

## **Ordonnance n° 64 de 1997 sur les dessins et modèles enregistrés\***

**modifiée en dernier lieu par le règlement de 1998 relatif à l'ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés (modification de l'annexe) [texte L.N. 340 de 1998]**

**Ordonnance énonçant de nouvelles dispositions relatives aux droits sur les dessins et modèles enregistrés et aux questions connexes et remplaçant l'ordonnance du**

**Royaume-Uni sur la protection des dessins et modèles.**

### **PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS PRELIMINAIRES**

Titre abrégé et entrée en vigueur

1<sup>er</sup>

. — 1) La présente ordonnance peut être citée sous le nom d'ordonnance "sur les dessins et modèles enregistrés".

2) La présente ordonnance entre en vigueur le jour que le ministre du commerce et de l'industrie fixe par voie d'avis publié dans le bulletin.

Interprétation

2. — 1) Dans la présente ordonnance, à moins qu'un sens différent ne se dégage du contexte,

"demande d'enregistrement" s'entend d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle déposée en vertu de l'article 12;

"objet" s'entend de tout objet manufacturé et désigne aussi toute partie d'un objet fabriquée et vendue séparément;

"œuvre artistique" a le même sens que dans la deuxième partie de l'ordonnance sur le droit d'auteur (92 de 1997);

"cessionnaire" désigne aussi l'exécuteur testamentaire d'un cessionnaire décédé, et toute mention du cessionnaire d'une personne s'entend aussi du cessionnaire de l'exécuteur testamentaire ou du cessionnaire de cette personne;

"dessin ou modèle correspondant", par rapport à une œuvre artistique, s'entend d'un dessin ou modèle qui, s'il était appliqué à un objet, aboutirait à quelque chose qui serait considéré aux fins de la première partie sur la loi de 1988 du Royaume-Uni sur le droit

d'auteur, les dessins et modèles et les brevets, comme une copie ou une reproduction de cette œuvre;

“tribunal” s'entend du tribunal de première instance;

“dessin ou modèle” s'entend des éléments de forme, de configuration, de motif ou d'ornementation appliqués à un objet par un procédé industriel quelconque, qui, dans l'objet fini, s'adressent à l'œil et sont jugés par celui-ci; toutefois, ce terme ne comprend pas

a) une méthode ou un principe de construction;

b) les éléments de forme ou de configuration d'un objet qui

i) sont dictés uniquement par la fonction que l'objet doit remplir;

ii) dépendent de l'apparence d'un autre objet dont le premier est destiné par son concepteur à faire partie intégrante;

“concepteur”, par rapport à un dessin ou modèle, s'entend de la personne qui l'a créé ou, en cas de pluralité de créateurs, de chacun de ces créateurs;

“employé” s'entend d'une personne qui travaille ou (si l'emploi a pris fin) a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail (avec l'État ou avec toute autre personne);

“employeur” s'entend, par rapport à un employé, de la personne qui emploie ou a employé ce dernier;

“licence exclusive” s'entend d'une licence concédée par le propriétaire d'un dessin ou modèle enregistré qui confère au preneur de licence, ou à celui-ci et aux personnes autorisées par lui, à l'exclusion de toute autre personne (y compris le titulaire de l'enregistrement), tout droit relatif au dessin ou modèle qui, en l'absence de licence, ne pourraient être exercés que par le titulaire de l'enregistrement, et le terme “preneur de licence exclusive” doit être interprété en conséquence;

“date de dépôt”, par rapport à une demande d'enregistrement, s'entend de la date fixée conformément à l'article 14 comme date de dépôt de la demande;

“propriétaire” a le sens indiqué à l'article 3;

“Convention de Paris” s'entend de la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée ou modifiée ultérieurement;

“pays membre de l'Union de Paris” s'entend de

a) tout pays figurant actuellement dans l'annexe en tant que pays ayant adhéré à la Convention de Paris;

b) tout territoire ou zone placé sous l'autorité ou la suzeraineté de tout pays, visé au sous-alinéa a), ou tout territoire ou zone administré par un tel pays, au nom duquel ou de laquelle ce pays a adhéré à la Convention de Paris;

“prescrit” signifie prescrit ou prévu par les règles;

“date de priorité”, s'agissant d'une demande d'enregistrement, s'entend de la date qui est considérée comme étant la date de dépôt de la demande en vertu de l'article 17;

“schéma de configuration (topographie) protégé” a le sens qui lui est donné à l'article 2.1) de l'ordonnance intitulée “Layout-Design (Topography) of Integrated Circuits Ordinance” (chap. 445);

“registre” s'entend du registre des dessins et modèles tenu en vertu de la présente ordonnance;

“dessin ou modèle enregistré” s'entend d'un dessin ou un modèle enregistré en vertu de l'article 25;

“titulaire de l'enregistrement”, s'agissant d'un dessin ou modèle enregistré, s'entend de la personne inscrite au registre à la date considérée comme étant le propriétaire du dessin ou modèle ou, si plusieurs personnes répondent à cette définition, de chacune de ces personnes;

“directeur de l'enregistrement” s'entend du directeur du service d'enregistrement des dessins et modèles;

“directeur du service d'enregistrement des dessins et modèles” s'entend de la personne investie de cette fonction par l'ordonnance intitulée “Director of Intellectual Property (Establishment) Ordinance” (chap. 412);

“service de l'enregistrement” s'entend du service d'enregistrement des dessins et modèles dirigé par le directeur de l'enregistrement;

“règles” s'entend des règles édictées par le directeur de l'enregistrement en vertu des articles 79, 80, 81 ou 82, selon le cas;

“série d'objets” s'entend de plusieurs objets ayant le même caractère général et habituellement vendus ou destinés à être utilisés ensemble, auxquels est appliqué le même dessin ou modèle ou le même dessin ou modèle comportant des modifications ou des variantes qui ne suffisent pas à en modifier le caractère ou à en altérer notablement l'identité;

“Accord sur l’Organisation mondiale du commerce” s’entend de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce conclu à Marrakech en 1994, tel qu’il peut être révisé ou modifié ultérieurement;

“membre de l’OMC” s’entend de tout pays, territoire ou zone qui est mentionné actuellement dans l’annexe comme pays, territoire ou zone ayant adhéré à l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

2) À moins qu’un sens différent ne se dégage du contexte, dans la présente ordonnance,

a) toute mention du dépôt d’un document doit être interprétée comme désignant le dépôt du document auprès du directeur de l’enregistrement;

b) toute mention d’un objet pour lequel un dessin ou modèle est enregistré doit être interprétée, s’agissant d’un dessin ou modèle enregistré pour une série d’objets, comme désignant un objet quelconque de la série; et

c) toute mention d’une atteinte à un dessin ou modèle ou à un dessin ou modèle enregistré doit être interprétée comme désignant une atteinte à tout droit sur le dessin ou modèle conféré par la présente ordonnance.

3) Les termes figurant ci-dessous, dans la colonne de gauche, sont définis dans les dispositions de la présente ordonnance mentionnées sur la même ligne, dans la colonne de droite, ou doivent être interprétés conformément à ces dispositions.

Terme	Disposition correspondante
demande divisionnaire	article 22.1)
conditions de forme	article 24.4)
utilisation par l’État	article 37.2)
kit	article 31.5)
exposition internationale officielle	article 9.3)
dépôt national régulier	article 15.4)

Propriété des dessins et modèles

3. — 1) Sous réserve des alinéas 2) à 5), le concepteur d'un dessin ou modèle est considéré, aux fins de la présente ordonnance, comme le propriétaire originaire du dessin ou modèle.

2) Lorsqu'un dessin ou modèle a été créé sur commande rémunérée en espèces ou en nature, le donneur d'ouvrage, sauf convention contraire entre les parties, est réputé être le propriétaire originaire du dessin ou modèle.

3) S'agissant, dans un cas ne relevant pas de l'alinéa 2), d'un dessin ou modèle créé par un employé en cours d'emploi, l'employeur est réputé être le propriétaire originaire du dessin ou modèle, sauf convention contraire entre les parties.

4) Lorsqu'un dessin ou modèle ou le droit d'appliquer un dessin ou modèle à un objet a été acquis, par cession, transmission ou effet de la loi, par une personne autre que le propriétaire originaire, seule ou conjointement avec le propriétaire originaire, cette autre personne est réputée ou, le cas échéant, cette autre personne et le propriétaire originaire sont réputés, aux fins de la présente ordonnance, être propriétaires du dessin ou modèle, ou propriétaires du dessin ou modèle à l'égard de cet objet.

5) S'agissant d'un dessin ou modèle créé par ordinateur dans des circonstances excluant l'existence d'un concepteur humain, la personne qui a pris les dispositions nécessaires pour la création du dessin ou modèle est réputée en être le concepteur.

La présente ordonnance lie l'État

4. Sous réserve des dispositions de la quatrième partie, la présente ordonnance lie l'État.

## II<sup>e</sup> PARTIE ENREGISTREMENT DES DESSINS ET MODÈLES

### **Dessins et modèles susceptibles d'être enregistrés**

Les dessins et modèles nouveaux sont susceptibles d'être enregistrés

5. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, un dessin ou modèle nouveau peut, à la demande de la personne qui prétend en être le propriétaire, être enregistré pour tout objet ou toute série d'objets indiqués dans la demande.

2) Un dessin ou modèle faisant l'objet d'une demande d'enregistrement n'est pas considéré comme nouveau s'il est identique à un dessin ou modèle

a) enregistré à la suite d'une demande antérieure, que ce dessin ou modèle ait été enregistré pour le même objet que celui indiqué dans la demande ou pour tout autre objet;  
ou

b) publié à Hong Kong ou en un autre lieu avant la date de dépôt de la demande, que le dessin ou modèle ait été publié pour le même objet que celui indiqué dans la demande ou pour tout autre objet,

ou s'il ne diffère d'un tel dessin ou modèle que sur des points secondaires ou par des éléments qui constituent des variantes couramment utilisées dans la branche considérée.

3) Dans les cas qui peuvent être prescrits, le directeur de l'enregistrement peut donner pour instruction que, en vue d'établir si un dessin ou modèle est ou n'est pas nouveau, une demande d'enregistrement doit être considérée comme déposée à une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle a été effectivement déposée.

Les dessins et modèles ne sont pas susceptibles d'être enregistrés si l'apparence de l'objet ne revêt pas d'importance

6. Un dessin ou modèle n'est pas susceptible d'être enregistré en ce qui concerne un objet dont l'apparence ne revêt pas d'importance, c'est-à-dire si les considérations esthétiques n'entrent pas habituellement en ligne de compte pour les personnes qui acquièrent ou utilisent des objets de cette nature, et n'entreraient pas en ligne de compte si le dessin ou modèle était appliqué à l'objet.

Les dessins et modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas susceptibles d'être enregistrés

7. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), un dessin ou modèle dont la publication ou l'usage serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs n'est pas susceptible d'être enregistré.

2) La publication ou l'utilisation d'un dessin ou modèle n'est pas considérée comme contraire à l'ordre public du simple fait qu'elle est interdite par la législation en vigueur à Hong Kong.

Programmes d'ordinateur, schémas de configuration protégés (topographies) et dessins et modèles destinés à des objets ayant un caractère essentiellement littéraire ou artistique

8. — 1) Les programmes d'ordinateur et les schémas de configuration protégés (topographies) ne sont pas susceptibles d'être enregistrés.

2) Les règles peuvent prévoir d'exclure de l'enregistrement au titre de la présente ordonnance les dessins et modèles destinés aux objets indiqués dans les règles ayant un caractère essentiellement littéraire ou artistique.

Dispositions relatives à la divulgation à titre confidentiel, etc.

9. — 1) Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle n'est pas rejetée et l'enregistrement d'un dessin ou modèle n'est pas invalidé pour le seul motif

a) que le dessin ou modèle a été divulgué à un tiers par le propriétaire dans des circonstances qui rendraient l'utilisation ou la publication du dessin ou modèle par ce tiers contraire au principe de la bonne foi;

b) qu'une personne autre que le propriétaire du dessin ou modèle a divulgué le dessin ou modèle en violation du principe de la bonne foi; ou

c) s'agissant d'un dessin sur textile nouveau ou original destiné à être enregistré, qu'une première commande confidentielle relative à des produits portant ce dessin a été acceptée; ou

d) que le propriétaire a communiqué le dessin ou modèle à un ministère ou à toute personne autorisée par un ministère à évaluer la qualité du dessin ou modèle ou uniquement en raison d'un acte accompli par suite de cette communication.

2) Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle n'est pas rejetée et l'enregistrement d'un dessin ou modèle n'est pas invalidé pour le seul motif

a) qu'une représentation du dessin ou modèle ou tout objet sur lequel le dessin ou modèle est appliqué a été présenté, avec le consentement du propriétaire du dessin ou modèle, dans une exposition internationale officielle;

b) qu'après une présentation du genre visé au sous-alinéa a), et pendant la durée de l'exposition, une représentation du dessin ou modèle ou un objet sur lequel le dessin ou modèle est appliqué a été présenté par un tiers sans le consentement du propriétaire;

c) qu'une représentation du dessin ou modèle a été publiée par suite d'une présentation du genre visé au sous-alinéa a), si la demande d'enregistrement du dessin ou modèle est déposée dans un délai de six mois après l'ouverture de l'exposition.

3) Dans le présent article, "exposition internationale officielle" s'entend d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention relative aux expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et des protocoles de ladite convention, tels que ces textes ont été révisés ou modifiés le cas échéant.

#### Dispositions relatives aux œuvres artistiques

10. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), lorsqu'une demande est déposée par le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre artistique ou avec son consentement en vue de l'enregistrement d'un dessin ou modèle correspondant, celui-ci

n'est pas considéré, aux fins de la présente ordonnance, comme n'étant pas nouveau pour le seul motif d'une utilisation antérieure de l'œuvre artistique.

2) L'alinéa 1) n'est pas applicable si l'utilisation antérieure consistait uniquement ou notamment à vendre, à louer ou à offrir ou à exposer en vue de la vente ou de la location d'objets sur lesquels avait été appliqué industriellement

a) le dessin ou modèle en question; ou

b) un dessin ou modèle ne différant de celui-ci que sur des points secondaires ou par des éléments qui constituent des variantes couramment utilisées dans la branche considérée,

et que cette utilisation antérieure était le fait du titulaire du droit d'auteur ou avait eu lieu avec son consentement.

