recensant les domaines de convergence possibles dans le droit et la pratique de ces

mêmes membres en matière de dessins et modèles industriels a ensuite été élaboré (document SCT/21/4) puis présenté au SCT lors de sa vingt-et-unième session, en juin 2009. Un document révisé sur les domaines de convergence possibles (document SCT/22/6) a été présenté au SCT lors de sa vingt-deuxième session, en novembre 2009.

6. Le présent document ne vise pas à présenter une nouvelle description et une analyse des approches existantes en matière de droit et de pratique au sein des membres du SCT. En revanche, il a pour objet d'offrir une synthèse des résultats des discussions qui se sont tenues à ce jour, suite aux travaux préparatoires et aux réunions qui ont eu lieu, de façon à permettre au SCT de déterminer de quelle façon il souhaite poursuivre ses travaux en ce qui concerne la convergence sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels.

II. AVANTAGES POTENTIELS DÉCOULANT D'UNE CONVERGENCE ENTRE ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE DROIT ET LA PRATIQUE EN MATIÈRE DE DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

a) Pour les propriétaires de dessins ou modèles industriels

7. Les formalités et procédures relatives à la protection des dessins et modèles industriels sont souvent complexes et il est fréquent qu'elles varient d'un pays à l'autre. Ce caractère complexe et ces différences sont source de difficultés pour les propriétaires de dessins ou modèles industriels, notamment pour ceux qui souhaitent faire un dépôt dans des pays différents.

8. La nécessité de préparer plusieurs séries différentes de reproductions pour se conformer à des exigences divergentes eu égard, par exemple, au nombre et à la forme des reproductions ou aux vues du dessin ou modèle industriel, constitue un obstacle majeur pour les déposants.

9. Dans certains pays, la complexité des procédures peut être aggravée par la nécessité de se conformer à certaines obligations quant à la forme, comme la présentation d'un acte de cession ou la nécessité de légaliser ou de certifier conforme la signature sur une communication.

10. Dans d'autres cas, les divergences qui existent en termes de pratique et de législation peuvent déboucher sur l'impossibilité pour le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel d'obtenir une protection à l'étranger, par exemple lorsque le propriétaire a divulgué ce dessin ou modèle industriel sur son propre territoire en comptant sur l'existence d'un délai de grâce pour déposer sa demande après la divulgation dudit dessin ou modèle industriel.

11. La diversité des formalités et des procédures a des conséquences négatives pour les propriétaires de dessins ou modèles industriels, non seulement en termes de complexité et de retards mais aussi en termes de coûts. Adapter la série de reproductions à chaque pays dans lequel le déposant souhaite obtenir une protection demande par exemple davantage de temps et se traduit par des coûts plus élevés, non seulement pour préparer ces séries de reproductions avant de déposer la demande mais aussi pour remédier aux irrégularités que les différents offices ne manquent pas de soulever.

12. La diversité des formalités et des procédures peut même se traduire par une perte de droits, par exemple lorsqu'une irrégularité découlant du non-respect d'une obligation quant à la forme n'est pas rectifiée à temps. Enfin, le large éventail de procédures ainsi que leur complexité peuvent dissuader des propriétaires de déposer une demande, et à plus forte raison de le faire à l'étranger.

13. Les propriétaires de dessins ou modèles industriels pourraient bénéficier de nombreux égards d'une convergence dans plusieurs domaines des procédures liées aux dessins ou modèles industriels. En ce qui concerne les obligations quant à la forme par exemple, une convergence permettrait aux déposants de déposer une seule série de reproductions dans plusieurs pays. L'opération permettrait non seulement de simplifier la procédure de dépôt et d'avoir un effet sur les coûts mais également de contribuer au renforcement de la certitude et de la sécurité juridique puisque la perte involontaire de droits matériels en cas d'observation de conditions de forme ou de délais pourrait être évitée.

14. Enfin, la rationalisation et la convergence des procédures d'enregistrement des dessins et modèles inciteraient les propriétaires de dessins ou modèles industriels à déposer des demandes au niveau national et à l'étranger car ces propriétaires seraient en mesure d'agir à l'intérieur d'un cadre simplifié et familier dans plusieurs pays.

b) Pour les offices de propriété industrielle

15. Une convergence des procédures et des formalités aurait également des avantages pour les offices de propriété industrielle. En termes de rationalisation du travail par exemple, il serait moins nécessaire de soulever des irrégularités, les demandes conformes aux exigences de forme à l'intérieur d'un territoire ayant davantage de chances d'être également conformes dans d'autres territoires.

