



**Communication n° 1/2016 du président de l'Office
du 08/02/2016**

concernant l'application de l'article 28 du RMUE

LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES),

vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après le «RMC»),

vu le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque de l'Union européenne (ci-après le «REMC»),

vu le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après le «règlement modificatif»),

considérant ce qui suit:

- (1) La communication n° 2/12 du président de l'Office du 20 juin 2012 concernant l'utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire a établi la pratique de l'Office en ce qui concerne l'étendue de protection des intitulés de classes dans les demandes et les enregistrements déposés avant, et après, l'entrée en vigueur de cette communication à la lumière de l'arrêt de la Cour du 19/06/2012 dans l'affaire C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361.
- (2) Après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, l'article 28, paragraphes 1 à 7, du règlement n° 207/2009 du Conseil, tel que modifié (RMUE), définira les modalités de désignation et de classification des produits et services, y compris les conditions d'utilisation des intitulés de classes et les conséquences de cette utilisation.
- (3) L'article 28, paragraphe 8, du RMUE, prévoit une période de transition pendant laquelle les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe.

- (4) En vertu de l'article 124, paragraphe 2, point a), du RMC, le président de l'Office prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office.
- (5) En l'absence de modalités d'application plus détaillées et compte tenu de la nécessité de donner effet à l'article 28 du RMUE, il convient de spécifier la procédure à appliquer audit article, d'expliquer la manière dont il sera appliqué et de déterminer son incidence sur les enregistrements futurs et existants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE COMMUNICATION:

1. Portée de l'article 28 du RMUE

L'article 28, paragraphes 1 à 7, du RMUE, définit les modalités de désignation et de classification des produits et services, y compris les conditions d'utilisation des intitulés de classes de la classification de Nice et les conséquences de cette utilisation.

Conformément à l'article 28, paragraphe 3, du RMUE, l'Office accepte l'utilisation des indications générales figurant dans les intitulés de classes de la classification de Nice ou d'autres termes généraux, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées à l'article 28 du RMUE. Cette disposition s'applique directement à la désignation des produits et services dans toutes les demandes de marque de l'Union européenne déposées à compter de l'entrée en vigueur du RMUE.

Conformément à l'article 28, paragraphe 5, du RMUE, l'utilisation des intitulés de classes de la classification de Nice et d'autres termes généraux est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l'indication générale ou du terme. L'article 28, paragraphe 5, du RMUE, s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du RMUE et s'étend à toutes les marques déposées **après** le 21 juin 2012, ainsi qu'aux demandes qui ont été déposées **à cette date ou avant celle-ci** mais qui ne sont pas encore enregistrées à la date d'entrée en vigueur du RMUE.

Des renseignements supplémentaires sur les règles régissant la désignation et la classification des produits et services sont fournis dans les lignes directrices de l'Office, Partie B, Examen, [Section 3, Classification](#).

L'article 28, paragraphe 8, du RMUE, instaure une période de transition pendant laquelle les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Les déclarations effectuées conformément à l'article 28, paragraphe 8, du RMUE (déclarations), sont soumises aux conditions énoncées dans la présente communication.

2. Enregistrements admissibles

Seules les marques de l'Union européenne qui ont été déposées avant le 22 juin 2012 et qui demeurent enregistrées pour l'intitulé entier d'au moins une classe de la classification de Nice peuvent faire l'objet d'une déclaration.

Conformément aux articles 145 et 151 du RMC, les dispositions de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE s'étendent également aux enregistrements internationaux protégés qui désignaient, ou ont désigné postérieurement, l'Union européenne avant le 22 juin 2012, et qui demeurent en vigueur pour l'intitulé entier d'au moins une classe de la classification de Nice.

L'existence de produits ou de services supplémentaires dans la spécification, que ce soit dans la même classe ou dans une autre classe, n'empêche pas l'article 28, paragraphe 8, du RMUE, de s'appliquer à la classe qui comprend l'intitulé entier, pour autant que le libellé utilisé ne limite ni n'exclue en aucune façon les indications générales de l'intitulé de classe de la classification de Nice.

3. Délai

Les déclarations doivent être présentées à l'Office dans le délai prévu dans le règlement modificatif, c'est-à-dire entre le 23 mars 2016 et le 24 septembre 2016 compris.