3) Les règles peuvent indiquer les circonstances dans lesquelles un dessin ou modèle doit être considéré, aux fins du présent article, comme "appliqué industriellement" à des objets ou des catégories d'objets.

Dispositions relatives à l'enregistrement du même dessin ou modèle pour d'autres objets, etc.

11. — 1) Lorsque le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré pour un objet demande

a) l'enregistrement du dessin ou modèle enregistré pour un ou plusieurs autres objets; ou

b) l'enregistrement, pour le même objet ou un ou plusieurs autres objets, d'un dessin ou modèle constitué du dessin ou modèle enregistré auquel ont été apportées des modifications ou des variantes qui ne suffisent pas à en modifier le caractère ou à en altérer notablement l'identité,

la demande n'est pas rejetée et l'enregistrement effectué à la suite de cette demande n'est pas invalidé au seul motif que le dessin ou modèle enregistré a été antérieurement enregistré ou publié.

2) Lorsqu'une personne dépose une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle pour un objet et que

a) ce dessin ou modèle a été enregistré antérieurement par une autre personne pour un autre objet; ou que

b) le dessin ou modèle sur lequel porte la demande consiste en un dessin ou modèle déjà enregistré par une autre personne pour le même objet ou un autre objet et ne diffère du premier que par des modifications ou variantes qui ne suffisent pas à en modifier le caractère ou à en altérer notablement l'identité,

et si, à un moment quelconque pendant que la demande est en instance, le déposant devient titulaire de l'enregistrement du dessin ou modèle déjà enregistré, les dispositions de l'alinéa 1) s'appliquent dès lors comme si le déposant avait été titulaire de l'enregistrement dudit dessin ou modèle à la date à laquelle la demande a été déposée.

## **Demandes d'enregistrement**

### Demandes d'enregistrement

12. — 1) La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle doit être déposée auprès du directeur de l'enregistrement dans les formes prescrites.

2) La demande doit comprendre les pièces suivantes :

a) une requête en enregistrement du dessin ou modèle;

b) une représentation du dessin ou modèle qui puisse être reproduite;

c) le nom et l'adresse du déposant;

d) lorsque le déposant n'est pas le concepteur, des explications quant aux droits du déposant en ce qui concerne le dessin ou modèle;

e) une adresse à Hong Kong pour la notification des documents; et

f) toutes les informations, documents ou éléments qui peuvent être exigés par les règles.

3) La demande peut comporter les informations, documents ou éléments complémentaires autorisés par les règles.

4) La demande doit être déposée dans l'une des langues officielles et être conforme aux exigences énoncées dans la présente ordonnance et dans les règles en ce qui concerne la fourniture de renseignements ou la traduction des documents dans l'une des langues officielles ou dans les deux.

5) La demande doit être accompagnée de la taxe de dépôt et de la taxe de publicité prescrites.

## Demandes multiples

13. Plusieurs dessins ou modèles peuvent faire l'objet de la même demande d'enregistrement à condition qu'ils

- a) aient trait à la même classe d'objets prescrite ou à la même série d'objets; et
- b) remplissent toutes les conditions prescrites.

## Date de dépôt

14. La date de dépôt d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle est la première date à laquelle

- a) les documents contenant tous les éléments exigés à l'article 12.2)a) à c) ont été déposés; et
- b) les taxes dues selon l'article 12.5) ont été acquittées.

## Droit de priorité

15. — 1) Une personne ou son ayant cause ayant dûment déposé une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un pays membre de l'Union de Paris ou un membre de l'OMC, ou à l'égard d'un tel pays ou membre, jouit, aux fins de l'enregistrement du même dessin ou modèle au titre de la présente ordonnance pour tout ou partie des mêmes objets, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande, sous réserve que toutes les conditions prescrites soient remplies.

2) Le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un pays membre de l'Union de Paris ou un membre de l'OMC, ou à l'égard d'un tel pays ou membre, ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation dudit pays ou membre, ou en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral auquel ce pays ou ce membre est partie, est reconnu comme donnant naissance à un droit de priorité.

3) Une demande d'enregistrement ultérieure d'un dessin ou modèle ayant le même objet qu'une demande antérieure, déposée dans le même pays membre de l'Union de Paris ou membre de l'OMC, ou à l'égard dudit pays ou membre, est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, uniquement si, à la date de dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure a été retirée, abandonnée ou rejetée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister aucun droit, et à condition qu'elle n'ait pas servi de fondement à la revendication d'un droit de priorité.

4) Dans le présent article, l'expression "dépôt national régulier" s'entend de tout dépôt d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un pays membre de

l'Union de Paris ou un membre de l'OMC, ou à l'égard d'un tel pays ou membre, qui établit la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

#### Revendication de priorité

16. — 1) Le demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité d'une demande antérieure doit déposer auprès du directeur de l'enregistrement, de la manière prescrite, une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure.

2) Lorsqu'une déclaration de priorité est déposée conformément au présent article, le déposant est réputé, aux fins d'une procédure engagée devant le directeur de l'enregistrement, être habilité à bénéficier du droit de priorité mentionné dans la déclaration.

#### Effet du droit de priorité

17. — 1) Par l'effet du droit de priorité, la date de dépôt de la demande antérieure revendiquée en vertu de l'article 16 est considérée comme étant la date de dépôt de la demande d'enregistrement au titre de la présente ordonnance, en vue de déterminer si le dessin ou modèle en question est nouveau.

2) L'alinéa 1) ne doit pas être interprété comme excluant le pouvoir de donner des instructions en vertu de l'article 5.3) en ce qui concerne la demande d'enregistrement déposée en vertu de la présente ordonnance.

3) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle est déposée en vertu de la présente ordonnance et que la priorité d'une demande antérieure est revendiquée en vertu de l'article 16, et nonobstant une disposition quelconque de la présente ordonnance, la demande n'est pas rejetée et l'enregistrement du dessin ou modèle effectué en vertu de la présente ordonnance n'est pas annulé du seul fait que la demande antérieure a été publiée à un moment quelconque après la date de son dépôt.

#### Retrait de la demande

18. — 1) Le déposant peut retirer sa demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle en remettant au directeur de l'enregistrement un avis de retrait avant la date à laquelle les préparatifs de la publication prévue à l'article 25 ont pris fin, dans les conditions fixées par le directeur de l'enregistrement.

2) L'avis visé par le présent article doit être

a) présenté par écrit;

b) remis de la manière prescrite.

3) Lorsqu'un avis est remis conformément au présent article, la demande est réputée retirée.

4) L'avis remis conformément au présent article est irrévocable.

#### Effet du retrait

19. Lorsque, en vertu d'une disposition quelconque de la présente ordonnance, une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle est réputée retirée, les dispositions suivantes sont applicables :

a) le déposant continue de jouir du droit de priorité visé à l'article 17 dont il jouissait immédiatement avant le retrait; et

b) aucun autre droit ne peut être revendiqué en vertu de la présente ordonnance en ce qui concerne la demande.

#### Rétablissement d'une demande réputée retirée

20. — 1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle est réputée retirée parce que le déposant n'a pas respecté un délai imparti en vertu de la présente ordonnance (y compris un délai fixé par le directeur de l'enregistrement), et que le déposant a demandé, par un avis remis au directeur de l'enregistrement, le rétablissement de sa demande,

a) tout retrait réputé effectif de la demande découlant directement du non-respect d'un délai est réputé sans effet et la demande est considérée aux fins des procédures régies par la présente ordonnance comme si ce non-respect n'avait pas existé; et

b) le déposant est réadmis au bénéfice de tout droit ou de toute voie de recours dont la perte était directement imputable au non-respect d'un délai.

2) L'avis visé par le présent article doit être

a) présenté par écrit; et

b) remis de la manière prescrite dans un délai d'un mois après que la demande a été réputée retirée.

3) Un avis visé par le présent article est réputé ne pas avoir été remis tant que l'omission constitutive du non-respect du délai n'a pas été réparée.

#### Modification de la demande

21. — 1) Le directeur de l'enregistrement peut modifier une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle à la requête du déposant formulée de la manière prescrite.

2) Nulle modification ne peut être effectuée en vertu de l'alinéa 1) si elle a pour effet d'étendre la portée de la demande d'enregistrement en y incluant des éléments qui n'étaient pas divulgués en substance dans la demande déposée initialement.

#### Division de la demande après modification

22. — 1) Lorsqu'il a été fait droit, en vertu de l'article 21, à une requête en modification d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle et que la modification a pour effet d'exclure un ou plusieurs dessins ou modèles de la demande déposée initialement, le déposant peut, à tout moment pendant que la demande initiale est en instance, présenter une autre demande (dénommée dans le présent article "demande divisionnaire") d'enregistrement des dessins ou modèles ainsi exclus.

2) La demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

#### Droits relatifs sur une demande

23. — 1) Les dispositions des articles 32 à 34 (relatives aux droits sur les dessins et modèles enregistrés) s'appliquent, sous réserve des modifications nécessaires, à une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle de la même façon qu'elles s'appliquent à un dessin ou modèle enregistré.

2) À l'article 33, lorsque cet article s'applique à une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle, la mention à l'alinéa 1) de l'enregistrement d'un dessin ou modèle doit être interprétée comme désignant la présentation de la demande.

3) À l'article 34, lorsque cet article s'applique à une transaction, un instrument ou un événement ayant une incidence sur une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle, la mention de l'enregistrement de données et de la présentation d'une demande d'enregistrement de données doit être interprétée comme désignant la remise de ces données par un avis écrit adressé au directeur de l'enregistrement.

### **Examen et enregistrement**

#### Examen de la demande

24. — 1) Si une date de dépôt a été attribuée à une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle en vertu de l'article 14 et que celle-ci n'a pas été retirée, le directeur de l'enregistrement examine si la demande remplit les conditions de forme.

2) Lorsque le directeur de l'enregistrement constate que toutes les conditions de forme ne sont pas remplies, il en informe le déposant par voie de notification et lui donne la possibilité de remédier aux lacunes dans le délai prescrit.

3) S'il n'est pas remédié à des lacunes constatées en ce qui concerne les conditions de forme dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée.

4) Dans la présente ordonnance, l'expression "conditions de forme" s'entend des conditions indiquées à l'article 12 et dans toutes règles édictées aux fins dudit article qui sont définies comme telles dans les règles.

### Enregistrement et publication

25. Si, au cours de l'examen visé à l'article 24, le directeur de l'enregistrement constate qu'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle satisfait aux conditions de forme, il doit, dès que possible après cet examen, mais sous réserve toutefois des dispositions de l'article 26,

a) enregistrer le dessin ou modèle en inscrivant les données prescrites dans le registre;

b) inscrire le nom du déposant, ou de son ayant cause, au registre en tant que propriétaire du dessin ou modèle;

c) délivrer un certificat d'enregistrement à la personne qui est le titulaire de l'enregistrement du dessin ou modèle au moment où le dessin ou modèle est enregistré; et

d) annoncer cet enregistrement et publier une représentation du dessin ou modèle par voie d'avis publié dans le bulletin.

### Rejet de la demande

26. — 1) Le directeur de l'enregistrement peut rejeter une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle si, après l'avoir examinée en vertu de l'article 24, et après avoir donné au déposant la possibilité de remédier aux lacunes en vertu dudit article, il constate

a) que la demande ne remplit pas les conditions de forme; ou

b) que, au vu de la demande, le dessin ou modèle n'est pas nouveau ou n'est pas susceptible d'être enregistré pour toute autre raison.

2) Le directeur de l'enregistrement avise le déposant du rejet.

3) Lorsque le directeur de l'enregistrement rejette une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle en vertu du présent article, les dispositions suivantes sont applicables :

a) le déposant continue à jouir du droit de priorité visé à l'article 16 dont il jouissait immédiatement avant le rejet de la demande; et

b) aucun autre droit ne peut être revendiqué au titre de la présente ordonnance en ce qui concerne la demande.

Examen quant à la forme

27. Sauf disposition contraire expresse, aucune disposition de la présente ordonnance ne doit être interprétée comme imposant au directeur de l'enregistrement l'obligation de se demander ou de considérer, afin de savoir s'il doit accepter une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle,

a) si le dessin ou modèle est ou non susceptible d'enregistrement;

b) si le déposant peut être admis au bénéfice d'une priorité revendiquée dans la demande; ou

c) si le dessin ou modèle est représenté correctement dans la demande.

### **Durée de l'enregistrement**

Période couverte par l'enregistrement

28. — 1) La durée de l'enregistrement d'un dessin ou modèle est initialement de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement.

2) La durée de l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être prolongée pour des périodes supplémentaires de cinq ans chacune; toutefois la durée totale de l'enregistrement ne peut excéder 25 ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement.

3) Si le propriétaire d'un dessin ou modèle enregistré souhaite proroger la durée de l'enregistrement de cinq ans, la taxe de renouvellement prescrite doit être payée avant le terme de l'enregistrement en cours, mais pas plus de trois mois avant la fin de celle-ci.

4) Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée conformément à l'alinéa 3), l'enregistrement du dessin ou modèle cesse de produire ses effets à la fin de la période couverte par l'enregistrement en cours.

5) Si, au cours de la période de six mois suivant immédiatement la fin de la période spécifiée à l'alinéa 4), la taxe de renouvellement et la taxe supplémentaire éventuellement prescrites sont acquittées, l'enregistrement du dessin ou modèle est considéré comme s'il n'avait jamais cessé de produire ses effets, et par conséquent

a) tout acte accompli en vertu ou à l'égard des droits existant sur le dessin ou modèle ou découlant de celui-ci par le propriétaire ou avec son consentement au cours de cette période est réputé valide;

b) un acte qui aurait constitué une atteinte au dessin ou modèle si l'enregistrement n'avait pas cessé de produire ses effets est réputé constituer une atteinte; et

c) un acte qui aurait constitué un usage par l'État du dessin ou modèle si l'enregistrement n'avait pas cessé de produire ses effets est réputé constituer un usage par l'État.

Exceptions relatives aux œuvres artistiques, etc.

