

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

Assemblée

**Cinquante et unième session (22^e session ordinaire)
Genève, 2 – 11 octobre 2017**

RAPPORT RELATIF À 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). Huit 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 Rev., MM/A/48/2, MM/A/49/2 et MM/A/50/1).
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/50/1), à savoir pendant la période comprise entre le 1^{er} juin 2016 et le 31 mai 2017.

RÉSULTATS OBTENUS

5. Le 1^{er} juin 2016, 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 18 langues, à savoir allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, hébreu, italien, japonais, mongol, néerlandais, norvégien, portugais, russe, serbe, turc et ukrainien;
- mise à disposition, par 27 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, Colombie, Danemark, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Israël, Italie, Japon, Mexique, Mongolie, Norvège, Portugal, République de Corée, République de Serbie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Union européenne.

MISE EN CONCORDANCE AVEC LA ONZIÈME ÉDITION DE LA CLASSIFICATION DE NICE

6. Au début du mois de janvier 2017, une version de la base de données MGS conforme à la version 2017 de la onzième édition de la classification de Nice (NCL11-2017) a été mise à disposition, dans les 18 langues disponibles en ligne à ce stade.

7. Les notes explicatives de la classification de Nice ont été mises en conformité avec la onzième édition de la classification de Nice dans toutes les langues de la base de données MGS, offrant ainsi aux déposants un accès dans leur langue nationale à des orientations relatives au classement des marques.

8. Le contenu de la base de données MGS a été mis en conformité avec la NCL11-2017 dans sa langue principale, c'est-à-dire l'anglais. Dans ce contexte, plus de 1000 termes en langue anglaise ont été ajoutés à la base de données, auxquels s'ajoutent les 334 nouveaux termes en langue anglaise officiellement introduits par la NCL11-2017. Ces 1000 termes ont été ajoutés à la base de données MGS pour donner des indications plus détaillées aux déposants de demandes d'enregistrement de marques et aux offices nationaux de la propriété intellectuelle et pour rendre compte de la pratique en matière d'examen suivie par le Bureau international, énoncée dans les "Directives d'examen concernant le classement des produits et des services dans les demandes internationales" publiées en mars 2017.

9. Afin de donner des indications plus détaillées aux déposants de demandes d'enregistrement de marques et aux offices nationaux de la propriété intellectuelle, un document résumant les principaux changements introduits par la NCL11-2017 (transferts de classes, suppressions et adjonctions), ainsi que les transferts de classes qu'ils ont entraînés dans la base de données MGS, a été publié en février 2017 sur le site Web de l'OMPI, dans les actualités concernant le système de Madrid, sous le titre "NCL11-2017 – Principaux changements et mise en conformité de la base de données MGS".

UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES MGS DANS L'ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL

10. En juillet 2016, la base de données MGS a remplacé l'ancienne base de données opérationnelle sur les produits et services afin d'aplanir toutes les différences entre l'état d'acceptation par le Bureau international, apparaissant à l'extérieur dans la base de données MGS, et l'état d'acceptation mis à la disposition des examinateurs du Bureau international dans l'environnement opérationnel interne.

11. En mars 2017, la base de données MGS contenait 90 900 termes en anglais acceptés par le Bureau international et apparaissant comme tels aussi bien à l'extérieur, au moyen de la base de données MGS, que dans l'environnement opérationnel interne.

12. Les 90 900 termes en anglais comprennent, dans une première partie, 61 300 termes qui sont proposés pour pouvoir être sélectionnés dans la base de données MGS (résultats des fonctions "Parcourir" et "Rechercher") par les déposants de demandes d'enregistrement de marques souhaitant compiler des listes de produits et de services aux fins de dépôt et, dans une deuxième partie, 29 600 termes qui ne sont pas proposés pour pouvoir être sélectionnés mais qui apparaissent comme étant acceptables par le Bureau international dans la fonction "Vérifier acceptation par l'OMPI", afin de refléter exactement la pratique en matière d'examen opérationnel suivie par les examinateurs de l'OMPI.