16. Une simplification des procédures relatives aux signatures ou à la façon de satisfaire à certaines exigences, par exemple, contribuerait à réduire le volume des documents reçus par les offices ainsi qu'à rationaliser la procédure d'examen.

17. Une convergence dans la représentation des dessins et modèles industriels pourrait conduire à des collections de données plus homogènes, ce qui faciliterait les opérations de recherche et d'extraction des dessins et modèles industriels susceptibles d'antérioriser un dessin ou modèle industriel faisant l'objet d'une demande de protection.

18. Enfin, comme indiqué ci-dessus, des procédures et des exigences de forme plus simples et plus homogènes pourraient encourager une augmentation du nombre des dépôts de demandes (émanant de déposants nationaux comme étrangers), ce qui aurait un effet positif sur les offices en termes de revenus.

III. DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES

19. Le chapitre qui suit présente de possibles domaines de convergence déjà recensés par le SCT en ce qui concerne la forme et le nombre d'exemplaires de chaque reproduction, les vues, d'autres éléments de la demande généralement exigés, l'accomplissement de certaines formalités lorsque le dépôt de la demande doit être réalisé au nom du créateur, la division des demandes et les communications. Le texte de chaque domaine possible de convergence est reproduit en italique et tient compte des propositions formulées par les délégations à la vingt-deuxième session du SCT. Il est suivi de notes explicatives.

a) Forme de la reproduction

En ce qui concerne la forme de la reproduction des dessins et modèles industriels, le SCT estime que les offices devraient accepter les reproductions graphiques ou photographiques et que le déposant devrait avoir le choix de la forme de la reproduction. Étant donné que la couleur comme trait distinctif du dessin ou modèle est d'un usage de plus en plus fréquent, les déposants devraient être autorisés à représenter les dessins et modèles industriels par des reproductions graphiques ou photographiques en couleur. Si les déposants présentent des reproductions graphiques de dessins et modèles industriels, l'utilisation de lignes en pointillés devrait être autorisée pour indiquer les éléments dont la protection n'est pas demandée. En outre, si le déposant décide de présenter des dessins, l'utilisation d'ombres devrait être autorisée pour faire apparaître plus clairement les contours ou le volume d'un modèle ou dessin tridimensionnel.

Notes

20. Ce domaine de convergence possible permet de résoudre une difficulté bien connue des déposants qui demandent une protection dans plusieurs pays : la nécessité de préparer plusieurs séries de reproductions afin de satisfaire à différentes exigences de forme. Étant donné que la forme de reproduction admise, graphique ou photographique, peut varier d'un pays à l'autre, il peut être exigé d'un déposant qui présente des reproductions *photographiques* en couleur dans un pays de présenter des reproductions *graphiques* en noir et blanc dans un autre pays, en fonction de ce que permet ou exige l'un ou l'autre de ces pays.

21. De même, il peut être exigé d'un déposant qui présente un dessin dans un pays en utilisant des lignes en pointillés pour indiquer les éléments dont la protection n'est pas demandée de présenter ce même dessin, sans lignes en pointillés, dans d'autres pays où l'utilisation de lignes en pointillés n'est pas admise. Dans d'autres pays encore, il pourra être demandé à ce même déposant d'utiliser des ombres sur le dessin, en lieu et place de lignes en pointillés, aux fins d'indiquer les éléments dont la protection n'est pas demandée.

22. La solution exposée dans ce domaine de convergence possible serait synonyme de simplification pour les déposants, lesquels auraient non seulement la possibilité de choisir la forme de reproduction à utiliser mais, surtout, auraient l'assurance que leur choix serait admis dans d'autres pays. Les déposants seraient ainsi en mesure d'utiliser une seule série de reproductions pour faire une demande de dépôt dans plusieurs pays.

b) Nombre d'exemplaires de chaque reproduction

En ce qui concerne le nombre d'exemplaires de chaque reproduction, le SCT estime qu'un office ne devrait pas exiger plus de trois exemplaires de chaque reproduction de dessin ou modèle industriel lorsque la demande est déposée sur papier, ou plus d'un exemplaire de chaque reproduction de dessin ou modèle industriel lorsque la demande est déposée sous forme électronique. Dans tous les cas, un exemplaire d'une reproduction suffisamment claire devrait être suffisant aux fins de l'attribution d'une date de dépôt.

