

Union particulière pour l'enregistrement international des marques (Union de Madrid)

Assemblée

**Cinquantième session (29^e session extraordinaire)
Genève, 3 – 11 octobre 2016**

RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA BASE DE DONNÉES SUR LES PRODUITS ET SERVICES DU SYSTÈME DE MADRID

établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le présent document décrit l'état d'avancement de l'élaboration de la base de données contenant les indications acceptables des produits et des services aux fins des procédures applicables en vertu du système de Madrid (ci-après dénommée "base de données des produits et services du système de Madrid" ou "base de données MGS").
2. En septembre 2009, l'Assemblée de l'Union de Madrid a approuvé un projet d'une durée de deux ans visant à concevoir la base de données MGS, comme indiqué dans le document MM/A/42/3, ainsi qu'un financement d'un montant de 1,2 million de francs suisses prélevé sur le fonds de réserve de l'Union de Madrid pour sa mise en œuvre durant l'exercice biennal 2010-2011 (voir le paragraphe 28 du document MM/A/42/4). Sept rapports sur l'état d'avancement des travaux ont déjà été présentés à l'Assemblée de l'Union de Madrid (voir les documents MM/A/42/3, MM/A/43/2, MM/A/44/3, MM/A/45/2, MM/A/46/2, MM/A/48/2 et MM/A/49/2).
3. Le 1^{er} janvier 2012, le projet de base de données MGS est passé en mode opérationnel, ce qui signifie que l'appui opérationnel permanent est depuis lors financé par le budget ordinaire.

4. Le présent document fait le point sur l'évolution de la base de données MGS depuis le précédent rapport sur cette question (voir le document MM/A/49/2), à savoir pendant la période comprise entre le 1^{er} juin 2015 et le 30 mai 2016.

RÉSULTATS OBTENUS

5. Le 1^{er} juin 2015, le gestionnaire de la base de données sur les produits et services du système de Madrid (gestionnaire MGS) a été mis à disposition sur le site Web public de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), avec les caractéristiques suivantes :

- interfaces en 17 langues, à savoir allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, portugais, russe, serbe, turc et ukrainien; et
- mise à disposition, par 20 offices de propriété intellectuelle nationaux ou régionaux participants, de données relatives à l'acceptation à afficher dans la base de données MGS. Des données partielles sur l'acceptation ont au moins été communiquées par les offices des parties suivantes : Allemagne, Autriche, Bélarus, Benelux, Chine, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Portugal, République de Corée, République de Serbie, Singapour, Suisse, Turquie, Ukraine et Union européenne.

6. Le 1^{er} janvier 2016, la base de données MGS a été alignée sur la version 2016 de la dixième édition de la classification de Nice. Les mises à jour ont été intégrées dans les 17 langues disponibles en ligne à ce stade.

COOPÉRATION

7. Entre juin 2015 et mai 2016, sept nouveaux pays ont rejoint la liste des pays participants à la base de données MGS, ce qui porte à un total de 27 le nombre de parties contractantes du système de Madrid affichant des données relatives à l'acceptation dans le gestionnaire MGS.

8. Les données relatives à l'acceptation fournies par les pays participants à la base de données MGS sont utilisées dans la fonction exclusive de l'OMPI intitulée "Vérifier acceptation par partie contractante désignée". Cette fonction permet aux déposants de savoir non seulement qu'un terme accepté par le Bureau international sera accepté dans une partie contractante désignée mais, ce qui est plus important, que certains termes sont rejetés par certaines parties contractantes et entraîneront la communication d'un refus provisoire de leur part.

9. Compte tenu de la couverture mondiale du système de Madrid, et bien que l'utilisation accrue de la base de données MGS soit censée faciliter, à terme, l'harmonisation des pratiques en matière de classement des marques entre les États membres, il existe des raisons de ne pas accepter certains termes dans toutes les parties contractantes désignées possibles du système de Madrid, par exemple des exigences en matière de degré de précision du vocabulaire utilisé pour décrire les produits et services dans certains ressorts juridiques ou encore l'existence d'une législation nationale particulière empêchant l'utilisation de certains termes.