13. Les termes qui ne sont pas proposés pour pouvoir être sélectionnés dans la base de données MGS mais qui sont acceptés du point de vue des opérations dans le cadre d'une demande internationale peuvent être acceptés dans plusieurs classes compte tenu de la souplesse quant à l'examen décrite dans les "Directives d'examen concernant le classement des produits et des services dans les demandes internationales". Par exemple, les "étiquettes" seront acceptées par le Bureau international dans cinq classes différentes de la version 11-2017 de la classification de Nice, à savoir les classes 06, 16, 18, 20 et 24, du fait que la classe donne des précisions supplémentaires et que les étiquettes sont répertoriées, sous des appellations précises, dans cinq classes différentes de la liste alphabétique de la classification de Nice (060465 – étiquettes métalliques; 160308 – étiquettes en papier ou en carton; 180130 – étiquettes en cuir; 200307 – étiquettes en matières plastiques et 240102 – étiquettes en matières textiles).

COOPÉRATION

14. L'OMPI collabore avec plusieurs offices nationaux et régionaux de propriété intellectuelle qui partagent des informations sur leur acceptation des descriptions des produits et services présents dans la base de données MGS.

15. Les données relatives à l'acceptation fournies par les pays participant 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 peuvent être rejetés par certaines parties contractantes et donc entraîner un refus provisoire de leur part.

16. 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. Ces raisons comprennent notamment l'exigence, dans certains ressorts juridiques, d'un haut niveau de spécificité dans la description des produits et services, ou l'existence de lois ou pratiques nationales particulières empêchant l'utilisation de certains

termes (par exemple, des pratiques relatives au dépôt de demandes d'enregistrement d'indications géographiques ou de marques enregistrées).

17. Entre juin 2016 et mai 2017, six nouveaux pays ont rejoint la liste des pays participant à la base de données MGS, ce qui porte à un total de 33 le nombre de parties contractantes du système de Madrid affichant des données relatives à l'acceptation dans le gestionnaire MGS.

18. Les six 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 :

- Brunéi Darussalam (BN) – mars 2017
- Canada¹ (en cours d'adhésion au système de Madrid) – janvier 2017
- Géorgie (GE) – mars 2017
- Islande (IS) – février 2017
- Nouvelle-Zélande (NZ) – juillet 2016
- Viet Nam (VN) – mars 2017

19. L'annexe I donne un aperçu du volume relatif d'information communiquée par les divers pays participant à la base de données MGS concernant l'état d'acceptation des termes de la base de données qui sont proposés pour pouvoir être sélectionnés par les déposants de demandes d'enregistrement de marques.

20. Deux pays, qui n'étaient pas des pays participant à la base de données MGS avant juin 2016, à savoir le Brunéi Darussalam et la Nouvelle-Zélande, ont indiqué être en pleine conformité avec la base de données MGS et ont accepté tous ses termes, sauf, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, quelques termes enregistrés en tant que marques dans ce pays.

21. Enfin, afin de diffuser les données de classement de la base de données MGS, des dispositifs de téléchargement des mises à jour mensuelles de la base de données ont été mis à la disposition des offices de propriété intellectuelle de plusieurs pays, notamment l'Australie, le Canada, la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, ainsi qu'à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). En outre, un groupe de pays d'Amérique centrale qui connaissent une harmonisation du point de vue du classement, composé du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Panama et de la République dominicaine, a également demandé un accès aux mises à jour mensuelles de la base de données MGS en espagnol, afin de les utiliser comme une partie essentielle de leur base de données commune.

HARMONISATION MONDIALE CONCERNANT LE CLASSEMENT DES MARQUES

22. Afin de s'acheminer vers une harmonisation du classement au niveau mondial, la base de données MGS est régulièrement comparée à d'autres bases de données connues de produits et services, afin de recenser les différences de classement des termes identiques.

23. En 2016, des listes de différences en matière de classement ont été examinées avec l'EUIPO et l'Office des brevets du Japon (JPO). En conséquence, certains termes ont été intégrés dans la base de données MGS sous deux classes différentes, dans lesquelles la description des produits pouvait donner lieu à une interprétation souple lors de l'examen

¹ Afin d'afficher ouvertement son exigence stricte en matière de spécificité dans la description des produits et services, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a examiné les 9500 termes en anglais issus de la liste alphabétique de la classification NCL11-2017 afin d'afficher dans la base de données MGS, à compter de janvier 2017, quels termes de la classification ne seront pas acceptés dans les demandes internationales futures désignant le Canada.

opérationnel; certains termes ont été modifiés ou supprimés des bases de données de l'EUIPO ou de l'Office des brevets du Japon et des différences ont été résolues au moyen de propositions soumises au prochain Comité d'experts de l'Union de Nice.

