

## **Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques**

**Troisième session spéciale – Élaboration de la proposition de base pour la conférence diplomatique en vue de la conclusion et de l’adoption d’un traité sur le droit des dessins et modèles (DLT)**  
**Genève, 2 – 6 octobre 2023**

### **PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU JAPON**

*Document établi par le Secrétariat*

Dans une communication datée du 13 septembre 2023, la délégation du Japon a transmis au Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) la proposition reproduite dans l’annexe du présent document.

[L’annexe suit]

## **PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU JAPON CONCERNANT LE DROIT ET LA PRATIQUE EN MATIÈRE DE DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS – PROJETS D'ARTICLES, DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION, DE NOTES ET D'ACCORD DE PRINCIPE<sup>1</sup>**

### **I. INTRODUCTION**

Le présent document contient les propositions du Japon concernant la correction ou l'adjonction d'articles, de règles, de notes ou d'accords de principe à soumettre à l'examen de la troisième session spéciale du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), qui se tiendra du 2 au 6 octobre 2023.

Ce document vise principalement à faire mieux comprendre les arguments et les observations formulés par la délégation du Japon lors des précédentes sessions du SCT, ou à apporter des précisions sur les points couverts par les projets d'articles et de règles du règlement d'exécution du DLT.

### **II. PROPOSITIONS**

#### **1. Article 1.viii) – Proposition de note et d'accord de principe concernant la "procédure devant l'office"**

Dans la mesure où le DLT a la même structure et les mêmes objectifs que le Traité sur le droit des brevets (PLT) et le Traité de Singapour sur le droit des marques (STLT), nous sommes d'avis que l'expression "procédure devant l'office" figurant à l'article 1.viii) du DLT ne désigne pas les procédures judiciaires engagées en vertu de la législation applicable ou de la législation d'une Partie contractante. Cette interprétation est conforme aux accords de principe adoptés lors de la conférence diplomatique pour l'adoption du Traité sur le droit des brevets (PLT) et de la conférence diplomatique pour l'adoption d'un Traité révisé sur le droit des marques.

Il est proposé qu'une note supplémentaire relative à l'article premier soit incluse dans la proposition de base du DLT, par exemple :

*"Il est entendu que les mots "procédure devant l'office" ne désignent pas les procédures judiciaires engagées en vertu de la législation applicable. Il est tenu compte de la diversité des systèmes juridiques entre les offices. En particulier, dans de nombreux pays, il existe une division distincte entre les "tribunaux" et l'"office". Dans d'autres pays, la distinction est moins claire dans la mesure où les organes judiciaires font officiellement partie de l'office. Les mots "procédures judiciaires" visent à inclure les procédures des organes internes lorsque ces organes sont couverts par le droit administratif général, mais non lorsqu'ils sont couverts par le droit judiciaire général.*

Le libellé proposé s'inspire de la note 1.06 relative à l'article premier du Traité révisé sur le droit des marques et son règlement d'exécution, et du paragraphe 2402 des Actes de la conférence diplomatique pour l'adoption du Traité sur le droit des brevets.

---

<sup>1</sup> AVERTISSEMENT : Le Japon se réserve la possibilité de présenter d'autres propositions ou modifications après un nouvel examen.

Par ailleurs, il est proposé qu'un accord ou accord de principe identique ou similaire figure dans la résolution de la conférence diplomatique complétant le Traité sur le droit des dessins et modèles, dans le prolongement du paragraphe 2 de la résolution de la conférence diplomatique complétant le Traité de Singapour sur le droit des marques et son règlement d'exécution<sup>2</sup>, ainsi que du paragraphe 1 des déclarations communes de la conférence diplomatique concernant le Traité sur le droit des brevets et le règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets<sup>3</sup>.