10. Les sept nouveaux pays participants pour lesquels des données relatives à l'acceptation ont été mises à disposition via la fonction "Vérifier acceptation par partie contractante désignée" sont les suivants :

- Estonie (EE) – juin 2015
- Finlande (FI) – septembre 2015
- Colombie (CO) – octobre 2015
- Danemark (DK) – novembre 2015
- Suède (SE) – décembre 2015
- Royaume-Uni (GB) – décembre 2015
- Mongolie (MN) – avril 2016

DIVERSITÉ LINGUISTIQUE

11. En avril 2016, grâce à la coopération établie avec l'Office de la propriété intellectuelle de la Mongolie (IPOM), l'interface en mongol a été mise en œuvre dans le gestionnaire MGS, qui enregistre ainsi sa dix-huitième langue.

12. Les 18 langues disponibles dans l'interface MGS, à compter du mois d'avril 2016, sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, néerlandais, hébreu, italien, japonais, mongol, norvégien, portugais, russe, serbe, turc et ukrainien.

13. Pour le moment, l'interface en mongol donne accès uniquement à une base de données en mongol limitée à la liste alphabétique de la classification de Nice, mais l'IPOM a fait part de sa volonté de poursuivre la traduction du reste de la base de données MGS afin de renforcer son utilité pour les déposants mongols.

14. Il convient de noter que la plupart des langues proposées dans la base de données MGS pour aider les utilisateurs nationaux, lorsqu'ils déposent des marques aux niveaux national et international, sont des langues non européennes et que la collaboration en cours devrait permettre d'ajouter d'autres langues non européennes, reflétant la portée mondiale des services de l'OMPI.

INTRODUCTION DE NOUVELLES FONCTIONS

15. En mars 2016, une nouvelle version de la base de données MGS a été mise à disposition sur le site Web de l'OMPI. Cette version a apporté des améliorations et inclut de nouvelles fonctions destinées à renforcer l'utilité de l'application MGS et à améliorer l'accès à l'information relative à la classification.

16. Les notes explicatives de la classification de Nice ont été mises à disposition pour la première fois dans toutes les langues de la base de données MGS, offrant ainsi aux déposants un accès, dans leur langue nationale, à des orientations importantes pour le classement des marques. Les notes explicatives relatives aux différentes classes contiennent des informations utiles pour s'assurer du classement correct d'un produit ou d'un service et complètent les informations fournies par les indications générales des intitulés des différentes classes de la classification de Nice.

17. Les codes de groupes similaires utilisés par l'Office japonais des brevets (JPO) et l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) ont été rendus accessibles pour la première fois dans le système MGS. Ces codes japonais et coréens définissent deux taxonomies de granularité différente associées aux groupes de produits ou de services qui sont réputés similaires entre eux lors de l'examen des demandes d'enregistrement fondé sur motifs relatifs. Les déposants du Japon et de la République de Corée sont encouragés à se rapporter à ces

codes avant de déposer une demande d'enregistrement de marque afin de détecter l'existence de marques enregistrées similaires.

18. Il convient de noter que les utilisateurs non asiatiques bénéficient aussi d'un accès à ces codes de groupes similaires, car ceux-ci peuvent faciliter la recherche de marques antérieures par similitude avant le dépôt d'une demande internationale dans laquelle le Japon ou la République de Corée est désignée.

CONTENU DE LA BASE DE DONNÉES MGS

19. La principale langue de la base de données MGS est l'anglais, et les nouveaux produits ou services sont intégrés sur la base de leur description en anglais. Au fil du temps, les descriptions en anglais des produits et services, issues de diverses sources, ont été examinées et intégrées dans la base de données MGS.

