

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES  
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE**

**OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE  
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
(EUIPO)**

**PARTIE C**

**OPPOSITION**

**SECTION 2**

**DOUBLE IDENTITÉ ET  
RISQUE DE CONFUSION**

**CHAPITRE 2**

**COMPARAISON DES  
PRODUITS ET SERVICES**

## Table des matières

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction.....</b>  | <b>6</b>  |
| 1.1      | <b>Pertinence.....</b>  | <b>6</b>  |
| 1.2      | <b>Classification de Nice: un point de départ.....</b>  | <b>7</b>  |
| 1.2.1    | Sa nature comme outil de classification .....   | 7         |
| 1.2.2    | Sa structure et sa méthodologie.....  | 8         |
| 1.2.3    | Conclusions à tirer de la structure de la classification de Nice .....                          | 8         |
| 1.2.4    | Modifications dans la classification des produits/services .....                                | 9         |
| 1.3      | <b>L'outil Similarity (ETMDN) pour la comparaison des produits/services.....</b>                | <b>9</b>  |
| 1.4      | <b>Définition des produits et services (Terminologie).....</b>                                  | <b>10</b> |
| 1.4.1    | Produits.....   | 10        |
| 1.4.2    | Services .....  | 10        |
| 1.4.3    | Produits.....   | 11        |
| 1.5      | <b>Détermination des produits/services .....</b>  | <b>11</b> |
| 1.5.1    | Le libellé correct .....  | 11        |
| 1.5.2    | Le champ d'application pertinent.....   | 13        |
| 1.5.3    | Le sens de l'expression «produits/services».....  | 15        |
| 1.6      | <b>Approche objective .....</b>   | <b>16</b> |
| 1.7      | <b>Exposé des motifs.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>2</b> | <b>Identité.....</b>  | <b>17</b> |
| 2.1      | <b>Principes généraux .....</b>   | <b>17</b> |
| 2.2      | <b>Termes identiques ou synonymes .....</b>   | <b>17</b> |
| 2.3      | <b>Termes inclus dans l'indication générale ou une catégorie plus large</b>                     | <b>19</b> |
| 2.3.1    | La marque antérieure inclut les produits/services de la marque contestée .                      | 19        |
| 2.3.2    | La marque contestée inclut les produits/services de la marque antérieure .                      | 19        |
| 2.4      | <b>Chevauchement.....</b>   | <b>21</b> |
| 2.5      | <b>Pratique concernant l'utilisation des indications générales des intitulés de classe.....</b> | <b>22</b> |
| <b>3</b> | <b>Similitude des produits et services .....</b>  | <b>24</b> |
| 3.1      | <b>Principes généraux .....</b>   | <b>24</b> |
| 3.1.1    | Facteurs de similitude.....   | 24        |
| 3.1.2    | Définition des facteurs pertinents .....  | 25        |
| 3.2      | <b>Facteurs de similitude spécifiques .....</b>   | <b>26</b> |
| 3.2.1    | Nature .....  | 26        |
| 3.2.2    | Destination.....  | 28        |
| 3.2.3    | Utilisation .....   | 29        |
| 3.2.4    | Complémentarité .....   | 30        |
| 3.2.5    | Caractère concurrent.....   | 33        |
| 3.2.6    | Circuit de distribution .....   | 33        |
| 3.2.7    | Le public pertinent .....   | 34        |

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| 3.2.8            | Origine habituelle (producteur/fournisseur) .....  | 35        |
| <b>3.3</b>       | <b>Relation entre différents facteurs</b> .....  | <b>38</b> |
| 3.3.1            | Interaction entre les facteurs .....   | 38        |
| 3.3.2            | Importance de chaque facteur.....  | 39        |
| 3.3.3            | Différents types de comparaisons: entre produits et produits, services et services et produits et services ..... | 40        |
| 3.3.4            | Degré de similitude.....   | 40        |
| <b>Annexe I</b>  | .....  | <b>42</b> |
| <b>1</b>         | <b>Pièces, composants et équipements</b> .....   | <b>42</b> |
| <b>2</b>         | <b>Matières premières et produits semi-transformés</b> .....   | <b>42</b> |
| <b>3</b>         | <b>Accessoires</b> .....   | <b>43</b> |
| <b>4</b>         | <b>Services d’installation, d’entretien et de réparation</b> .....   | <b>44</b> |
| <b>5</b>         | <b>Services de conseils</b> .....  | <b>45</b> |
| <b>6</b>         | <b>Location et crédit-bail</b> .....   | <b>46</b> |
| 6.1              | Location/crédit-bail par opposition à services connexes.....   | 46        |
| 6.2              | Location/crédit-bail par opposition à produits.....  | 47        |
| <b>Annexe II</b> | .....  | <b>48</b> |
| <b>1</b>         | <b>Produits chimiques, produits pharmaceutiques et cosmétiques</b> .....   | <b>48</b> |
| 1.1              | Produits chimiques (classe 1) par opposition à produits chimiques (classes 3 et 5).....                          | 48        |
| 1.2              | Produits pharmaceutiques par opposition à produits pharmaceutiques.....  | 49        |
| 1.3              | Produits pharmaceutiques par opposition à substances diététiques à usage médical.....                            | 50        |
| 1.4              | Produits pharmaceutiques par opposition à cosmétiques.....   | 50        |
| 1.5              | Produits pharmaceutiques par opposition à services.....  | 51        |
| <b>2</b>         | <b>Industrie automobile</b> .....  | <b>51</b> |
| <b>3</b>         | <b>Appareils/instruments électriques</b> .....   | <b>52</b> |
| <b>4</b>         | <b>Industries de la mode et du textile</b> .....   | <b>52</b> |
| 4.1              | Matières premières ou semi-transformées par opposition à produits finis.....                                     | 52        |
| 4.2              | Produits textiles (classe 24) par opposition à vêtements (classe 25)...  | 53        |
| 4.3              | Vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25).....  | 53        |
| 4.4              | Accessoires de mode.....   | 53        |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 4.5 | Vêtements, chaussures et chapellerie de sport (classe 25) par opposition à articles de sport et de gymnastique (classe 28).....                   | 54 |
| 4.6 | Stylisme (classe 42), services de tailleurs (classe 40) par opposition à vêtements (classe 25) .....  | 55 |
| 5   | Alimentation, boissons et services de restauration .....  | 55 |
| 5.1 | Ingrédients des aliments préparés.....  | 55 |
| 5.2 | Ingrédient principal .....  | 55 |
| 5.3 | Boissons sans alcool (classe 32) par opposition à boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33).....                                | 56 |
| 5.4 | Bières (classe 32), boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33).....  | 56 |
| 5.5 | Services de restauration (alimentation) par opposition à aliments et boissons .....   | 56 |
| 6   | Services de support offerts à d'autres entreprises .....  | 57 |
| 7   | Services de vente au détail.....  | 60 |
| 7.1 | Services de vente au détail par opposition à tout produit.....  | 61 |
| 7.2 | Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux mêmes produits spécifiques: similaires à un faible degré.....              | 61 |
| 7.3 | Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux produits spécifiques différents ou similaires: dissemblables .....         | 62 |
| 7.4 | Services de vente au détail par opposition aux services de vente au détail ou aux services de vente au détail de produits spécifiques .....       | 62 |
| 7.5 | Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux services de vente au détail d'autres produits spécifiques: similaires..... | 62 |
| 7.6 | Services auxquels s'appliquent les mêmes principes.....   | 62 |
| 7.7 | Services auxquels ne s'appliquent pas les mêmes principes.....  | 62 |
| 8   | Services financiers.....  | 63 |
| 8.1 | Services bancaires (classe 36) par opposition à services d'assurance (classe 36) .....  | 64 |
| 8.2 | Affaires immobilières (classe 36) par opposition à affaires financières (classe 36) .....   | 64 |
| 8.3 | Cartes de crédit (classe 9) par opposition à services financiers (classe 36).....   | 65 |
| 9   | Transport, emballage et entreposage.....  | 65 |
| 9.1 | Transport de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit   | 65 |
| 9.2 | Emballage et entreposage de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit .....  | 66 |
| 10  | Technologie de l'information.....   | 66 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>10.1 Ordinateurs par opposition à logiciels .....</b>   | <b>66</b> |
| <b>10.2 Logiciels par opposition à appareils utilisant des logiciels .....</b>   | <b>66</b> |
| <b>10.3 Logiciels, applications téléchargeables et publications électroniques<br/>téléchargeables .....</b>  | <b>67</b> |
| <b>10.4 Logiciels spécifiques par opposition à logiciels spécifiques .....</b>   | <b>67</b> |
| <b>10.5 Ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à programmation<br/>informatique (classe 42).....</b>   | <b>68</b> |
| <b>10.6 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du<br/>son ou des images, ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition<br/>à services de télécommunications (classe 38).....</b> | <b>68</b> |
| <b>10.7. Supports de données par opposition à contenu enregistré.....</b>  | <b>69</b> |

## 1 Introduction

### 1.1 Pertinence

La comparaison des produits et des services est essentiellement pertinente pour l'appréciation de l'identité conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et du risque de confusion conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L'une des principales conditions de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE concerne l'identité des produits/services, tandis que l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE exige l'identité ou la similitude des produits/services. Par conséquent, si tous les produits et/ou services sont jugés dissemblables, l'une des conditions figurant à l'article 8, paragraphe 1, du RMUE n'est pas remplie et l'opposition doit être rejetée sans aborder les autres points de la décision<sup>1</sup>.

Les critères pour l'appréciation de l'identité ou de la similitude pourraient également jouer un rôle lorsque la preuve de l'usage a été demandée et que cette preuve doit être appréciée afin de conclure si l'opposant a apporté la preuve d'un usage pour les produits/services tels qu'ils sont enregistrés. En particulier, il est important de déterminer si les produits et services pour lesquels la marque a été utilisée appartiennent à la classe des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée. Cela s'explique par le fait qu'au titre de l'article 42, paragraphe 2, du RMUE, la preuve de l'usage d'un produit ou d'un service qui n'est que similaire à celui qui est enregistré ne prouve pas l'usage du produit ou du service enregistré (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Preuve de l'usage).

De même, la preuve de l'usage des produits/services pourrait également être pertinente lors de l'examen d'une demande au regard du caractère distinctif renforcé. Le cas échéant, il est souvent nécessaire d'examiner si le caractère distinctif renforcé couvre des produits/services pour lesquels la marque antérieure est protégée et qui sont pertinents en l'espèce, c'est-à-dire ceux qui ont été considérés comme identiques ou similaires aux produits/services de la marque de l'Union européenne contestée (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure).

En outre, le résultat de la comparaison des produits/services joue un rôle important pour la définition de la partie du public à l'égard de laquelle le risque de confusion est analysé, étant donné que le public pertinent est celui qui est concerné par les produits et/ou services jugés identiques ou similaires (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 3, Public pertinent et degré d'attention).

La comparaison des produits/services peut aussi être pertinente en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE, qui exige l'identité ou «le lien étroit ou l'équivalence sur le plan commercial» des produits/services [voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMUE)] et au titre des dispositions applicables de la législation nationale en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, car l'identité ou la similitude des produits et/ou services est souvent une condition selon laquelle l'usage d'une

---

<sup>1</sup> De même, la comparaison des produits et des services est essentielle dans le cadre de la procédure en nullité, puisque, conformément à l'article 53, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l'Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, du RMUE sont réunies.

marque postérieure peut être interdite (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE). En outre, au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, le degré de similitude ou de dissemblance entre les produits ou les services est un facteur à prendre en considération pour établir si le consommateur percevra ou non un lien entre les marques. À titre d'exemple, les produits ou services peuvent être à l'évidence si dissemblables qu'il est improbable que l'usage de la marque ultérieure sur les produits ou services contestés rappellent la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent [voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE)].

## 1.2 Classification de Nice: un point de départ

L'article 28, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) exige que les produits/services à comparer soient classés selon la classification de Nice. Actuellement, la classification de Nice se compose de 34 classes (1 à 34) pour classer les produits et de 11 classes (35 à 45) pour classer les services.

### 1.2.1 Sa nature comme outil de classification

La classification de Nice a été créée dans le but d'harmoniser les pratiques nationales en matière de classification. Sa première édition est entrée en vigueur en 1961. Même si elle a connu plusieurs révisions, elle accuse parfois un retard par rapport à l'évolution rapide du développement des produits sur les marchés. En outre, le libellé des intitulés est parfois confus et imprécis.

La classification de Nice est établie à des fins exclusivement administratives et à ce titre, ne constitue pas en soi une base permettant de tirer des conclusions quant à la similitude des produits et services.

Conformément à l'article 28, paragraphe 7, du RMUE, le fait que les produits ou services respectifs figurent dans la même classe de la classification de Nice n'est pas, en soi, une indication de similitude.

#### Exemples

- Les *animaux vivants* sont différents des *fleurs* (classe 31).
- La *publicité* est différente de *travaux de bureau* (classe 35).

Le fait que deux produits ou services spécifiques relèvent de la même indication générale d'un intitulé de classe ne les rend, en tant que tels, ni similaires ni même identiques: les *voitures* et *bicyclettes*, bien que relevant tous deux des *véhicules* de la classe 12, sont considérées comme étant dissemblables.

En outre, les produits/services indiqués dans différentes classes ne sont pas nécessairement considérés comme étant différents (arrêt du 16/12/ 2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30 -31).

#### Exemples

- Les *extraits de viande* (classe 29) sont similaires aux *épices* (classe 30).

- L'*organisation de voyages* (classe 39) est similaire aux *services d'hébergement temporaire* (classe 43).

### 1.2.2 Sa structure et sa méthodologie

La classification peut servir d'outil pour identifier les caractéristiques communes de certains produits et services.

De nombreuses classes de la classification de Nice sont structurées selon des facteurs tels que la fonction, la composition et/ou l'usage prévu qui peuvent être pertinents dans la comparaison des produits et services. Par exemple:

- La classe 1 regroupe des produits chimiques essentiellement en fonction de leurs propriétés chimiques (nature), plutôt que de leur application spécifique. En revanche, la classe 3 couvre tous les articles, qu'il s'agisse des produits de nettoyage ou des produits pour l'hygiène personnelle ou de beauté. Bien qu'ils puissent, par leur nature, être également classés comme produits chimiques, c'est leur utilisation spécifique qui permet d'établir une distinction et par conséquent un classement différent.
- De même, c'est en raison de leur nature que la plupart des articles en cuir sont classés dans la classe 18, alors que les vêtements en cuir relèvent de la classe 25 puisqu'ils sont destinés à un usage très précis, à savoir l'habillement des personnes et la protection contre les éléments.

### 1.2.3 Conclusions à tirer de la structure de la classification de Nice

La structure des intitulés de classe n'est pas uniforme et ne suit pas la même logique. Certaines classes sont composées d'une seule indication générale qui, par sa définition couvre déjà presque tous les produits/services compris dans cette classe (classe 15 *instruments de musique*; classe 38 *télécommunications*). D'autres comprennent de nombreuses indications générales, certaines étant très larges et d'autres très spécifiques. Par exemple, l'intitulé de la classe 9 comprend plus de 30 termes, allant des *appareils et instruments scientifiques aux extincteurs*.

Exceptionnellement, il existe des intitulés de classe contenant des indications générales qui comprennent une autre indication générale et qui sont par conséquent identiques.

Par exemple, le *matériel pour pansements* de la classe 5 comprend *les emplâtres* de la classe 5.

D'autres indications spécifiques d'un intitulé de classe sont uniquement mentionnées pour préciser qu'elles n'appartiennent pas à une autre classe.

Exemple: les *adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie* sont inclus dans les *produits chimiques destinés à l'industrie* de la classe 1. Sa référence est essentiellement destinée à les distinguer des adhésifs classés dans la classe 16 et qui sont destinés à la papeterie ou au ménage.

Pour conclure: la classification de Nice donne des indications qui peuvent être utilisées dans l'appréciation de l'identité ou de la similitude des produits/services. Toutefois, sa

structure et son contenu ne sont pas cohérents. Par conséquent, chaque intitulé ou terme spécifique doit être analysé en fonction de la classe spécifique sous laquelle il est classé. Comme précisé auparavant, la classification de Nice vise essentiellement à classer des produits/services à des fins administratives et n'est pas déterminante pour leur comparaison.

#### 1.2.4 Modifications dans la classification des produits/services

Normalement, lors de chaque révision de la classification de Nice, des modifications sont apportées à la classification des produits/services (en particulier le transfert de produits/services entre différentes classes) ou au libellé des intitulés. Le cas échéant, les listes des produits/services de la marque antérieure et de la marque contestée doivent être interprétées en fonction de la version de la classification de Nice en vigueur au moment de son dépôt.

##### Exemple

- Les *services juridiques* ont été transférés de la classe 42 à la classe 45 avec la 8<sup>e</sup> édition de la classification de Nice. La nature de ces services n'a pas été modifiée.
- Les *distributeurs automatiques* ont été transférés de la classe 9 vers la classe 7 dans la 10<sup>e</sup> édition de la classification de Nice, étant donné qu'un distributeur automatique est en substance une machine automatique et qu'en tant que tel, il a été jugé plus approprié de le placer dans la classe 7 avec d'autres machines. Cependant, étant donné que la nature de ces produits n'a pas changé, les *distributeurs automatiques* repris dans différentes classes en raison des dates de dépôt différentes des demandes respectives sont considérés comme identiques.

### 1.3 L'outil Similarity (ETMDN) pour la comparaison des produits/services

L'[outil Similarity](#) pour la comparaison des produits et services est un outil de recherche destiné à aider et à soutenir les examinateurs dans l'appréciation de la similitude des produits et services. Cet outil est destiné à harmoniser la pratique de l'appréciation de la similitude des produits et services et à garantir la cohérence des décisions d'opposition. Les examinateurs doivent suivre les indications données par l'outil Similarity.

L'outil Similarity repose sur la comparaison de certaines paires de produits et services. Une «paire» compare deux «termes». Un «terme» se compose d'un numéro de classe de la classification de Nice (1 à 45) et d'un élément textuel, c'est-à-dire un produit ou un service particulier (y compris des catégories générales de produits et services tels que «vêtements» ou «éducation»). Il existe cinq résultats de recherche possibles: identité, degré de similitude élevé, similitude, faible degré de similitude et dissemblance. Pour chacun des degrés de similitude, l'outil indique quels critères conduisent à tel ou tel résultat.

L'outil Similarity est constamment mis à jour et, le cas échéant, révisé afin de constituer une source de référence complète et fiable.