29. — 1) Lorsqu'il est établi qu'un dessin ou modèle enregistré

a) était, au moment de son enregistrement, un dessin ou modèle correspondant à une œuvre artistique sur laquelle il existe un droit d'auteur; ou

b) n'aurait pas, en raison d'un usage antérieur de ladite œuvre, été susceptible d'enregistrement si ce n'est en vertu de l'article 10.1),

nonobstant l'article 28, l'enregistrement du dessin ou modèle expire à la date d'expiration du droit d'auteur sur cette œuvre, si cette date est antérieure à la date à laquelle il arriverait autrement à expiration, et ne peut pas par la suite être renouvelé.

2) Nonobstant les dispositions de l'article 28, la durée de l'enregistrement d'un dessin ou modèle enregistré en vertu de l'article 11.1) ne dépasse pas la durée de l'enregistrement, ou de toute prorogation de l'enregistrement, du dessin ou modèle enregistré original.

Renonciation à l'enregistrement

30. — 1) Le titulaire de l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut renoncer à cet enregistrement à l'égard d'un ou de la totalité des objets pour lesquels le dessin ou modèle est enregistré.

2) Les règles peuvent contenir des dispositions

a) sur la manière de procéder à une renonciation et l'effet d'une renonciation; et

b) sur la protection des intérêts de tiers ayant un droit sur le dessin ou modèle.

### III<sup>e</sup> PARTIE DROITS SUR LES DESSINS ET MODELES ENREGISTRES

#### Droits conférés par l'enregistrement

31. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, l'enregistrement d'un dessin ou modèle en vertu de la présente ordonnance confère au titulaire de l'enregistrement le droit exclusif

a) de fabriquer ou d'importer à Hong Kong

i) en vue de la vente ou de la location; ou

ii) à des fins commerciales ou industrielles; ou

b) de vendre, de louer ou d'offrir ou d'exposer, en vue de la vente ou de la location à Hong Kong, un objet pour lequel le dessin ou modèle est enregistré et auquel ledit dessin ou modèle ou un dessin ou modèle qui n'est pas notablement différent de celui-ci a été appliqué.

2) Porte atteinte à un dessin ou modèle enregistré une personne qui, sans l'autorisation du titulaire de l'enregistrement et pendant la durée de validité de celui-ci,

a) accomplit un acte qui relève, en vertu de l'alinéa 1), du droit exclusif du titulaire de l'enregistrement;

b) accomplit un acte visant à permettre la fabrication à Hong Kong ou ailleurs d'un objet visé à l'alinéa 1);

c) accomplit, en ce qui concerne un kit, un acte qui constituerait une atteinte au dessin ou modèle s'il était accompli à l'égard de l'objet assemblé; ou

d) accomplit un acte visant à permettre la fabrication ou l'assemblage d'un kit, à Hong Kong ou ailleurs, si l'objet assemblé est du genre visé à l'alinéa 1).

3) Le droit conféré par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étend pas

a) aux actes accomplis à titre privé à des fins non commerciales; ni

b) aux actes accomplis à des fins d'évaluation, d'analyse, de recherche ou d'enseignement.

4) La reproduction d'un élément d'un dessin ou modèle qui, en vertu du sous-alinéa b) de la définition du dessin ou modèle à l'article 2.1), n'est pas pris en considération

lorsqu'il s'agit de décider si le dessin ou modèle est susceptible d'enregistrement, ne constitue pas une atteinte au droit sur le dessin ou modèle enregistré.

5) Dans le présent article, "kit" signifie l'ensemble complet ou sensiblement complet de composants destinés à être assemblés en un objet.

#### Nature du dessin ou modèle enregistré

32. — 1) Les dessins et modèles enregistrés sont des biens mobiliers; les dessins et modèles enregistrés, les droits sur des dessins et modèles enregistrés et les droits découlant de dessins et modèles enregistrés peuvent être transmis, constitués ou concédés conformément aux alinéas 2) à 7).

2) Sous réserve de l'article 33, les dessins et modèles enregistrés ainsi que les droits sur les dessins et modèles enregistrés peuvent être cédés ou mis en gage.

3) Les dessins et modèles enregistrés sont dévolus par l'effet de la loi de la même manière que les autres biens mobiliers et peuvent être dévolus en vertu du consentement d'exécuteurs testamentaires.

4) Sous réserve de l'article 33, il peut être concédé des licences d'utilisation des dessins et modèles enregistrés; et

a) des sous-licences peuvent être concédées dans la mesure où la licence le prévoit; les licences et sous-licences peuvent être cédées ou mises en gage;

b) les licences et sous-licences sont dévolues par l'effet de la loi de la même manière que les autres biens mobiliers et peuvent être dévolues en vertu du consentement d'exécuteurs testamentaires.

5) Les alinéas 2) à 4) produisent leurs effets sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.

6) Les transactions énumérées ci-après sont nulles si elles ne sont pas opérées par écrit et signées, selon le cas, du cédant, du débiteur gagiste ou de la partie donnant son consentement (ou, s'agissant d'un consentement ou d'une autre transaction opérée par un exécuteur testamentaire, par ou au nom et pour le compte de l'exécuteur testamentaire) ou en leur nom, ou, s'agissant d'une personne morale, si elles ne portent pas la signature ou le sceau de celle-ci :

a) la cession ou la mise en gage d'un dessin ou modèle enregistré ou d'un droit sur un dessin ou modèle enregistré ou d'un droit en découlant;

b) un consentement relatif à un dessin ou modèle enregistré ou à un droit sur un dessin ou modèle enregistré, ou à un droit en découlant.

7) La cession d'un dessin ou modèle enregistré ou d'une part d'un dessin ou modèle enregistré ainsi qu'une licence exclusive portant sur le dessin ou modèle enregistré peuvent conférer au cessionnaire ou preneur de licence le droit du cédant ou du donneur de licence d'engager une action en vertu de l'article 48 ou d'engager une action en vertu de l'article 40 pour un acte commis antérieurement.

#### Copropriété des dessins ou modèles enregistrés

33. — 1) Sauf convention contraire, lorsqu'il existe plusieurs titulaires de l'enregistrement pour un dessin ou modèle enregistré, chacun d'eux a droit à une part indivise égale du dessin ou modèle.

2) Sous réserve des dispositions du présent article et de toute convention contraire, lorsque plusieurs personnes sont titulaires de l'enregistrement d'un dessin ou modèle, chaque cotitulaire a le droit d'accomplir à l'égard du dessin ou du modèle en cause, lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire, pour son propre bénéfice, sans le consentement des autres cotitulaires et sans obligation de leur rendre des comptes, tout acte qui, n'étant le présent alinéa et l'article 37, constituerait une atteinte au dessin ou au modèle en cause; un tel acte est considéré comme ne constituant pas une atteinte au dessin ou au modèle en cause.

3) Sous réserve de l'article 41 et de toute convention contraire en vigueur, lorsque plusieurs personnes sont titulaires de l'enregistrement d'un dessin ou modèle, l'un des cotitulaires ne peut pas concéder de licence portant sur le dessin ou modèle, ou céder ou mettre en gage une part du dessin ou modèle, sans le consentement des autres cotitulaires.

4) Aucune disposition de l'alinéa 1) ou 2) n'a d'incidence sur les droits ou obligations réciproques des fiduciaires [trustee] ou des exécuteurs testamentaires d'une personne décédée, ou sur leurs droits ou obligations en tant que tels.

#### Transactions ayant un effet sur les dessins ou modèles enregistrés

34. — 1) Toute personne qui allègue avoir acquis un droit sur un dessin ou modèle enregistré, ou un droit en découlant, en vertu d'une transaction, d'un instrument ou d'un événement visés par le présent article peut faire valoir son droit à l'encontre de toute autre personne qui allègue avoir acquis le même droit en vertu d'une transaction antérieure, d'un instrument antérieur ou d'un événement antérieur auquel le présent article s'applique lorsque, à la date de la transaction ultérieure, de l'instrument ultérieur ou de l'événement ultérieur,

a) aucune demande n'a été déposée en vue de l'enregistrement de données relatives à la transaction, l'instrument ou l'événement antérieur; et

b) la personne qui allègue avoir acquis le droit en vertu de la transaction, de l'instrument ou de l'événement ultérieurs n'avait pas connaissance de la transaction, de l'instrument ou de l'événement antérieur.

2) L'alinéa 1) est également applicable lorsqu'une personne allègue avoir acquis un droit sur un dessin ou modèle enregistré ou un droit en découlant en vertu d'une transaction, d'un instrument ou d'un événement visés par le présent article et que ce droit est incompatible avec un tel droit acquis en vertu d'une transaction, d'un instrument ou d'un événement antérieur visés par le présent article.

3) Le présent article s'applique aux transactions, instruments et événements suivants :

a) la cession d'un dessin ou modèle enregistré ou d'un droit sur un tel dessin ou modèle ou en découlant;

b) la mise en gage [mortgage] ou le nantissement [security] d'un dessin ou modèle enregistré;

c) la concession, la cession ou la mise en gage d'une licence ou d'une sous-licence sur un dessin ou modèle enregistré;

d) le décès du titulaire ou de l'un des titulaires de l'enregistrement du dessin ou modèle ou de toute personne qui a un droit sur le dessin ou modèle enregistré ou un droit en découlant et la dévolution du dessin ou modèle enregistré ou du droit en vertu du consentement d'exécuteurs testamentaires; et

e) les décisions ou instructions d'un tribunal ou d'une autorité compétente relatives au transfert à toute personne d'un dessin ou modèle enregistré ou d'un droit sur un dessin ou modèle enregistré ou d'un droit en découlant et l'événement en vertu duquel le tribunal ou l'autorité en question avait la compétence de rendre la décision ou de donner les instructions.

Droit des tiers de continuer à utiliser des dessins ou modèles industriels

35. — 1) Quiconque, à Hong Kong, avant la date de dépôt d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle,

a) accomplit de bonne foi un acte qui aurait constitué une atteinte au dessin ou modèle si celui-ci avait été enregistré au moment où l'acte est accompli; ou

b) fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue d'accomplir un tel acte, jouit des droits énoncés à l'alinéa 2).

2) Les droits visés à l'alinéa 1) sont les suivants :

a) le droit de continuer à accomplir ou, le cas échéant, d'accomplir l'acte visé à l'alinéa 1);

b) si cet acte a été accompli ou si les préparatifs en vue de son accomplissement ont été faits par un particulier physique dans le cours d'une transaction commerciale, le droit

i) de céder le droit d'accomplir l'acte ou de transmettre ce droit pour cause de décès; et

ii) d'autoriser l'accomplissement de cet acte par l'un quelconque de ses associés au moment considéré dans la transaction commerciale pendant laquelle l'acte a été accompli ou les préparatifs en vue de son accomplissement ont été faits; et

c) si un tel acte a été accompli ou si de tels préparatifs ont été faits par une personne morale dans le cours d'une transaction commerciale, le droit de céder le droit d'accomplir l'acte ou de transmettre ce droit pour cause de dissolution de la personne morale,

et l'accomplissement de cet acte en vertu du présent alinéa ne constitue pas une atteinte au dessin ou modèle en question.

3) Les droits énoncés à l'alinéa 2) ne comprennent pas le droit d'accorder à une personne l'autorisation d'accomplir un des actes visés à l'alinéa 1).

4) Lorsqu'un produit a été cédé à un tiers dans l'exercice d'un droit conféré en vertu de l'alinéa 2), ce tiers et toute personne se réclamant de lui peuvent user du produit de la même façon que si celui-ci avait été cédé par le propriétaire du dessin ou modèle en question.

#### IV<sup>e</sup> PARTIE USAGE POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT DE DESSINS OU MODELES ENREGISTRÉS

##### Déclaration d'un état d'extrême urgence

36. Le Gouverneur en conseil peut, aux fins de l'application des articles 37 à 39, déclarer par voie réglementaire un état d'extrême urgence à chaque fois qu'il l'estime nécessaire ou opportun dans l'intérêt général pour continuer à assurer l'approvisionnement et la fourniture des services essentiels à la vie de la collectivité ou pour assurer un approvisionnement et la fourniture de services essentiels à la vie de la collectivité en quantité suffisante.

##### Usage pour le compte de l'État de dessins ou modèles enregistrés

37. — 1) Pendant un état d'extrême urgence déclaré, un agent de l'État autorisé par écrit par le gouverneur ou toute personne autorisée par écrit par cet agent peut accomplir

à Hong Kong, sans le consentement du titulaire de l'enregistrement, tout acte se rapportant à un dessin ou modèle enregistré qu'il ou elle estime nécessaire ou opportun eu égard à l'urgence ayant donné lieu à la déclaration visée à l'article 36.

2) Tout acte accompli à l'égard d'un dessin ou modèle enregistré en vertu du présent article est désigné, dans la présente ordonnance, par les mots "usage" ou "usage pour le compte de l'État" du dessin ou modèle; et aux articles 38 à 40, le mot "usage" doit être interprété en conséquence.

3) Un usage pour le compte de l'État peut consister en tout acte qui constituerait, n'était le présent article, une atteinte au dessin ou modèle en cause.

4) Tout usage pour le compte de l'État d'un dessin ou modèle enregistré doit être fait aux conditions convenues entre l'État et le titulaire de l'enregistrement ou, à défaut d'accord, fixées par le tribunal saisi en vertu de l'article 40.

5) L'autorisation d'un agent de l'État visée à l'alinéa 1) en ce qui concerne un dessin ou modèle enregistré peut être donnée avant ou après l'enregistrement du dessin ou modèle, à toute personne, autorisée ou non, directement ou indirectement, par le titulaire de l'enregistrement à accomplir un acte quelconque à l'égard du dessin ou modèle.

6) Si un agent de l'État utilise pour le compte de l'État un dessin ou modèle enregistré ou autorise un tel usage en vertu du présent article, il en avise le titulaire de l'enregistrement aussitôt que possible après le commencement de l'usage et lui fournit les informations relatives à l'étendue de l'usage que le titulaire peut demander périodiquement.

7) L'acquéreur d'un objet cédé dans l'exercice des pouvoirs conférés par le présent article et toute personne se réclamant de lui peuvent disposer de cet objet de la même manière que si les droits sur le dessin ou modèle enregistré étaient détenus au nom et pour le compte de l'État.