20. L'annexe I présente le contenu, au mois d'avril 2016, de la base de données MGS du point de vue de l'origine des données intégrées. Les différentes sources sont :

- la classification de Nice, c'est-à-dire les descriptions de la liste alphabétique et des intitulés de classe;
- l'outil de recherche "TM5-ID list", c'est-à-dire les descriptions issues de la liste harmonisée élaborée conjointement par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), le JPO, le KIPO, l'Administration d'État pour l'industrie et le commerce de la République populaire de Chine (AEIC) et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO);
- le Manuel de l'USPTO;
- la base de données européenne harmonisée publiée dans l'outil de classement de l'OHMI, TMclass; et
- les "autres sources", notamment les données extraites d'autres sources, principalement sur la base de la fréquence d'apparition, par exemple dans le registre international du système de Madrid ou les demandes internationales reçues par Bureau international.

21. Il convient de noter que certaines descriptions de produits ou services issues de sources externes sont intégrées dans la base de données MGS mais n'apparaissent pas dans la liste MGS proposant des descriptions afin d'établir des listes de produits et services. Cela signifie qu'elles n'apparaissent pas dans les résultats des fonctions "Parcourir" et "Rechercher" de la base de données MGS. Elles sont intégrées uniquement pour qu'il soit indiqué que ces descriptions seront acceptées par le Bureau international si elles sont comprises dans une demande internationale, et elles apparaissent comme telles dans la fonction "Vérifier l'acceptation par l'OMPI"¹. La plupart du temps, ces descriptions sont déjà représentées dans la base de données par des descriptions synonymes.

22. Au mois d'avril 2016, 78 197 descriptions en anglais avaient été examinées et intégrées dans la base de données MGS, dont 78% apparaissaient dans la liste MGS proposant des descriptions pouvant être sélectionnées par les déposants et 22% étaient des descriptions supplémentaires utilisées aux fins de validation dans la fonction "Vérifier l'acceptation par l'OMPI".

¹ Compte tenu de certains problèmes techniques concernant la relation entre la base de données MGS et l'environnement opérationnel d'examen, certaines divergences peuvent apparaître dans des circonstances exceptionnelles. Le Bureau international prend actuellement des mesures pour résoudre ces problèmes.

23. L'annexe II présente le contenu de la base de données MGS en anglais, du point de vue de la répartition entre la liste MGS (descriptions proposées pour être sélectionnées par les déposants) et les données supplémentaires acceptées d'un point de vue opérationnel (descriptions reflétant la souplesse du Bureau international quant à l'examen opérationnel).

24. Il convient de noter que, pour limiter aux données de la plus haute qualité les tâches de traduction et de validation effectuées par les offices nationaux coopérants, seules les descriptions proposées dans la liste MGS sont envoyées aux offices pour traduction ou vérification de l'acceptation.

25. L'annexe III donne un aperçu de la représentation relative dans les différentes langues de la base de données.

26. L'annexe IV présente le contenu relatif de la base de données MGS en ce qui concerne les données sur les indications acceptées par les parties contractantes accessibles par l'intermédiaire de la fonction "Vérifier acceptation par partie contractante désignée".

MISES À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES MGS

27. Les données sur les indications acceptées ou non par chacune des parties contractantes participantes proviennent de diverses sources :

- les données communiquées directement par les offices nationaux qui ont traduit la base de données ou vérifié l'acceptation ou le rejet du contenu en anglais;
- la liste harmonisée des produits et services TM5 – ID;
- le Manuel des indications acceptables de produits et services de l'USPTO;
- la base de données européenne harmonisée; et
- la liste des indications de produits et services acceptables du KIPO.

28. En 2015, une coopération a également été mise en place avec l'EUIPO, de sorte que l'accès à la base de données européenne harmonisée puisse permettre des mises à jour régulières de l'état d'acceptation en ce qui concerne la base de données MGS, pour l'Union européenne ainsi que pour les pays européens participant à la fonction MGS intitulée "Vérifier acceptation par partie contractante désignée".