Étant donné que l'outil donne ou donnera des réponses à des comparaisons spécifiques, les Directives mettent l'accent sur la définition des principes généraux et leur application dans la pratique.

## 1.4 Définition des produits et services (Terminologie)

### 1.4.1 Produits

Le RMUE ne donne pas de définition des produits et services. Même si la classification de Nice fournit quelques explications générales à cet effet dans ses remarques liminaires, elle s'abstient de fixer clairement les critères permettant d'établir une distinction entre les produits et les services.

En principe, le terme «produits» fait référence à tout type d'article qui peut être commercialisé. Les produits comprennent les matières premières (matières plastiques à l'état brut de la classe 1), les produits semi-finis (produits en matières plastiques mi-ouvrées de la classe 17) et des produits finis (récipients en matières plastiques pour le ménage de la classe 21). Ils comprennent les produits naturels et manufacturés, tels que les produits agricoles de la classe 31 et les machines et les machines-outils de la classe 7.

Cependant, il est parfois malaisé de déterminer si les produits comprennent uniquement des produits matériels tangibles, contrairement aux services, qui sont intangibles. La définition et par conséquent, l'étendue de la protection sont particulièrement pertinentes lorsqu'il s'agit de «produits» tels que «l'électricité», qui sont intangibles. Cette question a déjà trouvé une réponse lors de l'examen de la classification et, en général, ne posera pas de problème dans la comparaison des produits et services.

### 1.4.2 Services

Un service représente toute activité ou tout avantage qu'une partie peut offrir à une autre, qui est intangible et n'aboutit pas au transfert de propriété d'un objet matériel quelconque. Par opposition aux produits, un service est toujours intangible.

Il est important de souligner que les services comprennent les activités économiques fournies à des tiers.

- Faire la promotion de ses propres produits n'est pas un service, mais l'exploitation d'une agence de publicité (conception de campagnes de publicité pour le compte de tiers) l'est. De même, la *décoration de vitrines* n'est un service que lorsqu'elle est exécutée pour le compte de tiers et non pour le magasin concerné.
- Vendre ou distribuer ses propres produits n'est pas un service. Les *services de commerce de détail* sont destinés à couvrir les services liés à la vente effective de produits, tels que le fait d'offrir au client l'occasion de voir, comparer ou tester les produits de façon pratique. Pour des informations plus détaillées, voir l'annexe II, paragraphe 7, services de détail.

La valeur économique indépendante constitue une indication pour qu'une activité soit considérée comme un service selon le droit des marques, c'est-à-dire que ce service est généralement fourni en échange d'une certaine forme de compensation (monétaire). Dans le cas contraire, il pourrait être une simple activité accessoire fournie avec ou après l'achat d'un produit particulier.

### Exemple

- La livraison, y compris le transport de meubles qui ont été achetés précédemment (que ce soit dans un établissement physique ou en ligne), n'est pas un service indépendant relevant des *services de transport* de la classe 39.

Toutefois, le but lucratif n'est pas nécessairement un critère permettant de déterminer si une activité peut être considérée comme un «service» (arrêt du 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Il convient davantage de se demander si le service est associé à un segment de marché indépendant et est fourni à un public ciblé plutôt que d'examiner la manière ou la forme selon laquelle la compensation est finalement réalisée.

### 1.4.3 Produits

Dans le langage courant, le terme «produits» est utilisé à la fois pour les produits et les services, par exemple «produits financiers» au lieu de «services financiers». Le fait que des termes soient décrits comme des «produits» dans le langage courant ne revêt aucune importance quant à leur classement en tant que produits ou services.

## 1.5 Détermination des produits/services

### 1.5.1 Le libellé correct

Tout d'abord, le libellé correct des listes de produits/services analysés doit être identifié.

#### 1.5.1.1 Marques de l'Union européenne

La demande de marque de l'Union européenne est publiée dans toutes les langues officielles de l'Union (article 120, paragraphe 1, du RMUE). De même, toutes les inscriptions au registre des marques de l'Union européenne (le registre) sont faites dans toutes ces langues (article 120, paragraphe 2, du RMUE). Tant les demandes que les inscriptions portées au registre sont publiées au *Bulletin des marques de l'Union européenne* (règle 85, paragraphes 1 et 2, du REMUE).

Dans la pratique, des différences occasionnelles peuvent être constatées entre:

- la traduction du libellé de la liste des produits et/ou services d'une marque de l'Union européenne (demande ou enregistrement) publiée au *Bulletin des marques de l'Union européenne*;
- le libellé original tel qu'il a été déposé.

En cas de différence, la version définitive de la liste des produits et services est:

- si la première langue est l'une des cinq langues de l'Office, le texte dans la première langue;
- si la première langue de la demande ne fait pas partie des cinq langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur (voir l'article 120, paragraphe 3, du RMUE).

Cette règle s'applique indépendamment du fait que la marque de l'Union européenne (ou la demande de marque de l'Union européenne) constitue le droit antérieur ou la demande contestée.

Lorsqu'une traduction incorrecte de la liste de produits et services est détectée dans une demande de MUE et qu'elle empêche l'Office de procéder à une comparaison de ses produits et services, cette liste sera soit renvoyée en traduction, soit, dans des cas évidents, directement modifiée dans le registre. Au moment de prendre une décision, l'Office tiendra compte de la traduction correcte. Lorsqu'une traduction incorrecte est détectée dans une MUE enregistrée, l'Office indiquera la version linguistique des produits et services qui est la version définitive aux fins de la comparaison.

#### 1.5.1.2 Marques nationales antérieures et enregistrements internationaux

La liste des produits et services des marques antérieures sur laquelle est fondée l'opposition doit être présentée dans la langue de la procédure d'opposition (règle 19, paragraphe 3, du REMUE). L'Office n'exige pas de traduction certifiée et accepte des traductions simples, établies par l'opposant ou son représentant. Normalement, l'Office ne fait pas usage de sa faculté d'exiger que la traduction soit certifiée par un traducteur assermenté ou officiel en vertu de la règle 98, paragraphe 1, du REMUE, 2<sup>e</sup> phrase. Lorsque le représentant ajoute une déclaration selon laquelle la traduction est fidèle à l'original, l'Office ne la remettra en principe pas en cause. L'autre partie peut toutefois remettre en cause l'exactitude de la traduction au cours de la phase contradictoire de la procédure (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions procédurales).

Pour les enregistrements internationaux en vertu de l'arrangement ou du protocole de Madrid, la langue dans laquelle l'enregistrement international a été effectué est définitive (français, anglais ou espagnol). Toutefois, lorsque la langue de la procédure d'opposition est différente de celle de l'enregistrement international, une traduction doit être fournie comme pour les marques antérieures nationales.

Lorsqu'une traduction manifestement incorrecte est détectée dans la liste des produits et services désignés par la marque nationale ou internationale antérieure et qu'elle empêche l'Office de procéder à une comparaison des produits et services, l'opposant peut être invité, en vertu de la règle 98, paragraphe 1, du REMUE, deuxième phrase, à produire une attestation d'un traducteur assermenté ou officiel certifiant que la traduction est fidèle au texte original ou, dans des cas évidents, aux fins de la décision, l'Office peut remplacer une traduction manifestement incorrecte d'un certain terme par une traduction correcte en ajoutant une explication à cet effet. Par exemple, lorsque le terme «*services de bars*» compris dans la classe 43 est traduit par «*barres de céréales*», il s'agit manifestement d'une traduction incorrecte puisque ce terme ne relèvera jamais de la classe 43.

### 1.5.2 Le champ d'application pertinent

La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits/services. Tout usage réel ou prévu qui n'est pas énoncé dans la liste des produits/services n'est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que celle-ci fait partie de l'appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l'opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s'agit pas d'une appréciation de la confusion ou d'une violation à proprement parler (arrêt du 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Toutefois, si la preuve de l'usage de la marque antérieure est valablement requise et la preuve apportée n'est suffisante que pour une partie des produits/services figurant sur la liste, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ces produits/services (article 42, paragraphe 2, du RMUE) et, par conséquent, l'examen est limité à ces produits/services (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, La preuve de l'usage).

En outre, dans le cas de la marque antérieure, seuls sont pertinents les produits et services sur lesquels l'opposition est valablement fondée. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des produits/services:

- qui ne peuvent pas être pris en considération pour des raisons de recevabilité;
- qui n'ont pas été dûment justifiés (par exemple, seulement une traduction partielle de la liste des produits/services a été déposée);
- sur lesquels l'opposition n'est pas ou n'est plus fondée.

De même, seuls les produits et services de la demande contestée contre lesquels l'opposition est dirigée sont pris en considération. En conséquence, les restrictions au cours de la procédure concernant soit la liste des produits/services de la demande, soit les produits/services sur lesquels l'opposition est fondée, soit les deux à la fois, limiteront les produits et services qui doivent être comparés.

En outre, une analyse du libellé de la liste des produits/services pourrait s'avérer nécessaire pour déterminer l'étendue de la protection de ces produits et services. Cela est particulièrement vrai dans les cas où les termes **en particulier**, **à savoir**, ou des équivalents sont utilisés afin de montrer la relation entre un produit individuel et une catégorie plus large.

Le terme **en particulier** (ou **par exemple, tel que, y compris** ou un autre équivalent) indique que les produits/services spécifiques ne sont que des exemples d'éléments inclus dans la catégorie, et que la protection n'est pas limitée à ces derniers. En d'autres termes, il introduit une liste non exhaustive d'exemples (en ce qui concerne l'utilisation de **en particulier**, arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-tride, EU:T:2003:107).

En revanche, le terme **à savoir** (ou **exclusivement** ou un autre équivalent) est exclusif et restreint le champ de l'enregistrement uniquement aux produits spécifiquement énumérés.

Par exemple, dans le cas des *produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir les matières premières de l'industrie des plastiques*, seules les *matières premières de l'industrie des plastiques* doivent être comparées avec les produits de l'autre marque.

Il convient de rappeler que l'utilisation de virgules dans la liste des produits/services sert à séparer les éléments au sein d'une catégorie identique ou similaire. L'utilisation d'un point-virgule signifie une séparation entre les termes. La séparation des termes par une ponctuation différente peut entraîner des modifications de leur sens et peut conduire à une appréciation différente lorsque l'on compare les produits/services. Pour plus d'informations sur la ponctuation dans les listes de produits et de services, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification.

Par exemple, dans «*logiciel destiné aux machines industrielles; extincteurs*» de la classe 9, l'inclusion d'un point-virgule signifie que le terme *extincteurs* doit être considéré comme une catégorie indépendante de produits, peu importe si l'intention était de protéger un logiciel à utiliser dans le domaine des machines industrielles et des extincteurs d'incendie.

Une analyse du libellé de la liste des produits/services est aussi nécessaire lorsque le libellé employé n'est **pas suffisamment clair et précis** pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de leur protection, et, par conséquent, pour permettre à l'Office de procéder à une comparaison correcte de ces produits et services.

Dans pareils cas, l'Office vérifiera tout d'abord si les produits ou services considérés comme peu clairs ou imprécis le sont en raison d'une traduction incorrecte de la liste originale. Le cas échéant, l'Office prendra des mesures différentes selon que le terme peu clair ou imprécis est contenu dans la description de la MUE [indépendamment du fait que la MUE (ou la demande de MUE) constitue le droit antérieur ou la demande contestée] ou de la marque nationale ou internationale sur laquelle se fonde l'opposition. Les dispositions contenues dans les points 1.5.1.1 et 1.5.1.2 ci-dessus s'appliquent.

Si le manque de clarté et de précision ne résulte pas d'une traduction incorrecte mais plutôt du fait que le terme en soi est peu clair ou imprécis et qu'il empêche l'Office de procéder à une comparaison correcte des produits et services, en l'absence d'une limitation permettant à l'Office de déterminer clairement l'étendue exacte de la protection du terme vague, des mesures différentes doivent être prises selon que le terme peu clair ou imprécis est contenu dans la marque contestée, ou dans la marque antérieure:

- Terme(s) peu clair(s) ou imprécis contenu(s) dans la liste des produits/services désignés par la marque contestée

Lorsque la marque contestée contiendra un terme vague empêchant l'Office de procéder à une comparaison des produits et services, l'Office rouvrira l'examen de la classification de la marque en vertu de l'article 28 du RMUE et suspendra la procédure d'opposition en conséquence (arrêt du 27/02/2014, T-229/12, VOGUE, EU:T:2014:95, § 55).

- Terme(s) peu clair(s) ou imprécis contenu(s) dans la liste des produits/services désignés par la marque antérieure

Lorsque l'Office n'est pas en mesure de déterminer clairement l'étendue exacte de la protection de termes vagues, l'imprécision du libellé ne constitue pas un motif suffisant en soi pour présenter des arguments en faveur de l'identité ou de la similitude. Des termes vagues peuvent uniquement être pris en considération dans leur signification la plus naturelle et la plus littérale et ne peuvent être interprétés comme se rapportant

aux produits, qualités, propriétés, méthodes d'utilisation etc. auxquels ce terme n'est pas expressément limité (voir décisions du 24/07/2003, R 559/2002-4, MOBILIX / OBELIX, §17; du 02/12/2015, R 391/2014-4 Powermatic / POWRMATIC *et al.*, § 29, 33). Le terme vague ne peut pas non plus être interprété en rapport avec d'autres produits ou services compris dans la même classe ou dans des classes différentes.

Par exemple, lorsqu'on compare le terme vague *machines* à *machines agricoles à double combustion*, l'imprécision du terme ne peut être utilisée en soi pour invoquer une similitude et il ne peut pas non plus être interprété comme se rapportant à des machines à «double combustion» ni à des machines «agricoles» lorsque ces qualités et méthodes d'utilisation n'ont pas été explicitement identifiées dans la spécification.

De même, lorsqu'on compare un terme vague comme *articles-cadeaux de tous types*, une telle formulation générale ne peut être utilisée par l'opposant pour faire valoir que la vente au détail de ces produits est similaire à tous les types de produits contenus dans la marque contestée, alors que l'opposant aurait pu facilement préciser le type d'articles-cadeaux proposés à la vente. Dans de tels cas, la comparaison sera effectuée au cas par cas.

Les directives sur la classification contiennent des exemples supplémentaires d'indications générales et de termes et d'expressions manquant de clarté et de précision au point 4.2

### 1.5.3 Le sens de l'expression «produits/services»

Une fois que le libellé des produits et services à analyser a été déterminé, leur sens doit être défini.

Dans certains cas, la signification exacte est immédiatement évidente à partir de la liste des produits et/ou services des marques, où une description plus ou moins détaillée des produits et des services sera souvent fournie. Par exemple, le libellé *ceintures en tant que vêtements* exclut par définition les ceintures de sécurité ou les courroies industrielles.

En cas de doute sur le sens exact des termes utilisés dans la liste des produits et/ou services, ces termes doivent être interprétés à la fois à la lumière de la classification de Nice et d'un point de vue commercial.

Par conséquent, les *ceintures* de la classe 25 sont, en raison de leur classification, des *vêtements*.

Lorsque la signification des termes dans un contexte sémantique, commercial et /ou en vertu de la classification de Nice est ambiguë ou laisse des doutes, le sens qu'ils ont selon la classification de Nice prévaut.

*Vêtements*, par exemple, renvoie à «vêtements collectivement» (voir par exemple, *Oxford Dictionaries*, édition en ligne et donc à des articles portés pour couvrir le corps, tels que les chemises, les robes, les pantalons, etc. Même si la définition que l'on trouve dans les dictionnaires généraux n'exclut pas explicitement le terme *chaussures*, le fait qu'il apparaisse dans la classification de Nice en tant qu'élément distinct dans la même classe 25 mène à la conclusion que les *vêtements* et les *chaussures* ne sont

pas identiques mais similaires (confirmé par l'arrêt du 13/07/2004, T-115/02, «a» (fig.), EU:T:2004:234, § 26).

Toutefois, cela ne signifie pas que deux indications générales d'un intitulé de classe ne peuvent jamais être considérées comme identiques. Comme indiqué ci-dessus, la structure des intitulés de classe n'est pas uniforme. Certaines indications générales incluses dans les intitulés de classe peuvent en englober d'autres.

### Exemple

- *Viande et volaille* sont identiques (classe 29).

## **1.6 Approche objective**

La comparaison des produits et services en cause doit être réalisée *sans* tenir compte du degré de similitude des signes litigieux ou du caractère distinctif de la marque antérieure. C'est seulement au cours de l'appréciation globale d'une décision que les examinateurs prendront en considération tous les facteurs pertinents.

La classification des produits ou des services n'est pas concluante, parce que des produits/services similaires peuvent être classés dans différentes classes, tandis que des produits/services dissemblables peuvent relever de la même classe.

L'identité ou la similitude des produits/services en cause doit être déterminée sur une base objective.

Les conclusions doivent être fondées sur les réalités du marché, c'est-à-dire sur les usages établis dans le domaine concerné de l'industrie ou du commerce. Ces usages, en particulier les pratiques commerciales, sont dynamiques et évoluent constamment. Par exemple, de nos jours, le téléphone portable cumule de nombreuses fonctions, y compris celles d'un outil de communication et d'un appareil photo.

Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée *ex officio* par l'Office, même si les parties ne font pas de remarque à ce sujet<sup>2</sup>. Cependant l'examen *ex officio* est limité aux faits notoires, c'est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d'être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits de nature hautement technique (arrêt du 03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l'objet de spéculation ou mener d'office à une enquête approfondie (arrêt du 09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l'article 76, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures d'opposition, l'examen par l'Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties (voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 1, Principes généraux).

---

<sup>2</sup> Arrêt du 16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59.

## 1.7 Exposé des motifs

L'examineur est tenu de motiver les résultats de la comparaison (identité, similitude ou dissemblance) pour chacun des produits et services indiqués dans la demande d'enregistrement. Toutefois, l'examineur peut se limiter à une motivation globale pour les groupes de produits ou services concernés, pour autant que les produits ou services présentent des caractéristiques analogues (voir par analogie l'ordonnance du 18/03/2010, C-282/09, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37-38, arrêt du 12/04/2011, T-28/10, Euro automatic payment, EU:T:2011:158, § 54; et arrêt du 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

## 2 Identité

### 2.1 Principes généraux

L'identité est généralement définie comme «la qualité ou l'état d'être la même chose en termes de substance, de composition, de nature, de propriétés ou de qualités particulières dans le cadre d'une comparaison» (*Oxford Dictionaries*, édition en ligne).

