



Resolution of the Executive Committee, Rome, 6-9 November 2011

“Rétablissement des Droits en matière de Modèles Industriels”

La FICPI, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle, largement représentative de la profession libérale à travers le monde, réunie en son Comité Exécutif tenu à Rome, en Italie, du 6 au 9 Novembre 2011, a adopté la résolution suivante:

SOULIGNANT la nécessité de maintenir un standard d'excellence dans la pratique des conseils en PI de manière à minimiser les risques de pertes de droits,

CONSTATANT cependant que, malgré l'utilisation de systèmes de gestion adaptés, des erreurs isolées peuvent se produire et conduire à un défaut de respect d'un délai vis-à-vis d'un Office de PI;

CONSTATANT EN OUTRE l'importance croissante de la protection par modèle pour promouvoir l'innovation et combattre la contrefaçon;

ACCUEILLANT FAVORABLEMENT le fait que le Projet d'Articles sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels, en cours de discussion au Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (« SCT ») dans le document SCT/26/2 inclue un article 13 « *Rétablissement des droits après que l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle* » sur la base de l'article 13 du Traité du Droit sur les Brevets (Patent Law Treaty),

OBSERVANT CEPENDANT que certaines des délégations présentes à la 26^{ème} Session du SCT ont demandé que l'Article 13 puisse être rendu optionnel pour les Etats appliquant les Articles proposés, éventuellement sur une base analogue au Traité de Singapour sur le Droit des Marques;

NOTANT qu'une perte de droits affectant une demande ou un enregistrement sera en général fatale à la protection par modèle industriel en raison de l'exigence de nouveauté pour un modèle, alors qu'une marque peut faire l'objet d'un nouveau dépôt;

RECONNAISSANT CEPENDANT que toute disposition relative au rétablissement des droits devrait prévoir certaines exclusions pour préserver les intérêts légitimes des tiers;

RECOMMANDE INSTAMMENT aux Etats de l'OMPI membres du SCT de retenir le *Rétablissement des droits après que l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle* comme remède possible dans tous les Etats participants.



Article 13

Rétablissement des droits après que l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle

1) *[Rétablissement des droits après que l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle] Une Partie doit prévoir que, lorsqu'un déposant ou un titulaire 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 à l'enregistrement, l'office rétablit les droits du déposant ou du titulaire à l'égard de la demande ou de l'enregistrement, si*

- i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution*
- ii) la requête est présentée, et toutes les conditions pour l'accomplissement de l'acte en question, à l'égard desquelles le délai fixé s'appliquait, sont remplies dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution;*
- iii) la requête expose les raisons pour lesquelles le délai fixé n'a pas été observé; et*
- iv) l'office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie, que le retard n'était pas intentionnel.*

2) *[Exceptions] Il n'y a pas d'obligation de prévoir le rétablissement des droits en vertu de l'alinéa 1) en ce qui concerne les exceptions prescrites dans le règlement d'exécution.*

3) *[Taxes] Une Partie peut exiger qu'une taxe soit payée au titre de la requête visée à l'alinéa 1).*

4) *[Preuves] Une Partie peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves soient fournies à l'office, dans le délai fixé par celui-ci, à l'appui des raisons visées à l'alinéa 1)iii).*

5) *[Possibilité de présenter des observations lorsqu'un refus est envisagé] Une requête formulée en vertu de l'alinéa 1) ne peut pas être rejetée, totalement ou en partie, sans que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.*

Règle 11 (Extrait)

2) *[Délai visé à l'article 13.1)ii)] Le délai à observer pour présenter la requête, et pour remplir les conditions, visées à l'article 13.1)ii) est le premier des deux suivants à arriver à expiration:*

- i) un mois au moins à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte considéré;*
- ii) douze mois au moins à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte considéré, ou, lorsque la requête se rapporte au défaut de paiement d'une taxe de renouvellement, douze mois au moins à compter de la date d'expiration du délai de grâce prévu à l'article 5bis de la Convention de Paris.*