POURSUITE DE L'ENRICHISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES MGS

VÉRIFICATION DE L'ACCEPTATION PAR LES OFFICES NATIONAUX

29. La coopération entre le Bureau international et les parties contractantes du système de Madrid, ou les pays préparant leur adhésion au système de Madrid, se poursuit en vue d'accroître les données relatives aux indications acceptées qui figurent dans la base de données MGS pour fournir aux déposants des informations utiles aux fins du dépôt international, c'est-à-dire des informations leur permettant de savoir à l'avance si certains termes de leur liste sont de nature à entraîner un refus provisoire de la part de pays qu'ils désignent.

INTÉGRATION DE NOUVELLES INDICATIONS DE PRODUITS ET SERVICES

30. Afin de rendre la base de données MGS aussi utile que possible pour les déposants de demandes internationales et nationales, celle-ci continuera d'être enrichie au moyen d'indications de produits et de services extraites de différentes sources, telles que :

- les termes fréquemment utilisés extraits périodiquement des demandes internationales reçues par le Bureau international ainsi que du Registre international des marques;
- la liste harmonisée TM5 ID;
- la base de données européenne harmonisée;
- les listes nationales de produits et de services reçues des offices de propriété intellectuelle nationaux, telles que celles déjà communiquées par les pays suivants : Allemagne, Australie, Chine, Japon, République de Corée et Suisse; et
- les registres de marques nationaux des pays coopérant avec l'OMPI dans le cadre du projet de base de données mondiale sur les marques, et dont les indications fréquemment utilisées qui ne figurent pas encore dans la base MGS seront examinées en vue de leur intégration. Des termes fréquemment utilisés ont déjà été extraits des registres nationaux de l'Australie, du Canada, des États-Unis d'Amérique, d'Israël, de la Fédération de Russie, du Japon, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et de la Suisse.

BUDGET

31. En 2015, l'Assemblée de l'Union de Madrid a approuvé l'utilisation du solde des crédits du projet à fin 2015 pour aider certains offices nationaux dans la traduction de la base de données MGS dans leur langue nationale (voir le paragraphe 28 du document MM/A/49/2).

32. L'annexe V contient un tableau indiquant la ventilation de la dotation initiale (232 000 francs suisses) mise à disposition par l'OMPI pour la traduction de la base de données MGS et les dépenses effectivement engagées jusqu'au 30 mai 2016, pour le travail de traduction effectué par les offices nationaux initialement retenus pour bénéficier d'un soutien financier ou qui ont demandé à en bénéficier. Le tableau indique en particulier (dans la colonne "Solde reporté sur 2015") les fonds dont chaque office participant dispose encore pour poursuivre la traduction de la base de données MGS.

33. Au mois de mai 2016, un montant total de 105 987 francs suisses restait disponible pour financer la traduction de la base de données MGS dans les langues pour lesquelles un mémorandum d'accord a été signé entre l'OMPI et l'office national correspondant.

