



Communication commune sur la pratique
commune relative à l'acceptabilité des
termes de classification v1.0,
20 février 2014

Le 19 juin 2012, la Cour a rendu son arrêt dans [l'affaire C-307/10 «IP Translator»](#), répondant de la manière suivante aux questions qui lui ont été soumises:

1 – la directive 2008/95/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec un degré de clarté et de précision suffisant pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque;

2 – la directive 2008/95/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice afin d'identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée, pour autant qu'une telle identification soit suffisamment claire et précise;

3 – le demandeur d'une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe déterminée de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d'enregistrement vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Dans le cas où la demande porte uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés.

Cet arrêt a une influence sur la pratique de tous les offices des marques de l'Union européenne et, afin de garantir la sécurité au sein du système des marques et pour ses utilisateurs, exige une convergence dans l'interprétation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la classification de Nice. Sans préjudice du fait que chaque office est lié par sa législation nationale, par les décisions rendues par les tribunaux nationaux et, dans certains cas, par les communications précédentes, tous les acteurs reconnaissent que seule la collaboration dans l'application de cet arrêt de façon harmonisée permettra de garantir la sécurité juridique tant pour les autorités compétentes que pour les opérateurs économiques.

Concernant la première question, les offices des marques de l'Union européenne collaborent afin de dégager une compréhension commune des exigences nécessaires en vue d'atteindre la clarté et la précision en ce qui concerne la désignation des produits et services dans une demande d'enregistrement et de développer un ensemble de critères communs. Les offices des marques de l'Union européenne ont donc créé un ensemble de lignes directrices afin de contribuer à déterminer si un terme de classification est suffisamment clair et précis (lignes directrices sur l'acceptabilité des termes de classification, jointes en annexe). Ces lignes directrices peuvent aussi aider à motiver l'acceptation ou le rejet d'un terme de classification demandé. Elles seront constamment mises à jour et peaufinées au besoin.

Des outils tels que [TMclass](#) sont disponibles pour aider à la recherche et à la désignation des termes acceptables. Un terme de classification qui est demandé sera ajouté à la base de données harmonisée pour autant qu'il respecte les critères définis dans les lignes directrices. Ensuite, les termes restants inclus dans la base de données harmonisée seront soumis à un réexamen afin de déterminer s'ils sont conformes aux lignes directrices. Ces dernières peuvent aussi servir à motiver l'acceptation ou le rejet des termes demandés.

Concernant la deuxième question, la [«communication commune sur la pratique commune relative aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice»](#), publiée le 20 novembre 2013, explique la pratique commune relative à l'acceptabilité des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice. Les offices des marques de l'Union européenne ont dressé une liste de onze indications générales non acceptables des intitulés de classes de la classification de Nice et ont présenté les raisons pour lesquelles, sur la base des lignes directrices, chacune de ces onze indications générales est considérée comme n'étant pas suffisamment claire et précise et, partant, ne peut être acceptée sans autre spécification.

Concernant la troisième question, la [«communication commune sur l'application de l'arrêt «IP Translator»](#)», dont une version actualisée a été publiée le 20 novembre 2013, dresse une vue d'ensemble de la manière dont les offices des marques de l'Union européenne traitent les aspects spécifiques concernant l'application dudit arrêt.

La pratique commune relative à l'acceptabilité des termes de classification sera mise en œuvre le jour de la publication de la présente communication. *

Les offices des marques de l'Union européenne réitèrent leur engagement à poursuivre leur collaboration dans le cadre du programme de convergence en vue d'accroître davantage la transparence et la prévisibilité tant dans l'intérêt des examinateurs que dans celui des usagers.

RÉSEAU EUROPÉEN DES MARQUES, DESSINS ET MODÈLES

* La date de mise en œuvre pour chaque office sera précisée; cependant, en raison de contraintes légales, certains offices pourraient devoir reporter la mise en œuvre.

Liste des offices:

AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO, OHMI, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

LIGNES DIRECTRICES SUR L'ACCEPTABILITÉ DES TERMES DE CLASSIFICATION

Introduction

Du 26 au 28 juin 2012, une réunion du groupe de travail compétent s'est déroulée dans le cadre du projet de convergence des intitulés de classes (CP2). À l'occasion de cette réunion, un échange de vues au sujet de [l'affaire C-307/10 «IP Translator»](#) a eu lieu entre les offices participants.

Deux questions ressortent clairement de cet arrêt:

- le demandeur doit désigner les produits et services de la marque de façon suffisamment claire et précise, ce qui permet aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer la portée de la protection conférée par la marque, sur la seule base de la liste des produits et services;
- les indications générales de la classification de Nice (termes des intitulés de classes) peuvent être utilisées afin d'identifier les produits et services pour lesquels la protection par la marque est demandée, pour autant qu'une telle identification soit suffisamment claire et précise. D'après le point 54 de l'affaire C-307/10 «IP Translator», ce n'est pas le cas pour toutes les indications générales.

Durant la réunion, tous les participants ont convenu d'envisager une interprétation commune de l'acceptabilité pour la classification des indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice. Il a été décidé de créer des lignes directrices afin d'aider à déterminer quelles indications générales sont suffisamment claires et précises, et lesquelles ne le sont pas. Lors de sa réunion du 28 février 2013, le groupe de travail a décidé d'étendre les lignes directrices à tous les termes de classification. La dernière proposition est décrite dans le présent document.