L'identité n'existe pas seulement lorsque les produits et services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque et dans la mesure où les produits/services de la marque contestée entrent dans la classe plus large de la marque antérieure ou lorsque et dans la mesure où – à l'inverse – un terme plus large de la marque contestée comprend les produits/services les plus spécifiques de la marque antérieure. Il peut aussi y avoir identité lorsque la comparaison de deux catégories larges présente une correspondance partielle («chevauchement»). Par conséquent, une distinction peut être faite entre les cas d'«identité complète» et d'«identité partielle».

L'identité ne doit pas être établie en fonction de facteurs de similitude (voir point 3.1.1 ci-dessous).

### 2.2 Termes identiques ou synonymes

L'identité des produits/services en litige doit être établie sur la base du libellé des parties pertinentes des listes de produits/services des deux marques qui ont été identifiées conformément aux principes énoncés ci-dessus. L'identité est évidente lorsque les produits/services à comparer sont répertoriés exactement dans les mêmes termes.

#### Exemple

- Les *véhicules* sont identiques aux *véhicules*.

Lorsque ce n'est pas le cas, les termes des listes respectives de produits/services doivent être interprétés afin de démontrer qu'ils sont en effet synonymes, c'est-à-dire que leur signification est la même. L'interprétation peut être faite à partir des définitions de dictionnaires, des expressions de la classification de Nice et en particulier en tenant compte du point de vue commercial.

### Exemples

- *Vélo* est un synonyme de *bicyclette*. Ces produits sont identiques.
- La signification de l'expression *smokers' articles* (*articles pour fumeurs*) de la classe 34 fait référence à des objets individuels qui sont utilisés en étroite relation avec le tabac ou les produits du tabac. Dans les anciennes éditions de la classification de Nice ces produits ont été appelés *smokers' requisites* (*articles pour fumeurs*). Par conséquent, malgré un terme différent utilisé dans l'intitulé actuel, ces produits sont identiques.
- D'un point de vue commercial, les *services de stations thermales* et les *services de bien-être* sont les mêmes et sont donc identiques.

Toutefois, si un libellé identique est utilisé, mais que les produits sont classés dans différentes classes, cela signifie généralement que ces produits ne sont pas identiques:

### Exemples

- «*Drills*» (*foreuses*) (machines-outils) de la classe 7 ne sont pas identiques aux «*drills*» (*perçoirs*) (outils à main) de la classe 8.
- *Lasers* (non à usage médical) de la classe 9 ne sont pas identiques aux *lasers* (à usage médical) de la classe 10.

Même s'ils peuvent être similaires, la classification en différentes classes indique qu'ils ont une nature, une destination ou une utilisation différente, etc.

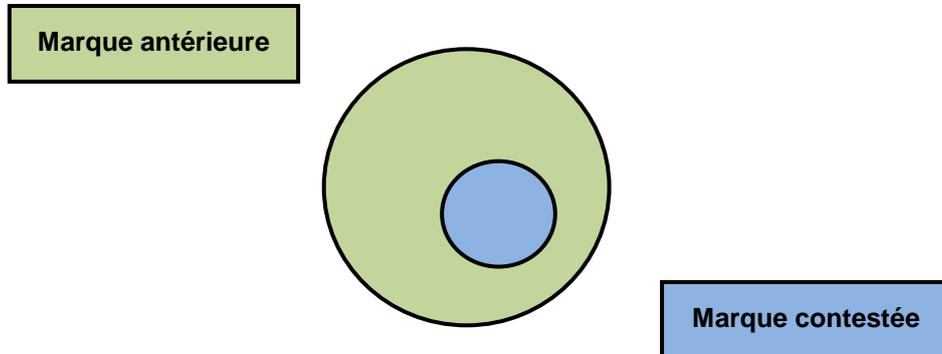
Le même raisonnement ne s'applique pas si le classement différent est uniquement dû à la révision de la classification de Nice ou s'il ne fait aucun doute qu'en raison d'une erreur évidente, les produits/services sont mal «classés».

### Exemples

- Les *cartes à jouer* (classe 16 – 7<sup>e</sup> édition) sont identiques aux *cartes à jouer* (classe 28 – 10<sup>e</sup> édition).
- Les *produits pharmaceutiques* (classe 15) – une erreur évidente de dactylographie - sont identiques aux *produits pharmaceutiques* (classe 5).

## 2.3 Termes inclus dans l'indication générale ou une catégorie plus large

### 2.3.1 La marque antérieure inclut les produits/services de la marque contestée

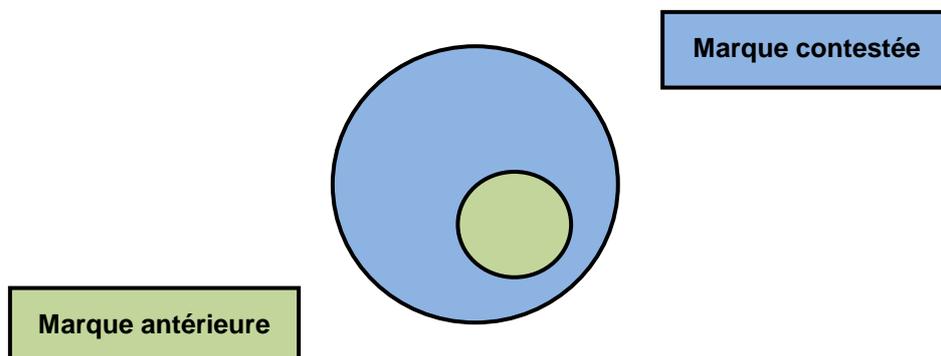


Lorsque la liste des produits/services du droit antérieur comprend une indication générale ou une large catégorie qui couvre les produits/services de la marque contestée dans leur intégralité, ces produits et services seront identiques (arrêt du 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).

#### Exemples

- *Hébergement temporaire* (droit antérieur, classe 43) inclut les *services d'hébergement en auberge de jeunesse* (marque contestée, classe 43). Par conséquent, ces services sont identiques.
- Les *pâtes alimentaires* (droit antérieur, classe 30) incluent les *spaghettis* (marque contestée, classe 30). Les produits litigieux sont considérés comme identiques.

### 2.3.2 La marque contestée inclut les produits/services de la marque antérieure



Si les produits/services désignés par la marque antérieure sont couverts par une indication générale ou une catégorie plus générale utilisée dans la marque contestée, ces produits/services doivent être considérés comme identiques, car l'Office ne peut pas disséquer *d'office* la catégorie plus générale de produits/services du demandeur/titulaire (arrêt du 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).

### Exemples

- Les *jeans* de la marque antérieure (classe 25) sont inclus dans les *vêtements* (marque contestée, classe 25). Ces produits sont considérés comme identiques.
- Les *vélos* de la marque antérieure (classe 12) sont inclus dans les *véhicules* (marque contestée, classe 12). Ces produits sont considérés comme identiques.

Le demandeur/titulaire peut toutefois limiter la liste de produits/services d'une façon qui exclut l'identité, mais pourrait néanmoins conduire à une similitude (arrêt du 24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 22).

- Les *jeans* de la marque antérieure (classe 25) sont inclus dans les *vêtements* (classe 25). Le demandeur/titulaire limite la précision aux *vêtements*, à l'exclusion des *jeans*. Ces produits ne sont plus identiques mais restent similaires.
- Les *vélos* de la marque antérieure (classe 12) sont inclus dans les *véhicules* (marque contestée, classe 12). Le demandeur/titulaire limite la précision aux *véhicules*, à savoir *automobiles*. Ces produits ne sont plus identiques ou similaires.

Si le demandeur/titulaire ne limite pas la liste de produits/services, ou le fait de manière insuffisante, l'Office considérera l'indication générale ou le terme/la catégorie large de la marque contestée comme une seule unité et jugera qu'il existe une identité.

Si la marque contestée couvre une indication générale ou un terme/une catégorie plus large, ainsi que des éléments spécifiques qui relèvent de ce terme ou de cette catégorie, tous ces éléments doivent être comparés avec les produits/services antérieurs spécifiques. Le résultat de l'identité constatée avec l'indication générale ou le terme/la catégorie plus large n'affecte pas automatiquement les éléments spécifiques.

### Exemple

- La marque contestée couvre les *véhicules* (indication générale) ainsi que les *vélos*, *aéronefs*, *trains* (inclus dans les *véhicules*). Lorsque la marque antérieure est protégée pour les *vélos*, l'identité sera constatée en ce qui concerne les *véhicules* et les *vélos*, mais pas pour les *aéronefs* ou les *trains*.

Toutefois, si la marque contestée couvre une indication générale ou un terme ou une catégorie plus large et des termes spécifiques qui ne sont pas énumérés indépendamment, mais uniquement à titre d'exemples, la comparaison est différente dans la mesure où seule l'indication générale ou le terme ou la catégorie plus large doivent être comparés.

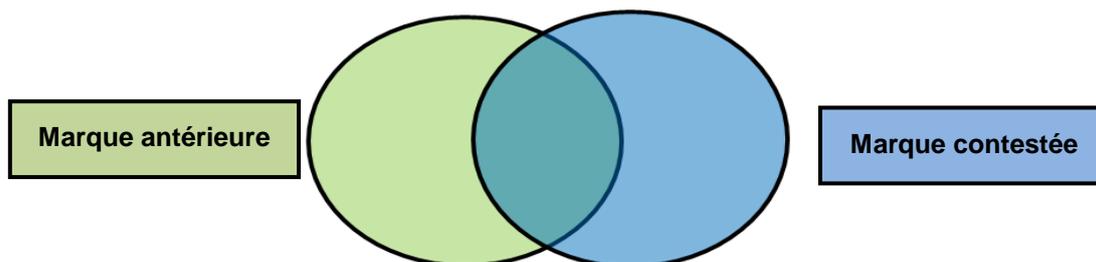
### Exemple

- La marque contestée couvre les *véhicules*, **en particulier** *vélos*, *aéronefs*, *trains*. La marque antérieure est protégée pour les *vélos*. Les produits litigieux sont considérés comme identiques.

Le demandeur/titulaire peut éviter ce résultat par la suppression de l'indication générale *véhicules*, de l'expression *en particulier*, et de la catégorie spécifique *vélos*.

Lorsque la liste de produits/services de la marque contestée se lit comme suit: *véhicules, à savoir vélos, aéronefs, trains*, la comparaison est différente dans la mesure où seuls les éléments spécifiques doivent être comparés. Dans ce cas, seuls les vélos contestés sont identiques aux produits antérieurs.

## 2.4 Chevauchement



Si deux catégories de produits/services correspondent partiellement («chevauchement»), il peut y avoir identité si:

- a. elles sont classées dans la même classe;
- b. il est impossible de distinguer clairement les deux produits/services.

### Exemples

| Produits antérieurs   | Produits contestés                                  | Élément concomitant                                  |
|---|---|--|
| <i>Vêtements d'extérieur pour femmes.</i>                       | <i>Vêtements en cuir</i>                            | Vêtements d'extérieur en cuir pour femmes            |
| <i>Composants et pièces détachées pour véhicules terrestres</i> | <i>Siège de véhicule<sup>3</sup></i>                | Sièges pour véhicules terrestres                     |
| <i>Pain</i>   | <i>Produits de boulangerie longue conservation.</i> | Pain longue conservation                             |
| <i>Ustensiles de cuisine électriques</i>                        | <i>Thermomètres<sup>4</sup></i>                     | Thermomètres électriques de cuisine                  |
| <i>Savons</i>   | <i>Préparations pour nettoyer</i>                   | Savons pour nettoyer                                 |
| <i>Instruments scientifiques</i>                                | <i>Instruments optiques</i>                         | Instruments optiques scientifiques, ex.: microscopes |
| <i>Services bancaires en ligne</i>                              | <i>Services bancaires commerciaux</i>               | Services bancaires commerciaux en ligne              |

Le cas échéant, il est impossible pour l'Office de filtrer ces produits à partir des catégories précitées. Étant donné que l'Office ne peut pas disséquer *d'office* la

<sup>3</sup> Arrêt du 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 22.

<sup>4</sup> Arrêt du 19/01/2011, T-336/09, Topcom, EU:T:2011:10, § 34.

catégorie plus générale de produits du demandeur/titulaire, ils sont considérés comme identiques.

Dans le cinquième exemple présenté ci-dessus, le résultat varie bien sûr si *savons* est limité aux *savons pour usage personnel*. En l'espèce, les produits ne sont plus inclus dans l'intitulé *préparations pour nettoyer* de la classe 3, ces derniers étant uniquement destinés à l'usage domestique.

## **2.5 Pratique concernant l'utilisation des indications générales des intitulés de classe**

Conformément à l'article 28, paragraphe 3, du RMUE, l'Office ne s'oppose pas à l'utilisation de l'une quelconque des indications générales des intitulés de classe à condition que cette identification soit suffisamment claire et précise.<sup>5</sup>

Conformément à l'article 28, paragraphe 5, du RMUE, l'utilisation des termes généraux ou des indications générales des intitulés de classe sera interprétée comme comprenant l'ensemble des biens ou des services clairement couverts par le sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de ces termes ne sera pas interprétée comme comprenant une revendication vis-à-vis de produits ou de services qui ne peuvent pas être compris ainsi.

En vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE, pendant la période de six mois expirant le 24/09/2016, les titulaires de marques de l'UE déposées avant le 22/06/2012 et enregistrées au titre de l'intitulé complet d'une classe de Nice avaient la possibilité de déclarer que leur intention, au moment du dépôt de la demande, était de couvrir les produits et services au-delà du sens littéral de cet intitulé de classe, sous réserve que les produits ou services déclarés soient inclus dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt.

Pendant cette période de six mois, la communication n° 2/12 du 20/06/2012 du président restait en vigueur et, par conséquent, les marques déposées avant le 22/06/2012 et enregistrées au titre d'un intitulé de classe complet étaient réputées couvrir le sens littéral des indications générales ainsi que les produits et services de la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt.

Conformément à l'article 28, paragraphe 8, dernière phrase, du RMUE, à compter de l'expiration de la période de six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement modificatif, toutes les marques de l'UE enregistrées au titre de l'intitulé complet d'une classe de Nice et pour lesquelles aucune déclaration n'a été déposée seront réputées s'étendre uniquement aux produits ou services clairement couverts par le sens littéral des indications incluses dans l'intitulé de la classe pertinente.

Les déclarations de marques de l'UE déposées pendant la période concernée prendront effet à compter du moment de leur inscription au registre.

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

---

<sup>5</sup> Voir la «Communication commune relative à la pratique commune en matière d'indications générales figurant dans les intitulés de classes de la classification de Nice».

Conformément à l'article 28, paragraphe 9, du RMUE, la modification d'une liste de produits ou services inscrite dans le registre à la suite d'une déclaration en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE effectuée pendant la période de six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, ne confère pas au titulaire d'une marque de l'UE le droit de s'opposer ou d'effectuer une demande en nullité d'une marque postérieure si, et dans la mesure où, (i) cette marque postérieure était en usage, ou une demande d'enregistrement de la marque postérieure a été déposée pour des produits ou services avant que le registre ne soit modifié pour la marque antérieure et (ii) l'usage lié à ces produits ou services n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte aux droits du titulaire en se fondant sur le sens littéral des produits ou services inscrits dans le registre à cette époque.

En pratique, cela signifie que lorsque la marque antérieure est une marque de l'UE et que la marque contestée a été déposée, ou était en usage, avant que le registre ne soit modifié en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure de l'UE, les produits et services identifiés comme allant au-delà du sens littéral de l'intitulé de la classe ne seront pas pris en compte dans les oppositions ou les déclarations de nullité qui ont été présentées après l'entrée en vigueur du règlement modificatif.

En ce qui concerne l'étendue de la protection des marques nationales, l'Office et tous les offices nationaux des marques de l'Union européenne ont publié une communication commune sur l'application de l'arrêt «IP Translator» (ci-après: «communication commune sur l'application de l'arrêt IP Translator»). Selon cette communication, l'Office interprète l'étendue de la protection des marques nationales contenant des intitulés de classe comme suit:

- **Marques nationales antérieures déposées avant l'arrêt «IP Translator»:** En principe, l'Office accepte la pratique en matière de dépôt de tous les offices nationaux des marques de l'Union européenne. Les marques nationales déposées avant l'arrêt «IP Translator» bénéficient de l'étendue de protection accordée par l'office national ou les offices nationaux. La majorité des offices nationaux interprètent littéralement les intitulés de classe de leurs marques. Pour ces marques, l'Office interprète également les intitulés de classe sur la base du sens naturel et habituel de chaque indication générale.
- Seuls **huit** offices nationaux n'interprètent **pas** les intitulés de classe de leurs propres marques déposées avant l'arrêt «IP Translator» en fonction de leur sens naturel et habituel: **la Bulgarie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, Malte et la Roumanie** (voir le tableau 1 de la communication commune). L'Office interprète ces marques nationales comme couvrant les intitulés de classe plus la liste alphabétique de l'édition de la classification de Nice au moment du dépôt (même si l'office national interprète l'intitulé de classe comme couvrant tous les produits et services de la classe).
- **Marques nationales antérieures déposées après l'arrêt «IP Translator»:** L'Office interprète tous les produits et services couverts par les marques nationales en fonction de leur sens naturel et habituel (voir le tableau 5 de la communication commune).

Afin de déterminer l'étendue de la protection, les principes susmentionnés doivent être appliqués. Seuls les produits ou services considérés comme couverts en application de

ces principes seront pris en considération lors de la comparaison entre les produits/services.

### **3 Similitude des produits et services**

#### **3.1 Principes généraux**

##### **3.1.1 Facteurs de similitude**

En règle générale, deux éléments sont définis comme étant similaires lorsqu'ils ont certaines caractéristiques en commun. La similitude des produits et services ne dépend pas d'un nombre spécifique de critères qui pourraient être préalablement déterminés et appliqués dans tous les cas.

La similitude des produits et services a été traitée dans la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire Canon (arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442). La Cour de justice a estimé que pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de **tous** les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (§ 23).

Le terme **en particulier** montre que l'énumération des facteurs ci-dessus par la Cour n'est donnée qu'à titre indicatif. Il existe éventuellement d'autres facteurs, en plus ou au lieu de ceux qui sont mentionnés par la Cour, qui peuvent être pertinents pour le cas particulier.

Il convient par conséquent de prendre en considération les facteurs suivants.

##### Facteurs énumérés dans l'arrêt **Canon**:

- la nature;
- la destination;
- l'utilisation;
- la complémentarité;
- le caractère concurrent.

##### Facteurs supplémentaires:

- les circuits de distribution;
- le public pertinent;
- l'origine habituelle des produits/services.