24. D'autres comparaisons entre la base de données MGS et les bases de données de l'Office australien (IP Australia), de l'EUIPO, du JPO et de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) ont été effectuées au cours des premiers mois de 2017. Les différences recensées du point de vue du classement seront examinées avec chacun des offices concernés courant 2017.

DIVERSITÉ LINGUISTIQUE

25. Bien qu'aucune nouvelle interface linguistique n'ait été introduite depuis avril 2016, une coopération a commencé avec plusieurs offices de propriété intellectuelle, afin d'intégrer davantage de langues nationales dans la base de données MGS en 2017, notamment avec les offices de la Géorgie et de la Thaïlande.

26. Début 2017, l'écart entre les traductions française et espagnole, qui s'est creusé au cours des dernières années, a été réglé par le Bureau international qui a consacré des ressources spéciales à l'harmonisation des trois langues de dépôt du système de Madrid dans la base de données MGS. En conséquence, 12 000 termes supplémentaires en français et en espagnol ont été ajoutés à la base de données MGS en mai 2017.

27. L'annexe II donne un aperçu du volume relatif des termes décrivant les produits et services dans les différentes langues de la base de données à la fin du mois de mai 2017.

28. En mai 2017, de nouveaux ensembles de concepts ont été préparés pour les pays participant à la base de données MGS qui acceptent de fournir des traductions afin d'accroître les données disponibles dans leur langue nationale.

29. Dans certaines langues, il a été possible de transmettre aux offices des traductions automatiques produites avec l'outil "WIPO Translate". Initialement conçu pour traduire des textes issus de documents de brevet, cet outil de l'OMPI produit des traductions de première qualité et bénéficiera bientôt de la mise en œuvre d'une technologie de traduction neuronale de pointe. WIPO Translate a été adapté à la traduction des descriptions de produits et services utilisées pour les demandes d'enregistrement de marques, compte tenu des données actuellement présentes dans la base de données MGS. Les offices de propriété intellectuelle qui pourraient recevoir des traductions automatiques à examiner sont les offices de la Chine, de la Fédération de Russie, du Japon et de la République de Corée.

POURSUITE DE L'ENRICHISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES MGS

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 alimentée en 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 des produits et services TM5 – ID (liste harmonisée élaborée conjointement par l’EUIPO, le JPO, l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l’Administration d’État pour l’industrie et le commerce de la République populaire de Chine (SAIC) et l’USPTO);
- 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 : Australie, Chine, Japon, République de Corée, Suisse et Turquie; 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. Aux fins de leur intégration dans la base de données MGS, 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 2016, l’Assemblée de l’Union de Madrid a approuvé l’utilisation du solde des crédits du projet à fin 2016 pour aider certains offices nationaux initialement retenus en 2009 ou avec lesquels un mémorandum d’accord a été signé avant 2015. Ces fonds ont été consacrés à la traduction de la base de données MGS dans les langues nationales (voir le paragraphe 34 du document MM/A/50/1).

32. L’annexe III 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 31 mai 2017, pour le travail de traduction effectué par les offices nationaux mentionnés au paragraphe précédent. Le tableau indique en particulier (dans la colonne “Solde”) les fonds dont chaque office participant dispose encore pour poursuivre la traduction de la base de données MGS.