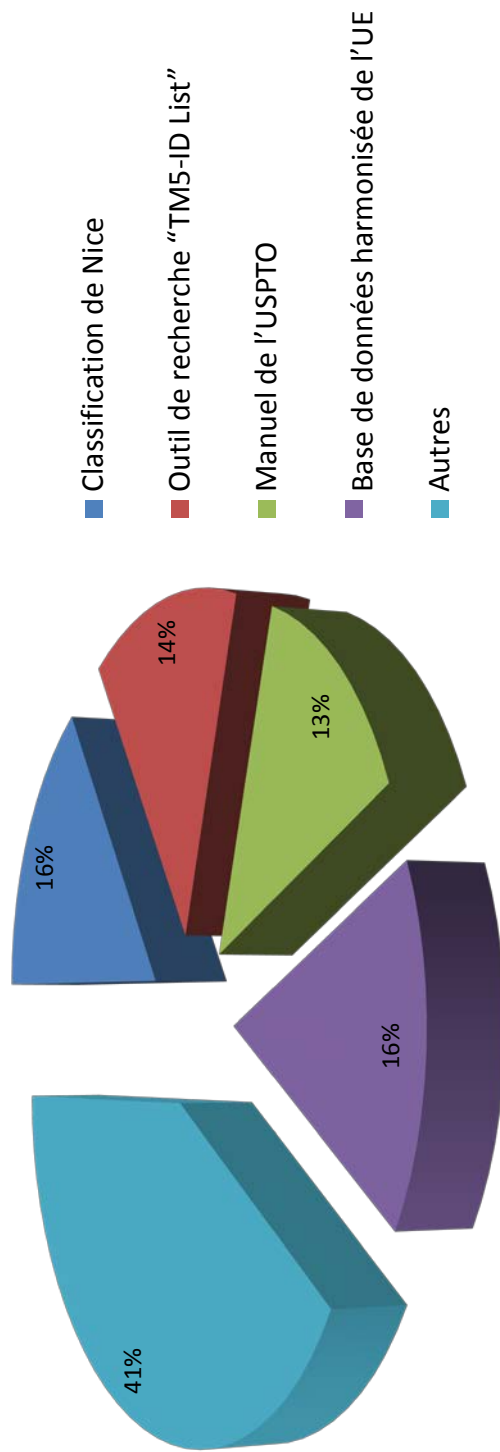
34. *L'assemblée est invitée*

i) à prendre note du "Rapport sur l'état d'avancement de la base de données sur les produits et services du système de Madrid" (document MM/A/50/1), et notamment de son paragraphe 33 sur le solde des crédits affectés au projet, et

ii) à prier le Bureau international de lui présenter en 2017 un nouveau rapport sur l'état d'avancement de la base de données sur les produits et services du système de Madrid, en indiquant en particulier l'utilisation faite du solde des crédits affectés au projet.

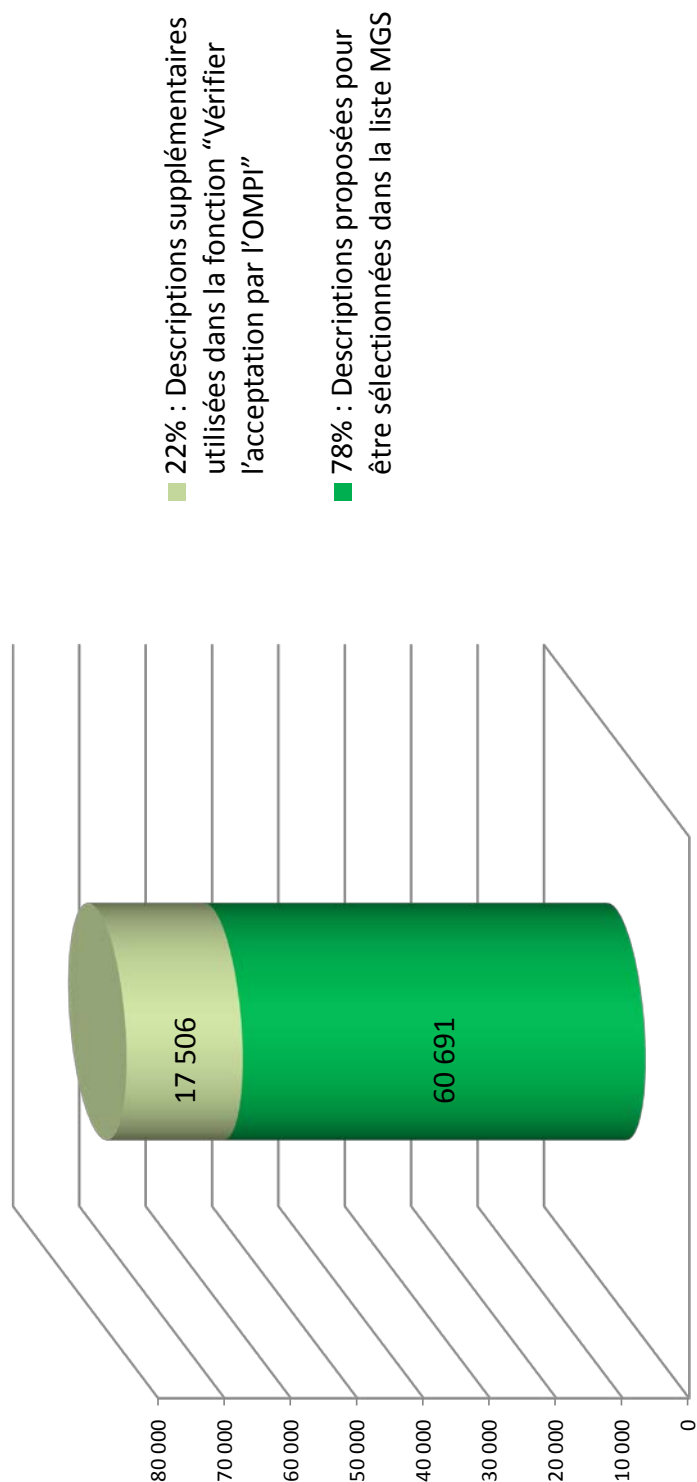
[Les annexes suivent]