8) L'alinéa 1) s'applique sans préjudice de toutes dispositions légales relatives au caractère confidentiel des informations.

#### Droits des tiers

38. — 1) Les dispositions de tout contrat de licence ou de cession ou de tout accord visé à l'alinéa 3) sont sans effet en ce qui concerne

a) l'usage pour le compte de l'État d'un dessin ou modèle enregistré, par un agent de l'État ou par une personne autorisée par un agent de l'État, en vertu de l'article 37; ou

b) un acte accompli à l'égard d'un dessin ou modèle enregistré pour le compte de l'État et sur l'ordre d'un agent de l'État par le titulaire de l'enregistrement,

dans la mesure où ces dispositions

i) limitent ou réglementent l'usage du dessin ou modèle, ou de maquettes, documents ou informations s'y rapportant; ou

ii) prévoient des paiements pour cet usage ou des paiements calculés en fonction de cet usage.

2) La reproduction ou la publication d'une maquette ou d'un document en relation avec un usage visé à l'alinéa 1) n'est pas réputée constituer une atteinte à un droit d'auteur ou à un schéma de configuration (topographie) protégé existant sur ou dans le document.

3) Le contrat de licence ou de cession ou l'accord visé à l'alinéa 1) est celui qui est conclu avant ou après la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance entre

a) le titulaire de l'enregistrement du dessin ou modèle enregistré ou son ayant cause ou prédécesseur en droit et

b) une personne autre que l'État.

4) Lorsqu'une licence exclusive, accordée autrement que contre paiement de redevances ou autres avantages déterminés en fonction de l'usage du dessin ou modèle enregistré, est en vigueur,

a) l'article 37.4) s'applique, en relation avec un acte accompli à l'égard du dessin ou modèle qui, n'étaient le présent article et l'article 37.1), constituerait une atteinte aux droits du preneur de licence, comme si l'expression "titulaire de l'enregistrement" était remplacée par l'expression "preneur de licence"; et,

b) l'article 37.4) ne s'applique pas en relation avec un acte accompli à l'égard du dessin ou modèle par le preneur de licence en vertu d'une autorisation donnée au titre de l'article 37.1).

5) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4), lorsqu'un dessin ou modèle enregistré a été cédé au titulaire de l'enregistrement contre paiement de redevances ou octroi d'autres avantages déterminés en fonction de l'usage du dessin ou modèle,

a) l'article 37.4) s'applique à l'égard de l'usage pour le compte de l'État du dessin ou modèle comme si l'expression "titulaire de l'enregistrement" désignait également le cédant, et toutes les sommes payables en vertu dudit alinéa doivent être réparties entre

ces personnes dans la proportion convenue entre eux ou, à défaut d'accord, fixée par le tribunal auquel la question est soumise en vertu de l'article 40; et

b) l'article 37.4) s'applique à un acte accompli à l'égard du dessin ou modèle aux fins d'un usage pour le compte de l'État par le titulaire de l'enregistrement, sur ordre d'un agent de l'État, comme si l'acte était un usage en vertu d'une autorisation donnée conformément audit article.

6) Lorsque l'article 37.4) s'applique à l'usage d'un dessin ou modèle enregistré et qu'il existe un preneur de licence exclusive portant sur le dessin ou modèle en cause (autre qu'une licence visée à l'alinéa 4)) l'autorisant à utiliser le dessin ou modèle, les alinéas 8) et 9) s'appliquent.

7) Aux alinéas 8) et 9), les paiements "au titre de l'article 37.4)" s'entendent de paiements éventuels que l'agent de l'État en cause devrait faire au titulaire de l'enregistrement pour l'usage du dessin ou modèle selon l'accord conclu entre le titulaire et l'État en vertu de l'article 37.4), ou selon la décision du tribunal rendue en vertu de l'article 40.

8) Le preneur de licence a le droit de recouvrer du titulaire du dessin ou modèle enregistré la part du paiement au titre de l'article 37.4) éventuellement convenue entre eux ou, à défaut d'accord, fixée par le tribunal en vertu de l'article 40 à un niveau équitable compte tenu de toute dépense engagée par le preneur de licence

a) pour mettre en valeur le dessin ou modèle; ou

b) en versant au titulaire de l'enregistrement du dessin ou modèle une rémunération au titre de la licence, en dehors des redevances ou d'autres montants déterminés en fonction de l'usage du dessin ou modèle.

9) Tout accord conclu entre le titulaire de l'enregistrement et l'État en vertu de l'article 37.4) sur le montant du paiement au titre de l'article 37.4) est nul si le preneur de licence n'a pas donné son consentement; toute fixation par le tribunal, en vertu de l'article 40, du montant de ce paiement est également nulle si le preneur de licence n'a pas été informé de la soumission de la question au tribunal et s'il ne lui a pas été accordé la faculté de se faire entendre.

10) Dans le présent article, l'expression "agent de l'État en cause" s'entend, en relation avec tout usage pour le compte de l'État d'un dessin ou modèle enregistré, de l'agent de l'État qui a procédé à l'usage ou qui l'a autorisé.

Indemnité pour manque à gagner

39. — 1) Lorsqu'un dessin ou modèle enregistré est utilisé pour le compte de l'État, celui-ci verse

a) au titulaire de l'enregistrement ou,

b) si une licence exclusive portant sur le dessin ou modèle est en vigueur, au preneur de la licence exclusive

une indemnité pour tout manque à gagner résultant de la non-adjudication d'un contrat de fourniture d'objets auxquels le dessin ou modèle est appliqué.

2) L'indemnité n'est payable que dans la mesure où un tel contrat aurait pu être exécuté grâce aux capacités de fabrication ou autres existantes du titulaire de l'enregistrement ou du preneur de la licence exclusive, mais elle est payable même s'il existe des circonstances qui l'empêchent de remplir les conditions requises pour l'adjudication d'un tel contrat.

3) En fixant le montant du manque à gagner, il doit être tenu compte du bénéfice qui aurait été réalisé grâce à un tel contrat et de la mesure dans laquelle les capacités de fabrication ou autres ont été sous-utilisées.

4) Il n'est dû aucune indemnité en cas de non-adjudication de contrats de fourniture d'objets non destinés à un usage pour le compte de l'État.

5) Si le montant de l'indemnité n'a pas été convenu entre le titulaire de l'enregistrement ou le preneur de licence et l'État, il est fixé par le tribunal saisi en vertu de l'article 40 et il est dû en sus de toute somme exigible en vertu de l'article 37 ou 38.

#### Saisine du tribunal

40. — 1) Tout litige portant sur

a) l'exercice par un agent de l'État ou par une personne autorisée par un agent de l'État des pouvoirs conférés par l'article 37;

b) les conditions d'usage d'un dessin ou modèle pour le compte de l'État en vertu de l'article 37;

c) la somme qui, le cas échéant, doit être versée au titulaire de l'enregistrement en vertu de l'article 37.4);

d) le droit d'une personne de recevoir une part d'un paiement effectué au titre de l'article 37.4);

e) le droit d'une personne de recevoir une indemnité en vertu de l'article 39; ou

f) le montant de l'indemnité due à une personne quelconque en vertu de l'article 39,

peut être soumis au tribunal par l'une ou l'autre partie au litige.

2) En rendant sa décision en vertu du présent article sur un litige entre l'État et une personne portant sur les conditions de l'usage pour le compte de l'État d'un dessin ou modèle enregistré, le tribunal doit tenir compte de

a) tout bénéfice ou indemnité que cette personne ou toute personne dont elle est l'ayant cause peut avoir obtenu ou peut avoir le droit d'obtenir directement ou indirectement d'un agent de l'État pour le dessin ou modèle en cause;

b) la question de savoir si cette personne ou toute personne dont elle est l'ayant cause a omis, de l'avis du tribunal, de se conformer, sans motif raisonnable, à une requête de l'agent visé d'utiliser le dessin ou modèle pour le compte de l'État à des conditions raisonnables.

3) Lorsqu'il est saisi en vertu du présent article, le tribunal peut refuser d'accorder des dommages-intérêts à titre d'indemnité pour l'usage d'un dessin ou modèle enregistré pour le compte de l'État à tout moment pendant la période visée à l'article 28.5), mais avant le paiement des taxes mentionnées dans ledit article.

4) Lorsqu'une personne devient le titulaire ou l'un des titulaires de l'enregistrement ou le preneur d'une licence exclusive portant sur un dessin ou modèle enregistré (le nouveau titulaire ou le preneur de licence) en vertu d'une transaction, d'un instrument ou d'un événement auquel s'applique l'article 34, à moins

a) qu'une requête en enregistrement des éléments prescrits de la transaction, de l'instrument ou de l'événement n'ait été déposée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la transaction, de l'instrument ou de l'événement; ou

b) que le tribunal ne soit convaincu qu'il n'était pas possible de présenter cette requête avant la date d'expiration de ce délai et que la requête a été déposée dès que possible après cette date, le nouveau titulaire ou le preneur de licence n'a droit à aucune indemnité en vertu de l'article 37 (en tant que tel ou tel qu'il est modifié par l'article 38.4)) ni en vertu de l'article 39 pour un usage du dessin ou modèle par un agent de l'État, ou par une personne autorisée par un agent de l'État en vertu de l'article 37, après la date de la transaction, de l'instrument ou de l'événement et avant l'enregistrement des éléments prescrits de la transaction, de l'instrument ou de l'événement.

5) L'un des cotitulaires de l'enregistrement peut, sans le concours des autres cotitulaires, saisir le tribunal d'un litige conformément au présent article; il ne peut toutefois le faire qu'en joignant les autres cotitulaires à la procédure en tant que parties; chacun des autres cotitulaires joint à la procédure en tant que défendeur n'est tenu aux frais ou dépens que s'il participe à la procédure.

## V<sup>e</sup> PARTIE PROCÉDURES JUDICIAIRES

## Détermination des droits sur les dessins et modèles enregistrés

### Décisions relatives aux droits après l'enregistrement

41. — 1) Après qu'un dessin ou modèle a été enregistré, toute personne ayant ou revendiquant un droit de propriété sur le dessin ou modèle ou découlant du dessin ou modèle peut soumettre au tribunal la question de savoir

a) qui est le véritable propriétaire ou qui sont les véritables propriétaires du dessin ou modèle;

b) si le dessin ou modèle aurait dû être enregistré au nom de la ou des personnes sous le nom desquelles il a été enregistré; ou

c) si un droit sur le dessin ou modèle ou découlant du dessin ou modèle devrait être transféré ou accordé à une ou plusieurs personnes;

le tribunal se prononce sur la question et rend l'ordonnance qu'il estime appropriée pour l'exécution de sa décision.

2) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 1), le tribunal peut

a) ordonner que la personne qui soumet la question soit inscrite au registre comme propriétaire ou un des propriétaires du dessin ou modèle (à l'exclusion ou non d'une autre personne);

b) ordonner l'enregistrement d'une transaction, d'un instrument ou d'un événement en vertu duquel cette personne a acquis un droit sur le dessin ou modèle ou découlant du dessin ou modèle;

c) accorder une licence ou un autre droit sur le dessin ou modèle ou découlant du dessin ou modèle;

d) donner à toute personne inscrite au registre comme propriétaire du dessin ou modèle ou à toute personne ayant un droit sur le dessin ou modèle ou découlant du dessin ou modèle des instructions selon lesquelles elle doit accomplir un acte indiqué dans les instructions comme étant nécessaire à l'exécution des autres dispositions des instructions.

3) Si la personne à qui des instructions ont été données en vertu de l'alinéa 2)d) n'accomplit pas tous les actes nécessaires à l'exécution de ces instructions dans les 14 jours suivant la date de l'ordonnance contenant ces instructions, le tribunal peut, sur requête de la personne en faveur de laquelle ou sur l'instance de laquelle l'ordonnance a été rendue, l'autoriser à accomplir les actes manquants au nom et pour le compte du destinataire des instructions.

4) Si une question visée dans le présent article est soumise après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'enregistrement du dessin ou modèle en cause, le transfert à une autre personne de droits sur le dessin ou modèle ou de droits en découlant ne peut être ordonné en vertu de l'alinéa 1) au motif que l'enregistrement a été accordé à une personne qui n'y avait pas droit que s'il est établi que cette personne savait, à la date de l'enregistrement ou, selon le cas, du transfert du dessin ou modèle en sa faveur, qu'elle n'avait pas le droit d'être inscrite comme propriétaire.

5) Une question soumise au tribunal en vertu du présent article ne peut donner lieu à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 2) ou de l'alinéa 4) que si toutes les personnes inscrites comme propriétaires du dessin ou modèle ou comme ayant un droit sur le dessin ou modèle ou découlant du dessin ou modèle ont été avisées de la soumission de la question, sauf celles qui sont parties à la soumission.

Effets du transfert du dessin ou modèle enregistré opéré en vertu de l'article 41

42. — 1) Lorsqu'il est ordonné, en vertu de l'article 41, qu'un dessin ou modèle enregistré appartenant à une ou plusieurs personnes (le ou les anciens propriétaires) soit transféré à une ou plusieurs autres personnes (y compris ou non un ancien propriétaire), — à l'exception d'un cas visé à l'alinéa 2) — les licences ou autres droits accordés ou constitués par le ou les anciens propriétaires demeurent en vigueur, sous réserve de l'article 32 et des dispositions de l'ordonnance en cause, et sont considérés comme ayant été accordés par la ou les personnes à qui le dessin ou modèle doit être transféré (le ou les nouveaux propriétaires).

2) Lorsqu'il est ordonné que le dessin ou modèle enregistré appartenant à l'ancien propriétaire ou aux anciens propriétaires soit transféré (au motif que le dessin ou modèle a été enregistré au nom d'une personne qui n'avait pas le droit d'être inscrit comme propriétaire) à une ou plusieurs personnes dont aucune n'est un ancien propriétaire, les licences et autres droits sur le dessin ou modèle ou en découlant deviennent caduques, sous réserve des dispositions de l'ordonnance et de l'alinéa 3), à la date de l'inscription au registre de cette ou ces personnes en tant que nouveaux propriétaires du dessin ou modèle.