4. Formulaire

Conformément à la règle 79 du REMC, les demandes d'inscription d'une déclaration au registre doivent être transmises par écrit.

Afin de garantir un traitement efficace des déclarations relatives aux marques de l'Union européenne, l'Office a créé un formulaire en ligne spécifique. Ce formulaire est disponible dans le *User Area* (espace utilisateur) du site Internet de l'Office sous la rubrique «Formulaires en ligne – Demande d'inscription en ligne – Inscription – Inscription d'une marque de l'Union européenne – Déclaration en vertu de l'article 28, paragraphe 8» (le formulaire).

Le formulaire comporte une zone de texte pour indiquer les produits et services demandés conformément à la section 8 ci-dessous.

Le champ de saisie devrait être rempli en indiquant le numéro de classe suivi du nom des produits et des services à ajouter. Les différents produits et services devraient être séparés par des virgules (de façon à séparer les articles au sein d'une catégorie ou d'une expression similaire) et/ou par des points-virgules (pour séparer les expressions), selon le cas. Les différentes classes devraient être énumérées sur une nouvelle ligne par l'insertion d'un saut de paragraphe.

L'utilisation du formulaire en ligne est fortement conseillée car elle permet de réduire considérablement le risque d'irrégularités de forme. Les demandeurs qui préfèrent utiliser d'autres moyens de communication doivent s'assurer que leur demande satisfait aux conditions prévues dans la présente communication.

Pour les enregistrements internationaux désignant, ou désignant postérieurement, l'Union européenne, les déclarations devraient être déposées à l'aide du [Formulaire de demande d'inscription](#) ordinaire.

5 Langue

Conformément à la règle 95, point b), du REMC, les déclarations concernant des marques de l'Union européenne qui sont déposées directement doivent être effectuées dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Toute version linguistique du formulaire mentionné à la section 4 ci-dessus peut être utilisée, sous réserve que celui-ci soit rempli dans l'une des langues de l'Office, en particulier en ce qui concerne la liste de produits et services.

Les déclarations concernant des enregistrements internationaux désignant, ou désignant postérieurement, l'Union européenne doivent être déposées dans la langue de la demande internationale.

6. Demandeurs et représentants

Les déclarations doivent être adressées à l'Office par le(s) titulaire(s) de la marque de l'Union européenne, par le titulaire de l'enregistrement international désignant l'UE ou par leur représentant dûment agréé devant l'Office.

Les règles ordinaires concernant la représentation obligatoire sont applicables (voir article 92, paragraphe 2, du RMC).

Lorsque le titulaire désigne un représentant, il doit indiquer le nom du représentant et le numéro d'identification de l'Office. Si le représentant n'a pas encore reçu de numéro d'identification, l'adresse professionnelle doit être indiquée. L'Office peut demander l'autorisation conformément à l'article 92, paragraphe 3, et à l'article 93, paragraphe 1, du RMC, notamment si la déclaration est déposée par un représentant autre que le représentant déclaré.

7. Renseignements obligatoires

Par analogie avec la règle 36, paragraphe 1, du REMC, les déclarations doivent comporter les renseignements suivants:

- a) le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne ou de l'enregistrement international désignant l'UE;
- b) le nom du titulaire et/ou le numéro d'identification attribué par l'Office au titulaire;
- c) l'indication de chacun des produits et services que le titulaire souhaite ajouter, conformément aux sections 4 et 8.

Aux termes de la règle 79 du REMC, la demande doit être signée par le titulaire de la marque de l'Union européenne ou par son représentant dûment agréé.

Conformément aux règles 80 et 82 du REMC, si la déclaration est transmise par télécopieur (fax) ou par des moyens électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur est réputée valoir signature.

8. Contenu de la déclaration

Conformément à l'article 28, paragraphe 8, du RMUE, les produits et services désignés doivent être indiqués dans la déclaration du titulaire de manière claire, précise et spécifique.

La déclaration doit uniquement inclure les produits et/ou services qui:

- (i) figurent sur la liste alphabétique de la classe concernée de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt, et qui
- (ii) ne relèvent pas clairement du sens littéral des indications générales de l'intitulé de classe correspondant.