## 2. Article 9 et règle 6 – Proposition de modification concernant les précisions relatives au délai minimal d'ajournement de la publication

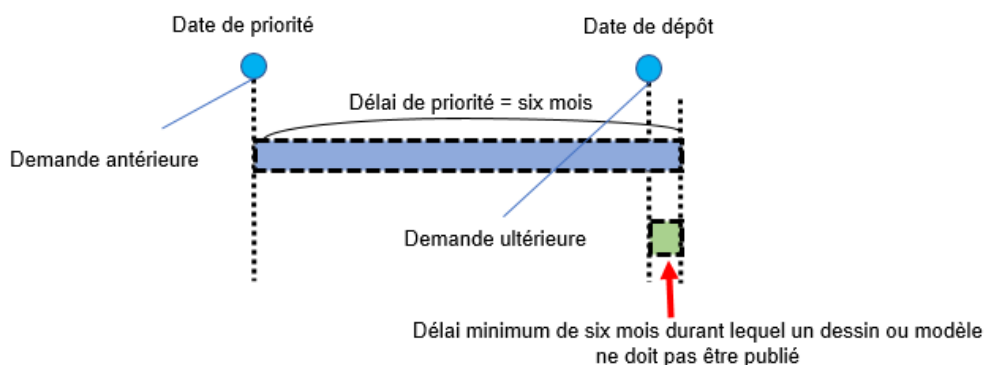
Le Japon propose de modifier le libellé de la règle 6 de la manière suivante :

### **“Règle 6 – Précisions relatives à la publication**

*Le délai minimum visé à l'article 9.1) est de six mois à compter de la date de dépôt ~~ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.~~”*

Conformément aux arguments présentés par la délégation du Japon aux trentième et trente et unième sessions du SCT<sup>4</sup>, des images sont présentées ci-après pour plus de clarté.

En vertu du libellé actuel de la règle 6, les déposants ne peuvent pas tirer pleinement parti des objectifs visés par l'article 9, en raison de la durée limitée du délai d'ajournement de la publication indiqué ci-dessous, si une demande ultérieure est déposée juste avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de priorité.



Dans le cadre de la proposition de modification susmentionnée de la règle 6, les utilisateurs pourraient se prévaloir du dispositif visé à l'article 9.

<sup>2</sup> RÉSOLUTION DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE COMPLÉTANT LE TRAITÉ DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES ET SON RÈGLEMENT D'EXÉCUTION  
[...]

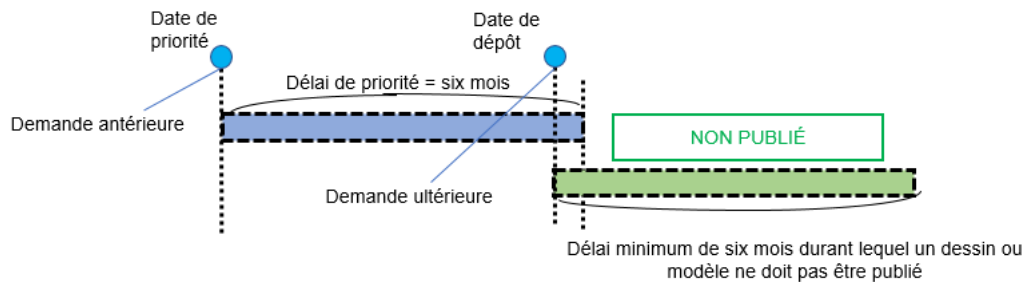
2. Lors de l'adoption du traité, la conférence diplomatique est convenue que les mots "procédure devant l'office" à l'article 1.viii) ne désigneraient pas les procédures judiciaires engagées en vertu de la législation d'une Partie contractante.

[...]

<sup>3</sup> DÉCLARATIONS COMMUNES DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE CONCERNANT LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS ET LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS

1. Lors de l'adoption de l'article 1.xiv), la conférence diplomatique est convenue que les mots "procédure devant l'office" ne désigneraient pas les procédures judiciaires engagées en vertu de la législation applicable.  
[...]

<sup>4</sup> Voir le paragraphe 127 du document SCT/30/9 et le paragraphe 65 du document SCT/31/10.