Notes

23. Ce domaine de convergence possible pose le principe selon lequel, en cas de dépôt d'une demande sur papier, pas plus de trois exemplaires de chaque reproduction devrait être exigé, ce qui serait source de simplification au moment de préparer la demande, d'où un avantage pour les déposants.

24. Il est permis de penser que les demandes déposées sous forme électronique n'ont pas besoin d'être accompagnées de plus d'un exemplaire de la reproduction, ou des reproductions, selon le cas. Toutefois, le nombre d'exemplaires de chaque reproduction semble être particulièrement important en ce qui concerne les demandes déposées sur papier, raison pour laquelle il peut être demandé aux déposants de présenter un nombre important d'exemplaires de chaque reproduction.

25. Les débats au sein du SCT ont fait apparaître que, si le fait de recevoir plus d'un exemplaire pouvait parfois faciliter le processus pour les offices, il était rarement utile de nos jours que les offices reçoivent plus de trois exemplaires. À ce propos, plusieurs délégations qui exigent actuellement plus de trois exemplaires ont indiqué qu'elles n'excluaient pas de ramener ce chiffre à trois ou moins.

c) Vues

En ce qui concerne les vues des dessins et modèles industriels, le SCT estime que le déposant devrait être libre de décider du nombre et du type de vues nécessaires pour divulguer complètement le dessin ou modèle industriel, étant entendu que les offices devraient être libres d'exiger des vues supplémentaires, y compris un type précis de vue, ultérieurement pendant l'examen s'ils estimaient en avoir besoin pour divulguer adéquatement le dessin ou modèle industriel. Toutefois, ces vues supplémentaires ne devraient pas divulguer de matière nouvelle. En outre, les offices devraient être libres d'imposer un nombre maximal de vues, suffisamment élevé pour permettre une divulgation complète de tous les types de dessins et modèles industriels.

Notes

26. Il est généralement admis que les reproductions du dessin ou modèle industriel devraient divulguer complètement l'apparence du dessin ou modèle revendiqué, et qu'à cette fin plusieurs vues du dessin ou modèle peuvent être nécessaires, en particulier lorsque le dessin ou modèle industriel est tridimensionnel.

27. Toute la difficulté pour les déposants à ce sujet réside dans le fait que les conditions applicables aux vues peuvent varier d'un pays à l'autre. Il s'ensuit que les déposants peuvent être amenés à devoir préparer des séries de reproductions distinctes, en adaptant les vues du dessin ou modèle industriel en fonction des différentes exigences.

28. Conformément à ce domaine de convergence possible, les déposants seraient libres de décider, au cas par cas, du nombre et du type de vues nécessaires pour divulguer complètement le dessin ou modèle industriel. Ils ne seraient plus contraints de modifier le nombre de vues figurant dans leur demande en fonction des pays dans lesquels ils demanderaient une protection.

29. Parallèlement, les offices auraient l'avantage de ne pas avoir à systématiquement examiner certaines vues qui, dans certains cas, pourraient être jugées superflues. À la place, ils auraient la possibilité de demander des vues supplémentaires, à condition d'estimer en avoir besoin pour divulguer adéquatement le dessin ou modèle industriel. Les offices auraient également la possibilité d'écarter toute vue divulguant de la matière nouvelle qui aurait été soumise postérieurement à la demande.