33. Au 31 mai 2017, un montant total de 82 497 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.

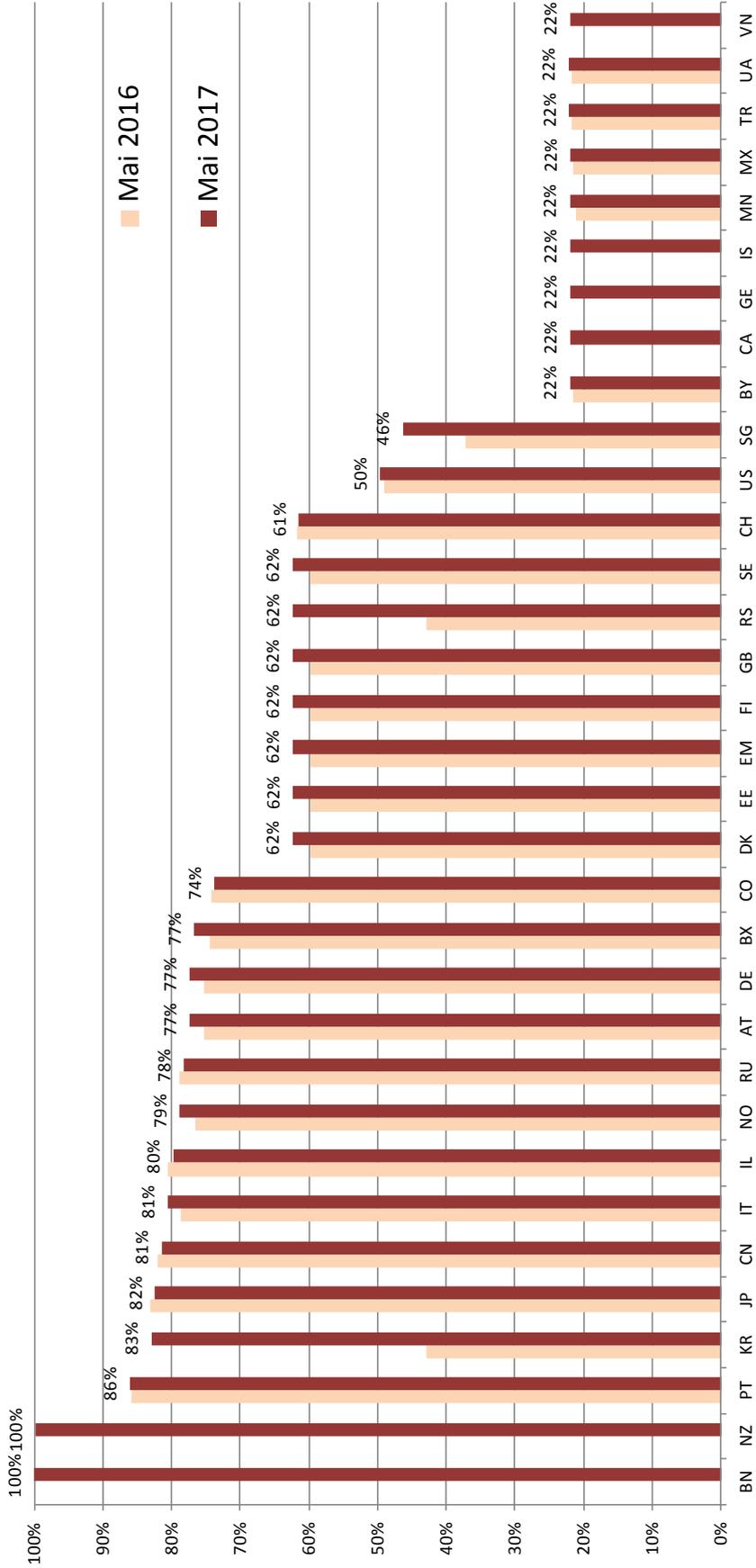
34. *L’Assemblée de l’Union de Madrid est invitée*

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/51/1), 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 2018 un nouveau rapport sur 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]