### 3. Article 6 – Proposition de modification du délai de grâce

Au lieu des deux variantes actuelles de six ou 12 mois, le Japon souhaiterait opter pour un délai unique de 12 mois, dans l'intérêt des utilisateurs. En conséquence, la délégation du Japon propose de modifier le libellé de l'article 6 de la manière suivante :

**“Article 6 – Délai de grâce pour le dépôt en cas de divulgation**

*La divulgation du dessin ou modèle industriel dans un délai de ~~six ou~~ 12 mois précédant la date de dépôt de la demande ou, si la priorité est revendiquée, la date de priorité, n'affecte en rien la nouveauté et/ou l'originalité du dessin ou modèle industriel, selon le cas, lorsqu'elle est le fait*

- a) *du créateur ou de son ayant cause; ou*
- b) *d'une personne qui a obtenu des informations sur le dessin ou modèle industriel d'une manière directe ou indirecte, y compris de manière abusive, de son créateur ou de son ayant cause.”*

### 4. Article 14.1 et règle 12.2) – Proposition de modification ou d'ajout de texte concernant l'adjonction ou la correction d'une revendication de priorité

#### 1) Traitement des demandes déposées après l'achèvement de l'examen quant au fond

En référence à une exception concernant la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité en vertu de la règle 14 du règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets<sup>5</sup>, la délégation du Japon propose d'ajouter un nouvel alinéa à la règle 12 ainsi qu'une nouvelle note, de la manière suivante :

**Règle 12 – Précisions relatives à la correction ou à l'adjonction d'une revendication de priorité et à la restauration du droit de priorité en vertu de l'article 14**

- 1) *[Conditions visées à l'article 14.1)i)] Une partie contractante peut exiger qu'une requête visée à l'article 14.1)i) soit signée par le déposant.*
- 2) *[Délai visé à l'article 14.1)ii)] Le délai visé à l'article 14.1)ii) ne doit pas être inférieur à six mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas où la correction ou l'adjonction entraînerait un changement de la date de priorité, six mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de six mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite requête peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt.*

<sup>5</sup> Règle 14 du règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets  
“Précisions relatives à la correction ou à l'adjonction d'une revendication de priorité et à la restauration du droit de priorité en vertu de l'article 13.1)

[Exception visée à l'article 13.1)] Aucune Partie contractante n'est tenue de prévoir la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité en vertu de l'article 13.1) lorsque la requête visée à l'article 13.1)i) est reçue après que le déposant a présenté une demande de publication anticipée ou de traitement accéléré, à moins que cette demande de publication anticipée ou de traitement accéléré soit retirée avant l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande.”

3) [Exception] Aucune Partie contractante n'est tenue de prévoir la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité en vertu de l'article 14.1). lorsque la requête visée à l'article 14.1)i) est reçue après l'achèvement de l'examen de la demande quant au fond.

~~34)~~ [Délais visés à l'article 14.2)] Les délais visés à l'article 14.2), dans l'introduction, et à l'article 14.2)ii) ne doivent pas expirer avant un mois à compter de la date d'expiration de la période de priorité.

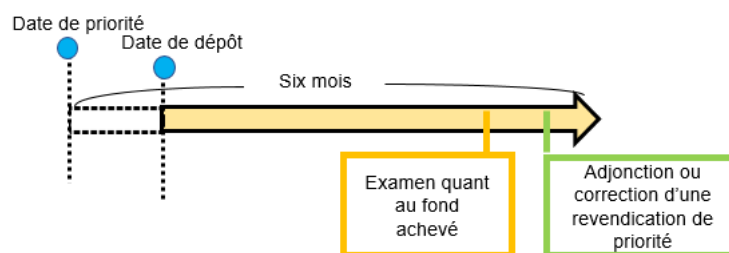
~~45)~~ [Conditions visées à l'article 14.2)i)] Une partie contractante peut exiger qu'une requête visée à l'article 14.2)i) :

- i) soit signée par le déposant; et
- ii) soit accompagnée de la revendication de la priorité de la demande antérieure, lorsque cette revendication ne figurait pas dans la demande.”