30. En ce qui concerne la règle du nombre maximum de vues prévue dans certains pays, le problème pour les déposants est que, dans certains cas, ce nombre n'est pas suffisamment élevé pour permettre une divulgation complète d'un dessin ou modèle industriel complexe. Ce domaine de convergence possible énonce le principe selon lequel, lorsqu'un nombre de vues maximum est prévu, il doit être suffisamment élevé pour permettre la divulgation complète de tous les types de dessins ou modèles industriels.

d) Autres éléments généralement exigés dans la demande

En ce qui concerne d'autres éléments généralement exigés dans la demande, le SCT estime que les éléments suivants devraient être obligatoires dans toute demande relative à un dessin ou modèle industriel : i) une requête en enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ou en octroi d'une protection, ii) l'identité du déposant, iii) l'adresse du déposant et iv) une indication du produit ou des produits auxquels le dessin ou modèle industriel est incorporé ou en relation avec le(s)quel(s) il doit être utilisé. En outre, dans certains pays, une revendication ou une déclaration de nouveauté, une description et/ou l'indication de l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel peuvent être des éléments obligatoires de la demande.

Notes

31. En sus des reproductions, toute demande d'enregistrement ou d'octroi d'une protection d'un dessin ou modèle industriel devrait s'accompagner de plusieurs éléments recensés dans le présent domaine de convergence possible. La question de savoir si ces éléments constitueraient ou non une condition de l'attribution d'une date de dépôt est traitée dans le chapitre consacré aux "Conditions relatives à la date de dépôt".

32. Le texte de ce domaine de convergence possible tient compte du fait que, dans certains pays, certains éléments, à savoir une revendication ou une déclaration de nouveauté, une description ou l'indication de l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel peuvent être des éléments obligatoires de la demande.

e) Formalités en cas de dépôt d'une demande au nom du créateur

En ce qui concerne la présentation d'une demande au nom du créateur, lorsqu'il est exigé que la demande soit déposée au nom du créateur, le SCT estime que l'obligation devrait être satisfaite si :

i) *le nom du créateur est indiqué sur le formulaire de la demande, et, s'il y a lieu,*

ii) *une déclaration de cession, préimprimée sur le formulaire de la demande, est faite par le déposant au moment de la signature du formulaire.*

Notes

33. Dans certains pays, une règle prévoit qu'une demande doit être déposée au nom du créateur. Cela signifie que, si le déposant n'est pas le créateur, la demande doit comporter une déclaration de cession ou une autre preuve de cession du dessin ou modèle au déposant.

34. Ce domaine de convergence possible vise à éviter le besoin de compléter la demande à l'aide de documents de cession dès lors que le déposant n'est pas le créateur. Au lieu de cela, il suffirait au déposant de déclarer, dans sa demande, que le dessin ou modèle a été cédé par le créateur identifié dans le formulaire de demande.

35. Du point de vue des offices, la solution proposée vis-à-vis de ce domaine de convergence possible aurait pour avantage de réduire le nombre de documents accompagnant la demande.

f) Division des demandes

En ce qui concerne les demandes de protection pour plusieurs dessins ou modèles industriels, le SCT estime que, lorsque tous les dessins ou modèles industriels contenus dans une demande ne peuvent faire l'objet d'un dépôt au moyen d'une seule demande, conformément aux dispositions prévues par la législation applicable, une division de la demande, sans préjudice de l'attribution de la date de dépôt initiale aux demandes résultant de la division, doit être possible.

Notes

36. Dans certains pays, une demande doit être déposée pour chaque dessin ou modèle industriel. Dans d'autres, il est possible de demander la protection de plusieurs dessins ou modèles industriels au moyen d'une seule demande communément appelée "demande multiple", sous réserve que les dessins ou modèles industriels remplissent certaines conditions. Ces conditions prévoient par exemple que les dessins ou modèles industriels s'appliquent à ou soient constitués de produits appartenant à la même classe de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels selon l'Arrangement de Locarno, ou qu'ils satisfassent à une règle d'unité de conception ou d'unité d'invention.

37. Ce domaine de convergence possible vise à permettre au déposant demandant la protection de plusieurs dessins ou modèles industriels au moyen d'une seule demande de solliciter la division de la demande et de conserver la date de dépôt initiale pour les demandes résultant de la division.