3) Lorsque le transfert du dessin ou modèle enregistré est ordonné en vertu de l'alinéa 2) et avant l'inscription au registre des éléments ayant donné lieu à l'ordonnance, l'ancien ou les anciens titulaires ou le preneur de licence qui ont, de bonne foi,

a) accompli un acte qui aurait constitué une atteinte au dessin ou modèle si les éléments pertinents avaient été enregistrés au moment où l'acte a été commis; ou

b) fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin

ont le droit, sur demande adressée au nouveau propriétaire ou aux nouveaux propriétaires dans le délai prescrit, d'obtenir la concession d'une licence (sauf une licence exclusive) pour poursuivre l'accomplissement de l'acte, ou, le cas échéant, accomplir l'acte.

4) Cette licence est accordée pour une durée raisonnable et à des conditions raisonnables.

5) Le ou les nouveaux propriétaires du dessin ou modèle ou toute personne invoquant le droit d'obtenir la concession d'une telle licence peuvent soumettre au tribunal la question de savoir si ladite personne a ce droit et si la durée ou les conditions de la licence sont raisonnables; le tribunal se prononce sur la question et peut ordonner la concession de la licence s'il l'estime approprié.

Licences accordées sur ordre du tribunal

43. Toute ordonnance concédant une licence en vertu de l'article 41.2) ou 42.5) produit ses effets, sans préjudice de tout autre mode d'exécution, comme s'il s'agissait d'un acte authentique établi par le propriétaire du dessin ou modèle enregistré et par toutes les autres parties nécessaires et portant concession d'une licence dans les termes de l'ordonnance.

### **Procédures de révocation de l'enregistrement**

Révocation pour des motifs ayant trait à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

44. — 1) Toute personne peut, à tout moment après l'enregistrement d'un dessin ou modèle en vertu de la présente ordonnance, soumettre au directeur de l'enregistrement la question de savoir si, au regard de l'article 7, le dessin ou modèle est susceptible d'enregistrement.

2) Sous réserve de l'alinéa 3), lorsqu'une telle question lui est soumise, le directeur de l'enregistrement se prononce sur la question.

3) Le directeur de l'enregistrement peut, s'il l'estime approprié, saisir le tribunal de la question et, sans préjudice de la compétence du tribunal en vertu d'autres dispositions que celles du présent sous-alinéa pour statuer sur cette question, le tribunal a compétence en la matière.

4) Si le directeur de l'enregistrement ou le tribunal décide que le dessin ou modèle n'est pas susceptible d'enregistrement en vertu de l'article 7, il ordonne la révocation de l'enregistrement du dessin ou modèle.

5) Toute personne peut faire opposition à la soumission d'une question visée à l'alinéa 1).

Révocation au motif que le dessin ou modèle n'est pas susceptible d'enregistrement

45. Le tribunal peut, sur requête de toute personne, ordonner la révocation de l'enregistrement d'un dessin ou modèle au motif que, à la date de son enregistrement, le dessin ou modèle n'était pas nouveau ou n'était pas susceptible d'enregistrement pour toute autre raison.

Révocation au motif que la personne n'a pas le droit d'être inscrite au registre comme propriétaire

46. — 1) Sous réserve des alinéas 2) et 3), le tribunal peut, sur requête de toute personne, ordonner que l'enregistrement d'un dessin ou modèle soit révoqué au motif que la personne dont le nom figure au registre comme propriétaire du dessin ou modèle n'a pas le droit d'être inscrite au registre comme propriétaire.

2) La requête visée à l'alinéa 1) ne peut être présentée que par une personne dont le tribunal, dans la soumission d'une question en vertu de l'article 41, a constaté qu'elle a le droit d'être inscrite au registre comme propriétaire du dessin ou modèle.

3) Lorsque la soumission visée à l'article 41 a débuté après la fin du délai de deux ans à compter de la date d'enregistrement du dessin ou modèle, le tribunal ne peut ordonner la révocation de l'enregistrement du dessin ou modèle en vertu du présent article que si le requérant démontre que la personne dont le nom figure au registre comme propriétaire du dessin ou modèle savait, au moment de l'enregistrement ou de l'enregistrement du transfert du dessin ou modèle en sa faveur, qu'elle n'avait pas le droit d'être inscrite au registre comme propriétaire.

Effet de la révocation

47. Sans préjudice des transactions passées et effectives, lorsqu'une décision concluant à la révocation de l'enregistrement d'un dessin ou modèle est rendue en vertu de l'article 44, 45 ou 46, le directeur de l'enregistrement rectifie le registre en conséquence et le dessin ou modèle est réputé n'avoir jamais été enregistré.

### **Action pour atteinte au dessin ou modèle**

Action pour atteinte au dessin ou modèle engagée par le titulaire de l'enregistrement

48. — 1) L'atteinte au droit sur le dessin ou modèle enregistré peut faire l'objet d'une action par le titulaire de l'enregistrement; dans toute action pour atteinte au dessin ou au modèle, le demandeur peut réclamer une réparation par voie de dommages-intérêts, d'ordonnance en cessation, de reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices ou par un autre moyen, de la même manière que pour une action relative à une atteinte à tout autre droit de propriété.

2) Pour une même atteinte, le tribunal n'accorde pas à la fois des dommages-intérêts et une reddition des comptes en vue de la restitution des bénéficiaires.

3) Aucune action ne peut être engagée pour une atteinte à un dessin ou modèle enregistré commise avant la date à laquelle le certificat d'enregistrement du dessin ou modèle a été délivré en vertu de l'article 25.

Action pour atteinte au dessin ou au modèle engagée par un cotitulaire

49. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article et sauf convention contraire, en cas de pluralité de titulaires de l'enregistrement d'un dessin ou modèle enregistré, chacun d'eux a le droit d'engager une action en cas d'atteinte au dessin ou modèle.

2) Dans l'application de l'article 31 à un dessin ou modèle enregistré, pour lequel il y a pluralité de titulaires, l'expression "titulaire de l'enregistrement" doit être interprétée de la manière suivante :

a) en ce qui concerne un acte, comme désignant le ou les titulaires de l'enregistrement qui ont, en vertu de l'article 33 ou d'une convention visée par ledit article, le droit d'accomplir cet acte sans que celui-ci constitue une contrefaçon; et

b) en ce qui concerne un consentement, comme désignant le ou les titulaires de l'enregistrement qui, en vertu de l'article 33 ou d'une convention visée par cet article, sont habilités à donner le consentement requis.

3) Dans toute action engagée par un titulaire de l'enregistrement en vertu du présent article, l'autre ou les autres cotitulaires sont joints à l'action en tant que parties; toutefois, chacun des autres cotitulaires de l'enregistrement joint à l'action en tant que défendeur n'est tenu aux frais ou dépens que s'il participe à la procédure.

Action pour atteinte au dessin ou modèle engagée par le preneur d'une licence exclusive

50. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le preneur d'une licence exclusive portant sur un dessin ou modèle enregistré a le même droit que le titulaire de l'enregistrement d'engager une action pour une atteinte portée au dessin ou modèle après la date de la licence; l'expression "titulaire de l'enregistrement" figurant dans les dispositions de la présente ordonnance relatives aux atteintes doit être interprétée en conséquence.

2) En accordant des dommages-intérêts dans le cadre d'une action engagée par le preneur d'une licence exclusive en vertu du présent article, le tribunal ne prend en considération que le préjudice subi ou susceptible d'être subi par le preneur de licence exclusive du fait de l'atteinte.

3) Lorsqu'il ordonne une reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices dans le cadre d'une action engagée par le preneur d'une licence exclusive en vertu du présent article, le tribunal ne prend en considération que les bénéfices dérivés de l'atteinte qui sont attribuables à l'atteinte portée aux droits du preneur de la licence exclusive.

4) Dans toute action engagée par le preneur d'une licence exclusive en vertu du présent article, le titulaire de l'enregistrement doit être joint à la procédure; toutefois, s'il y est joint en tant que défendeur, il n'est pas tenu aux frais ou dépens, sauf s'il participe à la procédure.

#### Restriction d'ordre général quant au recouvrement de dommages-intérêts ou des bénéfices

51. — 1) Dans une procédure pour atteinte à un dessin ou modèle enregistré, il n'est pas accordé de dommages-intérêts ni rendu d'ordonnance concluant à la reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices à l'encontre d'un défendeur qui prouve qu'à la date de l'atteinte il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de supposer que le dessin ou modèle était enregistré.

2) Aux fins de l'alinéa 1), nul n'est considéré comme ayant su ou ayant eu des motifs raisonnables de supposer que le dessin ou modèle était enregistré en raison uniquement de la présence sur un objet, ou sur tout document imprimé accompagnant un objet, de la mention "registered" (enregistré) ou "®", ou de tout mot ou expression ou abréviation indiquant explicitement ou implicitement qu'un dessin ou modèle a été enregistré, si le mot, l'expression ou l'abréviation en question n'était pas accompagné du numéro d'enregistrement du dessin ou modèle.

3) Dans une action pour atteinte à un dessin ou modèle enregistré, le tribunal peut, s'il l'estime approprié, refuser d'accorder des dommages-intérêts ou de rendre l'ordonnance précitée pour une atteinte portée à un moment quelconque au cours de la période visée à l'article 28.5), mais avant que les taxes visées dans ledit article aient été payées.

#### Restriction quant au recouvrement de dommages-intérêts et à la restitution de bénéfices pour les atteintes portées avant l'enregistrement des transactions

52. Lorsqu'une personne devient titulaire de l'enregistrement ou l'un des titulaires de l'enregistrement ou preneur d'une licence exclusive à l'égard d'un dessin ou modèle enregistré en vertu d'une transaction, d'un instrument ou d'un événement auquel les dispositions de l'article 34 sont applicables, et sauf si

a) une demande d'enregistrement des données prescrites relatives à la transaction, à l'instrument ou à l'événement a été déposée avant la fin du délai de six mois à compter de la date correspondante; ou si

b) le tribunal constate qu'il n'était pas possible de déposer cette demande avant la fin de ce délai et que la demande a été déposée dès que possible après l'expiration du délai,

cette personne n'est pas fondée à réclamer réparation sous forme de dommages-intérêts ou d'une reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices en ce qui concerne une atteinte commise après la date de la transaction, de l'instrument ou de l'événement et avant l'enregistrement des données prescrites relatives à la transaction, à l'instrument ou à l'événement.

Ordonnance tendant à la remise d'objets

53. — 1) Lorsqu'une personne a en sa possession, sous sa garde ou sa surveillance dans le cours d'une transaction commerciale

a) des objets portant atteinte à un dessin ou modèle;

b) tout objet spécialement conçu ou adapté en vue de la fabrication d'objets portant atteinte à un dessin ou modèle, dont elle sait ou a des raisons de croire que l'objet a servi ou servira à fabriquer des objets portant atteinte à un dessin ou modèle,

le titulaire de l'enregistrement du dessin ou modèle en cause peut demander au tribunal d'ordonner que les objets lui soient remis ou soient remis à une personne désignée par le tribunal.

2) Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 1), il doit également rendre une ordonnance en vertu de l'article 54, sauf s'il décide qu'il est fondé à ne pas le faire.

3) Aucune requête ne peut être présentée en vertu de l'alinéa 1) après l'expiration du délai de six ans à compter de la date à laquelle les objets en question ont été fabriqués, sauf si, pendant la totalité de la période visée, le titulaire de l'enregistrement était frappé d'incapacité ou a été empêché, par tromperie ou par dissimulation, de découvrir les faits l'habilitant à présenter cette requête, auquel cas le titulaire de l'enregistrement peut présenter une requête à tout moment avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date à laquelle il a cessé d'être sous le coup d'une incapacité ou, selon le cas, il aurait pu, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, découvrir ces faits.

4) La personne à qui un objet est remis conformément à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 1) doit, si aucune ordonnance n'est rendue en vertu de l'article 54 au moment où l'ordonnance est rendue en vertu de l'alinéa 1), conserver l'objet en attendant qu'une ordonnance soit rendue en vertu de l'article 54 ou que le tribunal décide de ne pas rendre une telle ordonnance.

Ordonnance tendant à la cession d'objets

54. — 1) Il peut être demandé au tribunal d'ordonner que les objets remis en vertu de l'article 53 soient

a) confisqués au profit du titulaire de l'enregistrement;

b) détruits; ou

c) cédés de la manière que le tribunal estime appropriée.

2) En délibérant de la question de savoir quelle ordonnance ou décision il y a lieu (le cas échéant) de rendre en vertu de l'alinéa 1), le tribunal examine si d'autres réparations envisageables dans le cadre d'une action pour atteinte au dessin ou modèle permettraient de dédommager le titulaire de l'enregistrement et un preneur de licence, et de protéger leurs intérêts.

3) Dans le cas où plus d'une personne a des droits sur les objets en question, le tribunal peut, en vertu de l'alinéa 1), rendre toute ordonnance qu'il estime équitable et peut, notamment, ordonner que les objets remis en vertu de l'article 53 soient vendus et que le produit de la vente soit divisé entre les personnes conformément aux instructions du tribunal.

4) Si le tribunal décide de ne pas rendre d'ordonnance en vertu de l'alinéa 1), la personne qui avait les objets en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance avant que ceux-ci aient été remis en vertu de l'article 53 peut exiger leur restitution.

Déclaration d'absence d'atteinte

55. Sans préjudice de la compétence du tribunal pour faire une déclaration dans d'autres cas que ceux prévus dans le présent article, le tribunal peut déclarer qu'un acte ou un acte envisagé ne constitue pas une atteinte au dessin ou modèle enregistré dans une procédure engagée entre la personne qui accomplit ou envisage d'accomplir l'acte et le titulaire de l'enregistrement, nonobstant le fait que le titulaire n'a fait aucune assertion en sens contraire, s'il est démontré

a) que cette personne s'est adressée par écrit au titulaire de l'enregistrement pour en obtenir une reconnaissance écrite aux fins de la déclaration demandée et lui a fourni par écrit tous les éléments relatifs à l'acte en cause; et

b) que le titulaire de l'enregistrement a refusé ou omis de donner cette reconnaissance.