#### “Notes relatives à l'article 14

Note 14.0X alinéa 1). Le présent alinéa n'a pas nécessairement pour objet de modifier le résultat de l'examen quant au fond. c'est-à-dire une décision prise par l'office sur la question de savoir si le dessin ou modèle industriel peut être ou non enregistré. Une Partie contractante peut ne pas tenir compte de la requête en correction ou adjonction d'une revendication de priorité à l'égard d'une demande ultérieure pour laquelle son office a terminé l'examen quant au fond (voir la règle 12.3) [Exception]). Dans le cas contraire, certains offices devraient attendre que le délai de priorité visé dans la Convention de Paris expire à l'égard de toutes les demandes, puisque la correction ou l'adjonction de revendications de priorité susceptibles d'être déposées durant cette période pourrait influencer sur la possibilité d'enregistrement des dessins et modèles industriels. Ce choix de l'office ne profiterait pas aux déposants qui souhaitent recevoir de l'office le résultat de l'examen quant au fond et faire enregistrer leur dessin ou modèle industriel dès que possible.”

Conformément aux arguments présentés par la délégation du Japon aux vingt-neuvième et trentième sessions du SCT<sup>6</sup>, une image est présentée ci-après pour plus de clarté.



Lorsqu'une demande ultérieure est déposée peu après la date de priorité, il est difficile pour certains offices qui procèdent à des examens quant au fond de rouvrir et de réexaminer les dossiers une fois leur examen quant au fond terminé.

Ainsi qu'il est mentionné dans la note proposée, certains offices devraient attendre que le délai de priorité visé dans la Convention de Paris expire à l'égard de toutes les demandes, puisque la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité susceptible d'être déposée durant cette période pourrait influencer sur la possibilité d'enregistrement des dessins et modèles industriels. Ce choix de l'office ne profiterait pas aux déposants qui souhaitent que leur dessin ou modèle industriel soit protégé et enregistré dès que possible.

<sup>6</sup> Voir le paragraphe 156 du document SCT/29/10 et la deuxième phrase du paragraphe 139 du document SCT/30/9.

## 2) Garantir la possibilité de déposer des documents de priorité lorsque la date de priorité a changé à la suite de requêtes en correction ou adjonction d'une revendication de priorité

La délégation du Japon propose d'ajouter une nouvelle note relative à l'article 14.

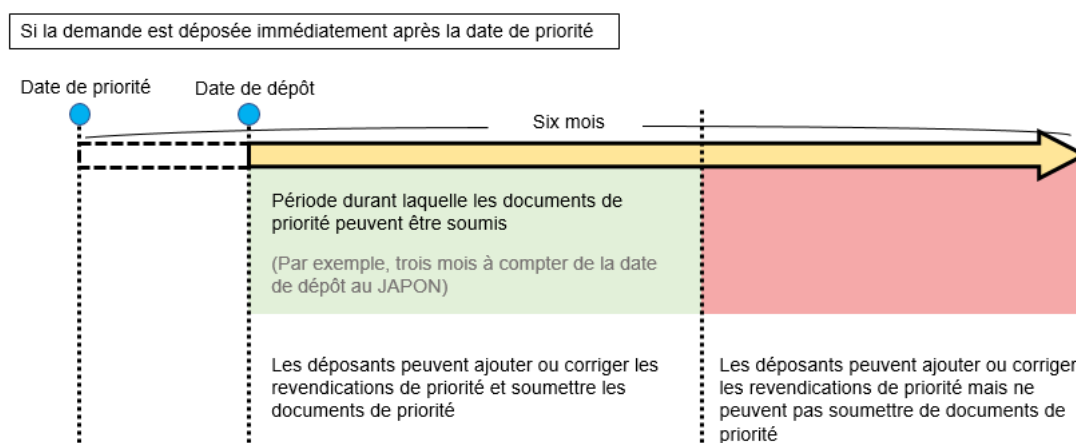
Par exemple :

