

1234
TROISIÈME FASCICULE

Octobre 1960

UNION INTERNATIONALE
POUR
LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

CONFÉRENCE DE LA HAYE

POUR LA REVISION DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE
CONCERNANT
LE DÉPÔT INTERNATIONAL DES DESSINS OU MODÈLES INDUSTRIELS
DU 6 NOVEMBRE 1925, RÉVISÉ A LONDRES LE 2 JUIN 1934

DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES

RÉPONSE DE LA FINLANDE
ET
PROPOSITION COMPLÉMENTAIRE DE LA SUISSE



BUREAU INTERNATIONAL
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
1960

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Avis préliminaire	4
Observations de la Finlande	4
Proposition complémentaire de la Suisse.	10

CONTENTS

	Page
Preliminary Note	5
Finnish Observations	5
Supplementary proposal by Switzerland	11

AVIS PRÉLIMINAIRE

Le présent fascicule contient, en langues anglaise et française, les observations de la Finlande, ainsi qu'une proposition complémentaire de la Suisse tendant à introduire dans l'Arrangement révisé un article concernant la constitution d'un fonds de réserve, la répartition du produit net annuel des textes et, éventuellement, la prise en charge par les pays membres des excédents de dépenses.

La Conférence diplomatique de La Haye qui doit s'ouvrir le 14 novembre 1960 aura à se prononcer sur cette dernière proposition.

Genève, le 15 octobre 1960.

OBSERVATIONS DE LA FINLANDE

Finlande (*Traduction*) :

Observations d'ordre général.

Il n'y a pas en Finlande de dispositions légales concernant les dessins ou modèles industriels autres que celles de la loi sur le droit d'auteur qui protègent les œuvres des arts appliqués pour autant qu'elles aient un caractère artistique. Les œuvres qui n'ont pas ce caractère, comme les dessins ou modèles industriels, ne sont pas protégés d'une façon générale, quoique dans certains cas, il puisse être fait recours aux dispositions concernant la concurrence déloyale qui sont parfois très restrictives.

Toutefois, un Comité gouvernemental étudie actuellement la question de la protection des dessins ou modèles dans le cadre d'une analyse générale de tous les problèmes concernant les dessins ou modèles industriels. Ce Comité agit en étroite coopération avec les Comités des dessins et modèles des autres pays scandinaves.

Comme la Finlande ne possède pas encore de législation sur les dessins ou modèles, elle n'a *a fortiori* aucune expérience en la matière. Ainsi, la question de savoir s'il conviendrait d'instaurer un régime d'examen préalable de la nouveauté avant l'enregistrement est très sérieusement débattue. Ainsi donc, tant que l'enquête en cours ne sera pas terminée, la manière dont certains points très importants seront réglementés par la future loi sur les dessins ou modèles est encore très incertaine. Il est par conséquent très difficile de savoir si la Finlande accédera ou non à l'Arrangement de La Haye révisé. Étant donné que les modèles finnois sont fort connus dans le monde, il est probable que leurs exportateurs manifesteront un certain intérêt à l'Arrangement. Toutefois, celui-ci devra donner des garanties suffisantes pour éviter qu'un pays membre — comme la Finlande — ne soit submergé de demandes concernant la protec-

PRELIMINARY NOTE

The present volume contains in English and in French, the observations of Finland and a supplementary proposal by Switzerland aimed at introducing in the revised Arrangement an article with regard to the establishment of a reserve fund, the sharing of the net annual income from fees, and possibly, the covering by the States Members of excess expenses.

The Diplomatic Conference of The Hague which is due to begin on 14th November 1960 will be called upon to declare itself on this last proposition.

Geneva, 15th October 1960.

FINNISH OBSERVATIONS

Finland :

General Observations.

There are in Finland no statutory provisions regarding industrial designs or models, except those in the Copyright Act which gives protection to articles of applied art. But in this case the articles must amount to an artistic degree. Patterns of lower degree such as industrial designs or models are not protected in general, but in some cases the rules regarding unfair competition may be applicable, a few cases in the matter being very restrictive.

The question of protection of designs, however, is at present subject to an enquiry by a Government Committee, with the task to study all questions regarding industrial designs or models. In this task the Committee acts in close cooperation with the Designs Committees in the other Scandinavian Countries.

As Finland has not so far had any domestic legislation on designs or models, there is in Finland no experience in the matter. The question for instance, whether there should be a novelty search before registration or not, is to be taken under due consideration. Thus, before the enquiry is concluded it is obvious that there will be a number of important aspects of the future Designs Act that are highly uncertain. It is therefore difficult to express an opinion as to whether Finland will accede to a revised Hague Arrangement. Finnish design being well known all over the world, the exporters of articles of Finnish design will apparently have some interest in the Arrangement. However, the Arrangement must be such as to give sufficient safeguards against the contingency of an adherent country—as for instance Finland—being overrun by a mass of claims to protection for designs that will not be used in that country.

tion de modèles qui ne seront finalement pas utilisés dans ce pays. Il est donc à prévoir que la Finlande ne pourra adhérer audit Arrangement que si des garanties raisonnables sont données en vue d'éviter de trop nombreuses demandes de protection de modèles qui ne répondent à aucun intérêt réel dans ce pays.