Certificat attestant que la validité d'un enregistrement a été contestée

56. — 1) Si la validité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle a été contestée dans une mesure quelconque dans une procédure engagée devant le tribunal et que celui-

ci conclut que l'enregistrement est valide, il peut délivrer un certificat attestant cette conclusion ainsi que le fait que la validité de l'enregistrement a été ainsi contestée.

2) Lorsqu'un certificat a été délivré en vertu du présent article, s'il est rendu, dans une procédure ultérieure engagée devant le tribunal pour atteinte au dessin ou modèle enregistré en cause ou en vue d'obtenir la révocation de l'enregistrement, une ordonnance ou décision finale en faveur de la partie qui défend la validité de l'enregistrement, cette partie a droit au remboursement de ses frais ou dépens sur la base d'une "indemnité", ce mot ayant le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 62, règle 28, du règlement de la Haute cour (chap. 4 sub. leg.) (à l'exclusion des frais ou dépens de tous recours dans la procédure ultérieure), à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Réparation pour menaces non fondées d'action pour atteinte au dessin ou modèle

57. — 1) Lorsqu'une personne (titulaire ou non de l'enregistrement ou ayant ou non un droit sur le dessin ou modèle enregistré) menace une autre personne d'une action pour atteinte à un dessin ou modèle enregistré par des circulaires, des annonces ou d'autres moyens, la personne lésée par les menaces (qu'elle soit ou non la personne à qui elles sont destinées) peut, sous réserve de l'alinéa 4), engager contre leur auteur une procédure judiciaire et demander l'une des réparations prévues à l'alinéa 3).

2) Dans une telle procédure, le demandeur qui prouve l'existence de telles menaces et convainc le tribunal qu'il est lésé par elles a droit à la réparation demandée, sauf si

a) le défendeur prouve que les actes sur lesquels porte la menace de procédure constituent ou constitueraient une atteinte à un dessin ou modèle enregistré s'ils étaient accomplis; et si

b) le demandeur ne prouve pas l'invalidité de l'enregistrement du dessin ou modèle.

3) Cette réparation consiste en

a) une déclaration selon laquelle les menaces sont injustifiées;

b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces; et

c) des dommages-intérêts pour tout préjudice subi, le cas échéant, par le demandeur en raison des menaces.

4) Aucune procédure ne peut être engagée en vertu du présent article pour une menace d'engager une procédure en raison d'une atteinte dont il est allégué qu'elle consiste dans la fabrication d'un objet en vue de sa vente ou de sa location ou dans l'importation d'un produit quelconque.

5) Aux fins du présent article, un avis faisant état de l'existence d'un dessin ou modèle enregistré ne constitue pas en soi une menace d'engager une procédure.

## **Dispositions diverses**

### Recours contre les décisions et les ordonnances du directeur de l'enregistrement

58. — 1) Sauf dispositions contraires énoncées par la voie réglementaire, les décisions ou les ordonnances rendues par le directeur de l'enregistrement en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal.

2) Tout recours formé en vertu de la présente ordonnance en ce qui concerne une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle est examiné à huis clos, sauf si le tribunal en décide autrement.

3) Dans tout recours formé en vertu de la présente ordonnance,

a) le directeur de l'enregistrement a le droit de comparaître ou d'être représenté et d'être entendu pour défendre sa décision ou son ordonnance;

b) le directeur de l'enregistrement comparaît s'il est invité à le faire par le tribunal.

4) Dans tout recours formé en vertu de la présente ordonnance, le tribunal peut exercer tout pouvoir qui aurait pu être exercé par le directeur de l'enregistrement dans la procédure à l'origine du recours.

5) Dans le présent article, le terme "décision" désigne également tout acte accompli par le directeur de l'enregistrement dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la présente ordonnance ou en vertu de celle-ci.

### Comparution du directeur de l'enregistrement dans une procédure ayant trait au registre

59. — 1) Dans toute procédure engagée devant le tribunal en ce qui concerne une requête en modification ou en correction d'une inscription portée au registre,

a) le directeur de l'enregistrement a le droit de comparaître ou d'être représenté et d'être entendu;

b) il comparaît s'il est invité à le faire par le tribunal.

2) Sauf instructions contraires du tribunal, le directeur de l'enregistrement peut, au lieu de comparaître, soumettre au tribunal une déclaration écrite signée de sa main, donnant des précisions sur

a) toute procédure engagée devant lui en ce qui concerne le cas considéré;

b) les motifs de toute décision rendue par lui sur ce cas;

c) la pratique du directeur de l'enregistrement ou du service de l'enregistrement dans des cas analogues, s'il en existe; ou

d) les questions pertinentes en l'espèce dont il a connaissance en tant que directeur de l'enregistrement et qu'il estime approprié d'évoquer;

la déclaration est réputée faire partie des éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure.

#### Compétences générales du tribunal

60. Le tribunal peut, afin de se prononcer sur toute question qui lui est soumise dans l'exercice de sa compétence directe ou en tant que juridiction de recours en vertu de la présente ordonnance, rendre toute ordonnance ou exercer toute autre compétence que le directeur de l'enregistrement aurait pu rendre ou exercer afin de se prononcer sur cette question.

#### Procédure à suivre lorsqu'il est possible de s'adresser soit au tribunal, soit au directeur de l'enregistrement

61. — 1) Lorsque, en vertu de la présente ordonnance, un déposant peut présenter une requête soit au tribunal, soit au directeur de l'enregistrement en ce qui concerne une question relative à un dessin ou modèle enregistré ou une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle,

a) si une action relative au dessin ou modèle ou à la demande d'enregistrement en question est en instance devant le tribunal, la requête doit être présentée au tribunal;

b) si, dans tout autre cas, la requête est présentée au directeur de l'enregistrement, celui-ci peut, à toute étape de la procédure, renvoyer la requête devant le tribunal, ou il peut, après avoir entendu les parties, se prononcer sur la question, sa décision étant susceptible d'un recours auprès du tribunal.

2) Les dispositions de l'alinéa 1) sont sans préjudice du pouvoir du tribunal, n'était le présent article, de se prononcer sur toute question visée audit alinéa.

#### Frais et dépens dans les procédures se déroulant devant le tribunal

62. — 1) Dans toutes les procédures se déroulant devant lui en vertu de la présente ordonnance, le tribunal peut accorder à l'une ou l'autre partie les frais et dépens qu'il juge raisonnables; les frais et dépens du directeur de l'enregistrement sont laissés à

l'appréciation du tribunal, qui ne peut pas toutefois ordonner au directeur de l'enregistrement d'acquitter les frais de l'une ou l'autre des parties.

2) Lorsque, dans une telle procédure, le tribunal ordonne l'imputation des frais d'une partie à une autre partie, il peut fixer le montant de ceux-ci à une somme globale ou selon le barème indiqué par le tribunal, ce barème étant établi par le règlement du tribunal.

Frais et dépens dans les procédures se déroulant devant le directeur de l'enregistrement

63. — 1) Dans toute procédure se déroulant devant lui en vertu de la présente ordonnance, le directeur de l'enregistrement peut accorder à une partie les frais et dépens qu'il juge raisonnables, en fixer les modalités de paiement et désigner les parties auxquelles ils sont imputés.

2) Les frais et dépens accordés en vertu du présent article sont recouvrables, si le tribunal en décide ainsi, par l'exécution forcée ordonnée par le tribunal comme s'ils étaient dus en vertu d'une ordonnance de ce tribunal.

## VI<sup>e</sup> PARTIE DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

### **Registre des dessins et modèles**

Registre des dessins et modèles

64. — 1) Le directeur de l'enregistrement tient, au service de l'enregistrement, un registre appelé registre des dessins et modèles.

2) Sont inscrits dans le registre, conformément à la présente ordonnance et aux règles,

a) les données relatives aux demandes d'enregistrement des dessins et modèles, y compris les dates de dépôt et les dates de priorité;

b) le nom des propriétaires des dessins et modèles enregistrés;

c) les données relatives aux transactions, aux instruments ou aux événements ayant une incidence sur les droits existant sur les dessins et modèles enregistrés et les demandes d'enregistrement ou en découlant; et

d) toutes autres indications que le directeur de l'enregistrement peut estimer appropriées.

3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2), les avis relatifs à des fidéicommiss [trusts]

— explicites, implicites ou découlant de l'interprétation — ne sont pas inscrits au registre et le directeur de l'enregistrement n'est pas réputé en avoir eu connaissance.

4) Le registre ne doit pas nécessairement être tenu sous forme documentaire.

Le registre en tant que commencement de preuve

65. — 1) Sous réserve de l'alinéa 4), le registre constitue un commencement de preuve de tout ce dont la présente ordonnance exige ou autorise l'enregistrement.

2) Un certificat présenté comme étant signé par le directeur de l'enregistrement et certifiant qu'une inscription que la présente ordonnance ou les règles l'autorisent à faire a ou n'a pas été faite ou que tout autre acte qu'il est ainsi autorisé à accomplir a ou n'a pas été accompli constitue un commencement de preuve des éléments ainsi certifiés.

3) Chacun des documents suivants, à savoir

a) la copie d'une inscription figurant dans le registre ou l'extrait du registre fourni en vertu de l'article 69.1) et

b) la copie de

i) tout document détenu par le service de l'enregistrement;

ii) tout extrait d'un tel document;

iii) la maquette ou la description d'un dessin ou modèle enregistré; ou

iv) toute demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle,

présenté comme étant une copie certifiée conforme ou un extrait certifié conforme est admissible, sous réserve de l'alinéa 4), sans preuve supplémentaire et sans production de l'original.

4) Le présent article est sans préjudice des articles 22A, 22B, 50 et 51 de l'ordonnance intitulée "Evidence Ordinance" (chap. 8) ou de toute disposition énoncée en vertu de l'un quelconque de ces articles.

5) Dans le présent article, les expressions "copie certifiée conforme" et "extrait certifié conforme" s'entendent respectivement d'une copie certifiée conforme et d'un extrait certifié conforme par le directeur de l'enregistrement et portant le sceau de celui-ci.

Correction du registre

66. — 1) Le tribunal peut, à la requête d'une personne lésée, ordonner la correction du registre par une inscription, une modification ou une suppression.

2) Au cours d'une procédure engagée en vertu du présent article, le tribunal peut se prononcer sur toute question relative à la correction du registre qu'il peut être nécessaire ou opportun de trancher.

#### Correction d'erreurs figurant dans le registre

67. — 1) Sous réserve des règles pertinentes, le directeur de l'enregistrement peut corriger toute erreur figurant dans le registre.

2) Une correction peut être apportée en vertu de l'alinéa 1) soit sur la requête écrite d'une personne intéressée, soit à l'initiative du directeur de l'enregistrement.

3) Lorsqu'une requête en correction d'une erreur a été présentée au directeur de l'enregistrement par une personne intéressée, toute personne peut, conformément aux règles, notifier son opposition à la requête au directeur de l'enregistrement qui se prononce sur la question.

#### Droit de consulter le registre

68. — 1) Sous réserve des règles pertinentes, le registre peut être consulté par le public pendant les heures d'ouverture normales du service de l'enregistrement.

2) En ce qui concerne toute partie du registre tenue autrement que sous forme documentaire, le droit de consultation reconnu à l'alinéa 1) consiste dans le droit de consulter les données figurant dans le registre.

#### Droit d'obtenir des copies d'inscriptions

69. — 1) Toute personne qui demande une copie certifiée conforme d'une inscription figurant dans le registre ou un extrait certifié conforme du registre a le droit de l'obtenir moyennant paiement de la taxe prescrite pour les copies et extraits certifiés conformes.

2) Toute personne qui demande une copie non certifiée conforme ou un extrait non certifié conforme a le droit de l'obtenir moyennant paiement de la taxe prescrite pour les copies et extraits non certifiés conformes.

3) Les requêtes visées dans le présent article doivent être présentées de la manière prescrite.

4) En ce qui concerne toute partie du registre tenue autrement que sous forme documentaire, le droit d'obtenir des copies ou extraits reconnu à l'alinéa 1) ou 2)

consiste dans le droit d'obtenir une copie ou un extrait qui revête une forme permettant de l'emporter et qui soit visible et lisible.

#### Droit d'être informé

70. — 1) Après l'enregistrement d'un dessin ou modèle, lorsqu'une requête lui est présentée par écrit de la manière prescrite, le directeur de l'enregistrement fournit les renseignements à l'auteur de la requête et l'autorise à consulter les documents relatifs à la demande d'enregistrement ou au dessin ou modèle en question (y compris les représentations, échantillons ou exemplaires du dessin ou modèle) indiqués dans la requête, sous réserve toutefois des conditions éventuellement prescrites.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, tant qu'un avis d'enregistrement d'un dessin ou modèle n'est pas publié conformément à l'article 25, le directeur de l'enregistrement ne publie ni ne communique à personne les renseignements ou documents qui constituent ou concernent la demande sans le consentement du propriétaire ou du déposant (selon le cas).

3) Les dispositions de l'alinéa 2) n'empêchent pas le directeur de l'enregistrement de publier ou de communiquer à d'autres personnes les renseignements prescrits au sujet d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle.

4) Lorsqu'une personne est avisée, par voie de notification, qu'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle a été déposée et que le déposant engagera, en cas d'enregistrement du dessin ou modèle, une procédure contre elle dans l'éventualité où elle accomplirait un acte indiqué dans la notification, elle peut présenter une requête en vertu de l'alinéa 1), même si le dessin ou modèle n'a pas été enregistré, et ledit alinéa s'applique en conséquence.

#### Heures de bureau

71. — 1) Le directeur de l'enregistrement peut, par voie d'avis publié dans le bulletin, donner des instructions en ce qui concerne les heures pendant lesquelles le public peut accomplir les démarches prévues par la présente ordonnance auprès du service de l'enregistrement.

2) Toute démarche accomplie un jour quelconque après les heures du bureau ainsi fixées, ou un jour non ouvrable, est réputée avoir été accomplie le jour ouvrable suivant; et lorsqu'un délai fixé pour accomplir un acte en vertu de la présente ordonnance expire un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu'au jour d'ouverture suivant.

3) Les instructions données en vertu du présent article peuvent être différentes selon le type de démarche visée.