Sources de données de la base de données MGS



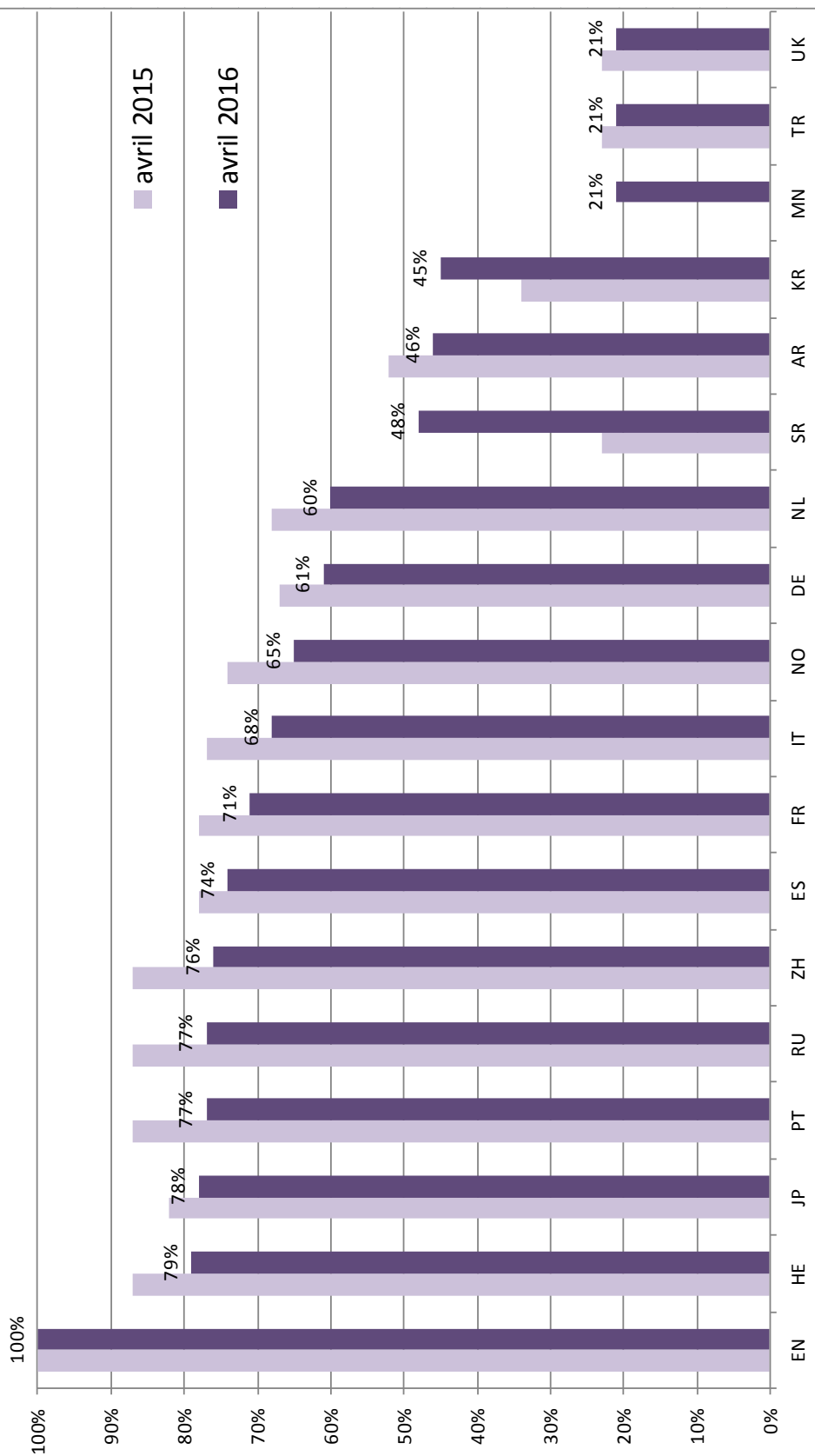
[L'annexe II suit]