38. La division prévue dans le cadre de ce domaine de convergence possible ne se limiterait pas aux cas de "demandes multiples" contenant des dessins ou modèles ne satisfaisant pas, par exemple, à la règle relative à la "même classe selon l'Arrangement de Locarno" ou à la règle d'unité de conception. Cette division serait également possible en cas de dépôt d'une demande pour plusieurs dessins ou modèles industriels lorsque la législation applicable prévoit le dépôt d'une demande par dessin ou modèle industriel.

g) Communications

En ce qui concerne les communications, le SCT estime que le mode de transmission des communications devrait être décidé par les offices. Pour ce qui est des communications sur papier, les offices devraient avoir la possibilité d'exiger que ces communications soient signées. Les offices pourraient permettre, en lieu et place d'une signature manuscrite, l'utilisation d'autres formes de signature. Cependant, sauf pour des cas individuels spécifiés, les offices ne pourraient exiger qu'une signature soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière.

Notes

39. Conformément à ce domaine de convergence possible, les offices auraient la possibilité de décider de la façon dont les communications leur seraient transmises.

40. Ce domaine de convergence possible a également pour objectif de simplifier les procédures relatives aux communications, dans l'intérêt des utilisateurs comme des offices.

41. Ce domaine de convergence possible prévoit à cet égard qu'on ne pourra exiger qu'une signature soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière, sauf pour des cas individuels spécifiés, par exemple en cas de renonciation à un enregistrement.

IV. TENDANCES COMMUNES

42. Ce chapitre présente les domaines pour lesquels aucune convergence n'a été établie pour l'heure mais vis-à-vis desquels une tendance commune se fait jour dans le droit et la pratique des membres du SCT. L'objectif est de décrire l'approche actuellement suivie par les membres du SCT dans un domaine donné, ce qui pourrait servir de fondement utile pour les travaux futurs en faveur d'une éventuelle communauté de vues.

43. Les domaines concernés par le présent chapitre sont les suivants : conditions relatives à la date de dépôt, ajournement de la publication et dessins et modèles secrets, délai de grâce pour le dépôt en cas de divulgation, structure de la durée de la protection et mesures de sursis.

44. La tendance commune dans les domaines susmentionnés a été définie en tenant compte des réponses aux questionnaires sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels ainsi que des observations faites par les délégations lors des vingt-et-unième et vingt-deuxième sessions du SCT.

a) Conditions relatives à la date de dépôt

En ce qui concerne les conditions d'attribution d'une date de dépôt, la tendance commune discernable dans le droit et la pratique des membres du SCT veut que la présentation des éléments suivants soit nécessaire et suffisante aux fins d'attribuer une date de dépôt pour une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel : l'indication, explicite ou implicite, que les éléments sont censés constituer une demande; des indications permettant d'établir l'identité du déposant; une reproduction suffisamment nette du dessin ou modèle industriel; des indications permettant d'entrer en relation avec le déposant ou son mandataire, le cas échéant.

Notes

45. Ce texte renferme une liste plus courte des conditions relatives à la date de dépôt que celle figurant dans le document SCT/22/6¹. La raison en est que, contrairement au texte contenu dans le document susmentionné, qui tentait de faire écho à un domaine de convergence possible en ce qui concerne les conditions relatives à la date de dépôt, le présent texte se cantonne à décrire une tendance commune discernable.

46. Il est ressorti des débats de la vingt-deuxième session du SCT que même en ce qui concerne le texte global présenté lors de cette session, les conditions relatives à la date de dépôt suscitent des positions différentes.

47. Cependant, les débats ont également fait apparaître l'existence d'une tendance commune dans la définition des éléments nécessaires pour l'attribution d'une date de dépôt. La liste plus restreinte des éléments requis contenue dans le texte ci-dessus reproduit, traduit cette tendance commune.

48. Il est entendu que, dans certains pays, d'autres éléments, comme une description, une revendication ou le paiement d'une taxe peuvent être exigés aux fins de l'attribution d'une date de dépôt. Il est également entendu que, dans certains pays, la demande aux fins de l'attribution d'une date de dépôt doit être rédigée dans une langue acceptée par l'office concerné. Pour autant, une grande majorité de membre n'impose pas ces éléments et exigences, ce qui explique pourquoi ils ne figurent pas dans le texte ci-dessus.

49. Il convient également de noter que, suite à la suggestion d'une délégation, le libellé du premier élément inscrit sur la liste figurant dans le texte ci-dessus a été modifié par rapport au texte contenu dans le document SCT/22/6. Le nouveau libellé est le suivant : *“l'indication, explicite ou implicite, que les éléments sont censés constituer une demande”*.