#### **Dispositions diverses**

## Langue de la procédure devant le directeur de l'enregistrement

72. Sauf disposition contraire énoncée dans les règles, et nonobstant l'article 5 de l'ordonnance intitulée "Official Languages Ordinance" (chap. 5), la langue officielle dans laquelle une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle est déposée est utilisée comme langue de la procédure dans toutes les procédures se déroulant devant le directeur de l'enregistrement en application de la présente ordonnance.

## Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l'enregistrement

73. Sans préjudice d'aucune règle de droit, le directeur de l'enregistrement accorde à toute partie à une procédure se déroulant devant lui la possibilité de se faire entendre avant d'exercer contre elle un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la présente ordonnance ou par les règles.

## Immunité de fonction du directeur de l'enregistrement pour les actes officiels

74. Le directeur de l'enregistrement et les fonctionnaires de ses services

a) ne sont pas réputés garantir la validité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle enregistré en vertu de la présente ordonnance; et

b) n'encourent aucune responsabilité en raison d'un examen ou d'une enquête requis ou autorisé par la présente ordonnance, ou pour un rapport ou une autre procédure découlant d'un tel examen ou d'une telle enquête.

## Reconnaissance des mandataires

75. — 1) Sous réserve du présent article, lorsqu'en vertu de la présente ordonnance un acte quelconque doit être accompli par une personne quelconque ou à l'égard de celle-ci en ce qui concerne un dessin ou modèle enregistré ou l'enregistrement d'un dessin ou modèle, l'acte peut être accompli par un mandataire ou à l'égard d'un mandataire dûment autorisé par la personne en question, verbalement ou par écrit.

2) Une personne dûment autorisée par une autre personne en vertu de l'alinéa 1) à agir en qualité de mandataire peut (sous réserve de toute convention contraire entre le mandataire et cette personne) cesser d'agir en qualité de mandataire pour cette autre personne, après avoir informé le directeur de l'enregistrement et ladite personne.

3) Le directeur de l'enregistrement peut refuser, en ce qui concerne toute transaction relevant de la présente ordonnance, de reconnaître comme mandataire toute personne mentionnée à cette fin dans les règles.

4) Le directeur de l'enregistrement refuse de reconnaître comme mandataire une personne qui n'a ni résidence ni domicile professionnel à Hong Kong.

## Correction d'erreurs figurant dans les documents déposés

76. — 1) Sous réserve des règles, le directeur de l'enregistrement peut, à la requête de toute personne intéressée, corriger toute erreur de traduction ou de transcription, erreur de plume ou inexactitude figurant dans

a) une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle ou un document déposé en relation avec une telle demande;

b) la représentation d'un dessin ou modèle; ou

c) un document déposé en relation avec un dessin ou modèle enregistré.

2) Toute personne peut, conformément aux règles, adresser au directeur de l'enregistrement un avis d'opposition à la requête; le directeur se prononce sur la question.

## Dessins et modèles intéressant la défense nationale

77. — 1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle a été déposée, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et qu'il apparaît au directeur de l'enregistrement que le dessin ou modèle appartient à une catégorie que le ministre a désigné comme intéressant la défense nationale, il peut donner des instructions visant à interdire ou à limiter la publication de renseignements relatifs à ce dessin ou modèle ou la communication de ces renseignements à toute personne ou catégorie de personnes indiquée dans les instructions.

2) Des règles peuvent être édictées en vue de garantir, lorsque les instructions précitées sont données,

a) qu'aucune représentation du dessin ou modèle; et

b) qu'aucun élément de preuve fourni à l'appui de l'affirmation du déposant selon laquelle le dessin ou modèle est susceptible d'enregistrement,

ne soient accessibles au public pour consultation au service de l'enregistrement tant que les instructions en question demeurent en vigueur.

3) Lorsque le directeur de l'enregistrement donne de telles instructions, il avise le ministre de la demande et des instructions; dès lors, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) le ministre de la défense examine si la publication du dessin ou modèle serait préjudiciable à la défense du Royaume-Uni ou de Hong Kong;

b) le ministre peut, à tout moment après l'enregistrement du dessin ou modèle ou, avec le consentement du déposant, à tout moment avant l'enregistrement du dessin ou modèle, examiner la représentation du dessin ou modèle ou tout élément de preuve relatif à la possibilité d'enregistrer celui-ci;

c) si le ministre estime, après avoir examiné le dessin ou modèle à un moment quelconque, que la publication du dessin ou modèle ne serait pas ou plus préjudiciable à la défense du Royaume-Uni ou de Hong Kong, il en avise le directeur de l'enregistrement; et

d) après avoir été ainsi avisé, le directeur de l'enregistrement rapporte les instructions et peut, sous réserve des conditions qu'il considère comme appropriées le cas échéant, proroger le délai d'accomplissement de tout acte requis ou autorisé par la présente ordonnance ou en vertu de celle-ci en ce qui concerne la demande d'enregistrement, que ce délai ait ou non déjà expiré.

4) Dans le présent article, le terme "ministre" s'entend du ministre du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni.

#### Articles confisqués

78. Aucune des dispositions de la présente ordonnance n'a d'incidence sur le droit qu'a l'État ou toute personne investie directement ou indirectement de l'autorité de l'État de céder ou d'utiliser les articles confisqués en vertu de la législation relative aux douanes ou aux impôts indirects.

### VII<sup>e</sup> PARTIE RÈGLES ET DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

#### Compétences générales du directeur de l'enregistrement d'édicter des règles

79. — 1) Le directeur de l'enregistrement peut édicter des règles

a) aux fins de toute disposition de la présente ordonnance autorisant que des règles soient édictées (à l'exclusion du règlement du tribunal) en ce qui concerne une question quelconque ou prévoyant une telle possibilité; et

b) prescrivant tout élément dont la prescription est autorisée ou exigée par une disposition de la présente ordonnance; et

c) de manière générale, régissant la pratique et la procédure à suivre dans le cadre de la présente ordonnance.

2) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 1), les règles édictées en vertu du présent article peuvent

a) s'agissant des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles et des autres documents susceptibles d'être déposés auprès du directeur de l'enregistrement

i) prescrire leur forme et leur contenu;

ii) exiger que des copies de ces documents soient remises;

iii) prescrire la manière de les déposer;

b) régir les modalités de toute procédure ou autre soumission de questions auprès du directeur de l'enregistrement ou du service de l'enregistrement et autoriser la correction d'irrégularités de procédure;

c) exiger le paiement de taxes en relation avec les procédures ou questions de ce type ou avec la prestation de services par le service de l'enregistrement et prescrire les circonstances dans lesquelles l'exonération de taxes peut être accordée;

d) habiliter le directeur de l'enregistrement, dans les cas mentionnés dans les règles, à exiger d'une partie à une procédure qu'elle fournisse une caution pour les frais et dépens relatifs à la procédure en question ou à une procédure de recours, et à prévoir des mesures si cette caution n'est pas fournie;

e) fixer les modalités de présentation des éléments de preuve dans de telles procédures et habiliter le directeur de l'enregistrement à exiger la comparution de témoins ainsi que la communication et la production de documents;

f) fixer les délais pour accomplir les actes requis par la présente ordonnance ou par les règles en relation avec une telle procédure et prévoir la modification de tout délai fixé dans la présente ordonnance ou dans les règles;

g) sans préjudice des dispositions de l'article 72, exiger et réglementer la traduction de documents se rapportant à un dessin ou modèle enregistré ou à une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle dans la langue de la procédure ou dans l'une des langues officielles, ou dans les deux, ainsi que le dépôt et l'authentification de ces traductions;

h) prévoir la publication et la vente par le service de l'enregistrement de documents ainsi que de renseignements concernant ces documents;

3) Les règles peuvent énoncer des dispositions différentes pour des cas différents.

4) Les règles édictées en vertu du présent article

a) autorisant la correction d'irrégularités de procédure; ou

b) prévoyant la modification de délais

peuvent autoriser une prorogation ou une nouvelle prorogation d'un délai même si le délai en question a déjà expiré.

5) Les règles fixant les taxes, y compris les taxes de pénalité exigées selon les règles édictées en vertu de l'article 82.2)b), ne sont édictées en vertu du présent article qu'avec l'approbation du ministre des finances.

6) Toute règle édictée en vertu de l'alinéa 2)c) peut

a) prescrire des taxes fixées; ou

b) prévoir que des taxes doivent être fixées,

à des niveaux assurant le recouvrement des frais engagés ou susceptibles d'être engagés par l'État ou une autre administration dans l'exercice de l'une quelconque ou de toutes les fonctions découlant de la présente ordonnance, et le montant de ces taxes n'est pas limité à celui des frais administratifs ou autres, engagés ou susceptibles d'être engagés dans l'exercice d'une fonction particulière.

7) Les règles édictées en vertu du présent article peuvent prévoir que le directeur de l'enregistrement doit prendre des dispositions pour la publication de comptes rendus des décisions ou ordonnances rendues par lui-même en vertu de la présente ordonnance, ou des décisions ou ordonnances relatives à des dessins et modèles industriels rendues par tout tribunal ou organe (à Hong Kong ou ailleurs).

#### Règles relatives aux demandes d'enregistrement

80. — 1) Sans préjudice de la portée générale des dispositions de l'article 79, le directeur de l'enregistrement peut, aux fins de l'article 12, édicter des règles prévoyant qu'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle doit ou peut contenir les éléments suivants :

a) un texte décrivant la représentation du dessin ou modèle;

b) un texte décrivant les caractéristiques du dessin ou modèle que le déposant estime nouvelles;

c) le classement des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être appliqué, en fonction des classes ou sous-classes mentionnées dans les règles; et

d) un exemplaire ou un échantillon de l'objet auquel le dessin ou modèle reproduit dans la représentation est appliqué.

2) Les règles édictées en vertu du présent article peuvent prévoir la façon dont les éléments suivants doivent ou peuvent figurer dans la demande :

a) toute allégation selon laquelle l'article 9, 10 ou 11 est applicable à la demande; ou

b) toute revendication de la priorité d'une demande antérieure et les documents attestant la priorité visés à l'article 16.

Règles relatives à l'enregistrement des dessins et modèles, etc.

81. — 1) Sans préjudice des autres dispositions de la présente ordonnance, le directeur de l'enregistrement édicte des règles imposant l'enregistrement des dessins et modèles ainsi que des transactions, des instruments ou des événements ayant une incidence sur les droits existant sur les dessins et modèles enregistrés et les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles ou les droits en découlant.

2) Les règles édictées en vertu du présent article peuvent régir

a) le dépôt de documents prescrits ou de la description de documents en relation avec tout élément qui doit être enregistré;

b) la correction des erreurs figurant dans le registre ou dans tout document déposé en relation avec des demandes d'enregistrement; et

c) la publication et la publicité de tout acte accompli en vertu de la présente ordonnance en rapport avec le registre.

3) Les règles édictées en vertu du présent article peuvent prévoir que le directeur de l'enregistrement doit être avisé de tout élément ayant une incidence sur les droits existant sur une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle.

Règles relatives à la langue de la procédure

82. — 1) Sans préjudice de la portée générale des dispositions de l'article 79, le directeur de l'enregistrement peut édicter des règles

a) exigeant, pour tout document déposé ou à déposer auprès du directeur de l'enregistrement dans le cadre d'une procédure prévue en vertu de la présente ordonnance, le dépôt d'une traduction du document dans la langue de la procédure ou dans l'une ou l'autre des langues officielles, ou dans les deux;

b) prévoyant l'utilisation par toute personne, dans le cadre d'une procédure orale devant le directeur de l'enregistrement, d'une autre langue que la langue de la procédure;

c) en ce qui concerne des documents rédigés dans une autre langue que la langue de la procédure qui doivent être utilisés comme preuve dans une procédure devant le directeur de l'enregistrement, prévoyant le dépôt du document dans cette autre langue et le dépôt d'une traduction du document dans la langue de la procédure ou dans l'une des langues officielles; et

d) en ce qui concerne des renseignements fournis ou à fournir au directeur de l'enregistrement qui doivent être inscrits au registre, exigeant la communication de ces renseignements dans les deux langues officielles.

2) Les règles édictées en vertu du sous-alinéa a) ou d) de l'alinéa 1)

a) peuvent indiquer les délais dans lesquels la traduction des documents dans la langue de la procédure ou dans les langues officielles doit être déposée ou dans lesquels les renseignements demandés dans les langues officielles doivent être communiqués;

b) peuvent prévoir des prorogations de ces délais, à la requête d'une partie à la procédure, et peuvent exiger qu'une telle requête soit subordonnée au paiement d'une taxe de pénalité.

#### Dispositions réglementaires

83. Le gouverneur en conseil peut, par la voie réglementaire,

a) disposer qu'aucun recours ne peut être engagé en vertu de l'article 58 contre une décision ou une ordonnance du directeur de l'enregistrement appartenant à une catégorie de décisions ou d'ordonnances précisée dans le règlement;

b) ajouter dans l'annexe le nom de

i) tout pays ayant adhéré à la Convention de Paris;

ii) tout territoire ou zone placé sous l'autorité ou la suzeraineté d'un pays, ou administré par un pays, au nom duquel ou de laquelle ce pays a adhéré à la Convention de Paris; ou

iii) tout pays ou territoire ou toute zone ayant adhéré à l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce;

c) supprimer dans l'annexe le nom de

i) tout pays ayant dénoncé la Convention de Paris;

ii) tout territoire ou toute zone au nom duquel ou de laquelle la Convention de Paris a été dénoncée; ou

iii) tout pays ou territoire ou toute zone ayant dénoncé l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce;

d) modifier l'annexe de toute autre façon.

Le directeur de l'enregistrement peut prescrire les formulaires qui doivent être utilisés

84. — 1) Le directeur de l'enregistrement peut exiger l'utilisation des formulaires qu'il peut prescrire, par voie d'avis publié dans le bulletin, aux fins de l'enregistrement d'un dessin ou modèle ou de toute autre procédure engagée devant lui en vertu de la présente ordonnance.

2) Un avis publié en vertu de l'alinéa 1) peut contenir des instructions du directeur de l'enregistrement quant à l'utilisation d'un formulaire visé par l'avis.

## VIII<sup>e</sup> PARTIE DÉLITS

Falsification du registre, etc.

