

CWS/8/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 19 octobre 2020

# Comité des normes de l’OMPI (CWS)

**Huitième session**

**Genève, 30 novembre – 4 décembre 2020**

Proposition concernant une nouvelle norme relative aux données sur la situation juridique des marques

*Document établi par le responsable de l’Équipe d’experts chargée de la situation juridique*

## RAPPEL

À sa septième session tenue en 2019, le Comité des normes de l’OMPI (CWS) a prié l’Équipe d’experts chargée de la situation juridique de commencer à travailler sur une proposition de norme relative aux données sur la situation juridique des marques. Le CWS a prié l’équipe d’experts de travailler en priorité sur cet élément de la tâche n° 47, qui est libellée comme suit : “préparer des propositions de révision des normes ST.27 et ST.87 de l’OMPI en fonction des besoins; établir un projet de document d’orientation concernant les données sur la situation juridique des dessins et modèles industriels; préparer une recommandation sur l’échange de données sur la situation juridique des marques par les offices de propriété industrielle; et aider l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP à élaborer des éléments de schéma XML concernant les données relatives à la situation juridique”. Le Bureau international est le responsable de l’équipe d’experts. (Voir les paragraphes 111 et 112 du document CWS/7/29.)

## PROPOSITION DE NORME

L’Équipe d’experts chargée de la situation juridique a établi une proposition de recommandation concernant l’échange de données sur la situation juridique des marques; celle-ci sera soumise au CWS pour examen et adoption en tant que nouvelle norme de l’OMPI. La proposition est jointe en annexe au présent document. Le Bureau international recommande d’attribuer à cette nouvelle norme le numéro ST.61, étant donné que d’autres normes de l’OMPI relatives aux marques sont regroupées dans la série des 60. Les autres normes en matière de situation juridique se terminent par sept (27 et 87), mais la norme ST.67 est déjà utilisée pour la gestion électronique des éléments figuratifs des marques.

La norme proposée suit le modèle de la norme ST.27 de l’OMPI concernant les données sur la situation juridique des brevets et de la norme ST.87 concernant les données sur la situation juridique des dessins et modèles industriels. La nouvelle norme proposée vise un objectif similaire. En effet, la disponibilité d’informations actualisées, fiables et compréhensibles sur la situation juridique des droits de propriété industrielle permettra d’améliorer la connaissance du paysage des droits de propriété industrielle. Les offices de propriété industrielle fournissent à l’heure actuelle ces informations sous des formes et dans des langues différentes, sans harmonisation et de manière non planifiée compte tenu des différences entre les législations et pratiques nationales et régionales en matière de marques. C’est pourquoi un modèle normalisé à même de décrire de manière générale la situation juridique des demandes de marque et des marques enregistrées est hautement souhaitable.

La norme proposée vise à promouvoir un échange efficace et harmonisé des données relatives à la situation juridique des marques entre les offices de propriété industrielle. Elle devrait faciliter l’accès à ces données par les utilisateurs de l’information en matière de propriété industrielle, les offices, les fournisseurs de données, le grand public et les autres parties intéressées. La norme proposée vise aussi à améliorer la diffusion, la fiabilité et la comparabilité des données relatives à la situation juridique des marques dans les systèmes d’enregistrement au niveau mondial, dont le système de Madrid.

Suivant le modèle des normes ST.27 et ST.87 de l’OMPI, la norme proposée utilise la même méthode : un schéma général décrivant dans les grandes lignes les pratiques des offices en matière de traitement des marques dans le monde; des catégories décrivant les groupes d’événements partageant un thème commun; des événements principaux décrivant la pratique générale la plus importante et la plus pertinente au sein d’une catégorie; et des événements détaillés décrivant des pratiques particulières partagées par de nombreux offices de propriété intellectuelle. Cela crée une approche cohérente pour tous les types de données sur la situation juridique, ce qui réduit la charge de travail pour les offices et les utilisateurs.

Dans ce contexte, le langage du schéma de traitement, des catégories et des événements a été adapté au domaine des marques, tout en conservant une grande partie de la terminologie définie par les normes ST.27 et ST.87 pour décrire de manière universelle les différentes pratiques nationales. La nouvelle norme proposée et ses annexes sont présentées dans l’annexe du présent document.