50. Ce nouveau libellé est moins strict et correspond au libellé employé pour décrire les deuxième et quatrième conditions relatives à la date de dépôt dans le texte, à savoir “des indications permettant d'établir l'identité du déposant” et “des indications permettant d'entrer

en relation avec le déposant ou son mandataire, le cas échéant”. Il fait également écho au libellé du premier élément requis par l’article 5 du Traité sur le droit des brevets aux fins de l’attribution de la date de dépôt.

b) Ajournement de la publication et dessins et modèles secrets

En ce qui concerne l’ajournement de la publication et les dessins ou modèles secrets, la tendance commune discernable dans le droit et la pratique des membres du SCT veut que, dans les pays où l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou l’octroi d’une protection pour un dessin ou modèle industriel se fait sans examen préalable quant à la nouveauté et/ou l’originalité, selon le cas, les déposants aient la possibilité de conserver leur dessin ou modèle industriel non publié pendant une période d’au moins six mois à compter de la date de dépôt.

51. Il est ressorti des débats des vingt-et-unième et vingt-deuxième sessions du SCT qu’il n’existait pas, pour l’heure, de domaine de convergence en matière d’ajournement de la publication. La possibilité de demander l’ajournement de la publication – grâce à un système d’ajournement de la publication ou à un système relatif aux dessins et modèles secrets – est prévue par près de la moitié des membres du SCT qui ont répondu aux questionnaires sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels, ce qui n’est pas le cas de l’autre moitié. En outre, en cas de possibilité d’ajournement de la publication, il est fréquent que le délai maximum d’ajournement varie d’un pays à l’autre et aille de six à 30 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

52. Il est également ressorti des débats que l’ajournement de la publication d’un dessin ou modèle industriel était particulièrement intéressant pour le déposant dans les pays où la protection du dessin ou modèle industriel est accordée sans examen quant à la nouveauté et/ou l’originalité. Dans ces pays, l’enregistrement ou l’octroi d’une protection et, par voie de conséquence, la publication peuvent avoir lieu à bref délai. Demander l’ajournement de la publication permet donc au déposant de garder son dessin ou modèle secret jusqu’à la première mise sur le marché du produit, tout en lui assurant une protection juridique, bien que la portée de cette protection soit limitée pendant le délai d’ajournement.

53. A contrario, dans les pays où l’enregistrement ou l’octroi d’une protection se fait après un examen quant à la nouveauté et/ou l’originalité, il peut être moins intéressant pour le déposant de demander l’ajournement de la publication d’un dessin ou modèle industriel. Dans ces pays en effet, le délai d’attente pour une demande est généralement plus long, si bien qu’un ajournement *de facto* de la publication a généralement lieu.

54. Compte tenu des éléments qui précèdent, les réponses aux questionnaires sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels apportées par les membres du SCT où l’enregistrement ou la protection du dessin ou modèle industriel se fait sans examen de fond préalable quant à la nouveauté et/ou l’originalité ont été soigneusement analysées. Il ressort de cette analyse qu’il existe une tendance commune discernable dans le droit de *ces membres du SCT*. Dans la plupart d’entre eux, les déposants ont la possibilité de conserver leur dessin ou modèle industriel non publié pendant une période d’au moins six mois à compter de la date de dépôt.

c) Délai de grâce pour le dépôt en cas de divulgation

En ce qui concerne l'existence d'un délai de grâce pour le dépôt dans le cas d'une divulgation d'un dessin ou modèle industriel, la tendance commune discernable dans le droit et la pratique des membres du SCT veut que, à tout le moins, toute divulgation effectuée par le créateur ou son ayant cause dans un délai précis précédant la date de dépôt ou la date de priorité n'affectera en rien la nouveauté et/ou l'originalité du dessin ou modèle industriel, selon le cas.

Notes

55. S'il est vrai que les positions concernant la durée d'un délai de grâce (de six ou 12 mois) continuent de diverger, une tendance l'emporte dans le droit des membres du SCT qui veut qu'une divulgation effectuée par le créateur ou son ayant cause dans un délai précis précédant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle industriel ne sera pas considérée comme faisant partie de l'art antérieur par rapport au dessin ou modèle industriel qui fait l'objet d'une demande de protection. Il est entendu que certains pays ne prévoient pas de délai de grâce postérieurement à une divulgation.