Ces facteurs seront expliqués plus en détail ci-dessous (voir point 3.2 ci-dessous); ils sont également utilisés dans la base de données de l'Office dans le cadre de la comparaison des produits et des services. Il convient toutefois de noter que même si la base de données est limitée à ces huit facteurs, il peut exister des cas spécifiques où d'autres critères sont pertinents.

### 3.1.2 Définition des facteurs pertinents

La comparaison doit mettre l'accent sur l'identification des facteurs pertinents qui caractérisent précisément les produits/services à comparer. Par conséquent, la pertinence d'un facteur particulier dépend des produits/services correspondants à comparer.

#### Exemple

- Lorsque l'on compare les *skis* et les *chaussures de ski*, il est évident qu'ils ne coïncident pas du point de vue de leur nature, de leur utilisation et qu'ils ne sont pas concurrents. Par conséquent, la comparaison doit mettre l'accent sur leur destination, leur caractère complémentaire, leurs circuits de distribution, leur origine habituelle et/ou le public pertinent.

Par conséquent, les facteurs pertinents et les fonctions qui caractérisent un produit ou un service peuvent être différents en fonction des produits et services par rapport auxquels ils doivent être comparés.

Il n'est pas nécessaire de répertorier tous les facteurs possibles. Il importe toutefois de savoir si les relations entre les facteurs pertinents sont suffisamment proches pour constater une similitude.

Les questions suivantes pourraient être posées:

- Comment les produits/services seront-ils utilisés?
- Quelle est leur destination?
- Quelle est la probabilité pour qu'ils coïncident du point de vue du producteur?
- Les trouve-t-on habituellement dans le même point de vente, magasin ou dans le même rayon d'un supermarché?

Si les facteurs ne peuvent pas encore être définis à partir du libellé des produits/services, des informations supplémentaires peuvent être extraites des entrées de dictionnaires. Toutefois, les entrées de dictionnaires doivent être analysées par rapport aux réalités commerciales et en particulier en tenant compte de la classification de Nice.

#### Exemple

- Selon le dictionnaire, *ice* (glace) est le singulier d'*ices* (glaces) et signifie *entre autres* «(une) crème glacée» ou «la glace» (*Oxford Dictionaries*, édition en ligne). Si la comparaison d'*ices* (glaces comestibles) et de *ice* (glace à rafraîchir) de la classe 30 était uniquement établie en fonction de la définition du dictionnaire, cela conduirait à la conclusion erronée selon laquelle *ice* (glace à rafraîchir) est identique à *ices* (glaces comestibles). Toutefois, étant donné que les termes *ices* et *ice* sont tous deux mentionnés dans la liste des produits de la classe 30, *ices* doit être compris comme «glaces comestibles», tandis que *ice* doit avoir le sens de «glace à rafraîchir». Bien qu'elles coïncident du point de vue de la composition dans la mesure où toutes les deux sont composées (en partie) d'eau gelée, leur nature commerciale est différente: tandis que l'une est un aliment, l'autre est un produit auxiliaire pour conserver et/ou rafraîchir des aliments. Cet exemple montre que la classification de Nice, ainsi que le point de vue commercial prévalent sur la définition du dictionnaire.

Une fois que les facteurs pertinents ont été identifiés, l'examineur doit déterminer la relation qui existe entre eux et le poids qui leur est attribué (voir point 3.3 ci-dessous).

## 3.2 Facteurs de similitude spécifiques

Les points suivants définissent et illustrent les différents facteurs de la similitude des produits et services.

### 3.2.1 Nature

La nature d'un produit ou service peut être définie comme les qualités ou les caractéristiques essentielles grâce auxquelles ce produit ou service est reconnu. La nature correspond souvent à un type particulier de produit ou service ou à une catégorie spécifique à laquelle ce produit ou service appartient et qui est généralement utilisée pour le définir. En d'autres termes, elle est la réponse à la question «Qu'est-ce que c'est?»

#### Exemples

- *Yaourt* est un produit laitier.
- *Voiture* est un véhicule.
- *Lotion pour le corps* est un produit cosmétique.

#### 3.2.1.1 Valeur indicative des intitulés de classes et des catégories

Le fait que les produits/services à comparer relèvent de la même indication générale d'un intitulé de classe ou d'une catégorie plus générale ne signifie pas automatiquement qu'ils ont la même nature. Les *aliments destinés à la consommation humaine* constituent un exemple de catégorie plus générale.

#### Exemples

- Les *fruits frais* (classe 31) d'une part et *le café, les farines et le pain* (classe 30), d'autre part, ont une nature différente bien que tous constituent des denrées alimentaires.
- Les *viandes, poissons, volailles et gibier* (classe 29) sont des aliments d'origine animale. Les *fruits et légumes* (classe 31) sont des aliments d'origine végétale. Cette faible relation, à savoir que tous ces éléments sont des aliments, n'exclut pas que leur nature est différente.

Le fait que les produits/services à comparer relèvent d'une indication générale suffisamment étroite d'un intitulé de classe tend à indiquer une nature identique ou similaire.

#### Exemple

- Le *lait concentré* et le *fromage* (classe 29 pour les deux) partagent la même nature parce qu'ils appartiennent à la même catégorie de produits, c'est-à-dire

celle des produits laitiers, qui sont une sous-catégorie d'aliments (arrêt du 04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

### 3.2.1.2 Caractéristiques des produits déterminant leur nature

Diverses caractéristiques des produits en cause peuvent être utiles afin de déterminer leur nature. Celles-ci comprennent les éléments suivants:

**Composition:** par exemple, les ingrédients, les matériaux à partir desquels les produits sont fabriqués.

#### Exemple

- Le *yaourt* (classe 29) est un produit à base de lait (la nature du yaourt peut être définie par son ingrédient de base).

La composition peut être le critère le plus pertinent pour déterminer la nature. Toutefois, une composition identique ou similaire des produits n'est pas *en soi* un indicateur de la même nature.

#### Exemple

- Une *chaise* (classe 20) et une *poupée* (classe 28) peuvent toutes les deux être en plastique, mais elles n'ont pas la même nature puisque le premier produit est un meuble et le deuxième est un jouet. Ces produits appartiennent à des catégories différentes.

**Principe de fonctionnement:** par exemple, fonctionnement mécanique, avec ou sans moteur, fonctionnement optique, électrique, biologique ou chimique.

#### Exemple

- Le *télescope* (classe 9) est un dispositif optique (la nature d'un télescope peut être définie par son principe de fonctionnement, qui est optique).

Bien que le principe de fonctionnement puisse aider à définir la nature de certains produits, il n'est pas toujours concluant. Il existe des cas où les produits, en particulier liés à la technologie, ayant le même principe de fonctionnement, ont une nature différente.

#### Exemple

- Un *émulseur* et une *brosse à dents électrique* ont le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire, la rotation, mais ils n'ont pas la même nature.

En revanche, il existe des produits ayant différents principes de fonctionnement, mais qui ont la même nature.

#### Exemple

- Le principe de fonctionnement des *lave-linge utilisant de la poudre à lessive* est chimique, ce qui n'est pas la même chose que le principe de fonctionnement des

*lave-linge utilisant des ondes magnétiques*. Toutefois, ces produits ont la même nature puisque ce sont tous les deux des lave-linge.

**Caractéristique physique:** par exemple, liquide/solide, dur/souple, flexible/rigide.

La caractéristique physique représente une autre caractéristique des produits qui peut être utilisée pour définir leur nature, mais à l'image du principe de fonctionnement, elle n'est pas concluante.

#### Exemples

- Toutes les boissons sont liquides. Leur nature est différente de celle des produits alimentaires solides. Toutefois, lorsque l'on compare deux boissons différentes, leur caractéristique physique ne saurait être concluante: le *lait* (classe 29) n'a pas la même nature qu'une *boisson alcoolisée* (classe 33).
- Le *yaourt* est commercialisé aussi bien sous forme solide que sous forme liquide. Du reste, la nature de ce produit est définie non pas par sa caractéristique physique, mais (comme indiqué ci-avant) par son ingrédient de base (le lait). Solide ou liquide, la nature d'un yaourt est la même dans les deux cas (produit laitier).

#### 3.2.1.3 Nature des services

Lors de la définition de la nature des services, les caractéristiques (composition, principe de fonctionnement, caractéristique physique) ne peuvent pas être utilisées étant donné que les services sont intangibles.

La nature des services peut être définie, en particulier, selon le type d'activité proposée aux tierces parties. Dans la plupart des cas, c'est la catégorie dont relève le service qui définit sa nature.

#### Exemple

- Les *services de taxi* (classe 39) ont la même nature que les *services d'autobus* (classe 39), étant donné qu'ils constituent tous les deux des services de transport.

#### 3.2.1.4 Nature des produits par opposition à nature des services

Par leur **nature**, les produits sont généralement différents des services en ce sens que les produits sont des articles de commerce, des biens ou des marchandises. Leur vente implique habituellement le transfert dans le titre de quelque chose de physique. En revanche, les services reposent sur la prestation d'activités intangibles.

#### 3.2.2 Destination

La «destination» est généralement définie comme la raison pour laquelle on fait ou crée quelque chose, ou la raison d'être de quelque chose (*Oxford Dictionaries*, édition en ligne).

En tant que facteur énuméré dans l'arrêt Canon, la destination signifie l'usage prévu des produits ou services et nul autre usage possible.

#### Exemple

- Un *sachet en matière plastique* peut être utilisé comme une protection contre la pluie. Toutefois, sa destination est de contenir des objets.

La destination est définie par la fonction des produits/services. En d'autres termes, elle répond aux questions: à quoi doivent servir ces produits/services? quel problème servent-ils à résoudre?

Il est parfois difficile de déterminer le niveau d'abstraction approprié pour définir la destination. Comme dans le cas de la détermination de la nature, la destination doit être définie de façon suffisamment stricte.

#### Exemple

- Dans le cas de *vinaigres*, la destination ne doit pas être définie comme «consommation humaine», qui est la destination générale que tous les aliments partagent, mais comme «assaisonnement ordinaire».

### 3.2.3 Utilisation

L'utilisation détermine la manière dont les produits/services sont utilisés pour correspondre à leur destination.

La question à se poser est la suivante: Comment ces produits/services sont-ils utilisés?

L'utilisation découle souvent directement de la nature et/ou de la destination prévue des produits/services et, en tant que telle, elle est dès lors sans importance ou d'une importance limitée pour l'analyse de la similitude.

#### Exemple

- L'utilisation des journaux et des livres est la même dans le sens où ils sont tous destinés à la lecture. Toutefois, la similitude peut déjà être établie à partir du fait qu'ils sont des produits imprimés (même nature) et qu'ils servent à divertir ou à informer (même destination).

Indépendamment de l'explication précédente, de la nature et de la destination, l'utilisation peut être importante lorsqu'elle caractérise les produits:

#### Exemple

- Les *produits pharmaceutiques pour traiter les maladies de la peau* de la classe 5 peuvent prendre la forme de crèmes. Elles ont la même utilisation que les *crèmes cosmétiques* de la classe 3.

Toutefois, même si l'utilisation caractérise les produits comparés et si elle est identique pour ces deux produits, ce fait ne suffit pas à lui seul pour établir la similitude.

### Exemple

- Les *gommages à mâcher* (classe 30) et le *tabac à chiquer* (classe 34) ont la même utilisation. Toutefois, ce seul fait ne les rend pas similaires.

### 3.2.4 Complémentarité

Les produits (ou services) sont complémentaires s'il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l'un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l'usage de l'autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l'offre de ces services incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40, arrêt du 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 et arrêt du 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

La relation complémentaire entre les produits/services peut être, par exemple, fonctionnelle.

### Exemple

- Les *services d'hébergement de sites Internet* de la classe 42 ne peuvent exister sans les *services de programmation pour ordinateurs* de la classe 42. Il y a une complémentarité fonctionnelle entre ces services qui, par leur nature, appartiennent au domaine des technologies de l'information. En outre, ces services sont destinés au même public et utilisent les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc similaires (arrêt du 29/09/2011, T-150/10, Loopia, EU:T:2011:552, § 36-43).

Par définition, des produits qui s'adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (arrêt du 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30, et arrêt du 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Voir également point 3.3.1 ci-dessous.

### Exemple

- Les *produits textiles* de la classe 24 (destinés au grand public) et les *services de traitement relatifs aux produits textiles* de la classe 40 (destinés aux professionnels) ne peuvent être complémentaires (arrêt du 16/05/2013, T-80/11, Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28-32). Ces produits et services ne sont pas similaires.

La complémentarité n'est pas concluante en elle-même pour établir une similitude entre les produits/services. Bien qu'un certain degré de complémentarité puisse exister, les produits/services peuvent être dissemblables.

### Exemple

- Il existe un degré de complémentarité entre le *vin* (classe 33) et les *verres à vin* (classe 21) dans la mesure où les verres à vin sont destinés à être utilisés pour consommer du vin. Toutefois, cette complémentarité n'est pas assez marquée pour conclure que ces produits sont similaires. De plus, ces produits n'ont pas la même nature ni la même origine habituelle et ne partagent pas non plus en général les mêmes circuits de distribution (arrêt du 12/06/2007, T-105/05,

Waterford Stellenbosch, EU:T:2007:170, § 34, confirmé par l'arrêt du 07/05/2009, C-398/07 P, Waterford Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45).

Cependant, lorsque la complémentarité entre les produits/services a été identifiée en combinaison avec d'autres facteurs, tels que l'«origine habituelle» et/ou le «circuit de distribution», la similitude peut être établie.

### Exemples

- Les *skis* (classe 28) et les *chaussures de ski* (classe 25) sont complémentaires car l'utilisation de l'un des produits est indispensable pour l'utilisation de l'autre. Le public pertinent peut penser que la production de ces produits se situe dans la même entreprise. De plus, ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
- Le *matériel d'enseignement* de la classe 16 (tel que les imprimés, les supports de données préenregistrées et les cassettes audio/vidéo) est essentiel et donc complémentaire aux *cours* de la classe 41 et, de façon générale, le matériel est publié par la même entreprise. Ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Ces produits sont similaires aux services en question (voir, par exemple, arrêt du 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).
- Les *services d'un architecte (conception de bâtiments)* (classe 42) sont indispensables pour la *construction de bâtiments* (classe 37). Ces services sont souvent proposés ensemble à travers les mêmes circuits de distribution, par les mêmes fournisseurs et au même public. Par conséquent, ces services sont complémentaires et similaires (arrêt du 09/04/2014, T-144/12, Comsa, EU:T:2014:197, § 65-67).

#### 3.2.4.1 Utilisation combinée: non complémentaire

La complémentarité doit être clairement distinguée de l'utilisation combinée dans laquelle les produits/services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité (par exemple, du pain et du beurre). Cela signifie que l'un n'est pas indispensable à l'utilisation de l'autre (décision du 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (fig.) / ST, § 20). Dans ces cas-là, la similitude ne peut être établie qu'en fonction d'autres facteurs, mais pas en fonction de la complémentarité.

### Exemple

- Même si le fonctionnement des *courroies de transmission* de la classe 12 peut être mesuré à l'aide d'un *dispositif de test pour véhicules à moteur* de la classe 9, cela ne veut pas dire que ces produits sont complémentaires. Il peut être pratique, dans certains cas, de mesurer la performance de l'un ou l'autre paramètre, mais une simple commodité ne suffit pas pour conclure qu'un produit est indispensable à l'autre (décision du 03/10/2013, R 1011/2012-4, «SUN» (fig.) / SUN (fig.) et al., § 39).

Certains produits, qui sont souvent assortis l'un avec l'autre mais qui n'entrent pas dans le champ d'application d'autres facteurs de similitude ont été jugés par le Tribunal comme ayant une «complémentarité esthétique» (arrêt du 01/03/2005, T-169/03, Sissi

Rossi, EU:T:2005:72, § 62, arrêts du 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35-39 et T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 49 et 50, arrêt du 20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 32 à 37). Cette relation entre les produits n'entre pas dans le champ de la définition existante de la complémentarité.

### Exemple

- Les sacs à main (classe 18) et les vêtements (classe 25) sont étroitement liés, mais pas complémentaires puisque les uns ne sont pas indispensables à l'utilisation des autres. Souvent, ils sont simplement utilisés en combinaison. Ils sont, toutefois, similaires du fait qu'ils peuvent être distribués par les mêmes fabricants ou des fabricants associés, être achetés par le même public et que ces produits peuvent se trouver dans les mêmes points de vente.

#### 3.2.4.2 Produits/services accessoires: non complémentaires

Lorsque certains produits/services servent seulement à soutenir ou à compléter un autre produit ou service, ils ne sont pas considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence. Les produits accessoires sont généralement ceux qui sont utilisés pour l'emballage (par exemple, des bouteilles, des boîtes, des bidons, etc.) ou la promotion (par exemple, des brochures, des affiches, des listes de prix, etc.). De même, les produits/services offerts gratuitement dans le cadre d'une campagne de marchandisage ne sont pas habituellement similaires au produit ou service principal.

### Exemples

- Les services *organisation et conduite d'expositions* ne sont pas similaires aux *produits de l'imprimerie, y compris notes relatives à l'événement* (classe 16), étant donné que ces produits ont pour seul objet la promotion et l'annonce de l'événement spécifique. Ces produits et services ne sont pas complémentaires.
- Les *compléments nutritionnels à base d'herbes* de la classe 5 ne sont pas indispensables ou importants pour l'usage de *bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons* de la classe 32. Toute consommation combinée de ces produits est simplement accessoire. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires. En outre, puisque leurs destination, circuits de distribution et producteurs habituels sont différents et puisqu'ils ne sont pas concurrents, ces produits ne sont pas similaires (arrêt du 23/01/2014, T-221/12, Sun Fresh, EU:T:2014:25, § 84).

#### 3.2.4.3 Matières premières, pièces, composants et équipements: non complémentaires

Enfin, lorsque les produits concernent les matières premières, le critère de complémentarité n'est pas applicable dans le cadre de l'analyse de la similitude.

Les matières premières en tant que composants de base très importants d'un produit fini peuvent être jugées similaires à ce produit, mais pas en fonction de leur complémentarité. Des considérations semblables s'appliquent aux pièces, composants et équipements (voir également l'annexe I, points 1 et 2, et l'annexe II, points 5.1 et 5.2).

### Exemple

- Les *produits plastiques ou synthétiques utilisés comme matières premières ou matériaux mi-ouvrés* (compris dans les classes 1 et 17) ne peuvent être considérés comme complémentaires aux *produits finis* (faits à partir de ces matériaux et compris dans les classes 9 et 12) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (voir à ce sujet arrêt du 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39).