Cette initiative est aussi encouragée au point 41 de l'affaire C-307/10 «IP Translator»: *«le huitième considérant de la directive 2008/95 souligne que la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement des législations des États membres suppose que l'acquisition du droit sur la marque enregistrée soit en principe subordonnée, dans tous les États membres, aux mêmes conditions».*

Objectif du document

Le présent document contient un ensemble de lignes directrices qui aideront à déterminer si un terme de classification est suffisamment clair et précis.

Ces lignes directrices seront utiles à la gestion harmonisée des tâches, dans le cadre de laquelle les nouveaux termes de classification sont évalués avant d'être ajoutés à la base de données harmonisée. Ces

lignes directrices peuvent aussi servir à motiver l'acceptation ou le rejet d'un terme de classification qui est demandé.

Il s'agit d'un document évolutif, qui sera constamment actualisé au besoin.

Notes explicatives

La classification de Nice est un système qui permet de classer les produits et services disponibles sur le marché mondial en «classes». La classification de Nice se fonde sur l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, qui est gérée par l'OMPI. Elle consiste en une liste de classes, des notes explicatives et une liste alphabétique des produits et services. La liste des classes de la classification de Nice, les lignes directrices, les notes explicatives et les remarques générales sur la pratique de classification publiées par l'OMPI constituent les principales sources d'interprétation de l'acceptabilité de tout terme de classification.

Il existe 34 classes de produits et 11 classes de services. Les intitulés des classes sont des indications générales sur les domaines auxquels, en principe, les produits et services appartiennent. Les indications générales des intitulés de classe de Nice sont les expressions qui apparaissent dans les intitulés des classes de Nice entre points-virgules. Par exemple, la classe 13 comporte 4 indications générales: «armes à feu;», «munitions et projectiles;», «explosifs;» et «feux d'artifice». Le numéro de classe peut apporter une clarification supplémentaire, mais ne constitue pas un facteur décisif.

Des outils tels que [TMclass](#) sont disponibles pour aider à rechercher et identifier des termes acceptables.

Résumé des lignes directrices

Un ensemble de trois lignes directrices décrivant les critères applicables pour examiner la clarté et la précision d'un terme (ou leur absence) a été défini.

Cet ensemble est le suivant:

- I. explication lorsqu'une description de produits et services est suffisamment claire et précise;
- II. exemples de facteurs pouvant apporter suffisamment de clarté et de précision;
- III. spécification des termes dans plusieurs classes

Lignes directrices

- I. Une description des produits et services est suffisamment claire et précise lorsque l'étendue de la protection peut être déduite de sa signification normale et habituelle.

II. S'il n'est pas possible de déduire cette étendue de protection, il est possible de parvenir à une clarté et une précision suffisantes grâce à des facteurs d'identification tels que les caractéristiques, l'objectif et/ou le secteur du marché identifiable*. Les éléments susceptibles de contribuer à déterminer le secteur du marché peuvent être notamment les suivants:

- consommateurs et/ou canaux de vente;
- aptitudes et savoir-faire aux fins de l'utilisation/la production;
- capacités techniques aux fins de l'utilisation/la production.

Exemples:

<u>Terme non clair ou non précis</u>	<u>Propositions/solutions possibles:</u> <u>(exemples tirés de la base de données harmonisée)</u>
Produits métalliques non compris dans d'autres classes (cl 6)	Éléments de construction métalliques (cl 6)
	Matériaux de construction métalliques (cl 6)
Machines (cl 7)	Machines agricoles (cl 7)
	Machines pour le traitement de matières plastiques (cl 7)
	Machines à traire (cl 7)
Produits en métaux précieux ou en plaqué (cl 14)	Objets d'art en métaux précieux (cl 14)
Produits en papier et carton (cl 16)	Matériel de filtrage en papier (cl 16)
Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica (cl 17)	Anneaux en caoutchouc (cl 17)
Produits en ces matières [cuirs et imitations de cuirs] (cl 18)	Porte-documents [maroquinerie] (cl 18)
Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières, ou en matières	Garnitures de portes en matières plastiques (cl 20)

plastiques (cl 20)	
	Figurines en bois (cl 20)
Réparation (cl 37)	Cordonnerie (cl 37)
	Réparation de matériel informatique (cl 37)
Services d'installation (cl 37)	Installation de fenêtres et portes (cl 37)
	Installation de systèmes d'alarmes (cl 37)
Traitement de matériaux (cl 40)	
	Traitement de déchets toxiques (cl 40)
	Purification de l'air (cl 40)
Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire des besoins individuels (cl 45)	Investigations sur les antécédents de personnes (cl 45)
	Réalisation d'achats personnels pour le compte de tiers (cl 45)
	Services d'agences d'adoption (cl 45)

- III. Un terme peut faire partie d'une description de produits et services dans plusieurs classes; il peut être clair et précis dans une classe donnée sans autre spécification. Par exemple [Meubles](#) (cl 20), [Vêtements](#) (cl 25).

Si la protection est demandée pour une catégorie spécialisée de produits et services ou un secteur du marché spécialisé appartenant à une classe différente, une spécification plus précise du terme peut s'avérer nécessaire. Par exemple [Mobilier spécial à usage médical](#) (cl 10), [Mobilier spécial de laboratoire](#) (cl 9), [Vêtements de protection](#) (cl 9), [Vêtements spéciaux pour salles d'opération](#) (cl 10), [Habits pour animaux](#) (cl 18).

Des outils tels que [TMclass](#) sont disponibles pour déterminer si une catégorie particulière de produits et services nécessite une spécification supplémentaire.

* le secteur du marché décrit un ensemble d'entreprises qui achètent et vendent des produits et services similaires qui sont en concurrence directe les uns avec les autres.