56. Le texte reproduit ci-dessus décrit la tendance commune discernable dans le droit et la pratique des membres du SCT, sans préjuger de l'existence d'un délai de grâce dans tous les pays.

57. Suite à la suggestion d'une délégation, les mots "à tout le moins" ont été insérés avant "toute divulgation effectuée par le créateur ou son ayant cause". Cet ajout permet de préciser que la tendance commune se rapporte à une divulgation effectuée "par le créateur ou son ayant cause" sans pour autant exclure le fait que, dans certains pays, une divulgation effectuée par une tierce partie, autorisée ou non autorisée, peut aussi être couverte par un délai de grâce pour le dépôt.

58. Le texte prévoit aussi que toute divulgation applicable ne doit affecter "en rien la nouveauté ou l'originalité du dessin ou modèle industriel". Ce libellé vise à englober les différentes conditions susceptibles de sous-tendre la validité d'un dessin ou modèle industriel dans les différents pays.

d) Structure de la durée de la protection

En ce qui concerne la structure de la durée de la protection, la tendance commune discernable dans le droit et la pratique des membres du SCT veut que cette durée se divise en une période initiale de cinq années, renouvelable par période de cinq ans, jusqu'à expiration du délai maximum prévu dans la législation applicable.

Note

59. Cet élément de la tendance commune discernable ne concerne pas la durée de la protection d'un dessin ou modèle industriel mais la *structure* de la durée de protection (à savoir une durée unique non renouvelable ou des durées distinctes renouvelables).

60. Il est ressorti des débats de la vingt-et-unième session du SCT qu'il n'existait pas, pour l'heure, de domaine de convergence quant à la structure de la durée de protection des dessins et modèles industriels. Certains pays prévoient une durée unique, non renouvelable, tandis que d'autres prévoient une période de protection structurée en durées distinctes. Dans d'autres pays, la protection d'un dessin ou modèle industriel est subordonnée au paiement régulier d'une taxe de maintien en vigueur.

61. Toutefois, il est également ressorti des débats qu'il existe bel et bien une tendance commune discernable quant à la structure de la durée de protection, laquelle est décrite dans le texte ci-dessus.

e) Mesures de sursis

En ce qui concerne les mesures de sursis, la tendance commune discernable dans le droit et la pratique des membres du SCT veut que les offices prévoient au moins l'une des trois mesures de sursis suivantes dans le cas où le déposant ou le titulaire n'aurait pas observé le délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'office, après l'expiration du délai considéré : prorogation du délai, poursuite de la procédure ou rétablissement des droits.

62. Il est ressorti des débats que si, pour l'heure, il n'existe pas de domaine de convergence discernable quant aux mesures de sursis, une tendance commune dans le droit et la pratique des membres du SCT semble se dégager, comme décrit dans le texte ci-dessus.

63. Il est entendu que certains membres du SCT ne prévoient aucune mesure de sursis du type ci-dessus décrit. Il est également entendu que certains membres du SCT prévoient des mesures de sursis uniquement en cas d'inobservation d'un délai *fixé par l'office*.

64. Enfin, il est entendu que, du point de vue de certains membres du SCT et d'utilisateurs, l'approche suivie par le Traité sur le droit des brevets (PLT) devrait être privilégiée au moment d'envisager les mesures de sursis dans le domaine des dessins et modèles industriels².

V. ABSENCE DE TENDANCE COMMUNE POUR L'HEURE

Spécimens

65. Les débats des dernières sessions ont fait apparaître qu'il existe un point au sujet duquel les voies d'approche demeurent tellement divergentes qu'il est impossible, pour l'heure, de discerner une réelle convergence ou une tendance commune.

66. Il peut être utile de rappeler les différentes voies d'approche de la question des spécimens. Premièrement, il existe un certain nombre de législations qui n'autorisent pas la présentation de spécimens. Dans un certain nombre de pays où la soumission de spécimens n'est pas autorisée, les offices, au moment de l'examen, peuvent néanmoins en exiger.

67. Deuxièmement, certains offices acceptent les spécimens uniquement dans le cas d'un ajournement de la publication et exigent alors que le déposant remette une reproduction au moment de la publication.

