



NORME ST.64

DOSSIERS DE RECHERCHE RECOMMANDÉS POUR LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE MARQUES

*Recommandation adoptée par le Comité exécutif de coordination du PCIPI
à sa dix-huitième session le 24 mai 1996*

INTRODUCTION

1. La présente recommandation a pour objet de guider tout office de propriété industrielle désireux d'entreprendre des recherches en matière de marques ou de revoir la collection de dossiers de recherche qu'il utilise déjà.
2. Cette recommandation contient une liste des dossiers de recherche qu'il est conseillé d'utiliser pour la recherche en matière de marques, compte tenu de la mondialisation qui caractérise aujourd'hui le commerce des produits et des services, en vue d'améliorer l'accès à l'information sur les marques et d'obtenir ainsi des résultats de recherche satisfaisants en termes de qualité et d'efficacité.
3. Cette recommandation n'a pas pour objet de proposer de modifier ou d'harmoniser les dispositions pertinentes des lois sur les marques; elle est conçue de manière à concilier pour l'essentiel les différentes conditions d'enregistrement des marques prévues dans les lois en vigueur dans de nombreux pays. Elle repose toutefois sur l'hypothèse que le pays dont l'office de propriété industrielle est visé au paragraphe 1 ci-dessus est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

DÉFINITION

4. Aux fins de la présente norme,
 - i) "marque" s'entend des marques de produits et des marques de services, ainsi que des marques collectives, des marques de certification et des marques de garantie;
 - ii) "bulletin des marques" désigne une publication officielle relative aux marques, publiée conformément aux dispositions des lois nationales ou régionales de propriété industrielle, ou des conventions internationales en matière de propriété industrielle;
 - iii) "indications géographiques" comprend les appellations d'origine.

RECOMMANDATION

5. Il est recommandé aux offices de propriété industrielle de posséder et de tenir à jour les dossiers de recherche suivants pour la recherche en matière de marques :
 - a) dossier des marques enregistrées par l'office de propriété industrielle, si la législation applicable prévoit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque qui est identique ou semblable à une marque dont la date d'enregistrement précède la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque postérieure, et qui est enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux auxquels s'applique la marque antérieure;
 - b) dossier des demandes d'enregistrement de marques qui ont été déposées auprès de l'office de propriété industrielle, si la législation applicable prévoit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque qui est identique ou semblable à une marque dont la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité précède la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque postérieure, et qui est enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux auxquels s'applique la marque antérieure;
 - c) dossier des marques qui ont été enregistrées ou dont l'enregistrement est demandé en vertu d'un accord régional, si le pays est partie audit accord régional et dans la mesure où les enregistrements et demandes effectués en vertu de cet accord doivent être pris en considération conformément à la législation pertinente;



MANUEL SUR L'INFORMATION ET LA DOCUMENTATION EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Réf. : Normes – ST.64

page : 3.64.2

- d) dossier des enregistrements internationaux de marques selon l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, si la protection qui en résulte s'étend au pays;
- e) liste des signes protégés en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris;
- f) liste des armoiries, drapeaux, emblèmes autres que ceux qui sont protégés en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris, dressée par l'autorité compétente, si la législation applicable prévoit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque comportant de tels signes;
- g) liste des indications géographiques qui sont protégées en vertu d'un accord bilatéral ou régional relatif à la protection des indications géographiques, si le pays est partie audit accord ou si la législation applicable prévoit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque qui est identique ou semblable à une indication de ce type;
- h) liste des appellations d'origine enregistrées en vertu de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, si le pays est partie audit arrangement ou si la législation applicable prévoit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque qui est identique ou semblable à une appellation de ce type;
- i) liste des dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), si la législation applicable prévoit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque qui est identique ou semblable à une dénomination de ce type;
- j) liste des noms communs pour pesticides et autres produits agropharmaceutiques, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), si la législation applicable prévoit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque qui est identique ou semblable à un nom de ce type;
- k) liste des noms des variétés végétales enregistrées dans le pays, si la législation applicable prévoit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque qui est identique ou semblable au nom d'une variété végétale enregistrée par l'autorité compétente du pays;
- l) liste des noms de personnes, de sociétés et d'institutions, publiée par des autorités ou organisations compétentes du pays (par exemple, registre de commerce ou répertoire téléphonique), si la législation applicable prévoit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque faisant référence au nom d'un individu, d'une société ou d'une institution, sans son consentement;
- m) ouvrages généraux de référence (encyclopédies, dictionnaires, manuels techniques, périodiques et autres publications du même genre), si la législation applicable prévoit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque qui est identique ou semblable à un nom commun, à un nom de lieu géographique ou à un autre nom du même genre.

6. Il est recommandé aux offices de propriété industrielle des pays qui, conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris, agissent d'office en vertu de leur législation nationale, de posséder et de tenir à jour en outre, pour la protection des marques notoires, tous les fichiers de recherche visés au paragraphe 5.d) ci-dessus, même si la condition qui y est énoncée ne s'applique pas au pays.

7. Il est recommandé aux offices de propriété industrielle, pour mener une recherche efficace, de posséder et de tenir à jour les dossiers de recherche précités dans un système automatisé ou sur un support déchiffrable par machine, dans la mesure du possible.

NOTES

8. Il convient de noter que, pour faciliter la recherche, il serait utile de pouvoir accéder en ligne à certaines bases de données commerciales ou de disposer sur place de disques compacts ROM du commerce (une liste de bases de données composées de références aux marques figure dans la partie 6.4 du Manuel de l'OMPI sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle).



MANUEL SUR L'INFORMATION ET LA DOCUMENTATION EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Réf. : Normes – ST.64

page : 3.64.3

9. Il convient de noter que le Bureau international publie les disques compacts ROMARIN (ROM Officiel des Marques Actives du Registre International Numérisé), qui contiennent l'information visée aux paragraphes 5.d) et h) ci-dessus ainsi que les classifications de Nice et de Vienne, et les disques relatifs à l'article 6ter (Convention de Paris), qui contiennent l'information visée au paragraphe 5.e).

10. Pour obtenir les publications mentionnées au paragraphe 5.i) ou pour plus de détails les concernant, il est conseillé de s'adresser à :

Organisation mondiale de la santé (OMS)
20, avenue Appia
1211 Genève
Suisse
(Téléphone : + 41 22 791.21.11; télécopieur : + 41 22 791.07.46)

11. Pour obtenir les publications mentionnées au paragraphe 5.j) ou pour plus de détails les concernant, il est conseillé de s'adresser à :

Secrétariat de l'ISO/TC 81
BSI, M. M.R. Bell
2 Park Street
Londres W1A 2BS
Royaume-Uni
(Téléphone : + 44 171 629.90.00; télécopieur : + 44 171 629.05.06)

12. Pour obtenir les publications mentionnées au paragraphe 9 ou pour plus de détails les concernant, il est conseillé de s'adresser à :

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
(Téléphone : + 41 22 730.91.44; télécopieur : + 41 22 734.14.46)

[Fin de la norme]