85. Quiconque porte ou fait porter une inscription fausse sur un registre tenu en vertu de la présente ordonnance, en sachant que ladite inscription est fausse, ou établit ou fait établir un document faussement présenté comme la copie ou la reproduction d'une inscription figurant dans un registre tenu en vertu de la présente ordonnance, ou produit, offre ou fait produire ou offrir comme moyen de preuve un tel document, en sachant qu'il est faux, se rend coupable d'un délit passible

i) sur condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une amende de la classe 5 et d'une peine d'emprisonnement de six mois;

ii) sur condamnation à la suite d'une inculpation, d'une peine d'emprisonnement de deux ans.

Allégations fallacieuses tendant à faire croire qu'un dessin ou modèle est enregistré

86. — 1) Sous réserve du présent article, quiconque donne fallacieusement à croire qu'un dessin ou modèle appliqué à un objet cédé par lui à titre onéreux est enregistré pour cet article se rend coupable d'un délit passible, sur condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une amende de la classe 3.

2) Aux fins de l'alinéa 1), quiconque cède à titre onéreux un objet sur lequel le mot "registered" (enregistré) ou "...<sup>†</sup>" ou toute autre mention indiquant explicitement ou implicitement qu'un dessin ou modèle appliqué à l'objet est enregistré pour cet article sont estampillés, gravés ou imprimés, ou apposés d'une autre manière, est réputé donner à croire que le dessin ou modèle appliqué à l'objet est enregistré pour cet objet.

3) Dans une procédure engagée pour un délit réprimé en vertu du présent article, l'inculpé peut apporter, par voie d'exception, la preuve qu'il a exercé toute la diligence requise pour prévenir la commission du délit.

Usage abusif de la dénomination "Designs Registry" (Service d'enregistrement des dessins ou modèles)

87. Quiconque emploie, dans son établissement, dans un document dont il est l'auteur ou de toute autre manière, les mots "Designs Registry" (Service d'enregistrement des dessins et modèles) ou "...<sup>3</sup>" ou tous autres mots suggérant que son établissement est le Service d'enregistrement des dessins et modèles ou est officiellement lié à celui-ci, commet un délit passible, sur condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une amende de la classe 4.

Non-respect des instructions données en vertu de l'article 77

88. Quiconque enfreint des instructions données par le directeur de l'enregistrement en vertu de l'article 77 commet un délit passible

a) sur condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une amende de la classe 5 et d'une peine d'emprisonnement de six mois;

b) sur condamnation à la suite d'une inculpation, d'une peine d'emprisonnement de deux ans.

Délits commis par des personnes morales ou des associés

89. — 1) Lorsqu'un délit au sens de la présente ordonnance est commis par une personne morale et qu'il est prouvé qu'il l'a été avec le consentement ou la complicité d'un directeur, administrateur, secrétaire ou autre employé exerçant une fonction analogue, ou de toute personne qui prétendait agir à l'un de ces titres, ou qu'il est imputable à la négligence de l'un de ceux-ci, la personne en question est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes.

2) Les dispositions ci-après sont applicables aux fins d'une procédure engagée pour un délit réprimé en vertu de la présente ordonnance qui est présenté comme ayant été commis par une personne morale :

a) tout règlement du tribunal régissant la notification de documents;

b) l'article 19A (recours d'une personne morale devant un juge) et l'article 87 (procédure concernant l'inculpation d'une société pour un délit majeur) de l'ordonnance dite "Magistrates Ordinance" (chap. 227).

3) S'agissant d'une personne morale dont les affaires sont gérées par ses membres, l'alinéa 1) est applicable aux actes et omissions imputables à un membre dans le cadre de ses fonctions de gestion comme s'il était un directeur de la personne morale.

4) Lorsqu'un délit au sens de la présente ordonnance est commis par un associé d'une société et qu'il est prouvé qu'il l'a été avec l'autorisation, la complicité ou à la suite d'une négligence de tout autre associé de la société, cet associé est également coupable du délit et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes.

## IX<sup>e</sup> PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONSÉCUTIVES A LA PRESENTE ORDONNANCE ET ABROGATION DE DISPOSITIONS

### **Dispositions transitoires**

#### Interprétation

90. — 1) Dans le présent article ainsi que dans les articles 91 à 93, la “loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés” s'entend de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés (1949 c. 88 U.K.) sous sa forme modifiée et telle qu'elle est appliquée à Hong Kong en vertu de l'ordonnance sur la protection des dessins et modèles au Royaume-Uni (chap. 44).

2) À moins qu'un sens différent ne se dégage du contexte, tout mot et toute expression utilisés dans les articles 91 à 93 et définis dans la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés ont la même signification que dans ladite loi.

#### Dessins et modèles réputés enregistrés en vertu de la présente ordonnance

91. — 1) Tout dessin ou modèle enregistré en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et à condition que le droit sur ce dessin ou modèle continue d'exister ou soit considéré comme existant à cette date, est réputé enregistré en vertu de la présente ordonnance à l'égard des objets pour lesquels il a été enregistré en vertu de ladite loi.

2) Tout dessin ou modèle enregistré au titre de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais à la suite d'une demande qui était en instance la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est réputé enregistré selon la présente ordonnance à l'égard des objets pour lesquels il a été enregistré en vertu de ladite loi.

3) Nonobstant toute autre disposition de la présente ordonnance, la durée d'enregistrement initiale d'un dessin ou modèle réputé, selon l'alinéa 1), enregistré en vertu de la présente ordonnance correspond à la période

a) commençant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance; et

b) finissant

i) soit à la date à laquelle le droit sur le dessin ou modèle vient à expiration en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés;

ii) soit à la date à laquelle le droit sur le dessin ou modèle arriverait à expiration en vertu de ladite loi si la période pendant laquelle le droit continue d'exister à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne pouvait être prolongée en application de l'article 8.2) de ladite loi, si cette date est antérieure à la date visée sous i).

4) Nonobstant toute autre disposition de la présente ordonnance, la durée d'enregistrement initiale d'un dessin ou modèle réputé, selon l'alinéa 2), enregistré en vertu de la présente ordonnance correspond à la période

a) commençant à la date d'enregistrement du dessin ou modèle en vertu de la loi de 1949 sur les dessins ou modèles enregistrés; et

b) s'achevant

i) soit à la date à laquelle le droit sur le dessin ou modèle expire en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés;

ii) soit à la date à laquelle le droit sur le dessin ou modèle arriverait à expiration en application de ladite loi si la période pendant laquelle le droit continue d'exister selon l'article 8.1) de ladite loi ne pouvait être prolongée en application de l'article 8.2) de ladite loi, si cette date est antérieure à la date visée sous i).

#### Renouvellement de l'enregistrement

92. — 1) La durée de l'enregistrement d'un dessin ou modèle réputé, selon l'article 91, enregistré en vertu de la présente ordonnance peut être prolongée de périodes supplémentaires de cinq ans chacune; toutefois la durée totale d'enregistrement en vertu de la présente ordonnance et de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés ne peut pas excéder 25 ans et six mois.

2) Si le titulaire de l'enregistrement du dessin ou modèle souhaite renouveler l'enregistrement pour une période supplémentaire de cinq ans après l'expiration de la durée d'enregistrement initiale visée à l'article 91.3) ou 4), il présente une requête au directeur de l'enregistrement conformément à l'alinéa 3).

3) La requête visée à l'alinéa 2) doit

a) être présentée avant la plus tardive des deux dates suivantes :

i) la date qui se situe six mois avant l'expiration de la durée d'enregistrement initiale en vertu de la présente ordonnance;

ii) la date qui se situe six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;

b) inclure

i) une représentation du dessin ou modèle tel qu'il a été enregistré en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés;

ii) un certificat confirmant l'enregistrement du dessin ou modèle délivré par le directeur de l'enregistrement du service d'enregistrement des dessins et modèles du Royaume-Uni;

iii) une copie certifiée conforme d'une rubrique du registre des dessins et modèles du Royaume-Uni, ou un extrait certifié conforme de ce registre, indiquant le nom complet du titulaire de l'enregistrement du dessin ou modèle immédiatement avant la requête; et

iv) tous les autres renseignements, documents ou éléments exigés par les règles;

c) être accompagnée du paiement de la taxe de renouvellement prescrite.

4) Les alinéas 3), 4) et 5) de l'article 28 sont applicables à toute prolongation ultérieure de l'enregistrement d'un dessin ou modèle réputé, selon l'article 91, enregistré en vertu de la présente ordonnance.

#### Restrictions quant aux recours

93. — 1) Le titulaire de l'enregistrement d'un dessin ou modèle réputé, selon l'article 91, enregistré en vertu de la présente ordonnance n'a droit à aucun dommage-intérêt pour une atteinte au dessin ou modèle commise par un défendeur qui prouve qu'à la date de l'atteinte il n'avait pas connaissance, et n'avait aucun moyen raisonnable d'avoir connaissance, de l'existence de l'enregistrement du dessin ou modèle en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés.

2) L'alinéa 1) n'a pas d'incidence sur une procédure visant à obtenir une ordonnance.

3) Le tribunal est habilité, à la demande de toute personne alléguant que ses intérêts ont été lésés par le présent article, à déclarer que les droits et privilèges exclusifs sur un dessin ou modèle n'ont pas été acquis à Hong Kong en vertu de l'article 91, en se fondant sur l'un quelconque des motifs qui auraient pu justifier la radiation de l'enregistrement au Royaume-Uni selon la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés; ces motifs comprennent la publication du dessin ou modèle à Hong Kong avant la date d'enregistrement du dessin ou modèle en vertu de ladite loi.

4) Dans toute action engagée pour atteinte à un dessin ou modèle réputé, selon l'article 91, enregistré en vertu de la présente ordonnance, le tribunal applique

a) la législation du Royaume-Uni, à l'égard des atteintes survenues avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance; et

b) la législation de Hong Kong, à l'égard des atteintes survenues à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou à une date ultérieure.

## MODIFICATIONS CONSECUTIVES A LA PRESENTE ORDONNANCE

### **Crown Proceedings Ordinance**

Dispositions relatives à la propriété industrielle

94. L'article 5 de l'ordonnance intitulée "Crown Proceedings Ordinance" (chap. 300) est modifié de la façon suivante :

a) à l'alinéa 1), les termes : "(including any copyright in a design subsisting under the Registered Designs Act 1949 to 1961, as applied to the Colony by the United Kingdom Designs (Protection) Ordinance (Cap. 44)" sont supprimés et remplacés par les termes "or infringes any registered design";

b) à l'alinéa 2),

i) les termes "section 12 and the First Schedule of the Registered Designs Act 1949 (1949 c. 88 U.K.), as applied to the Colony by" sont supprimés;

ii) les termes "the United Kingdom Designs (Protection) Ordinance (Cap. 44)" sont supprimés et remplacés par les termes "sections 36 to 40 of the Registered Designs Ordinance (64 of 1997)";

c) à l'alinéa 3), les termes "or registered design" sont ajoutés après "copyright".

### **Director of Intellectual Property (Establishment) Ordinance**

Modification de l'annexe 2

95. Les termes "3. Register of Designs" sont ajoutés dans l'annexe 2 de l'ordonnance intitulée "Director of Intellectual Property (Establishment) Ordinance" (chap. 412).

Abrogation et maintien en vigueur

96. — 1) L'ordonnance intitulée "United Kingdom Designs (Protection) Ordinance" (chap. 44) est abrogée.

2) Tout acte accompli en vertu

a) de l'ordonnance intitulée "United Kingdom Designs (Protection) Ordinance" (chap. 44); ou

b) de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés (1949 c. 88 U.K.), sous sa forme modifiée et telle qu'elle est appliquée à Hong Kong en vertu de l'ordonnance intitulée "United Kingdom Designs (Protection) Ordinance" (chap. 44),

s'il est valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et dans la mesure où il aurait pu être accompli en vertu de la présente ordonnance, reste valable et continue à produire ses effets comme s'il avait été accompli en vertu des dispositions correspondantes de la présente ordonnance.

3) Toute mention faite dans un document quelconque à l'ordonnance intitulée "United Kingdom Designs (Protection) Ordinance" (chap. 44) doit être interprétée, à moins qu'un sens différent ne se dégage du contexte, comme désignant la présente ordonnance.

## ANNEXE PAYS MEMBRES DE L'UNION DE PARIS ET MEMBRES DE L'OMC

### **Pays ayant adhéré à la Convention de Paris**

Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Bélarus Belgique Bénin Bolivie Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada Chili Chine Chypre Colombie Congo Costa Rica

Côte d'Ivoire Croatie Cuba Danemark Égypte El Salvador Émirats arabes unis Espagne Estonie États-Unis d'Amérique Ex-République yougoslave de Macédoine Fédération de Russie Finlande France Gabon Gambie Géorgie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Haïti Honduras Hongrie Indonésie Iran (République islamique d') Iraq Irlande Islande Israël Italie Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Lesotho Lettonie Liban Libéria Libye Liechtenstein Lituanie Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Monaco Mongolie Nicaragua Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Ouzbékistan Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal République centrafricaine République de Corée République démocratique de Sao-Tomé-et-Principe République démocratique du Congo République de Moldova République dominicaine République du Mozambique République populaire démocratique de Corée République slovaque République tchèque République-Unie de

Tanzanie Roumanie Royaume-Uni Rwanda Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Névis Saint-Marin Saint-Siège Saint-Vincent-et-les Grenadines Sénégal Sierra Leone Singapour Slovénie Soudan Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Syrie Tadjikistan Tchad Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Uruguay Venezuela Viet Nam Yougoslavie Zambie Zimbabwe

**Pays, territoires et zones ayant adhéré à l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (à l'exclusion des pays ayant adhéré à la Convention de Paris)**

Angola Antigua-et-Barbuda Belize Brunéi Darussalam Communauté européenne Djibouti Dominique Équateur Fidji Îles Salomon Inde Jamaïque Koweït Macao Maldives Myanmar Namibie Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Qatar Thaïlande

\*

Titre abrégé anglais : Registered Designs Ordinance. Entrée en vigueur (du dernier texte modificatif) : 6 novembre 1998. Source : communication des autorités chinoises. Note : codification et traduction du Bureau international de l'OMPI.

\*

Caractères chinois, non reproduits ici (N.d.l.r.).

† Voir la note 1 (N.d.l.r.).

‡ Voir la note 1 (N.d.l.r.).