Contenu de la base de données MGS en anglais mai 2016



[L'annexe III suit]

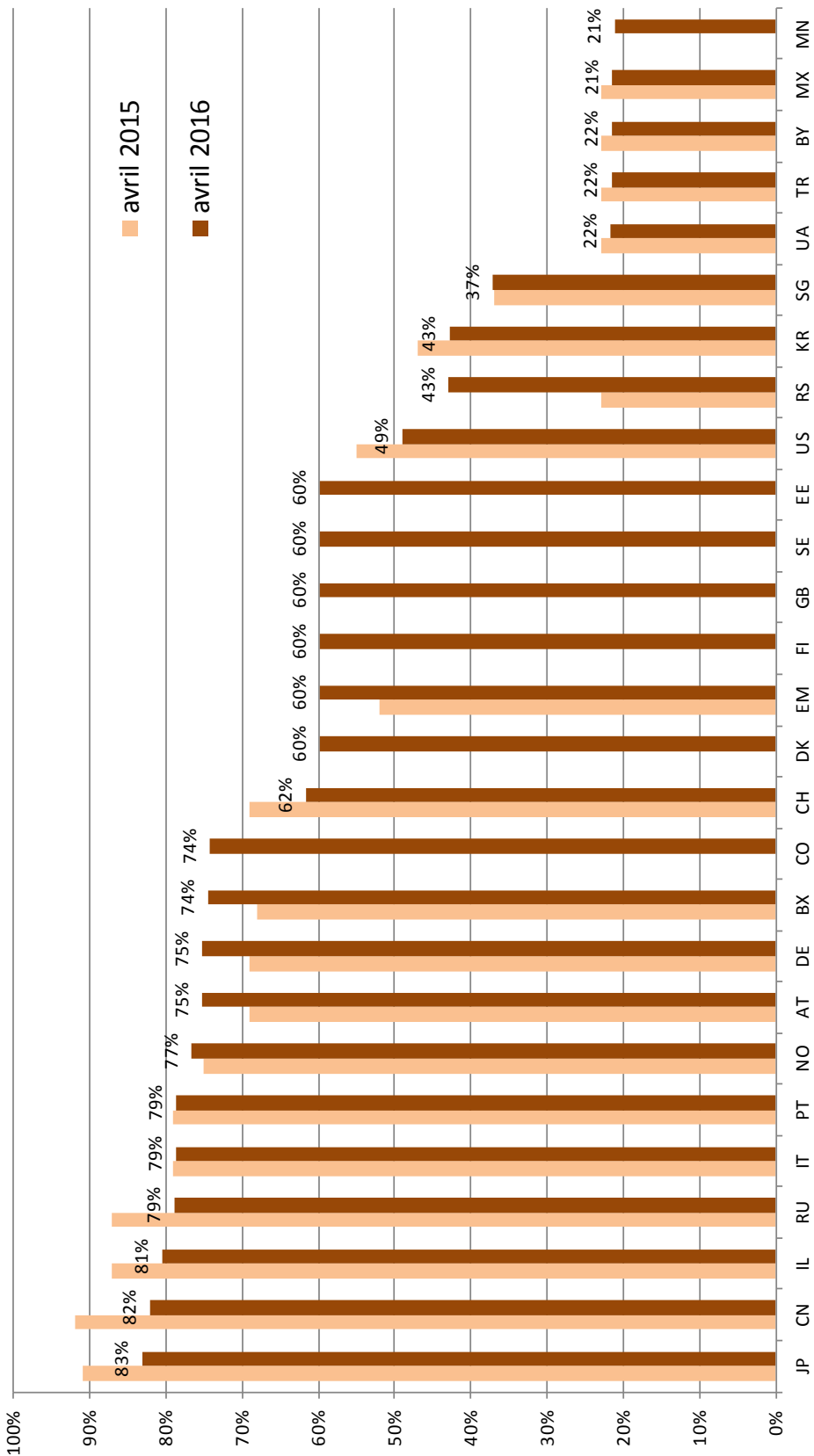
Représentation des différentes langues dans la base de données MGS