### **"Notes relatives à l'article 14**

#### Note 14.0X

Alinéa 1). Une Partie contractante devrait prendre note de la relation entre le délai prescrit à la règle 12.2) pour le dépôt d'une requête en correction ou adjonction d'une revendication de priorité en vertu de cette disposition et le délai prescrit par sa propre législation pour le dépôt d'éléments de preuve à l'appui de la déclaration qui peuvent être exigés en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris (voir l'article 3.1)vii), tels que des documents de priorité et, si nécessaire, prendre une mesure appropriée en tenant compte de l'objet de cette disposition. Par exemple, lorsque la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité en vertu de cette disposition entraîne une modification de la date de priorité, la revendication de priorité ne doit pas être écartée au motif que le délai de dépôt de ces éléments de preuve a expiré. Sinon, il serait inutile d'autoriser la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité dans l'exemple susmentionné."

Conformément aux arguments présentés par la délégation du Japon à la trentième session du SCT<sup>7</sup>, une image est présentée ci-après pour faire mieux comprendre les préoccupations du Japon à l'égard de l'article 14.1) et de la règle 12.2).



Si l'actuel projet de DLT ne prescrit aucun délai pour le dépôt des documents de priorité, le délai de dépôt de ces documents doit couvrir le délai de dépôt d'une requête en correction ou adjonction d'une revendication de priorité. Dans le cas contraire, un déposant pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, en raison du manque d'éléments de preuve ou de documents à l'appui de la revendication de priorité.

<sup>7</sup> Voir la première phrase du paragraphe 139 du document SCT/30/9.

**5. Article 15 (Inscription d'une licence), article 16 (Requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence) et article 19 (Requête en inscription d'un changement de titulaire) — Proposition d'adjonction de nouvelles notes relatives à un système particulier de protection des dessins et modèles**

La délégation du Japon propose d'ajouter de nouvelles notes relatives aux articles 15, 16 et 19, respectivement, pour confirmer que les offices sont autorisés à demander aux utilisateurs de présenter une demande collective en vue de l'enregistrement de plusieurs dessins ou modèles industriels dans le cadre d'un système particulier de protection des dessins et modèles. Cette confirmation serait essentielle pour les pays disposant d'un "système de dessin ou modèle connexe" (voir l'explication ci-dessous) ou d'un autre système similaire.

Par exemple :

***"Notes relatives à l'article 15***

*Note 15.0x. L'alinéa 4) n'exclut pas la possibilité d'exiger une demande collective pour plusieurs enregistrements "connexes" dans les offices. Une Partie contractante peut, conformément à sa législation applicable, exiger la demande collective pour l'inscription d'une licence exclusive à l'égard de plusieurs dessins ou modèles "connexes".*

***"Notes relatives à l'article 16***

*Note 16.0x. L'alinéa 3) n'exclut pas la possibilité d'exiger une demande collective pour plusieurs enregistrements "connexes" dans les offices (voir la note 15.0X)."*

***"Notes relatives à l'article 19***

*Note 19.0x. L'alinéa 6) n'exclut pas la possibilité d'exiger une demande collective pour plusieurs enregistrements "connexes" dans les offices.*

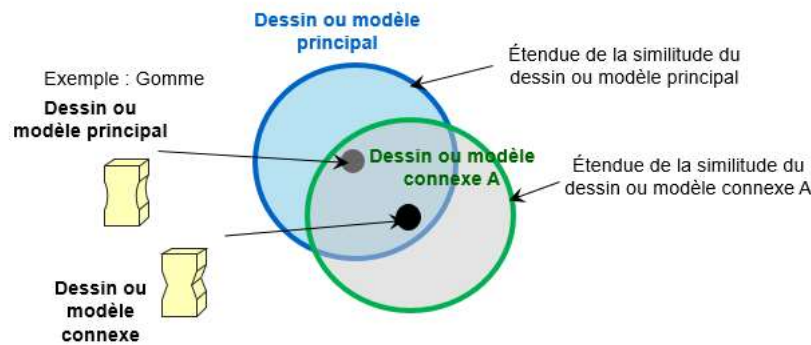
La raison pour laquelle la demande collective est exigée au Japon est liée à l'existence d'un "système de dessin ou modèle connexe"<sup>8</sup> en vertu de la loi japonaise sur les dessins et modèles. Ce système vise à protéger les multiples variantes créées à partir d'un concept unique de dessins ou modèles ayant une valeur équivalente. Les créateurs ou les titulaires peuvent tirer parti du système pour accroître l'étendue de la protection.