68. Troisièmement, certains offices autorisent les spécimens dans le cas de dessins bidimensionnels seulement, qu'il y ait ou non ajournement de la publication.

69. Enfin, certains offices autorisent les spécimens à la fois pour les dessins bidimensionnels et pour les dessins tridimensionnels, sous réserve normalement de certaines limites de taille et de poids.

70. Le fait qu'aucune tendance commune n'a été dégagée à ce jour au sujet des spécimens est sans préjudice des travaux futurs éventuels du SCT sur le sujet, si le comité estime qu'une convergence à ce sujet serait souhaitable, dans l'intérêt des utilisateurs et des administrations.

VI. CONCLUSION

71. Le présent document commence par souligner les avantages potentiels que les utilisateurs et les administrations chargées des dessins et modèles industriels pourraient tirer d'une convergence entre membres du SCT en ce qui concerne le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels. Il donne ensuite un instantané de la situation en ce qui concerne le niveau de convergence entre membres du SCT quant à plusieurs questions relatives au droit et à la pratique dans le domaine des dessins et modèles industriels.

72. Eu égard à ce dernier point, le document présente, dans un premier temps, les domaines de convergence possibles qui ont déjà été mis au jour par le SCT, concernant la forme et le nombre d'exemplaires de chaque reproduction, les vues, d'autres éléments de la demande généralement exigés, l'accomplissement de certaines formalités lorsque le dépôt de la demande doit être réalisé au nom du créateur, la division des demandes et les communications. Dans un deuxième temps, le document indique les domaines dans lesquels des tendances communes semblent se dégager dans le droit et la pratique des membres du SCT, à savoir : conditions relatives à la date de dépôt, ajournement de la publication et dessins et modèles secrets, délai de grâce pour le dépôt en cas de divulgation, structure de la durée de la protection et mesures de sursis. Enfin, le document aborde un domaine dans lequel aucune convergence concrète ou tendance commune n'a pu être établie pour l'heure, à savoir les spécimens.

73. En soulignant les avantages potentiels qui pourraient découler d'une convergence entre membres du SCT, le document rappelle l'un des principes fondamentaux des travaux du comité, à savoir l'intérêt des utilisateurs et des administrations. L'instantané de la situation quant au niveau de convergence entre les membres du SCT vise à offrir une synthèse des travaux et délibérations qui ont eu lieu à ce jour.

74. Le SCT est invité à examiner le présent document, notamment :

i) à faire des observations sur les domaines de convergence possibles, les éléments au sujet desquels se dégagent des tendances communes et l'élément au sujet duquel aucune tendance commune ne se dégage pour l'heure;

ii) à modifier les éléments au sujet desquels se dégagent des tendances communes, à ajouter d'autres domaines de convergence possibles ou à supprimer n'importe lequel d'entre eux;

iii) à indiquer comment il entend poursuivre ses travaux sur la convergence dans le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels.

[Fin du document]

¹ Le libellé du texte relatif à un domaine de convergence possible quant aux conditions d'attribution d'une date de dépôt qui a été présenté à la vingt-deuxième session du SCT est le suivant :

En ce qui concerne les conditions d'attribution d'une date de dépôt, on pourrait envisager la possibilité d'une convergence vers une position selon laquelle aucune indication ou aucun élément autres que ceux qui sont énumérés ci-après ne doivent être exigés aux fins de l'attribution d'une date de dépôt à une demande de dessin ou modèle industriel : une requête en enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ou en octroi d'une protection pour un dessin ou modèle industriel ; des indications permettant d'établir l'identité du déposant; une reproduction suffisamment nette du dessin ou modèle industriel; des indications permettant d'entrer en relations avec le déposant ou son mandataire éventuel; une indication du produit ou des produits constituant le dessin ou modèle industriel ou pour lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé. En outre, dans certains pays, une description, une revendication et le paiement d'une taxe peuvent être exigés aux fins de l'attribution d'une date de dépôt.

² Selon l'article 12.1) du PLT, toute Partie contractante doit prévoir que, lorsqu'un déposant ou un propriétaire n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'office et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs à la demande ou au brevet, l'office rétablit les droits du déposant ou du propriétaire à l'égard de la demande ou du brevet considéré, sous réserve de certaines conditions.