En particulier, l'Office refusera:

- les demandes portant sur la liste alphabétique entière;
- l'utilisation d'expressions vagues, imprécises ou trop générales;
- les déclarations concernant des produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral de l'intitulé de classe;
- les déclarations concernant des produits ou services ne figurant pas sur la liste alphabétique concernée.

Afin d'aider les titulaires à identifier les produits et services qui vont au-delà du sens littéral des indications générales des intitulés de classes, l'Office a établi une liste non exhaustive d'exemples de ces produits et services à l'annexe I de la présente communication. Cette liste est un simple guide répertoriant les produits et services dont l'Office considère qu'ils ne relèvent pas clairement du sens littéral des intitulés. Les déclarations concernant des produits ou des services figurant sur cette liste pour la classe et l'édition correspondantes ne seront pas refusées par l'Office au motif que les produits ou services relèveraient du sens littéral des indications générales.

9. Taxes

Les déclarations ne sont pas subordonnées au paiement d'une taxe.

10. Examen par l'Office

L'Office vérifiera si la déclaration satisfait aux conditions visées à l'article 28, paragraphe 8, du RMUE et aux sections 2 à 8 de la présente communication. Si la déclaration ne respecte pas ces conditions, l'Office rédigera une notification d'irrégularité exposant les raisons pour lesquelles la demande est irrecevable et fixant un délai de deux mois pour que le titulaire remédie à l'irrégularité constatée. La règle 71 du REMC établit les règles applicables en matière de délais.

En l'absence de réponse, ou si l'irrégularité n'est pas corrigée, la déclaration sera rejetée en totalité ou en partie.

Conformément aux articles 58 à 60 et à l'article 135 du RMC, le titulaire peut former un recours contre cette décision.

11. Enregistrement et publication

Si la déclaration satisfait aux conditions visées à l'article 28, paragraphe 8, du RMUE et aux sections 2 à 8 ci-dessus, l'Office modifiera le registre et informera le titulaire en conséquence.

La déclaration sera publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne, dans la Partie C.3.2.

La publication contiendra les données suivantes:

- le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne;
- la liste des produits et services après dépôt de la déclaration en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE;
- la date et le numéro d'inscription de la déclaration effectuée en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE (c'est-à-dire la date de modification du registre);
- la date de la publication de l'inscription au Bulletin des marques de l'Union européenne;
- l'indication «article 28, paragraphe 8» sous le code INID 580.

Dans le cas d'enregistrements internationaux désignant, ou désignant postérieurement, l'UE, l'Office enverra des déclarations au Bureau international en vertu de la règle 18*ter*(4) du règlement d'exécution commun.

12. Traçabilité

Pour des raisons de sécurité juridique, et afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de faire le suivi des ajouts effectués en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE, en particulier aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 9, du RMUE, les déclarations recevables seront inscrites au registre et pourront être localisées au moyen:

- de la base de données en ligne de l'Office (eSearch Plus) sous la rubrique «Publications» pour la marque concernée, identifiée par la description «Renonciation partielle/Déclaration en vertu de l'article 28, paragraphe 8»: en cliquant sur le lien, la publication recherchée s'ouvrira dans le Bulletin des marques communautaires sous la Partie C.3.2, «Renonciation partielle/Déclaration en vertu de l'article 28, paragraphe 8», avec l'indication «Article 28, paragraphe 8» sous le code INID 580 (date de modification du registre);
- de la base de données en ligne de l'Office (eSearch Plus) sous la rubrique «Inscriptions» pour la marque concernée, identifiée comme une Inscription de type «Déclaration en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE».

Pour les enregistrements internationaux désignant l'UE:

- le Bureau international inscrira et publiera les informations pertinentes dans le registre international et informera les titulaires des enregistrements internationaux concernés;

13. Effet

Au terme de la période visée à la section 3, toutes les marques mentionnées à la section 2 pour lesquelles aucune déclaration recevable n'a été déposée seront réputées ne protéger que les produits ou services relevant clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe correspondante.

Pendant la période de transition visée à la section 3 ci-dessus, la communication n° 2/12 du 20 juin 2012 du président de l'Office continuera de s'appliquer.