AR : arabe, **DE** : allemand, **EN** : anglais, **ES** : espagnol, **FR** : français, **HE** : hébreu, **IT** : italien, **JP** : japonais, **KR** : coréen, **MN** : mongol, **NL** : néerlandais, **NO** : norvégien, **PT** : portugais, **RU** : russe, **SR** : serbe, **TR** : turc, **UK** : ukrainien, **ZH** : chinois simplifié

[L'annexe IV suit]

**Données concernant l'acceptation par partie contractante désignée dans la base de données MGS
mai 2016**



AT : Autriche, **BX** : Benelux, **BY** : Bélarus, **CH** : Suisse, **CN** : Chine, **CO** : Colombie, **DE** : Allemagne, **DK** : Danemark, **EE** : Estonie, **EM** : Union européenne,
FI : Finlande, **GB** : Royaume-Uni, **IL** : Israël, **IT** : Italie, **JP** : Japon, **KR** : République de Corée, **MN** : Mongolie, **MX** : Mexique, **NO** : Norvège, **PT** : Portugal,
RS : République de Serbie, **RU** : Fédération de Russie, **SE** : Suède, **SG** : Singapour, **TR** : Turquie, **UA** : Ukraine, **US** : États-Unis d'Amérique

[L'annexe V suit]

BUDGET POUR LA TRADUCTION DE LA BASE DE DONNÉES MGS
Au 30 mai 2016

(francs suisses)	Dotation	Dépenses						TOTAL	Solde
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Dotation initiale pour la traduction de la base de données MGS (voir l'Annexe V du document MM/A/44/3)	232 000								
ARABE (Mémoire d'accord avec le DCIP - République arabe syrienne)	32 000			12 588			12 588		19 412
CHINOIS (Accord avec l'Administration d'État pour l'industrie et le commerce (SAIC) - Chine)	36 000	15 365	16 967	3 668			36 000		0
NÉERLANDAIS (Mémoire d'accord avec l'OBPI - Benelux)	32 000	11 669	6 488				18 157		13 843
ITALIEN (Mémoire d'accord avec l'Office italien des brevets et des marques (UIBM) - Italie)	32 000	13 766	5 061	2 486	3 145		24 458		7 542
CORÉEN (Mémoire d'accord avec le KIPO - République de Corée)	30 000						0		30 000
RUSSE (Mémoire d'accord avec ROSPATENT - Fédération de Russie)	36 000	13 005	3 033	6 954	1 928	4 943	29 863		6 137
SERBE (Mémoire d'accord avec l'Office de propriété intellectuelle de la République de Serbie)	30 000					1 335	785	2 120	27 880
Fonds pour la traduction utilisés pour clôturer le budget affecté au développement en décembre 2011 (voir l'Annexe I du document MM/A/45/2)	3 171		3 171				-345*	2 826	345
Fonds non attribués au mois de mai 2016	829						0		829
TOTAL GÉNÉRAL		13 005	47 004	35 470	17 002	11 756	785	126 013	
SOLDE disponible pour la traduction au mois de mai 2016									105 987

* Ajustement effectué pour tenir compte des coûts précis

[Fin de l'annexe V et du document]