### 3.2.5 Caractère concurrent

Des produits/services s'inscrivent dans un rapport de concurrence lorsque l'un peut se substituer à l'autre. Cela signifie qu'ils ont la même destination ou ont une destination similaire et sont proposés à la même clientèle réelle et potentielle. Dans un tel cas, les produits/services sont également définis comme «substituables» (arrêt du 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).

### Exemples

- Les *papiers peints* (classe 27) et les *peintures* (classe 2) sont en concurrence, car les deux servent à couvrir ou à décorer les murs.
- La *location de films* (classe 41) et les *services d'un cinéma* (classe 41) sont en concurrence, car tous les deux permettent de regarder un film.
- Les *rasoirs électriques* et les *lames de rasoir* (classe 8 pour les deux) sont en concurrence vu qu'ils ont la même destination.

Dans certains cas, les prix des produits/services qui sont dans un rapport de concurrence peuvent être nettement différents, mais ce fait à lui seul n'a aucune incidence sur l'analyse visant à déterminer s'ils sont ou non en concurrence les uns avec les autres.

### Exemple

- Les *bijoux en or* et les *bijoux de fantaisie*<sup>6</sup> (classe 14 pour les deux) sont concurrents, bien que leurs prix (et leur valeur) soient très différents.

### 3.2.6 Circuit de distribution

Même si le «circuit de distribution» n'est pas expressément mentionné dans l'arrêt Canon, il est largement utilisé internationalement et nationalement pour apprécier si deux produits/services sont similaires. Il a été pris en considération en tant que facteur supplémentaire dans plusieurs arrêts des tribunaux européens (voir arrêt du 21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53). Le raisonnement en est le suivant:

---

<sup>6</sup> On entend par «bijoux de fantaisie» les bijoux fabriqués dans des métaux bon marché et des pierres d'imitation ou semi-précieuses, portées à des fins décoratives.

Si les produits/services sont mis en vente par les mêmes circuits de distribution, il est plus probable que le consommateur suppose que les produits ou services relèvent du même segment de marché et sont éventuellement fabriqués par la même entité, et inversement.

Le terme «circuit de distribution» ne se réfère pas tant à la façon de vendre ou de promouvoir le produit d'une entreprise qu'à son lieu de distribution. Pour l'analyse de la similitude des produits/services, le système de distribution – qu'il soit direct ou indirect – n'est pas décisif. La question à se poser est plutôt la suivante:

Les produits/services ont-ils les mêmes points de vente ou sont-ils généralement fournis ou proposés aux mêmes lieux ou à des lieux similaires?

Toutefois, il ne convient pas d'accorder une importance particulière à ce facteur, puisque les supermarchés, les épiceries et les grands magasins modernes vendent des produits de toute sorte. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d'une multitude d'entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif lorsqu'il s'agit de décider si le public pertinent considère que les produits partagent une origine commune simplement parce qu'ils sont vendus au même point de vente.

Seule la présence des produits concernés dans le même **rayon** de ces magasins tend à indiquer une similitude. Dans ce cas, il doit être possible d'identifier le rayon par ses séparations dans l'espace et d'un point de vue fonctionnel par rapport à d'autres rayons (par exemple, le rayon produits laitiers d'un supermarché, le rayon produits cosmétiques d'un grand magasin).

De même, ce facteur peut être valable dans les cas où les produits sont vendus exclusivement ou couramment dans des magasins spécialisés. Dans ce cas, il est possible que les consommateurs aient tendance à croire que les produits ont la même origine s'ils sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et à écarter l'hypothèse d'une origine commune s'ils ne sont pas habituellement vendus dans les mêmes magasins.

Inversement, des points de vente différents peuvent plaider contre la similitude des produits.

#### Exemple

- *Fauteuils roulants* par opposition à *vélos*

Bien que tous les deux relèvent des *véhicules* de la classe 12, on ne les trouvera pas dans les mêmes magasins. Les *vélos* sont généralement vendus dans des magasins de vélos spécialisés ou dans un magasin de grande distribution où des équipements de sport sont disponibles. En revanche, les circuits de distribution des *fauteuils roulants* sont des distributeurs spécialisés d'équipements et d'appareils médicaux qui fournissent des hôpitaux et des magasins spécialisés où des appareils pour les personnes handicapées sont vendus.

### 3.2.7 Le public pertinent

Le public pertinent, c'est-à-dire les clients réels et potentiels des produits et services en cause, constitue un autre facteur à prendre en considération dans l'analyse de leur

similitude (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 3, Public pertinent et niveau d'attention).

Le public pertinent peut être composé:

- du public en général (ou grand public);
- du public professionnel (clients professionnels ou public spécialisé).

Le public pertinent ne correspond pas nécessairement à l'utilisateur final; par exemple, les utilisateurs finaux des aliments pour animaux de la classe 31 sont des animaux mais pas le public pertinent. En l'espèce, le public pertinent serait le consommateur en général.

Le simple fait que les clients potentiels coïncident ne constitue pas automatiquement une indication de similitude. Le même groupe de clients peut avoir besoin de produits ou de services très divers en termes d'origine et de nature. Le fait que, par exemple, les téléviseurs, les voitures et les livres soient achetés par le même public pertinent, à savoir le grand public, n'a aucune incidence sur l'analyse de la similitude. Dans de nombreux cas, soit l'une soit les deux listes de produits/services comparés sont destinées au grand public, mais la destination (la satisfaction des besoins des clients) dans chaque cas est différente. De telles circonstances plaident contre la similitude.

Tandis qu'une coïncidence du point de vue du public pertinent ne représente pas nécessairement une indication de similitude, des publics très différents plaident fortement contre la similitude.

On peut trouver des clients différents dans les cas suivants où:

- a) les produits/services des deux listes sont destinés au grand public, qui peut toutefois être clairement classé selon les différents besoins (personnels), âges, etc.

Exemple: *fauteuils roulants* par opposition à *vélos* (classe 12).

- b) les produits/services des deux listes sont destinés à des clients professionnels, qui agissent néanmoins dans un segment de marché très différent.

Exemple: *produits chimiques pour la sylviculture* par opposition à *solvants pour l'industrie des laques* (classe 1).

- c) un public pertinent est constitué par le consommateur en général et l'autre par des clients professionnels.

Exemple: *étuis pour verres de contact* (de la classe 9) par opposition à *appareils et instruments chirurgicaux* (de la classe 10).

### 3.2.8 Origine habituelle (producteur/fournisseur)

Même si la Cour de justice n'a pas mentionné expressément ce facteur dans son arrêt Canon, il découle de la notion générale de risque de confusion que l'origine habituelle des produits et des services revêt une importance particulière pour l'analyse de la similitude. Comme l'a établi la Cour, «constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même

entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement» (arrêt du 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 29). Par conséquent, il existe un argument important en faveur de la similitude lorsque, dans l'esprit du public pertinent, les produits et services ont la même origine habituelle.

Toutefois, cela ne devrait pas être interprété à tort comme un élément qui bouleverse l'examen du risque de confusion et de la similitude des produits/services: la constatation d'un risque de confusion dépend de nombreux autres facteurs (tels que la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure) et n'est pas exclusivement déterminée par l'origine habituelle qui, en tant que telle, n'est qu'un facteur dans l'analyse de la similitude des produits/services.

Une constatation selon laquelle les consommateurs ne se tromperont pas quant à l'origine des produits/services n'est pas un argument approprié à la comparaison des produits/services. Cette constatation doit être mentionnée dans l'appréciation globale du risque de confusion. L'origine, dans ce contexte, porte principalement sur le secteur manufacturier (industrie) ou le type d'entreprise qui produit les produits ou propose les services en question plutôt que sur l'identité du producteur.

L'«origine» n'est pas simplement définie par le lieu réel de la production/offre (par exemple, une usine, un atelier, un institut ou un laboratoire) mais surtout par la prise en considération de celui qui gère et/ou contrôle la production/offre des produits/services. En d'autres termes, la question à se poser est la suivante: qui est responsable de la fabrication du produit ou chargé de fournir le service?

L'origine géographique (ex.: la Chine) n'est pas pertinente pour la constatation de la similitude des produits/services.

Dans l'arrêt ELS, la Cour a statué que même des produits et services peuvent avoir la même origine s'il est courant pour le même type d'entreprise de produire/d'offrir les deux. Les *manuels éducatifs* (classe 16) ont été considérés comme ayant la même origine que l'*offre de cours par correspondance* (classe 41) puisque «des entreprises qui offrent des cours de tout genre donnent souvent aux élèves, en tant que matériel pédagogique d'appui, les produits précités» (arrêt du 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 55).

Le critère «origine habituelle» doit être appliqué de manière restrictive afin de ne pas en réduire la portée. Si tous les types de produits/services provenant d'une même grande entreprise (multinationale) ou d'un holding étaient considérés comme ayant la même origine, ce facteur perdrait son importance.

#### Exemple

- Les *cosmétiques* (classe 3) et les *aliments* (classes 29 à 31) peuvent être produits dans le cadre d'une seule entreprise, mais cela ne reflète pas l'usage commercial courant selon lequel ces types de produits ont différents producteurs, chacun relevant d'une industrie distincte.

#### 3.2.8.1 Caractéristiques déterminant une origine commune

Lors de la détermination de l'origine habituelle d'un produit ou service, les caractéristiques suivantes pourraient être pertinentes.

## Sites de fabrication

### Exemple

- *Les vernis, laques, matières tinctoriales et mordants* (classe 2) sont en principe fabriqués dans les mêmes entreprises de production, généralement spécialisées dans les produits chimiques.

Le lieu de production peut très fortement laisser supposer que les produits/services en cause proviennent de la même source. Toutefois, si l'identité des sites de fabrication laisse supposer une origine habituelle commune, l'existence de différents sites de fabrication n'exclut pas que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Par exemple, les produits intitulés «*livres*» (classe 16) et «*supports électroniques*» (classe 9) (produits concurrents, les supports électroniques se substituant aux livres) figurent tous les deux parmi les produits d'une maison d'édition.

## Procédés de fabrication

### Exemple

- Les *ceintures en cuir* (classe 25) et les *sacs à main en cuir* (classe 18) ne sont pas seulement fabriqués dans les mêmes sites, par exemple des ateliers de travail du cuir, mais ils sont aussi fabriqués en utilisant les mêmes outils et machines pour le traitement du cuir.

## Compétences (techniques)

### Exemple

- Les *services de protection contre les virus informatiques* (classe 42) et la *conception de logiciels* (classe 42) impliquent les mêmes compétences techniques dans le domaine informatique.

## Usage commercial établi connu du public

Un usage commercial établi, comme lorsque les fabricants étendent leur champ d'activité à des marchés voisins, revêt une importance particulière pour conclure que des produits/services de nature différente ont la même origine. Dans de telles situations, il convient de déterminer si cette extension est courante dans le secteur ou, inversement, si elle ne peut se produire que dans des cas exceptionnels.

### Exemple de secteurs dans lesquels l'extension à d'autres activités est devenue courante:

- *Souliers* (classe 25) et *sacs à main* (classe 18): il est courant sur le marché pour les producteurs de chaussures d'être également associés à la fabrication de sacs à main.

Exemple de secteurs dans lesquels cette extension n'est pas (encore) courante:

- *Vêtements* (classe 25) et *parfums* (classe 3): même si certains créateurs vendent également des parfums sous leurs marques, cet usage n'est pas la règle dans le secteur de l'habillement et s'applique en particulier à la haute couture.

### 3.3 Relation entre différents facteurs

Les critères retenus dans l'affaire Canon sont énumérés dans l'arrêt concerné en l'absence de toute hiérarchie et d'indication d'une relation quelconque entre eux. Ils ont été examinés individuellement. Toutefois, ils ne peuvent pas être considérés de façon indépendante en raison de leur degré d'interdépendance et d'importance relative, peu importe que l'on compare des produits entre eux, des services entre eux ou encore des produits avec des services. Par suite de l'appréciation de l'ensemble de ces facteurs conformément à leur importance respective en ce qui concerne les produits/services en cause, une similitude peut être trouvée à des degrés divers: faible, moyen ou élevé (voir le paragraphe 3.3.4 ci-dessous).

#### 3.3.1 Interaction entre les facteurs

Dans de nombreux cas, il y aura des relations entre les facteurs en ce sens que lorsque l'un est partagé, l'autre peut offrir des correspondances aussi.

##### Exemples

- En fonction de la destination, on peut également déterminer qui sont les clients réels et potentiels, c'est-à-dire le public pertinent.
- La destination ainsi que le public pertinent peuvent également révéler si des produits/services sont concurrents.
- Le même circuit de distribution va de pair avec le même public. En d'autres termes, lorsque les circuits de distribution sont différents, le public peut également être différent.
- Des produits/services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (arrêt du 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; et arrêt du 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
- L'utilisation dépend généralement de la nature et de la destination des produits.

Dans certains cas, une distinction entre les différents facteurs sera difficile à établir. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la «nature», la «destination» et l'«utilisation». Lorsque l'examineur rencontre ces difficultés, il suffit de traiter ces facteurs conjointement.

##### Exemple

- Un *moteur* est une machine destinée à la transformation de diverses formes d'énergie en force mécanique et en mouvement. Dans un tel cas, il est difficile de distinguer la nature de la destination de ce produit. Par conséquent, une

distinction entre ce qui, dans ce cas, relève de la nature et ce qui relève de la destination n'est pas nécessaire.

### 3.3.2 Importance de chaque facteur

Pour apprécier la similitude des produits et des services, il convient de tenir compte de **tous** les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre ces produits ou services. Toutefois, selon le type de produits et services, un critère particulier peut être plus ou moins important. En d'autres termes, les différents critères n'ont pas une valeur standard, c'est pourquoi il convient de déterminer leur importance spécifique dans le cadre de chaque cas individuel.

En général, l'importance de chaque facteur dépendra de son incidence sur une confusion possible quant à l'origine. Les critères qui laissent manifestement supposer que les produits/services proviennent ou non de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement devraient prévaloir.

#### Facteurs généralement importants

- Origine habituelle (parce qu'elle a une forte incidence sur le risque de confusion qui se rapporte à l'origine commerciale commune).
- Destination (parce qu'elle est décisive pour le choix du client d'acheter ou de choisir des produits/services).
- Nature (car elle définit les qualités et caractéristiques essentielles des produits/services).
- Complémentarité (parce que le lien étroit entre l'utilisation des produits/services fait croire au public qu'ils partagent la même source).
- Concurrence (généralement les produits/services concurrents ont la même destination et sont destinés au même public).

#### Facteurs moins importants

- Utilisation (même des produits dissemblables peuvent être utilisés de la même manière, par exemple *les voitures d'enfants* et *les chariots à provisions*).
- Circuits de distribution [même des produits différents peuvent être vendus dans le même rayon de magasin en fonction de différentes pratiques d'exposition, par exemple, *gommes à mâcher* (classe 30) et *cigarettes* (classe 34)].
- Public pertinent (en particulier lorsque les produits/services sont destinés au grand public).

### 3.3.3 Différents types de comparaisons: entre produits et produits, services et services et produits et services

En principe, les mêmes facteurs destinés à comparer des produits avec d'autres produits sont pertinents pour comparer des services avec d'autres services. Il convient néanmoins, dans le cadre de l'application de ces facteurs, de prendre en considération la différence fondamentale entre les produits et les services (caractère tangible ou intangible).

En outre, les mêmes principes qui s'appliquent à la comparaison entre des produits et d'autres produits et entre des services et d'autres services s'appliquent lorsque des produits sont comparés à des services.

Par leur nature, les produits sont généralement différents des services. Ils peuvent, toutefois, être complémentaires. Des services peuvent aussi avoir la même destination et ainsi être en concurrence avec des produits. Il s'ensuit que l'on peut conclure, dans certaines circonstances, à la similitude entre des produits et des services.

### 3.3.4 Degré de similitude

Des produits/services peuvent être jugés similaires à des degrés différents (faible, moyen ou élevé) en fonction du nombre de facteurs qu'ils partagent et de l'importance accordée à chacun d'entre eux. Le degré de similitude entre les produits et services revêt une grande importance au moment de statuer enfin sur l'existence du risque de confusion.

Généralement, un facteur à lui seul ne suffit pas pour établir une similitude entre les produits/services, même s'il constitue un facteur important.

#### Exemples de dissemblance

- Les *voitures* et les *vélos* (classe 12 pour les deux) partagent la même destination (moyen de transport pour se déplacer d'un point A à un point B), mais cela ne les rend pas similaires.
- Même si les *carreaux de fenêtre* (classe 19) et les *verres de lunettes* (classe 9) ont la même nature, ils ne sont pas similaires, puisqu'ils ne coïncident pas au regard d'autres facteurs pertinents, tels que la destination, le producteur, le circuit de distribution et le public pertinent.

C'est la combinaison de divers facteurs et leur importance qui permet la conclusion finale de la similitude. La combinaison de deux facteurs importants, tels que la nature et le producteur, ou la combinaison d'un facteur important et deux facteurs faibles conduira souvent à une similitude. En revanche, la combinaison de deux facteurs faibles, comme le circuit de distribution et le public pertinent n'est pas concluante en principe pour établir une similitude entre les produits et les services.

#### Exemples de similitude

- Le *lait* et les *fromages* (classe 29 pour les deux) ont une destination et une utilisation différentes; ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Toutefois, le fait qu'ils partagent la même nature (produits laitiers) et la même origine

habituelle (entreprise de produits laitiers) est déterminant pour établir une similitude.

- Même si les *produits pharmaceutiques* et les *emplâtres* (classe 5 pour les deux) ont une nature différente, ils ont une destination similaire, c'est-à-dire le traitement de maladies, de handicaps ou de blessures. En outre, ils ont les mêmes circuits de distribution et le même public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires.

La quantité de facteurs concomitants constatés ainsi que leur importance/poids établissent le degré de similitude. En règle générale, plus le nombre de facteurs communs est important, plus le degré de similitude est important. Une similitude constatée uniquement en fonction de deux facteurs ne devrait normalement pas être élevée, contrairement aux cas où les produits/services ont quatre facteurs pertinents concomitants ou davantage.

Toutefois, aucune analyse mathématique n'est possible puisque cela dépend toujours des circonstances particulières de chaque cas.

## Annexe I

### Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services

Cette partie n'établit pas de nouveaux critères pour la constatation d'une similitude entre les produits et services. Elle permet simplement de clarifier comment comparer certains groupes de produits et de services lorsque, à part les critères issus de l'arrêt Canon, certaines règles générales et exceptions s'appliquent.