En principe, les "doubles brevets" sont interdits en vertu de la loi japonaise sur les dessins et modèles, ou le dessin ou modèle similaire doit être rejeté compte tenu du dessin ou modèle antérieur similaire. En conséquence, le "système de dessin ou modèle connexe" constitue une exception à cette interdiction.

Ainsi que l'indique l'image ci-après, il y a conflit entre les deux dessins et modèles industriels (le dessin ou modèle principal et le dessin ou modèle connexe).

---

<sup>8</sup> Les créateurs créent souvent, simultanément ou par étapes, plusieurs variantes d'un dessin ou modèle et, dans ce cas, les créations du créateur ne peuvent pas bénéficier d'une protection efficace si le deuxième dessin ou modèle, et les dessins et modèles suivants, ne sont pas protégés en raison de l'interdiction des "doubles brevets". C'est pourquoi le Japon prévoit un système de dessin ou modèle connexe pour permettre l'enregistrement de ces variantes et éviter les effets négatifs de l'interdiction des "doubles brevets", sous réserve de certaines restrictions.



Ce système particulier est soumis à certaines restrictions. Le dessin ou modèle principal et les dessins et modèles connexes ne peuvent pas être séparés pendant leur cycle de vie. En d'autres termes, le dessin ou modèle principal et les dessins et modèles connexes doivent toujours être enregistrés sous le nom du même titulaire, et le dessin ou modèle principal ne doit pas être transféré séparément des dessins ou modèles connexes. C'est pourquoi les pays qui sont dotés de ce système doivent exiger la demande collective d'enregistrement à l'égard du dessin ou modèle principal et des dessins et modèles connexes.

## 6. Article 3 (Demande), article 10 (Communications) et article 11 (Renouvellement) – Proposition d'adjonction d'une nouvelle note

En référence à la note 6.15 relative à l'article 6 du PLT<sup>9</sup>, le Japon propose d'ajouter une nouvelle note relative à l'article 10 pour confirmer que le DLT permet aux Parties contractantes de demander aux utilisateurs d'inclure dans les communications les indications nécessaires pour que les offices puissent percevoir des taxes.

Par exemple :

### **"Notes relatives à l'article 10**

Note 10.XX

*Alinéa 7). Une Partie contractante est autorisée à exiger que les indications nécessaires aux offices pour la perception des taxes, telles que le montant des taxes et le mode de paiement, figurent dans les communications visées à l'article 1.1)a)ix), y compris les demandes et les requêtes en renouvellement. Dans la pratique, ces informations sont nécessaires pour que les offices perçoivent les taxes requises."*

[Fin de l'annexe et du document]

<sup>9</sup>

Notes relatives à l'article 6 du PLT

"6.15 alinéa 4). Cet alinéa autorise, mais n'oblige pas, une Partie contractante à faire payer des taxes au titre des demandes. Il n'indique pas cependant à qui la taxe doit être payée, par exemple à l'office ou à un autre organisme public ou à une banque. Il ne régit pas non plus le mode de paiement, de sorte que chaque Partie contractante est libre de décider si elle permet ou non des paiements effectués, par exemple, à partir d'un compte de dépôt ouvert à l'office, ou par le biais d'une transaction électronique, ou d'exiger, par exemple, que les taxes relatives aux demandes déposées électroniquement soient payées au moyen d'un compte de dépôt. Une Partie contractante peut aussi exiger que le montant de la taxe ou le mode de paiement soit indiqué, par exemple, sur une feuille de calcul des taxes comme cela est prescrit à la règle 3.3.a)ii) du règlement d'exécution du PCT."