

Comité des normes de l'OMPI (CWS)

Septième session
Genève, 1^{er} – 5 juillet 2019

RAPPORT SUR LA TACHE N° 60

Document préparé par le Bureau international

RAPPEL

1. L'Équipe d'experts chargée des normes relatives aux marques a été créée à la troisième session du CWS tenue en avril 2013 (voir les paragraphes 55 à 62 et le paragraphe 74.e) du document CWS/3/14). À sa cinquième session tenue en 2017, le Comité des normes de l'OMPI (CWS) est convenu de reporter les travaux restant à accomplir par l'équipe d'experts dans le cadre de la tâche n° 49, à savoir élaborer des recommandations sur la gestion électronique des marques de mouvement ou multimédias, jusqu'à la mise en œuvre de la directive 2008/95/CE prévue en 2019 (voir le paragraphe 4 du document CWS/5/10 et le paragraphe 67 du document CWS/5/22).

2. À sa sixième session tenue en 2018, le CWS a examiné des propositions de ses membres visant à réviser la norme ST.60 de l'OMPI portant sur la "*Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques*". Le CWS a créé la tâche n° 60, dont la description est libellée comme suit :

"Établir une proposition relative à la numérotation des codes INID concernant les marques verbales et les marques figuratives; sur la division du code INID (551) et l'éventuelle création d'un code INID pour les marques combinées."

Le CWS a confié la nouvelle tâche à l'Équipe d'experts chargée des normes relatives aux marques afin qu'elle l'examine de façon plus approfondie, et a prié l'équipe d'experts de présenter une proposition ou un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux à la septième session du comité (voir les paragraphes 128 à 133 du document CWS/6/34).

DISCUSSIONS ET RESULTATS – TACHE N° 60

3. L'Équipe d'experts chargée des normes relatives aux marques a examiné les trois éléments de la tâche n° 60 et a tenu des discussions en ligne à leur sujet. Le Bureau international a également mené des discussions internes sur ces éléments avec les unités administratives concernées, notamment celle chargée du système de Madrid.

4. En ce qui concerne la recherche de codes INID appropriés pour les marques verbales et les marques figuratives, l'équipe d'experts propose d'adopter la révision présentée dans le document CWS/7/19. L'équipe d'experts a étudié plusieurs options et n'en a identifié qu'une seule qu'elle pourrait recommander.

5. En ce qui concerne la division du code 551 pour établir une distinction entre marques collectives, marques de certification et marques de garantie, le système de Madrid a indiqué qu'il préférerait que ces éléments restent répertoriés sous un code unique. Le système de Madrid a communiqué la déclaration suivante à l'appui de cette position :

Une indication unique quant au fait que la marque de base est une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, plutôt que des indications distinctes pour ces types de marques respectifs

Avant le 1^{er} janvier 1989, seules les marques collectives étaient régies par le règlement (règle 10.1)i) du cadre juridique du système de Madrid.

Entre le 1^{er} janvier 1989 et le 1^{er} avril 1996, le cadre juridique (règle 14.2)xii) du règlement) renvoyait à "marque collective", "marque de certification" ou "marque de garantie". Des cases à cocher distinctes permettaient de désigner les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie de manière spécifique mais en utilisant le même code INID (55) ("(55) Indication du fait que la marque est une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie").

L'ancien règlement stipulait effectivement que ces marques devaient être indiquées séparément, ce qui toutefois avait donné lieu à des problèmes car certains pays ne reconnaissent pas tous ces types de marques. Sur la base de ce raisonnement, le cadre juridique (l'actuel règlement commun) avait été modifié.

Avec une indication plus générale, un pays qui reconnaît les marques collectives mais pas les marques de certification peut, lorsque la marque de base est une marque de certification, accepter de protéger la marque internationale en tant que marque collective, ou inversement. Il était toutefois reconnu à l'époque que cela pouvait poser des difficultés quand un pays protège plusieurs types de marques mais dans des conditions différentes.

La réintroduction de cases spécifiques pourrait entraîner des difficultés pour les utilisateurs du système de Madrid obtenant une protection, dans la mesure où certains pays n'accepteraient pas tous ces types et émettraient alors des refus provisoires. Avec une seule case pour les trois types de marques, l'office peut interpréter la marque comme relevant d'une catégorie qu'il accepte dans le cadre de sa législation nationale.

6. L'équipe d'experts a également fait remarquer que les codes INID donnent uniquement des indications générales sur les marques. Des formats d'échange de données plus récents comme la norme ST.96 de l'OMPI établissent d'autres distinctions. Sur cette question, la norme ST.96 de l'OMPI comprend deux catégories pour ces types de marques, plutôt qu'une seule. La possibilité d'utiliser trois catégories pour la norme ST.96 avait également été étudiée et rejetée par l'équipe d'experts chargée de la norme XML4IP qui gère la révision de la norme ST.96 de l'OMPI.

7. Compte tenu de ces facteurs, l'équipe d'experts recommande de conserver les éléments regroupés sous un code INID sans apporter de modifications à la norme ST.60 de l'OMPI. Les outils automatisés devraient utiliser des formats comme ST.96 pour l'échange de données, qui permettent un traitement plus précis des données. L'introduction d'un nouveau code INID ne semble pas offrir d'avantages suffisants.

8. En ce qui concerne la création d'un code INID distinct pour les marques combinées, l'équipe d'experts a fait observer que, comme pour les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie, les codes INID visent seulement à donner des indications générales sur les marques, telles les marques combinées. Des formats d'échange de données plus récents comme la norme ST.96 de l'OMPI permettent des distinctions plus fines entre les types de marques. La norme ST.96 de l'OMPI propose un type "combiné" pour désigner les marques combinées.

9. Compte tenu de ces facteurs, l'équipe d'experts recommande de conserver le système actuel pour gérer les marques combinées et de n'apporter aucune modification à la norme ST.60 de l'OMPI. Les outils automatisés devraient utiliser des formats comme la norme ST.96 de l'OMPI pour l'échange de données, qui permettent un traitement plus précis des données. L'introduction d'un nouveau code INID ne semble pas offrir d'avantages suffisants.

REPRISE DE LA TACHE N° 49

10. À sa cinquième session tenue en 2017, le CWS était convenu de reporter les travaux relatifs à la tâche n° 49 « Établir une recommandation concernant la gestion électronique des marques de mouvement ou multimédias en vue de son adoption en tant que norme de l'OMPI » restant à accomplir par l'équipe d'experts jusqu'à la mise en œuvre de la directive 2008/95/CE par les offices concernés en 2019. Le Bureau international propose que l'équipe d'experts reprenne ses travaux relatifs à la tâche n° 49, pour examen à la septième session du CWS.

11. *Le comité est invité*

a) *à prendre note du contenu du présent document,*

b) *à examiner les recommandations de l'équipe d'experts détaillées aux paragraphes 7 et 9,*

c) *à examiner si la tâche n° 60 devrait être abandonnée, lorsque la proposition de révision de la norme ST.60 de l'OMPI, reproduite dans le document CWS/7/19, sera approuvée, et*

d) *à indiquer si, à ce stade, l'équipe d'experts devrait reprendre ses travaux relatifs à la tâche n° 49, comme décrit au paragraphe 10.*

[Fin du document]