Certaines conditions essentielles doivent être remplies en vue de répondre aux considérations qui précèdent :

1. Une sorte de limitation territoriale facultative est nécessaire en vue d'éviter que de nombreuses demandes d'enregistrement ne soient déposées pour des dessins ou modèles qui ne seront pas utilisés dans le pays considéré. Des dispositions semblables à celles de l'article 3 *bis* de l'Arrangement de Madrid sur les marques de fabrique de commerce, devraient donc être incorporées dans l'Arrangement révisé de La Haye.

2. Un pays devrait être autorisé à empêcher cet afflux de demandes par le moyen de sa législation domestique ; il devrait en particulier pouvoir décider que le dessin doit être utilisé effectivement sur son territoire dans un délai raisonnable, par exemple une année après le dépôt. A ce sujet les dispositions envisagées à l'article 5, alinéa 4 de l'Arrangement révisé de La Haye sont insuffisantes.

3. Les taxes du Bureau international devraient être fixées à un montant suffisamment élevé pour couvrir non seulement les frais occasionnés audit Bureau par l'administration des dessins ou modèles internationaux, mais également les frais des offices nationaux pour le travail et les charges supplémentaires découlant de l'enregistrement international, tels que le coût de l'examen préalable de nouveauté dans les pays où de tels examens ont lieu, ou encore de la classification des dessins ou modèles enregistrés et de leur communication au public. A ce sujet, il est évident que le poids de ces charges est plus grand pour un petit pays lorsqu'il adhère à l'Arrangement que lorsqu'il n'a à s'occuper que de la protection domestique. En outre, le coût de l'enregistrement international devrait être suffisamment élevé pour éviter que la protection ne soit réclamée pour des dessins ou modèles qui ne sont destinés au commerce international. Les taxes proposées ne semblent pas distinguer suffisamment entre les diverses situations et paraissent insuffisantes.

Enfin, la Finlande ne se considère pas comme définitivement liée par les observations qui précèdent et si d'autres pays présentaient des propositions susceptibles de l'intéresser, il est possible qu'elle s'y rallie. Cette remarque ne concerne pas seulement les observations d'ordre général, mais également les observations détaillées ci-après.

Projet d'Arrangement.

Article 3, alinéa 4.

En principe, la Finlande n'est pas favorable aux dépôts multiples. Au cas, toutefois, où un système de dépôts multiples recevait une approbation générale, il serait souhaitable que leur nombre en demeurât aussi limité que possible. Le chiffre de 20 mentionné à l'article 2 du Règlement proposé n'est pas acceptable : un même dépôt ne devrait pas comprendre plus de 5 dessins ou modèles. Quant à la réduction des taxes envisagées à l'article 6, alinéa 2 *b* en faveur des dépôts multiples, elle semble être inutilement libérale et aller à l'encontre des observations d'ordre général qui précèdent.

Therefore it seems possible for Finland to adhere to the Arrangement only provided that there are reasonable guarantees safeguarding against an unreasonable mass of foreign claims to protection for designs without any real interest in that particular country.

Thus, some main conditions must be fulfilled as to reach the above mentioned purpose. The conditions are the following :

1. Some kind of facultative territorial limitation is necessary to prevent overrunning by a mass of claims to protection for designs that will not be used in one country. It is suggested that provisions similar to those of Article 3 *bis* of the Madrid Arrangement on Trade Marks be embodied in the revised Hague Arrangement.

2. An adherent country must be given the faculty to prevent such an overrunning by means of domestic legislation, especially by a protective provision that the design must really be used in that particular country within a reasonable period, for instance one year after the deposit. In this respect the provisions in the proposed Article 5, paragraph 4 of the revised Hague Arrangement are not sufficient.

3. The various fees to be collected by the International Bureau should be set on a level sufficiently high to cover not only the costs of the Bureau in handling the international deposit of designs, but also the costs of the national patent offices for the work and services rendered by them consequent upon the international registration, for instance the costs of the novelty search in the countries where such a search is undertaken, and the costs necessary for classifying the registered designs and making them readily available to the public. As to this point, it is understood that the burden of costs for a small country in adhering the Arrangement are much higher than if there were a domestic protection only. Furthermore, the costs of international registration should be of such a high level as to prevent claiming protection for designs without any connection to international trade. In that respect the proposed fees seem to be neither sufficiently distinguished to several situations nor high enough.

Finally, Finland will not bind herself to or by the observations above, and if from the side of other countries suggestions are made in which Finland can have an interest, it is possible that Finland will adhere to them. This is said not only in accordance to the general observations mentioned above, but also to the observations below.

The Draft Arrangement.

Article 3, paragraph 4.

In principle Finland is opposed to the idea of multiple deposits. In case, however, a system of multiple deposits should be generally accepted, it is desirable that the permissible number should be kept as low as possible. The number of twenty mentioned in Rule 2 of the Draft Regulations is too high. It is suggested that the number of designs in the same deposit should not exceed five. The reduction of fees provided in Rule 6, paragraph 2 *b* in the case of multiple deposits appears to be unnecessarily liberal and against the purpose in the general observations above.