La norme ST.87 de l’OMPI, en particulier, est un modèle plus proche, car les systèmes des marques ressemblent davantage aux systèmes d’enregistrement des dessins et modèles industriels qu’aux systèmes de brevets. Une catégorie (G. Protection complémentaire octroyée) de la norme ST.27 manque à la fois dans la norme ST.87 et dans la norme proposée, car elle ne s’applique pas aux dessins et modèles ni aux marques. De même, quelques événements détaillés qui ne s’appliquent pas aux marques ne sont pas utilisés dans la norme proposée, tels que l’événement “A11. Demande provisoire déposée” de la norme ST.27. En revanche, les lettres des catégories et la numérotation des événements restent les mêmes. Afin de préserver la cohérence avec les normes ST.27 et ST.87, les écarts de numérotation sont maintenus lorsqu’un événement n’est pas utilisé dans la norme proposée, de sorte que, par exemple, l’événement “A12. Demande nationale ou régionale déposée” ait le même numéro dans les trois normes sur la situation juridique.

## LIEN AVEC LES DESCRIPTEURS DE SITUATION COMMUNS DES CINQ OFFICES DE MARQUES

En 2018, les cinq offices de marques[[1]](#footnote-2) (dits TM5) ont publié les résultats de leur projet relatif aux descripteurs de situation communs, qui vise à indiquer la situation juridique actuelle des marques et des demandes. Chacun des 15 descripteurs de situation[[2]](#footnote-3) comprend du texte et une icône permettant d’indiquer visuellement les différentes situations, telles que “En attente d’examen”, “Publiée à des fins d’opposition”, “Délivrée et active” ou “Retirée/Abandonnée”.

L’Équipe d’experts chargée de la situation juridique a déterminé que ce projet et la proposition de norme de l’OMPI visaient des objectifs différents. Les icônes du projet servent un public général en fournissant aux parties prenantes concernées une indication visuelle conviviale de la situation actuelle. La proposition de norme de l’OMPI fournit en revanche un historique détaillé des événements relatifs à la situation juridique dans un format lisible par machine pour un traitement automatisé, ainsi que pour une utilisation par des spécialistes. Les deux approches sont complémentaires en ce qu’elles répondent à des besoins différents de la communauté de la propriété intellectuelle.

Le Bureau international a travaillé avec les membres des cinq offices de marques sur une mise en correspondance du projet et de la proposition de norme de l’OMPI afin de démontrer la compatibilité des deux systèmes. Le résultat de ce travail sera communiqué aux offices de propriété industrielle lorsqu’il sera finalisé par l’Équipe d’experts chargée de la situation juridique.

## AMÉLIORATIONS PRÉVUES

Les événements liés aux licences, relevant de la catégorie S dans la proposition de norme, ont été repris des normes ST.27 et ST.87, même si certains ne s’appliquent pas aux marques. La catégorie S est un domaine où des améliorations sont possibles, y compris dans les normes ST.27 et ST.87. L’équipe d’experts a décidé que la catégorie S devrait être révisée dans les trois normes, à des fins de cohérence. L’équipe d’experts prévoit de travailler sur cette question l’année prochaine, dans le but de proposer des révisions à la prochaine session du CWS.

Afin de mettre en œuvre les données sur la situation juridique décrites dans la proposition de norme, des éléments de schéma XML doivent être élaborés pour stocker et traiter les données. L’Équipe d’experts chargée de la situation juridique aidera l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP à élaborer des éléments de schéma XML pour les données relatives à la situation juridique des marques dans la proposition de norme, et pour les données sur la situation juridique des dessins et modèles industriels dans la norme ST.87. La tâche n° 47 contient déjà un libellé à cet effet : “aider l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP à élaborer des éléments de schéma XML concernant les données relatives à la situation juridique”. L’Équipe d’experts chargée de la situation juridique prévoit de travailler sur cette question l’année prochaine.

*Le CWS est invité*

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

*b) à examiner et à approuver le nom proposé pour la norme ST.61 de l’OMPI : “Recommandation concernant l’échange de données sur la situation juridique des marques”, reproduite à l’annexe du présent document et*

*c) à examiner et à adopter la nouvelle norme ST.61 de l’OMPI proposée, reproduite à l’annexe du présent document.*

[L’annexe suit]

1. L’Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA), l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), l’Office des brevets du Japon (JPO), l’Office coréen de la propriété industrielle (KIPO) et l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO). [↑](#footnote-ref-2)
2. Pour de plus amples informations, voir <http://tmfive.org/tm-5-common-status-descriptors-tm-5-midterm-meeting-beijing-china-4/> et <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/CSD.pdf> pour la liste complète des icônes accompagnées de leur signification. [↑](#footnote-ref-3)