#### 1 Pièces, composants et équipements

Le simple fait qu'un certain produit puisse être composé de plusieurs composants ne permet pas d'établir automatiquement une similitude entre le produit final et ses pièces détachées (arrêt du 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

##### Exemples de dissemblance

- *Pales de ventilateur* (classe 7) et *sèche-cheveux* (classe 11);
- *Câble électrique* (classe 9) et *lampe d'éclairage* (classe 11);
- *Boutons* (classe 26) et *vêtements* (classe 25).

La similitude ne sera constatée que dans des cas exceptionnels et exige qu'au moins certains des principaux facteurs qui établissent une similitude, tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité soient réunis.

Une telle exception est fondée sur le fait que les pièces et les équipements sont souvent produits et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et cible la même clientèle, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange. Selon le produit concerné, il n'est pas exclu que le public s'attende à ce que le composant soit produit par le fabricant «d'origine», ou sous son contrôle, et ce facteur laisse alors supposer que les produits sont similaires.

En règle générale, plusieurs facteurs peuvent être significatifs dans chaque cas d'espèce. Par exemple, si le composant est également vendu séparément, ou s'il est particulièrement important pour le fonctionnement de la machine, ce facteur plaidera en faveur de la similitude.

##### Exemples de similitude

- *Brosse à dents électrique* (classe 21) et *têtes de brosse de rechange* (classe 21);
- *Imprimante* (classe 9) et *cartouches à jet d'encre* (classe 2);
- *Machines à coudre* (classe 7) et *pieds marcheurs pour machines à coudre* (classe 7).

#### 2 Matières premières et produits semi-transformés

Une approche similaire est également suivie en ce qui concerne les matières premières et les produits semi-transformés d'une part et les produits finis d'autre part.

Dans la plupart des cas, le simple fait qu'un produit soit utilisé pour la fabrication d'un autre n'est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car ils peuvent avoir une nature, une destination, un public pertinent et des canaux de distribution bien distincts (arrêt du 13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterraneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont revêtus par, ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination (voir à cet effet arrêt du 03/05/2012 dans l'affaire T-270/10, Conceria Kara c/OHMI — Dima (KARRA), non publié au Recueil, § 53). En outre, elles ne sont pas complémentaires, étant donné que les uns sont fabriqués avec les autres et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l'industrie et non à être achetées directement par le consommateur final (arrêt du 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 3943).

#### Exemples de dissemblance

- Le *cuir*, les *peaux d'animaux* (classe 18) et les *vêtements* (classe 25);
- Les *métaux précieux* (classe 14) et la *joaillerie et bijouterie* (classe 14).

Toutefois, la conclusion finale peut varier en fonction des circonstances spécifiques de l'espèce, telles que le degré de transformation de la matière première ou si celle-ci constitue le composant de base du produit final. La similitude entre les produits est d'autant plus probable que la matière première revêt de l'importance pour le produit fini. Par conséquent, la similitude peut être établie lorsque la matière première ou le produit semi-fini peuvent être déterminants pour la forme, la nature, la qualité ou la valeur du produit fini. Dans ces cas, on peut souvent se procurer la matière première séparément du produit fini par les mêmes circuits de distribution.

#### Exemple de similitude

- Les *pierres précieuses* (classe 14) et la *joaillerie et bijouterie* (classe 14). Contrairement aux *métaux précieux*, on peut se procurer des *pierres précieuses* dans des bijouteries indépendamment du produit fini.

Les *ingrédients utilisés pour la préparation des aliments* (voir ci-dessous «*Ingrédients*») sont une sous-catégorie de matières premières.

### **3 Accessoires**

'Accessoires', sans qualification supplémentaire, est un terme vague décrit au point 1.5.2 ci-dessus intitulé «Le champ d'application pertinent» et doit être interprété en conséquence.

Un accessoire est un élément supplémentaire qui améliore ou complète le produit principal auquel il est ajouté. Contrairement aux pièces, composants et équipements, un accessoire ne constitue pas une partie intégrante du produit principal, même s'il est généralement utilisé en étroite relation avec lui. Généralement, un accessoire remplit une fonction technique utile ou décorative.

Les règles relatives aux pièces, composants et équipements s'appliquent également dans une certaine mesure aux accessoires. Le simple fait qu'un produit déterminé soit utilisé en combinaison avec un autre produit n'est pas nécessairement concluant pour établir une similitude.

### Exemples de dissemblance

- *Vêtements* (classe 25) et *articles décoratifs pour la chevelure* (classe 26);
- *Parfums pour véhicules automobiles* (classe 3) et *véhicules* (classe 12).

Toutefois, il est courant que certains accessoires soient également produits par le fabricant du produit principal. Par conséquent, le consommateur peut s'attendre à ce que le produit principal et les accessoires soient fabriqués sous le contrôle de la même entité, en particulier lorsqu'ils sont distribués via les mêmes circuits commerciaux. Dans ces cas, il existe un argument important en faveur de la similitude.

### Exemples de similitude

- *Vélos* (classe 12) et *sacoches de bicyclettes* (classe 12);
- *Lunettes* (classe 9) et *étuis à lunettes* (classe 9).

## **4 Services d'installation, d'entretien et de réparation**

Ces services appartiennent à la catégorie des services associés aux produits.

Étant donné que, par nature, les produits et les services sont dissemblables, une similitude entre des produits et leur installation, entretien et réparation ne peut être établie que lorsque:

- il est courant que, dans le segment de marché concerné, le fabricant des produits fournisse également ces services; **et**
- le public pertinent coïncide; **et**
- l'installation, l'entretien et la réparation de ces produits sont assurés indépendamment de l'achat des produits (hors services après-vente).

L'installation de presque tous les produits est classée dans la classe 37, telles que *l'installation d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils électrodomestiques électriques, d'ascenseurs, d'alarmes incendies, de machines de congélation d'équipement de réfrigération, d'appareils d'équipement de cuisines, et de machines*. L'installation et réparation d'ordinateurs figure également dans la classe 37, s'agissant d'une activité physique de réparation et d'installation. Toutefois, *l'installation et réparation de logiciels* est classée dans la classe 42, car elle implique une programmation informatique sans aucune installation ou réparation physique.

### Exemples de similitude

- *Équipements pour le traitement d'informations et ordinateurs* (classe 9) et *installation ~~de matériel informatique et réparation d'appareils électroniques~~* (classe 37);
- *Appareils de climatisation* (classe 11) et *installation, entretien et réparation d'appareils de climatisation* (classe 37);
- *Machines à travailler les métaux* (classe 7) et *entretien de machines* (classe 37).

### Exemples de dissemblance

- *Matériaux de construction* (classe 19) et ~~services d'installation~~ *de systèmes d'isolation pour bâtiments* (classe 37);
- *Souliers* (classe 25) et *réparation de chaussures* (classe 37);
- *Véhicules* (classe 12) et *débosselage de véhicules à moteur* (classe 37) (arrêt du 15/12/2010, T-451/09, Wind, EU:T:2010:522, § 28-30).

## 5 Services de conseils

Les *services de conseils* font référence à des services de conseils qui sont adaptés aux circonstances ou aux besoins d'un usager donné et qui invitent ce dernier à prendre une détermination particulière. Les *services d'informations*, par contre, font référence à des informations données à un usager, qu'il s'agisse d'éléments généraux ou spécifiques, concernant une question ou un service, mais pas à des conseils dispensés à l'usager au sujet d'une détermination particulière qu'il aurait à prendre.

Dans la 8<sup>e</sup> édition de la classification de Nice, les «*services de conseils professionnels*» de la classe 42 ont été supprimés. Depuis lors, les services de conseils – ainsi que les *services de conseils et d'informations* – sont classés dans la classe du service qui correspond à l'objet de la consultation. Par exemple, le *conseil en transport* appartient à la classe 39, la *consultation pour la direction des affaires* relève de la classe 35, la *consultation en matière financière* figure dans la classe 36 et les *conseils en beauté* dans la classe 44. Les services de conseils, d'informations ou d'avis par des moyens électroniques (par exemple, par téléphone, ordinateur) n'a aucune incidence sur la classification de ces services.

Les services de conseils, de consultation et d'information, sont en principe toujours similaires, voire identiques, aux *services* auxquels ils se rapportent.

### Exemples

- Les *services d'informations financières* (classe 36) sont inclus dans les *affaires financières* (classe 36) et sont par conséquent identiques (arrêt du 27/02/2008, T-325/04, Worldlink, EU:T:2008:51, § 58)
- Les services de *consultation en matière de logiciels* (classe 42) sont similaires aux services d'*installation et maintenance de logiciels* (classe 42), étant donné que, bien qu'ils puissent ne pas être nécessairement inclus dans les services d'*installation et maintenance de logiciels*, ils sont souvent complémentaires.
- Lorsqu'il s'agit de la comparaison des services de conseils, de consultations et d'informations avec des produits, la similitude peut être constatée dans des conditions similaires à celles concernant les services de maintenance, d'installation et de réparation (voir point 4).

### Exemples de similitude

- *Services de conseils dans le domaine informatique (matériels et logiciels)* (classe 42) et *logiciels* (classe 9);
- *Conseils en beauté* (classe 44) et *cosmétiques* (classe 3).

### Exemples de dissemblance

- *Services d'informations concernant l'achat d'articles de mode (guides d'achat) (classe 35) et vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25) étant donné qu'il n'est pas courant sur le marché que le fabricant d'articles de la classe 25 fournisse ces services d'informations;*
- *Services d'informations en matière de divertissement (classe 41) et jouets (classe 28) étant donné qu'il n'est pas courant sur le marché que le fabricant de jouets de la classe 28 fournisse ces services d'informations.*

## **6 Location et crédit-bail**

Les **services de location** sont classés dans les mêmes classes que le service fourni en fonction des objets loués:

- *la location de téléphones relève de la classe 38 parce que les services de télécommunications figurent dans la classe 38;*
- *la location de voitures relève de la classe 39 parce que les services de transport figurent dans cette classe.*

Les **services de crédit-bail** sont analogues aux services de location et sont par conséquent classés de la même façon. Toutefois, le financement par la location-vente ou la location-achat relève de la classe 36 en tant que service financier.

À partir du sens du terme *leasing* en anglais, qui signifie location, ces services doivent être clairement distingués de tout service financier. La comparaison des services de location et de crédit-bail mène aux résultats présentés dans les paragraphes suivants.

### **6.1 Location/crédit-bail par opposition à services connexes**

Même si les services de location sont classés dans les mêmes classes que le service fourni au moyen des objets loués, ils ne sont pas automatiquement identiques à ce service. La comparaison entre ces services doit être réalisée en appliquant des critères normaux pour l'identité et la similitude.

#### Exemples

- *Il existe une identité entre la location d'appartements (classe 36) et les affaires immobilières (classe 36), car la location d'appartements est incluse dans les affaires immobilières;*
- *Le même raisonnement ne peut pas s'appliquer à la location de bulldozers (classe 37) et aux services connexes de construction (classe 37). La location de bulldozers n'est pas incluse dans la construction et, par conséquent, ces services ne sont pas considérés comme identiques.*

## 6.2 Location/crédit-bail par opposition à produits

Les services de location/crédit-bail sont, en principe, toujours différents des produits faisant l'objet de la location/du crédit-bail.

### Exemples

- *Location de véhicules* (classe 39) et *véhicules* (classe 12);
- *Location de films* (classe 41) et *DVD* (classe 9);

Il existe des exceptions où il est courant que le fabricant des produits fournisse également des services de location.

- *Location et crédit-bail de logiciels informatiques* (classe 42) et *logiciels* (classe 9). Ils sont considérés comme similaires à un faible degré;
- *Location de distributeurs automatiques* (classe 35) et *distributeurs automatiques* (classe 7). Ils sont considérés comme similaires à un faible degré.

## Annexe II

### Secteurs spécifiques

#### 1 Produits chimiques, produits pharmaceutiques et cosmétiques

##### 1.1 Produits chimiques (classe 1) par opposition à produits chimiques (classes 3 et 5)

Même si les grands fabricants de produits chimiques sont généralement associés à la production d'un vaste ensemble de produits chimiques de base, de produits chimiques de spécialité et de produits biotechnologiques, notamment des produits pharmaceutiques et des pesticides, ainsi que de produits de consommation, tels que les produits de nettoyage et les produits cosmétiques, le simple fait que leur nature coïncide, étant donné que tous ces produits peuvent être plus largement classés comme des produits chimiques, n'est pas suffisant pour les considérer comme similaires. Il convient d'être particulièrement attentif à la destination spécifique de ces produits chimiques, ainsi qu'à leur public et leur circuit de distribution. Ce qui vient d'être exposé ci-dessus en ce qui concerne la relation entre les matières premières, les produits semi-transformés et les produits finis s'applique particulièrement à ces produits.

Par conséquent, même si les produits des classes 3 et 5 sont généralement des combinaisons de divers produits chimiques, ils ne sont pas en principe considérés comme similaires aux produits figurant dans la classe 1. Leur destination en tant que produit fini est généralement différente de celle des produits de la classe 1 qui sont principalement des produits à l'état brut, inachevés et non encore mélangés avec d'autres produits chimiques et supports inertes pour constituer un produit fini. Les produits finis des classes 3 et 5 sont en général également destinés à un public différent et ne partagent pas les mêmes circuits de distribution.

En revanche, il ne peut être exclu que les produits tels que les *produits chimiques utilisés pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture* nécessitent peu d'étapes de transformation pour être considérés comme des produits finis comme les *fongicides*. Il est permis de considérer ces produits chimiques comme partageant déjà la destination propre aux fongicides, à savoir la destruction ou l'inhibition des champignons ou spores fongiques, notamment lorsqu'ils contiennent l'ingrédient actif du fongicide. En outre, les produits semi-transformés comme le produit fini sont susceptibles d'être fabriqués par les mêmes sociétés de l'industrie (agro)chimique. Il y a donc un faible degré de similitude entre les *produits chimiques utilisés pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture* et les *fongicides* (décision du 08/10/2012, R 1631/2012-1, QUALY / QUALIDATE, § 27 et 28).

Par ailleurs, il existe aussi dans la classe 1 des produits qui ne sont pas de simples produits chimiques, mais des produits semi-finis, voire finis, destinés à une utilisation spécifique qui constitue un facteur important à prendre en compte lorsqu'il s'agit de comparer des produits de la classe 1 à des produits d'autres classes.

Par exemple, les *engrais pour les terres* de la classe 1, d'une part, et les *pesticides, fongicides et herbicides* de la classe 5, d'autre part, ne sont pas seulement des produits chimiques, ils sont également des produits finis avec une utilisation spécifique dans le secteur agricole. Ils ont par conséquent une destination similaire, étant donné

que les produits spécifiques de la classe 5 peuvent être considérés comme des facteurs de croissance en ce sens qu'ils empêchent le développement des conditions qui pourraient inhiber la croissance des plantes. En tant que tels, ils présentent un faible degré de similitude.

## 1.2 Produits pharmaceutiques par opposition à produits pharmaceutiques

Un produit pharmaceutique fait référence à tout type de médicament, c'est-à-dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies des êtres humains ou des animaux. À partir de leur définition on peut déjà en conclure que les *produits vétérinaires* – bien que mentionnés séparément dans l'intitulé de classe – sont inclus dans le terme plus large de *produits pharmaceutiques*. Par conséquent, ils sont identiques.

Il en va de même pour les médicaments homéopathiques et ceux à base de plantes puisqu'ils sont inclus dans le terme général de *produits pharmaceutiques*.

De même, les produits de test, c'est-à-dire les réactifs chimiques à usage médical, y compris à des fins vétérinaires, relèvent également de l'indication générale des *produits pharmaceutiques*.

Des produits pharmaceutiques spécifiques sont considérés comme similaires à d'autres produits pharmaceutiques spécifiques. La raison en est que plusieurs, sinon tous les critères de similitude sont généralement réunis: ils partagent la même nature parce qu'ils sont des produits chimiques spécifiques; leur destination est, d'une façon générale, la guérison et/ou la cure; ils sont vendus dans les mêmes lieux, à savoir, les pharmacies; et ils proviennent de la même source, en l'occurrence, l'industrie pharmaceutique. Cette industrie fabrique une grande variété de médicaments avec diverses indications thérapeutiques, et le grand public en est conscient. En outre, leur utilisation peut être la même et ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres (arrêt du 17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 48).

Toutefois, le degré de similitude entre des produits pharmaceutiques spécifiques peut varier en fonction de leurs indications thérapeutiques spécifiques.

### Exemple 1

- *Sédatifs* par opposition à *analgésiques*. Ces produits pharmaceutiques sont très similaires.

### Exemple 2

- *Remèdes contre l'épilepsie* par opposition à *produits pharmaceutiques, à l'exception des médicaments pour lutter contre les maladies liées au système nerveux central*. Ces produits pharmaceutiques sont considérés comme similaires (arrêt du 24/05/2011, T-161/10, E-plex, EU:T:2011:244, § 24-25).

### Exemple 3

- *Préparations cardiovasculaires* par opposition à *préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central*. Ces produits pharmaceutiques sont seulement similaires à un faible degré. À cet égard, il

convient de noter qu'un faible degré de similitude ne devrait être établi que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il est possible d'établir clairement qu'ils ont des indications thérapeutiques différentes et des modes d'utilisation différentes.

Le fait qu'un produit pharmaceutique spécifique soit vendu sur ordonnance n'a pas d'incidence particulière pour la comparaison des produits. Par conséquent, un médicament délivré sur ordonnance doit en général être considéré comme similaire à un médicament sans ordonnance pour les raisons exposées ci-dessus. (Pour obtenir des informations sur le public pertinent et le niveau d'attention concernant les produits pharmaceutiques, voir les Directives, Partie C, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 3, Public pertinent et niveau d'attention).

### **1.3 Produits pharmaceutiques par opposition à substances diététiques à usage médical**

Les *substances diététiques et compléments diététiques à usage médical* sont des substances préparées pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Dans cette perspective, leur destination est similaire à celle des *produits pharmaceutiques* (substances utilisées dans le traitement de maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé du patient. Le public pertinent coïncide et ces produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution. Pour les raisons exposées ci-dessus, ces produits sont considérés comme étant similaires.

### **1.4 Produits pharmaceutiques par opposition à cosmétiques**

Les catégories générales *produits pharmaceutiques* et *cosmétiques* sont considérées comme étant similaires. Les cosmétiques comprennent une liste de produits utilisés pour améliorer ou protéger l'apparence ou l'odeur du corps humain. Les produits pharmaceutiques, en revanche, comprennent des produits tels que des produits de soin pour la peau ou les cheveux avec des propriétés médicinales. Ils peuvent coïncider du point de vue de la destination avec les cosmétiques. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d'autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.