Article 4, alinéa 5.

Il serait désirable d'établir une sorte de classification des dessins ou modèles, classification que le Bureau international et les pays membres puissent utiliser pour leurs registres dans l'intérêt du public. Une telle classification constituerait une aide pour l'administration des enregistrements internationaux, mais ne devrait avoir aucune conséquence juridique quant aux violations des droits découlant de l'enregistrement.

Article 7.

Une durée de protection de cinq années est trop longue pour certaines industries. Nous proposons que la première période soit fixée à trois années en vue de permettre la radiation des dessins ou modèles dont une protection plus longue n'est pas envisagée. La seconde période pourrait alors être fixée à six années. Une taxe d'un montant plus élevé permettrait d'éviter des renouvellements inutiles.

Les dispositions des articles 7 et 10 concernant la durée de protection ne semblent pas très faciles à comprendre. Elles devraient être rédigées d'une manière plus claire.

Article 9.

Il semble douteux que les dispositions concernant le signe à apposer sur l'objet soient en harmonie avec les dispositions de l'article 5, lettre D, de la Convention de Paris.

Il serait préférable que les alinéas 2 et 3 de l'article 9 soient abrogés.

*Projet de Règlement.**Article 1^{er}, alinéa 3 b.*

Il est suggéré, aux observations d'ordre général qui précèdent, que le principe de la limitation territoriale facultative soit incorporé dans l'Arrangement dans le sens des dispositions de l'article 3 *bis* de l'Arrangement de Madrid révisé sur les marques de fabrique ou de commerce. La rédaction de cet alinéa devrait donc être modifiée dans ce sens.

Article 2.

Cet article se réfère à l'article 3, alinéa 4 du projet d'Arrangement. En réalité, les règles concernant les dépôts multiples devraient être incorporées dans l'Arrangement proprement dit. Le nombre maximum de ces dépôts devrait être limité à 5.

Article 6.

Voir les observations d'ordre général qui précèdent et les observations concernant l'article 3, alinéa 4 du projet d'Arrangement.

Article 4, paragraph 5.

It would apparently be desirable to establish some sort of classification of designs or designed articles to be used by the Bureau and member countries in establishing registers of designs in the interest of the public. Such a classification should be an administrative aid in handling the international registration, but it should have no legal consequences as to infringement or anticipation.

Article 7.

A period of protection of five years is in some industrial branches too long. It is suggested that the first period should be three years in order to let those designs fall out of the Register which are not of interest to uphold any longer. The second period could then be six years. A higher fee would prevent from unnecessary renewal.

The provisions regarding the period of protection in Articles 7 and 10 do not seem to be very easy to understand. It is therefore suggested that they be rearranged in a more precise manner.

Article 9.

It is doubtful whether the provisions authorizing the use of a special marking as a condition for certain remedies are in good harmony with Article 5, section D of the Paris Convention. It would be preferable if paragraphs 2 and 3 of the present Article could be deleted.

*The Draft Regulations.**Rule 1, paragraph 3 b.*

In the general observations above it is suggested that the principle of facultative territorial limitation be embodied in the Arrangement itself and drafted on the lines of Article 3 *bis* of the revised Madrid Arrangement on Trade Marks. The drafting in the present rule should be correspondingly amended.

Rule 2.

Reference is made to the observations relating to Article 3, paragraph 4 of the Draft Arrangement. It is suggested that the conditions for multiple deposits should be embodied in the Arrangement itself. The permitted maximum number of multiple deposits should not exceed five.

Rule 6.

See general observations above and observations relating to Article 3, paragraph 4 of the Draft Arrangement.

PROPOSITION COMPLÉMENTAIRE DE LA SUISSE

Article à insérer entre les articles 13 et 14 du projet d'Arrangement.

1. Le produit net annuel des taxes, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement, sera placé dans un fonds de réserve. Lorsque ce fonds aura atteint le plafond de Fr. 200 000.— il ne sera plus alimenté et ledit produit net sera réparti entre les États contractants par parts égales.

2. Si à la fin d'une année un excédent de dépenses ne peut être couvert au moyen du fonds de réserve, les États contractants en supporteront la charge proportionnellement au nombre des dépôts faits pendant cette année par leurs ressortissants respectifs.

Motifs : Voir les « Observations suisses au sujet du projet de revision », page 12 du deuxième fascicule.

Berne, le 13 octobre 1960.

SUPPLEMENTARY PROPOSAL BY SWITZERLAND

Article to be inserted between Article 13 and 14 of the Draft Arrangement.

1. The net annual income from fees, after deducting the common charges necessitated by implementing the present Arrangement, shall be placed in a reserve fund. When this fund shall have reached a ceiling of Fr. 200,000.— no further payments shall be made to it and the said net income shall be shared between the Contracting States in equal parts.

2. If at the end of any year, the excess of expenses cannot be covered by the reserve fund, the Contracting States shall pay such expenses in proportion to the number of deposits made during that year by their respective nationals.

Reasons : See the observations by Switzerland on the subject of the revision on page 11 of the Second Volume.

Geneva, 13th October, 1960.