



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

Le Président

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

I.

Une demande de marque communautaire doit contenir une liste de produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Il s'agit d'une des conditions de fixation d'une date de dépôt conformément aux articles 27 et 26, paragraphe 1, point d), du règlement sur la marque communautaire (RMC). Conformément à l'article 28 du RMC et à la règle 2 du règlement d'exécution du règlement sur la marque communautaire (REMC), les produits et les services pour lesquels des marques communautaires sont déposées sont classés selon la classification commune visée à l'article 1^{er} de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, tel que révisé et modifié (la «classification de Nice»).

Conformément à la règle 2, paragraphe 2, du REMC, la liste des produits et services doit être libellée de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre la classification de chaque produit et de chaque service que dans une seule classe de la classification de Nice.

II.

Dans son arrêt du 19 juin 2012, dans l'affaire *The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks* («IP TRANSLATOR»), la Cour de justice a statué sur les normes de clarté et de précision à appliquer à la classification des produits et des services ainsi que sur les principes applicables à l'utilisation des indications générales figurant dans les intitulés de classes, dans les termes suivants:

La directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque.

La directive 2008/95 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 visée à l'article 1^{er} de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, adopté à la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979, 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.

Le demandeur d'une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification visée à l'article 1^{er} dudit arrangement de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés.

III.

Compte tenu des déclarations de la Cour qui précèdent, les demandeurs sont autorisés à utiliser les indications générales des intitulés de classes afin d'identifier les produits et services pour lesquels une protection est sollicitée, à condition que cette identification soit suffisamment claire et précise.

Dès lors, l'Office continuera d'accepter l'utilisation des indications générales des intitulés de classes mais au cas par cas. Cela sera spécifié dans les directives de l'Office, qui seront périodiquement adaptées à cet effet. Jusqu'à ce que les directives soient adaptées, toute indication pratique de ce genre sera spécifiée dans le manuel pratique des marques de l'Office.

Afin de déterminer les indications qui satisfont au niveau requis de clarté et de précision, l'Office œuvrera, conjointement avec les offices nationaux de l'UE, dans le cadre du programme de convergence, en faveur d'une pratique commune concernant l'acceptabilité de chacune des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice.

IV.

En ce qui concerne la question de savoir si l'utilisation des intitulés de classes entiers offre ou non une protection pour tous les produits/services d'une classe particulière, la Cour a indiqué que, en vue de respecter les exigences de clarté et de précision, précédemment rappelées, le demandeur d'une marque qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière 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 la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés.

Ce principe doit être appliqué de manière cohérente dans toutes les procédures devant l'Office.

V.

En ce qui concerne les marques communautaires enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente communication et qui utilisent toutes les indications générales énumérées dans l'intitulé d'une classe particulière, l'Office considère que l'intention du demandeur, eu égard au contenu de la précédente communication 4/03, était de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition en vigueur au moment du dépôt.

Les dispositions ci-dessus sont sans préjudice de l'application de l'article 50 du RMC.

VI.

En ce qui concerne les demandes de marque communautaire déposées avant l'entrée en vigueur de la présente communication et qui ne sont pas encore enregistrées dans le cas de demandeurs utilisant toutes les indications générales énumérées dans l'intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice, l'Office considère que leur intention était de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée, sauf s'ils spécifient qu'ils n'avaient sollicité une protection que pour certains des produits ou services relevant de cette classe.

Les dispositions ci-dessus sont sans préjudice de l'application de l'article 43 du RMC.

VII.

En ce qui concerne les demandes de marque communautaire déposées à partir de l'entrée en vigueur de la présente communication, dans le cas de demandeurs utilisant toutes les indications générales d'un intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice, ils doivent indiquer expressément s'ils ont ou non l'intention de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains des produits ou services relevant de cette classe.

VIII.

Dans le cas de demandes ou enregistrements de marque communautaire qui, conformément aux dispositions qui précèdent, sont réputés couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique d'une certaine classe ou qui ne couvrent que certains de ces produits ou services, une approche littérale, qui vise à donner aux termes utilisés dans ces indications leur signification naturelle et habituelle, sera utilisée de manière cohérente dans toutes les procédures devant l'Office et, notamment:

1. dans l'examen des motifs absolus des demandes de marque communautaire, les signes qui se heurtent aux dispositions de l'article 7, paragraphes 1 et 2, du RMC, pour des produits et/ou des services qui ne sont pas réputés couverts, ne seront pas refusés;
2. dans l'examen de l'existence d'une identité ou d'une similitude lors de la comparaison des produits/services visés dans une procédure d'opposition ou d'annulation, seuls les produits ou services réputés couverts seront pris en considération;
3. dans les retraits, les limitations et les renonciations partielles, le fait que la liste modifiée des produits et services d'une demande ou d'un enregistrement contienne un terme qui n'est pas réputé couvert ne constituera pas une limitation correcte aux fins des articles 43 et 50 du RMC.

Il reste possible de présenter une limitation ou une renonciation partielle en ajoutant une limitation à une indication générale.

Une fois qu'une limitation aura été présentée à l'Office, il ne sera plus possible de revenir à une spécification plus large;

4. en ce qui concerne l'exigence d'usage aux fins des articles 15, 42 et 57 du RMC, une marque enregistrée comme ci-dessus sera considérée comme étant utilisée de façon adéquate lorsqu'elle sera effectivement utilisée pour les produits ou services réputés couverts. Le fait que cet usage soit suffisant ou non pour tous les produits réputés couverts ou seulement pour une sous-catégorie de ces derniers dépendra des faits de chaque cas spécifique.

Ceci ne porte pas préjudice à l'étendue de la protection de la marque dont l'usage a été démontré, qui se fonde généralement sur les produits ou services pour lesquels la marque a été utilisée plutôt que sur les produits pour lesquels elle est enregistrée.

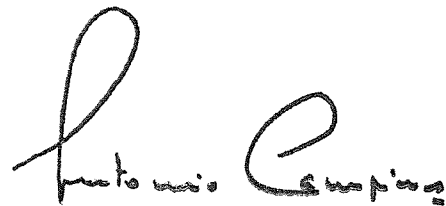
Il est également possible de solliciter une protection pour l'ensemble des indications générales d'un intitulé de classe sans inclure tous les produits et/ou services répertoriés dans la liste alphabétique. Dans ce cas, chacune des indications générales devra respecter les exigences de clarté et de précision selon les principes décrits ci-dessus au paragraphe III. En outre, dans ce cas particulier, ces indications générales seront interprétées selon une approche littérale.

Afin de garantir la sécurité juridique dans le cas des marques communautaires déposées pour l'intitulé de classe entier, le registre des marques communautaires spécifiera si tous les produits et/ou services répertoriés dans la liste alphabétique sont couverts ou non.

IX.

La présente communication entre en vigueur le 21 juin 2012. Elle est publiée au Journal officiel de l'Office.

La communication n° 4/03 du président du 16 juin 2003, 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'António Campinos', with a large, stylized initial 'A'.

António Campinos
Président