Toutefois, lors de la comparaison des produits pharmaceutiques spécifiques avec des cosmétiques, il est possible qu'ils présentent seulement un faible degré de similitude ou même qu'ils soient complètement dissemblables. Le cas échéant, cela dépendra du médicament spécifique et de sa destination spécifique (indication médicale/effet médical) ou de son utilisation.

#### Exemple

- Un *analgésique* est différent des *laques pour les ongles*.

## 1.5 Produits pharmaceutiques par opposition à services

Même si les entreprises pharmaceutiques sont fortement associées aux activités de recherche et de développement, elles ne fournissent généralement pas ces services à des tiers. Par conséquent, les produits de la classe 5 sont généralement dissemblables à tous les services couverts par la classe 42.

La dissemblance doit également être constatée en comparant les *produits pharmaceutiques* avec des services médicaux (y compris les services vétérinaires) de la classe 44. Même si l'on ne peut nier l'existence d'un certain lien en raison de l'objectif commun qui est de traiter les maladies, les différences relatives à leur nature et, en particulier, à l'origine habituelle neutralisent de façon évidente toute similitude. Le public pertinent ne s'attend pas à ce qu'un médecin développe et mette un médicament sur le marché.

## 2 Industrie automobile

L'industrie automobile est une industrie complexe ayant recours à divers types d'entreprises, y compris des constructeurs automobiles ainsi que des fournisseurs qui pourraient fournir aux constructeurs automobiles leurs matières premières (métaux, aluminium, matières plastiques, peintures), pièces détachées, modules ou systèmes complets. Plusieurs secteurs de production peuvent être distingués: ingénierie d'entraînement, châssis, électronique, aménagement intérieur et équipement extérieur.

La complexité de l'industrie et le fait que le produit fini contienne certains composants et accessoires compliquent l'examen de la similitude entre le produit final (par exemple, une voiture) et les différentes pièces ou différents matériaux utilisés pour sa production. En outre, lors de l'achat d'une voiture, le grand public sait que la voiture contient de nombreux éléments provenant de nombreuses sources et que le constructeur automobile pourrait assembler des composants qui ont été fabriqués par d'autres. Toutefois, en ce qui concerne le consommateur d'une voiture, les produits sont normalement proposés sous un seul signe, ce qui fait qu'il est presque impossible pour le grand public d'identifier d'autres fabricants ou de distinguer leur source de production. Les batteries de voiture ou les pneus, sur lesquels d'autres signes sont généralement visibles, constituent notamment des exceptions.

Comme pour d'autres industries, les critères issus de l'arrêt Canon s'appliquent en conséquence et, en particulier, les principes généraux définis pour la comparaison des pièces, composants et équipements doivent être pris en considération.

En particulier, il convient de garder à l'esprit qu'il existe des produits qui ne seront achetés que par l'industrie automobile, le grand public (le consommateur final) n'ayant aucune possibilité d'y avoir accès ou d'en faire l'acquisition. Les métaux communs (classe 6) utilisés pour former le châssis en constituent un exemple. Ces produits sont clairement différents de la voiture et probablement différents de l'ensemble des autres pièces, composants et équipements. D'un autre côté, il existe des pièces détachées qui pourraient également être achetées par le grand public à des fins de réparation ou de maintenance. L'appréciation de la similitude de ces produits dépendra essentiellement de la question de savoir si la pièce détachée spécifique est couramment produite ou non par le constructeur automobile.

### 3 Appareils/instruments électriques

L'expression *appareils et instruments électriques*, de la classe 9, est un terme vague décrit au point 1.5.2 ci-dessus intitulé «Le champ d'application pertinent» et doit être interprété en conséquence. ne peut être interprétée comme couvrant tous les appareils à alimentation électrique. Il existe, en effet, des appareils à alimentation électrique dans plusieurs classes. Le terme *appareils électriques* figurant dans la liste des produits de la classe 9 doit être considéré comme couvrant uniquement les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.

### 4 Industries de la mode et du textile

Les produits classés dans les classes 22, 23, 24 et 25 sont des produits liés au textile. Il existe une certaine progression à travers ces classes: les *matières textiles fibreuses brutes*, c'est-à-dire les fibres (classe 22) sont transformées en  *fils* (classe 23), puis en *tissus*, c'est-à-dire les étoffes (classe 24) et finissent comme *produits finis textiles* (classe 24) ou *vêtements* (classe 25).

En outre, les produits en cuir et/ou imitations du cuir produits de la classe 18 tels que les produits en cuir et imitations du cuir sont également liés au secteur de la mode et du textile.

#### 4.1 Matières premières ou semi-transformées par opposition à produits finis

Étant donné que la relation entre les classes susmentionnées est souvent basée sur le fait qu'un produit est utilisé pour la fabrication d'un autre (par exemple, les *tissus* de la classe 24 sont utilisés pour la fabrication de *vêtements* de la classe 25), dans les comparaisons de ce genre, les principes généraux concernant les matières premières s'appliquent (voir annexe I, paragraphe 2 ci-dessus).

Par exemple, des matières premières telles que *le cuir et imitations du cuir, les peaux d'animaux* (classe 18) sont différentes des vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25). Le simple fait que le cuir soit utilisé pour la fabrication de chaussures (chaussures en cuir) n'est pas suffisant, en soi, pour conclure que les produits sont similaires, car ils ont une nature, une destination et un public pertinent bien distincts: les matières premières sont destinées à être utilisées dans l'industrie et non à être achetées directement par le consommateur final.

Toutefois, un faible degré de similitude est établi entre *les tissus* et les *produits textiles* tels que les *draps, tapis de table*, figurant dans la classe 24. En l'espèce, le degré de transformation nécessaire du matériau au produit final est souvent négligeable: le tissu est simplement découpé et/ou cousu pour obtenir le produit fini. En outre, de nombreux établissements permettent aux clients d'acheter le matériau de base ou des coussins prêts à l'emploi, etc. confectionnés à partir de ces matériaux. Par conséquent, le public pertinent peut s'attendre à ce que ces produits proviennent des mêmes entreprises.

## 4.2 Produits textiles (classe 24) par opposition à vêtements (classe 25)

Le principal point commun entre les produits textiles de la classe 24 et les vêtements de la classe 25 est qu'ils sont fabriqués à partir d'une matière textile. Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une similitude. Ils ont des destinations complètement différentes: les *vêtements* sont destinés à être portés par des personnes, ou servent d'articles de mode, alors que les *produits textiles* sont essentiellement destinés à des fins domestiques et à la décoration intérieure. Par conséquent, leur utilisation est différente. En outre, les circuits de distribution et les points de vente de *produits textiles* et de *vêtements* sont différents, et le public pertinent ne pensera pas qu'ils proviennent de la même entreprise. Par conséquent, les *produits textiles* sont considérés comme différents des *vêtements*, [décisions du 31/05/2012, R 1699/2011-4, GO REBEL (fig.) / GO GLORIA ORTIZ (fig.), § 16; du 26/07/2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE (fig.) / Promodoro, § 17; du 01/08/2012, R 2353/2010-2, Refrigue for cold (fig.) / RefrigiWear (fig.) et al., § 26].

## 4.3 Vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25)

Les produits de la classe 25, à savoir *vêtements, chaussures et chapellerie* sont identiques ou de nature très similaire. Ils ont la même destination puisqu'ils sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail. Lorsqu'ils souhaitent acheter des vêtements, les consommateurs s'attendent à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même magasin ou la même boutique, et vice versa. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés. Par conséquent, ces produits sont similaires les uns aux autres.

## 4.4 Accessoires de mode

Comme il est expliqué dans le point sur les «Accessoires» (voir annexe I, paragraphe 3, ci-dessus), le simple fait qu'un produit déterminé soit utilisé en combinaison avec un autre produit n'est pas nécessairement concluant pour établir une similitude. Toutefois, il est courant que certains accessoires soient également produits par le fabricant du produit principal. Par conséquent, le consommateur peut s'attendre à ce que le produit principal et les accessoires soient fabriqués sous le contrôle de la même entité, surtout lorsqu'ils sont distribués via les mêmes circuits commerciaux. En l'espèce, il existe un argument important en faveur de la similitude. Par conséquent, ce ne sont pas tous les produits considérés comme accessoires de mode qui seront similaires aux *vêtements, chaussures et chapellerie* (classe 25).

~~La catégorie plus générale de produits en cuir et imitations du cuir de la classe 18 inclut des produits tels que les sacs (à main), les sacs de sport, les serviettes, les porte-monnaie et de la classe 18. Ces produits~~ sont liés à des articles de la classe 25, *vêtements, chaussures et chapellerie*, en ce sens qu'ils sont susceptibles d'être considérés par les consommateurs comme étant des accessoires esthétiquement complémentaires aux vêtements d'extérieur, à la chapellerie, voire aux chaussures, car ils sont étroitement liés à ces articles et pourraient être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants associés, et il n'est pas inhabituel que des fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits

peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail. Par conséquent, ces produits sont considérés comme des produits similaires aux *vêtements, chaussures et chapellerie*.

En revanche, les accessoires pour cheveux tels que *les épingles à cheveux* et les *rubans* sont différents des *vêtements*. Même si ces produits pouvaient avoir un lien éloigné avec le marché de la mode, le simple fait que quelqu'un pourrait vouloir assortir des épingles à cheveux à des vêtements ne suffit pas pour conclure que ces produits sont complémentaires et, par conséquent, similaires. Ces produits peuvent seulement être considérés comme complémentaires s'il existe un lien étroit entre eux, dans le sens où l'un est indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre et n'est pas simplement accessoire. En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies. En outre, la nature et l'utilisation de ces produits sont différentes. Ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. La production de ces produits implique différentes compétences, ils n'appartiennent pas à la même catégorie de produits et ne sont pas considérés comme des éléments d'une vaste gamme de produits qui ont potentiellement la même origine commerciale [décision du 03/10/2011, R 1501/2010-4, Wild Nature (fig.) / WILD NATURE, paragraphe 18].

De même, les produits de luxe, tels que les lunettes (classe 9) et la joaillerie, bijouterie (classe 14) sont considérés comme différents des vêtements, chaussures et chapellerie. La nature et la principale destination de ces produits sont différentes. La fonction principale de l'habillement est de vêtir le corps humain alors que la principale destination des lunettes est d'améliorer la vue, et la joaillerie et la bijouterie sont portées comme parure personnelle. Ils n'ont pas les mêmes circuits de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires [décisions du 30/05/2011, R 106/2007-4, OPSEVEN2/7SEVEN (fig.) *et al.*, § 14; du 12/09/2008, R 274/2008-1, Penalty / PENALTY, § 20; du 05/10/2011, R 227/2011-2, OCTOPUSSY / OCTOPUSSY (fig.) *et al.*, § 23 à 26].

Le même raisonnement s'applique aux produits de luxe, tels que les parfums (classe 3) – dont la destination principale est de diffuser une senteur de longue durée sur le corps, sur les articles de papeterie, etc. – et des produits tels que les sacs de voyage (classe 18) qui sont destinés à transporter des objets lors d'un voyage. Même si aujourd'hui des créateurs vendent également des parfums, des accessoires de mode (tels que les lunettes et les bijoux) et des accessoires de voyage sous leurs marques, cet usage n'est pas la règle et s'applique plutôt à la haute couture.

#### **4.5 Vêtements, chaussures et chapellerie de sport (classe 25) par opposition à articles de sport et de gymnastique (classe 28)**

La catégorie générale des *vêtements, chaussures et chapellerie* comprend les vêtements, chaussures et chapellerie de sport qui sont des vêtements ou des articles d'habillement spécifiquement conçus pour être utilisés lors d'une activité sportive. Bien que la nature de ces produits soit différente de celle des *articles de sport et de gymnastique* qui sont des articles et des équipements pour tout type de sport et de gymnastique, tels que les poids, les haltères, les raquettes de tennis, les balles et les équipements de fitness, il existe des entreprises qui fabriquent à la fois des *articles de sport et de gymnastique* et des *vêtements de sport/des chaussures de sport*. Par conséquent, les circuits de distribution peuvent être les mêmes. Il existe un faible degré de similitude lorsque des *vêtements de sport/des chaussures de sport* sont comparés aux *articles de sport et de gymnastique*.

#### 4.6 Stylisme (classe 42), services de tailleurs (classe 40) par opposition à vêtements (classe 25)

Il existe un faible degré de similitude entre les vêtements et le stylisme et les services de tailleurs car ils partagent le même public pertinent et pourraient coïncider en ce qui concerne la même origine habituelle (producteur/fournisseur). Des producteurs de vêtements prêt-à-porter (surtout les costumes de marié et les robes de mariée) fournissent fréquemment des services de tailleurs qui sont étroitement liés au stylisme, qui constitue une étape antérieure dans le processus de production des vêtements.

### 5 Alimentation, boissons et services de restauration

#### 5.1 Ingrédients des aliments préparés

Les ingrédients utilisés pour la préparation des aliments sont une sous-catégorie de matières premières et ils sont traités de la même façon que celles-ci en général. Par conséquent, le simple fait que l'un des ingrédients soit nécessaire pour la préparation d'un aliment, en général, n'est pas suffisant en soi pour prouver que les produits sont similaires, même s'ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (arrêt du 26/10/2011, T-72/10, Naty's, EU:T:2011:635, § 35-36).

##### Exemples de dissemblance

- *Œufs* (classe 29) et *crèmes glacées* (classe 30);
- *Levure* (classe 30) et *pain* (classe 30).

#### 5.2 Ingrédient principal

Lorsque l'ingrédient peut être considéré comme étant le principal ingrédient du plat cuisiné, une similitude n'existera que si les produits partagent un ou d'autres critères pertinents, en particulier l'origine habituelle, la nature, la destination ou l'utilisation.

##### Exemples de similitude (ingrédient principal + autre(s) critère(s))

- *Lait* (classe 29) et *yaourt* (classe 29);
- *Poisson* (classe 29) et *bâtonnets de poisson* (classe 29);
- *Pâte à cuire* (classe 30) et *pizzas* (classe 30).

Voir également l'arrêt du Tribunal du 04/05/2011, T-129/09, *Apetito*, EU:T:2011:193, dans lequel le Tribunal confirme l'existence d'une similitude entre un aliment particulier et des plats cuisinés **essentiellement** composés du même aliment particulier.

Il n'y a pas de complémentarité dans ces cas au seul motif qu'un ingrédient est nécessaire pour la production/préparation d'un autre aliment. La complémentarité s'applique uniquement à l'utilisation des produits et non à leur processus de production (voir point 3.2.4 ci-dessus, arrêt du 11/05/2011, T-74/10, *Flaco*, EU:T:2011:207, § 40 et décision du 11/12/2012, R 2571/2011-2, *FRUITINI*, § 18).

### **5.3 Boissons sans alcool (classe 32) par opposition à boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33)**

Les *boissons sans alcool*, d'une part, et les *boissons alcoolisées (à l'exception des bières)*, sont vendues côte à côte dans les magasins, les bars et sur les cartes de boissons, etc. Ces produits sont destinés au même public et ils peuvent être concurrents. Il y a lieu de conclure que ces produits sont similaires à un faible degré (arrêt du 05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 31).

### **5.4 Bières (classe 32), boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33)**

Il existe une similitude entre les différentes boissons alcoolisées de la classe 33, ainsi qu'entre la grande catégorie des boissons alcoolisées et la bière de la classe 32. Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de boissons alcoolisées (nature) destinées au grand public. Elles peuvent être servies dans les restaurants et dans les bars et sont en vente dans les supermarchés et les épiceries. Ces boissons peuvent se trouver dans le même rayon de supermarché, même si l'on peut également établir une certaine distinction en fonction de leurs sous-catégories respectives. En outre, certaines boissons alcoolisées peuvent provenir des mêmes entreprises.

#### Exemples

- Les *bières* sont similaires aux *boissons alcoolisées (à l'exception des bières)*;
- Les *vins* sont similaires aux *boissons alcoolisées (à l'exception des vins)*.

### **5.5 Services de restauration (alimentation) par opposition à aliments et boissons**

Les services de restauration (alimentation) de la classe 43 couvrent principalement les services d'un restaurant ou des services similaires, tels que la restauration, les cafétérias et les snack-bars. Ces services sont destinés à servir de la nourriture et des boissons directement pour la consommation.

Le simple fait que des aliments et des boissons soient consommés dans un restaurant n'est pas une raison suffisante pour établir une similitude entre eux (arrêt du 09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45 et décision du 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA/SPA *et al.*, § 24 à 26).

Quoi qu'il en soit, dans certaines situations, ces produits et services peuvent être complémentaires (arrêts du 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52, et du 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46). Comme cela a été indiqué au point 3.2.4 ci-dessus, les produits ou services sont complémentaires si l'un est si indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre que les consommateurs peuvent être amenés à penser que la même entreprise est investie de la responsabilité tant de la production de ces produits que de l'offre de ces services.

Le simple fait que des aliments et/ou boissons soient essentiels aux services de restaurants, bars, cafétérias, etc. ne suffit pas à amener les consommateurs à penser

que la même entreprise est investie de la responsabilité de la production de ces produits et de l'offre de ces services (par exemple, du sel dans les restaurants).

D'un autre côté, les consommateurs peuvent penser que la même entreprise est responsable s'il ressort de la réalité du marché que l'offre d'aliments et de boissons et la fabrication de ces produits sont communément offerts par la même entreprise sous la même marque (par exemple, du café dans les coffee-shops, de la crème glacée chez le glacier, de la bière dans les pubs). Dans ces cas-là, le degré de similitude est faible.

## 6 Services de support offerts à d'autres entreprises

Tous les services indiqués dans l'intitulé de la classe 35 sont destinés à soutenir ou à aider d'autres entreprises dans la conduite de leurs affaires ou dans l'amélioration de celles-ci. Ils sont donc, en principe, destinés au public professionnel.

Lorsque l'on compare des services spécifiques relevant de la classe 35, il est très utile de se concentrer sur la question suivante: qui fournit ce type de service? Est-ce une agence de publicité, un consultant en gestion, un consultant en ressources humaines, un comptable, un auditeur, un agent commercial ou un conseiller fiscal? Une fois que l'origine habituelle a été établie, il est plus facile de trouver l'indication générale à laquelle le service spécifique appartient.

