

Groupe de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

Treizième session
Genève, 21 – 23 octobre 2024

PROPOSITION DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. En vertu de la règle 34.1) du règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun"), le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) peut modifier les Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommées "instructions administratives") après avoir consulté les Offices des parties contractantes.

2. Le présent document a été établi dans la perspective de la consultation susmentionnée au sujet d'une modification qu'il est proposé d'apporter à l'instruction 403 des instructions administratives, afin d'inviter le groupe de travail à formuler des observations sur cette proposition.

PROPOSITION

3. La règle 9.2)b) du règlement d'exécution commun dispose que les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l'objet d'une demande de protection peuvent être indiqués de la façon prévue dans les instructions administratives. L'instruction 403.a) des instructions administratives, qui porte sur l'application de la règle 9.2)b) du règlement d'exécution commun, prévoit que les revendications de non-protection peuvent être indiquées, au choix du déposant, soit dans la description (par un texte), soit au moyen de lignes en pointillés ou discontinues ou de la couleur dans une reproduction. L'instruction 403.b) des

instructions administratives prévoit l'indication d'éléments qui ne font pas partie du dessin ou modèle industriel ou du produit en relation avec lequel le dessin ou modèle industriel doit être utilisé (des "éléments contextuels") par les mêmes moyens.

4. En conséquence, les déposants ont la possibilité d'indiquer une revendication de non-protection (instruction 403.a)) ou des éléments qui ne font pas partie du dessin ou modèle industriel ou du produit (instruction 403.b)) dans la description ou dans la reproduction ("revendication de non-protection graphique"). Le Bureau international et plusieurs Offices de parties contractantes désignées ont noté qu'il est souvent difficile de savoir si une indication utilisée dans une reproduction constitue une revendication de non-protection graphique lorsqu'elle n'est pas expliquée dans une description. Cette ambiguïté conduit souvent à des notifications de refus par les Offices des parties contractantes désignées. Afin d'améliorer la clarté des revendications de non-protection graphiques et d'éviter ainsi ces actions de l'Office, il serait bénéfique pour les déposants et les Offices que toute revendication de non-protection graphique utilisée dans la reproduction soit assortie d'une déclaration dans la description justifiant cette revendication de non-protection. Dans ce contexte, il est ajouté que tous les Offices qui ont contribué à l'élaboration des "[Conseils concernant l'établissement et la remise des reproductions afin de prévenir d'éventuels refus de la part des Offices procédant à un examen au motif que la divulgation du dessin ou modèle industriel est insuffisante](#)" ont indiqué qu'ils recommandaient d'inclure une déclaration justificative dans la description en cas de recours à une revendication de non-protection graphique*.

5. Compte tenu des considérations qui précèdent, il est proposé de modifier l'instruction 403.a)ii) des instructions administratives afin d'exiger qu'une revendication de non-protection graphique soit assortie d'une déclaration justificative dans la description. Il en résulterait que, dans les cas où une reproduction contient des lignes pointillées ou discontinues ou des couleurs et où la description contient une explication selon laquelle ces indications sont des revendications de non-protection graphiques, les Offices des parties contractantes désignées seraient tenus de considérer cette indication dans la reproduction comme une revendication de non-protection graphique. L'Office d'une partie contractante désignée peut toutefois émettre un refus sur le fond, par exemple lorsqu'il estime que la revendication de non-protection n'indique pas clairement la partie revendiquée ou exclue.

6. Au niveau de l'examen quant à la forme effectué par le Bureau international, deux situations peuvent se présenter lorsqu'une reproduction contient des lignes pointillées ou discontinues ou des couleurs sans qu'il y ait de déclaration justificative dans la description. Lorsque le Bureau international estime que l'indication ne constitue pas une revendication de non-protection, il procède simplement à l'inscription de l'enregistrement international en l'état. Si, au contraire, le Bureau international estime que l'indication s'apparente à une revendication de non-protection, il en informera le déposant, conformément à sa pratique établie pour traiter les questions mineures, et lui donnera la possibilité de présenter une déclaration justificative dans la description, faute de quoi, à l'expiration du délai imparti, le Bureau international procédera à nouveau simplement à l'inscription de l'enregistrement international en l'état. Dans les deux cas, l'Office d'une partie contractante désignée qui estime qu'il n'est pas clair si l'indication figurant dans la reproduction est une revendication de non-protection graphique ou fait partie du dessin ou modèle revendiqué, serait en mesure d'émettre un refus, encore une fois quant au fond.

7. En outre, il convient de noter que la modification proposée n'aurait pas d'incidence sur l'instruction 403.a)i) des instructions administratives, selon laquelle les déposants ont la possibilité d'indiquer, dans la description uniquement, une revendication de non-protection ou un élément qui ne fait pas partie du dessin ou modèle industriel ou du produit.

* Voir le conseil n° 1.c)i) et ii), page 17, disponible à l'adresse https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/fr/docs/guidance_reproductions.pdf.

8. La modification proposée devrait réduire le nombre de refus émis par les Offices désignés en raison d'un manque de clarté ou d'une divulgation insuffisante.

DATE PROPOSÉE POUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Conformément à la règle 34.3)a) du règlement d'exécution commun, toute modification apportée aux instructions administratives doit être publiée sur le site Web de l'Organisation. La publication est effectuée au moyen d'un avis diffusé par le Bureau international. En outre, en vertu de la règle 34.3)b), chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur.

10. Si le groupe de travail approuve l'actuelle proposition de modification de l'instruction 403 des instructions administratives, il pourrait également recommander une date pour son entrée en vigueur. Il est proposé que ladite modification entre en vigueur le 1^{er} janvier 2025.

11. Le groupe de travail est invité à formuler des observations sur la proposition de modification de l'instruction 403 des instructions administratives, telle qu'elle figure dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye

(en vigueur le [XXX])

[...]

Quatrième partie Exigences concernant les reproductions et d'autres éléments de la demande internationale

Instruction 403 : Revendications de non-protection et éléments qui ne font pas partie du dessin ou modèle industriel ou du produit en relation avec lequel le dessin ou modèle industriel doit être utilisé

a) Des caractéristiques figurant sur une reproduction mais pour lesquelles la protection n'est pas recherchée peuvent être indiquées

i) dans la description visée à la règle 7.5)a) ~~et~~/ou

ii) au moyen de lignes en pointillés ou discontinues ou de la couleur, assorties d'une déclaration justificative figurant dans la description visée à la règle 7.5)a).

b) Nonobstant l'instruction 402.a), des éléments qui ne font pas partie du dessin ou modèle industriel ou du produit en relation avec lequel le dessin ou modèle industriel doit être utilisé peuvent figurer sur une reproduction s'ils sont indiqués conformément au paragraphe a).

[...]

[Fin de l'annexe et du document]