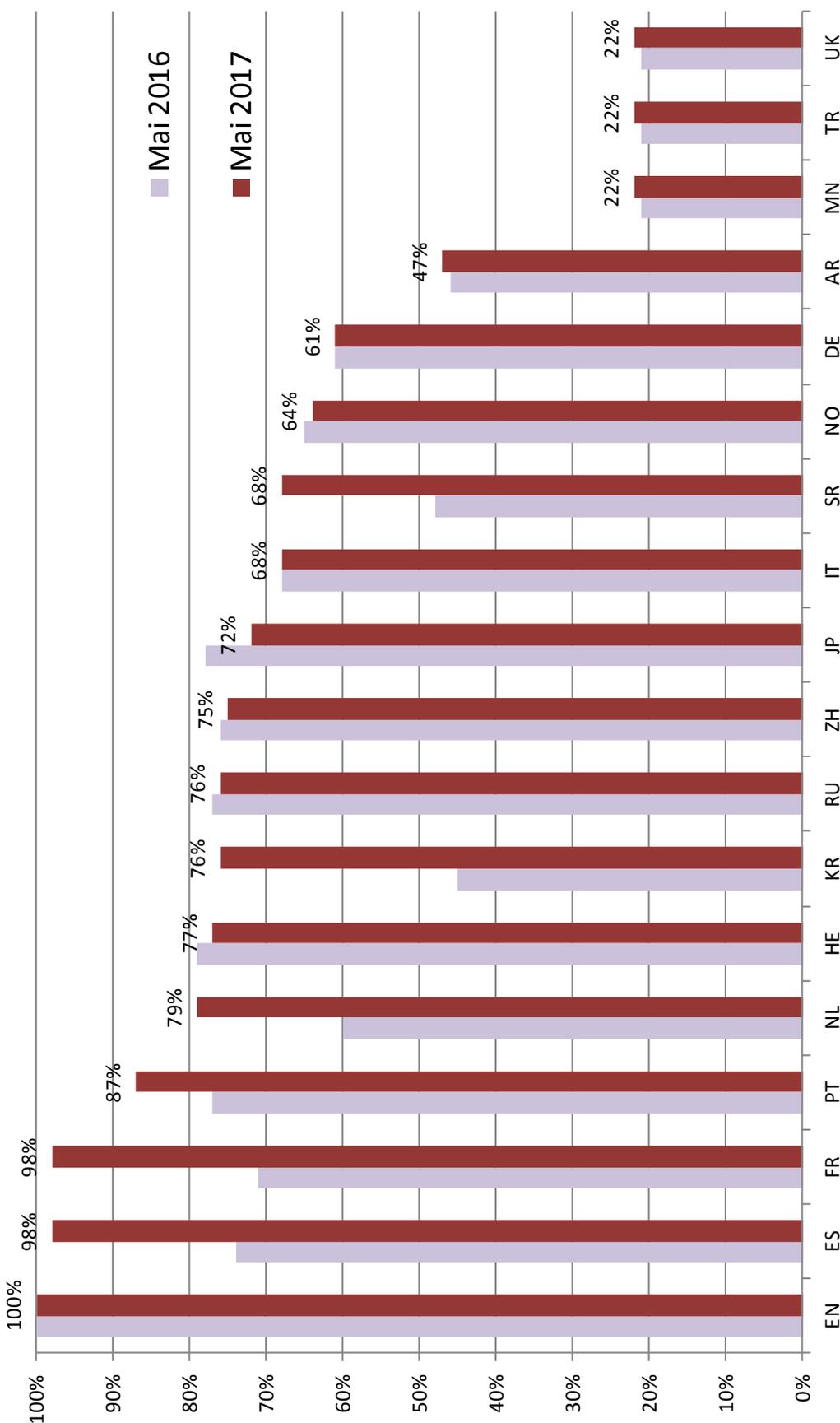
Données concernant l'acceptation par partie contractante



AT : Autriche, **BN** : Brunéi Darussalam, **BX** : Bélarus, **BY** : Bélarus, **CA** : Canada, **CH** : Suisse, **CN** : Chine, **CO** : Colombie, **DE** : Allemagne, **DK** : Danemark, **EE** : Estonie, **EM** : Union européenne, **FI** : Finlande, **GE** : Géorgie, **GB** : Royaume-Uni, **IL** : Israël, **IS** : Islande, **IT** : Italie, **JP** : Japon, **KR** : République de Corée, **MN** : Mongolie, **MX** : Mexique, **NO** : Norvège, **NX** : Nouvelle-Zélande, **PT** : Portugal, **RS** : Serbie, **RU** : Fédération de Russie, **SE** : Suède, **SG** : Singapour, **TR** : Turquie, **UA** : Ukraine, **US** : États-Unis d'Amérique, **VN** : Viet Nam.

[L'annexe II 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 III suit]

BUDGET POUR LA TRADUCTION DE LA BASE DE DONNÉES MGS
Au 31 mai 2017

(en francs suisses)	Dotation	Dépenses							Solde											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	TOTAL									
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												22 698						22 698	7 302
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			1 142	435					2 912	27 088
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	3 451
Fonds non attribués au mois de septembre 2015	829																		0	829
TOTAL GÉNÉRAL		13 005	47 004	35 470	17 002	11 756	1 335	23 840											149 503	
SOLDE disponible pour la traduction au mois de mai 2017																				82 497

* Ajustement effectué en 2016 pour tenir compte des coûts précis.

[Fin de l'annexe III et du document]