Les déclarations déposées dans le délai visé à la section 3 ci-dessus prendront effet à compter de leur inscription au registre. Le paragraphe précédent sera applicable jusqu'à ce que l'enregistrement soit effectué.

14. Limitation de droits

Lorsque la déclaration est acceptée et le registre modifié, l'article 28, paragraphe 9, du RMUE est applicable.

Par conséquent, conformément à l'article 28, paragraphe 8, du RMUE, la modification de la liste de produits et de services de la marque de l'Union européenne antérieure ou de l'enregistrement international désignant l'UE ne confère pas au titulaire le droit d'empêcher un tiers d'utiliser les produits ou services ainsi ajoutés, dans la mesure où l'utilisation a commencé avant la modification du registre et n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral des produits et services inscrits dans le registre à ce moment.

En outre, la modification de la liste de produits et de services ne confère pas au titulaire le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité la concernant si la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été soumise, avant la modification du registre, et si l'utilisation pour les produits ou services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral des produits ou services inscrits dans le registre à ce moment.

D'autres renseignements concernant les modalités d'application de l'article 28, paragraphe 9, du RMUE sont disponibles dans les lignes directrices de l'Office, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et Risque de confusion, [Chapitre 2, Comparaison des produits et services](#).

15. Relation avec d'autres dispositions

L'article 28, paragraphe 8, du RMUE est une disposition exceptionnelle et transitoire qui permet aux titulaires de modifier, dans un souci de sécurité juridique, le libellé de leurs spécifications, en identifiant expressément les produits et services qu'ils envisageaient d'inclure initialement dans les spécifications, mais qui n'ont pas été clairement répertoriés dans le registre parce qu'ils ne relevaient pas du sens normal et habituel de l'intitulé de classe concerné.

Les titulaires sont invités à examiner attentivement la déclaration qu'ils souhaitent effectuer en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE, en tenant compte, en particulier, du fait qu'un tel ajout de produits et services (i) est effectué sans préjudice de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, et de l'article 51, paragraphe 1, point a), du RMC, au regard de l'obligation de faire un usage sérieux de ces produits et services, et (ii) sera subordonné aux sanctions prévues à l'article 28, paragraphe 9, du RMUE.

Dès lors, les déclarations effectuées en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE ne devraient pas être confondues avec les renonciations partielles visées à l'article 50 du RMC, ni considérées comme une alternative à celles-ci, qui sont et resteront à la disposition des titulaires au terme de la période de transition.

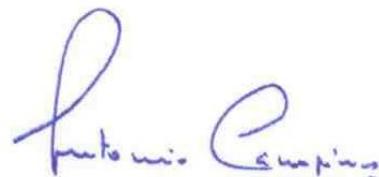
En particulier, les déclarations effectuées en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE ne devraient pas être utilisées pour limiter des listes comportant des intitulés de classes à des produits ou des services spécifiques relevant du sens littéral de ceux-ci, ou pour remplacer une indication générale par des termes plus précis. Dans de tels cas, les titulaires devraient recourir aux renonciations partielles visées à l'article 50 du RMC à l'aide des «Formulaires en ligne – Demande d'inscription en ligne – Inscription – Inscription d'une MUE – [Renonciation partielle](#)».

16. Entrée en vigueur

La présente communication entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du règlement modificatif, à savoir le 23 mars 2016. Elle sera publiée au Journal officiel de l'Office.

La communication n° 2/12 du président du 20 juin 2012, concernant l'utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire, est abrogée:

- à compter du 23 mars 2016, en ce qui concerne les marques de l'Union européenne déposées après le 21 juin 2012 et les marques de l'Union européenne déposées avant le 22 juin 2012 mais non encore enregistrées à la date de l'entrée en vigueur du RMUE (paragraphe I à V et IV à XI de cette communication);
- à compter du 25 septembre 2016, pour les marques déposées avant le 22 juin 2012 et enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice à la date de l'entrée en vigueur du RMUE, pour lequel aucune déclaration n'est déposée;
- à compter de la date d'inscription au registre, en ce qui concerne les marques pour lesquelles une déclaration recevable a été déposée dans le délai fixé à la section 3 ci-dessus.



António Campinos
Président