Les **services de publicité** consistent à offrir à d'autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des agences de publicité qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services dans les journaux, sur les sites internet, au moyen de vidéos, sur internet, etc.

Des exemples de services de publicité sont la *location de temps publicitaire sur tout moyen de communication*, les *services de télémarketing*, la *mercatique*, les *relations publiques* et la *démonstration de produits*, étant donné qu'ils sont tous destinés à promouvoir des produits/services d'autres entreprises, mais avec des moyens différents.

### Exemple

La *recherche de marché* est la collecte et l'analyse d'informations sur un marché particulier afin d'apprécier la viabilité d'un produit ou d'un service.

La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de l'offre d'autres services. Par conséquent, la publicité est généralement différente des produits ou services qui font l'objet de la promotion. Il en va de même pour la comparaison des services de publicité avec des produits qui peuvent être utilisés comme un support de diffusion de la publicité, tels que des DVD, des logiciels, des imprimés, des prospectus et des catalogues.

Les **services de gestion** relèvent de la classe 35 lorsqu'ils se rapportent aux aspects commerciaux d'une entité. Étant donné qu'il existe des services de gestion dans d'autres classes, un service de gestion compris dans la classe 35 est considéré comme étant en rapport avec des fins commerciales.

Les **services de gestion des affaires commerciales** ont pour vocation d'aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou la direction à suivre de l'entreprise. Ils impliquent des activités associées à l'exploitation d'une entreprise, telles que le contrôle, la conduite, la surveillance, l'organisation et la planification. Il s'agit de services habituellement proposés par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que les cabinets de consultants auprès des entreprises. Elles recueillent des informations et proposent leurs outils ainsi que leur expertise pour permettre à leurs clients de mener leurs affaires ou encore pour fournir aux entreprises le support nécessaire pour acquérir, développer et augmenter leurs parts de marché.

Les études commerciales et les évaluations d'entreprise, l'analyse du prix de revient et le conseil en organisation, qui sont tous des services destinés à servir la stratégie d'une entreprise commerciale, constituent des exemples de gestion des affaires commerciales. Ces services comprennent également toute activité de «consultation», de «conseil» et d'«assistance», qui peut être utile à la «gestion d'une entreprise», concernant par exemple les moyens d'allouer efficacement les ressources humaines et financières, d'améliorer la productivité, d'augmenter la part de marché, de gérer les concurrents, d'optimiser la fiscalité, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de définir la stratégie de commercialisation, d'examiner les tendances de la consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une image de marque, etc.

### Exemples

Les *recherches pour affaires* consistent à analyser et interpréter des informations économiques, telles que les revenus, l'emploi, les taxes et les données démographiques. Ces informations de recherche sont utilisées par les entrepreneurs pour prendre des décisions commerciales, telles que la définition de stratégies de commercialisation.

Les *estimations en matière commerciale* impliquent une enquête concernant la nature et le potentiel d'une entreprise et une appréciation de ses performances par rapport à ses concurrents.

Une *analyse du prix de revient* implique d'évaluer à la fois le prix total proposé pour un projet et le coût des différents éléments de ce projet (par exemple main d'œuvre, matériaux, etc.) pour déterminer s'ils sont admissibles par rapport aux exigences du projet et raisonnables. Cette analyse est utilisée pour déterminer si la poursuite d'un projet est une bonne décision sur le plan commercial. Elle est dès lors considérée comme un service qui «aide à gérer les affaires commerciales ou les fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale». À partir des informations obtenues dans le cadre d'une analyse du prix de revient, une entreprise peut alors prendre les décisions financières qui vont de pair avec le lancement du projet.

Lorsque l'on compare *la gestion des affaires commerciales* avec *la publicité*, il convient de noter que la publicité est un outil essentiel dans la gestion des affaires commerciales, car elle permet à l'entreprise de se faire connaître sur le marché. Comme il est indiqué ci-dessus, la destination des services de publicité est de «renforcer la position (de l'entreprise) sur le marché» et la destination des services de

gestion des affaires commerciales est d'aider une entreprise «à acquérir, à développer et à augmenter ses parts de marché». Il n'existe pas de différence nette entre «renforcer la position de l'entreprise sur le marché» et «aider l'entreprise à développer et à augmenter ses parts de marché». Un professionnel qui offre des conseils relatifs à la stratégie à adopter pour diriger efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ces conseils, car il ne fait guère de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires commerciales. En outre, les consultants d'entreprise peuvent offrir un service de conseils en publicité (et en marketing) dans le cadre de leurs services et, par conséquent, le public pertinent peut croire que ces deux services ont la même origine professionnelle. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, ces services sont similaires à un faible degré (décision du 22/11/2011, R 2163/2010-1, INNOGAME / InnoGames, § 13 à 17). Ce lien clair entre les deux services découle également des définitions données ci-dessus pour la recherche de marché (un service publicitaire) et les recherches pour affaires (un service de gestion des affaires commerciales).

Les services *d'administration commerciale* ont pour vocation d'aider les entreprises à exécuter des opérations commerciales et, par conséquent, à interpréter et mettre en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration d'une organisation. Ces services consistent à organiser le personnel et les ressources de manière efficace afin d'axer les activités au service d'objectifs communs. Ils comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l'établissement des relevés de comptes et l'établissement des déclarations fiscales, étant donné qu'ils permettent à une entreprise d'exécuter ses fonctions commerciales et qu'ils sont généralement fournis par une entité distincte de l'entreprise en question. Ils sont rendus par, entre autres, des agences pour l'emploi, des auditeurs et des entreprises spécialisées dans l'externalisation.

### Exemple

Les *audits d'entreprises* incluent l'évaluation d'une diversité d'activités commerciales. Ils englobent un examen des structures organisationnelles, de la gestion, des procédés, etc.

Lorsque l'on compare les *services d'administration commerciale* aux *services publicitaires*, il convient de tenir compte du fait que ces services sont généralement différents, étant donné qu'un professionnel qui aide à exécuter des décisions commerciales ou à exécuter des opérations commerciales ne proposera pas de stratégies publicitaires. Cependant, l'*organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité* est semblable à un faible degré aux services publicitaires, étant donné qu'ils ont tous deux pour objet de promouvoir le lancement et/ou la vente des produits/services d'une entreprise et peuvent cibler la même entreprise qui recherche de l'aide pour promouvoir ses produits/services.

La ligne de démarcation entre *gestion des affaires commerciales* et *administration commerciale* est floue et il est parfois très difficile de faire clairement la distinction entre les deux. Toutes les deux relèvent de la catégorie plus générale des services d'affaires commerciales. En règle générale, on peut dire que les services d'administration commerciale sont fournis afin d'organiser et de gérer une entreprise, tandis que la gestion des affaires commerciales suit une approche supérieure destinée à fixer les objectifs communs et le plan stratégique pour une entreprise commerciale.

Les *travaux de bureau* sont les opérations quotidiennes qu'une organisation gère en interne, en ce compris l'administration et les services de soutien en «arrière-guichet».

Ils couvrent les services qui sont destinés à réaliser les tâches quotidiennes requises par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux. Ils couvrent principalement les activités qui aident au fonctionnement d'une entreprise commerciale. Ils comprennent les activités habituelles de services de secrétariat, telles que les services de sténographie et de dactylographie, la compilation d'informations dans des bases de données informatiques, la facturation, le traitement administratif des ordres d'achat, ainsi que les services de support, tels que la location de machines et d'équipements de bureau.

### Exemple

La *comptabilité* est l'acte qui consiste à enregistrer les transactions financières.

## **7 Services de vente au détail**

Le commerce de détail est communément défini comme l'action ou l'activité qui consiste à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement réduites pour l'utilisation ou la consommation plutôt qu'à des fins de revente (par opposition à la vente en gros qui est la vente de produits en grande quantité généralement à des fins de revente).

Toutefois, il convient de noter que la vente de produits n'est pas un service au sens de la classification de Nice. Par conséquent, l'activité de vente au détail de produits en tant que service pour lequel la protection d'une marque de l'Union européenne peut être obtenue ne repose pas sur le simple acte de vente des produits, mais sur les services fournis entourant la vente effective des produits, qui sont définis dans la note explicative à la classe 35 de la classification de Nice par les termes «le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément».

En outre, le Tribunal a estimé que l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, qui comprend, outre l'acte juridique de vente, toute l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la conclusion d'un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d'un assortiment des produits proposés à la vente et en l'offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu'avec un concurrent (arrêt du 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d'achat dans un seul lieu et sont généralement destinés au consommateur en général. Ils peuvent avoir lieu dans un emplacement fixe, comme un magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme d'une vente hors boutique, c'est-à-dire via internet, par catalogue ou par correspondance.

Les principes suivants s'appliquent en ce qui concerne la similitude des produits ou services en cause.

## 7.1 Services de vente au détail par opposition à tout produit

Les services de vente au détail en général<sup>7</sup> (c'est-à-dire, dont la spécification n'est pas limitée à la vente de certains produits) est un terme vague décrit au point 1.5.2 ci-dessus intitulé «Le champ d'application pertinent» et doit être interprété en conséquence.

Les services de vente au détail en général ne sont pas similaires à tous les produits qui peuvent être vendus par le commerce de détail. Outre qu'ils sont de nature différente, et étant donné le caractère intangible des services, à l'inverse des produits, ils répondent à des besoins différents. Par ailleurs, l'utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents, ni nécessairement complémentaires, les uns vis-à-vis des autres.

La spécification des services de vente au détail à la vente de produits en utilisant des termes comme «y compris, en particulier, par exemple, comprenant, spécifiquement, tels que» n'est pas assez précise puisque tous ces termes signifient, en principe, «par exemple». Ils ne limitent pas les produits qui suivent. En conséquence, des formulations telles que «services de commerce de détail, en particulier de chaussures» doivent être traitées de la même manière que «services de vente au détail en général», sans aucune spécification.

## 7.2 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux mêmes produits spécifiques: similaires à un faible degré

Les services de vente au détail concernant la vente de produits particuliers sont similaires (à un faible degré) à ces produits particuliers (arrêt du 05/05/2015, T-715/13, «Castello», § 33). Bien que la nature, la destination et l'utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu'ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu'ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public.

Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l'autre marque doivent être identiques afin de conclure à une similitude, c'est-à-dire, soit ils doivent être exactement les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie (par exemple, «vente au détail de lunettes de soleil» par opposition à «lunettes de soleil» et «vente au détail d'appareils optiques» par opposition à «lunettes de soleil»).

---

<sup>7</sup> L'expression «services de vente au détail» en tant que telle n'est pas acceptable à des fins de classification par l'Office, à moins de faire l'objet de précisions supplémentaires (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification).

### **7.3 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux produits spécifiques différents ou similaires: dissemblables**

Les services de vente au détail liés à la vente de produits particuliers et d'autres produits ne sont pas similaires. Il convient de garder à l'esprit qu'en principe les produits ne sont pas similaires aux services. Une trop grande protection serait accordée aux services de vente au détail si une similitude était établie même lorsque les produits vendus au détail sont très similaires aux produits couverts par l'autre marque.

### **7.4 Services de vente au détail par opposition aux services de vente au détail ou aux services de vente au détail de produits spécifiques**

Les services de vente au détail en général (c'est-à-dire, dont la spécification n'est pas limitée à la vente de certains produits) → est un terme vague décrit au point 1.5.2 ci-dessus intitulé «Le champ d'application pertinent» et doit être interprété en conséquence.

### **7.5 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux services de vente au détail d'autres produits spécifiques: similaires**

Les services de vente au détail liés à des produits spécifiques sont considérés comme similaires aux services de vente au détail liés à d'autres produits spécifiques indépendamment de l'existence ou non d'une similitude entre les produits en question. Les services comparés partagent la même nature, étant donné qu'il s'agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils ont la même destination, celle de permettre aux consommateurs de satisfaire de façon pratique différents besoins d'achat, et la même utilisation. En outre, selon que les produits en cause sont ou non communément vendus dans les mêmes points de vente, ils peuvent coïncider aux niveaux du public pertinent et des circuits de distribution, auquel cas ils doivent être considérés comme très similaires.

### **7.6 Services auxquels s'appliquent les mêmes principes**

Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent aux services fournis dans le cadre de différentes formes qui reposent exclusivement sur des activités liées à la vente effective de produits, tels que **les services fournis par les magasins de détail, les services de vente en gros, les services de commerce électronique, de vente par catalogue ou par correspondance**, etc. (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35).

### **7.7 Services auxquels ne s'appliquent pas les mêmes principes**

En revanche, les principes énoncés ci-dessus ne s'appliquent pas à d'autres services qui ne sont pas limités aux services liés à la vente de produits, ou qui ne relèvent pas

de la classe 35, tels que **les services de vente aux enchères** (classe 35), **les services d'importation et d'exportation** (classe 35), **les services de distribution** (classe 39), **les services de transport ou de réparation** (classe 37), etc.

#### Exemple

- **Services de vente aux enchères**

Les ventes aux enchères sont des ventes publiques lors desquelles les produits sont vendus au plus offrant. Une similitude entre ces services et la vente au détail des produits spécifiques ne sera constatée que dans la mesure où les services de vente au détail se rapportent aux produits qui sont communément vendus lors de ventes aux enchères, tels que les objets d'art.

Par conséquent, les services spécifiques de vente au détail ou en gros de «préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales» par exemple, seraient considérés comme étant différents des services de vente aux enchères, étant donné qu'il n'est pas usuel sur le marché que des préparations pharmaceutiques, etc. soient vendues au plus offrant.

#### Exemple

- **Services d'import-export**

Les services d'import-export ne sont pas considérés comme un service de vente et ne peuvent donc pas être envisagés de la même manière que la comparaison des produits avec les services de vente au détail.

Les services d'import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l'intervention des autorités douanières, tant dans le pays d'importation que d'exportation. Ces services font souvent l'objet de contingents à l'importation, d'accords douaniers et commerciaux. Comme ils relèvent de la classe 35, ils sont considérés comme étant liés à l'administration commerciale. Ces services ne sont pas ne portent pas sur la vente effective au détail ou en gros des produits; ils sont d'habitude préparatoires ou accessoires à la commercialisation de ces produits. C'est pourquoi les produits doivent être considérés comme différents des services d'importation et d'exportation de ces produits. Le fait que l'objet sur lequel portent les services d'import-export et les produits en cause sont les mêmes n'est pas un facteur pertinent pour établir l'existence d'une similitude.

#### Exemple

- *Import et export de produits du tabac* (classe 35) est différent de *produits du tabac* (classe 34).

L'arrêt du 09/06/2010, T-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226, dans lequel un faible degré de similitude a été constaté entre l'import-export de vinaigre et de vin n'est pas suivi.

## 8 Services financiers

Les services financiers font référence aux services fournis par le secteur de la finance. Le secteur de la finance englobe une vaste gamme d'organisations qui traitent de la gestion, de l'investissement, du transfert, et du prêt de fonds. Parmi ces organisations

figurent par exemple les banques, les sociétés de carte de crédit, les compagnies d'assurance, les sociétés de financement de la consommation, les sociétés de bourse et les fonds d'investissement.

## **8.1 Services bancaires (classe 36) par opposition à services d'assurance (classe 36)**

L'offre de *services bancaires* repose sur l'offre de l'ensemble des services réalisés à des fins d'épargne ou commerciales concernant la réception, le prêt, l'échange, l'investissement et la protection de fonds, l'émission de billets ainsi que la réalisation d'autres activités financières.

L'offre de *services d'assurance* consiste à accepter d'endosser la responsabilité de certains risques et les pertes y afférentes. Les assureurs offrent généralement une compensation monétaire et/ou une assistance au cas où se produirait une contingence déterminée, telle qu'un décès, un accident, une maladie, une rupture de contrat et, plus généralement, tout événement susceptible de causer des dommages.

Les services d'assurance ont des destinations différentes des services habituellement fournis par les banques, comme l'offre de crédit ou la gestion d'actifs, les services de cartes de crédit, l'évaluation financière ou le courtage d'actions et d'obligations. Néanmoins, ils ont certains points importants en commun.

Les *services d'assurance* ont une nature financière et les compagnies d'assurance sont soumises aux mêmes règles d'agrément, de supervision et de solvabilité que les banques et les autres institutions fournissant des services financiers. La plupart des banques offrent également des services d'assurance, y compris l'assurance-maladie, ou elles agissent en tant qu'intermédiaires de compagnies d'assurance avec lesquelles elles sont souvent liées économiquement. En outre, il n'est pas rare de voir des institutions financières et une compagnie d'assurance au sein du même groupe économique.

Par conséquent, bien que les *services d'assurance* et les *services bancaires* aient des destinations différentes, ils ont une nature similaire; ils peuvent être fournis par la même entreprise ou des entreprises liées et partagent les mêmes circuits de distribution. Ces circonstances démontrent que les *services d'assurance* sont similaires aux *services bancaires*.

## **8.2 Affaires immobilières (classe 36) par opposition à affaires financières (classe 36)**

L'expression «affaires immobilières» comprend la gestion et l'évaluation des biens immobiliers et les services d'agence immobilière, ainsi que la consultation et l'offre d'informations connexes. Il s'agit donc essentiellement de rechercher un bien, de le mettre à la disposition d'acheteurs potentiels et d'agir en qualité d'intermédiaire. Les consommateurs font clairement la distinction entre les services d'agents immobiliers et ceux des institutions financières. Ils ne s'attendent pas à ce qu'une banque leur propose un bien immobilier ou à ce qu'un agent immobilier gère leurs finances.

Le simple fait que les biens immobiliers puissent faire l'objet d'un financement pour être achetés ne suffit pas pour établir l'existence d'une similitude entre les affaires

immobilières et les services financiers. Si les services financiers peuvent s'avérer importants pour l'acquisition d'un bien immobilier, les consommateurs s'adressent généralement en premier lieu à une agence immobilière pour la recherche d'un bien immobilier et, en second lieu, à une institution financière pour le financement de l'opération concernant ledit bien.

Toute autre conclusion impliquerait que toute opération de nature non financière qui serait subordonnée à l'octroi d'un financement serait complémentaire d'un service financier. Il convient donc de conclure qu'il n'existe pas de similitude entre ces services, même si les services financiers sont indispensables ou importants pour l'usage des services immobiliers. Les consommateurs n'attribueraient pas la responsabilité de ces deux services à la même entreprise (arrêt du 11/07/2013, T-197/12, Metro, EU:T:2013:375, § 47 à 51).

### **8.3 Cartes de crédit (classe 9) par opposition à services financiers (classe 36)**

Une carte de crédit est une petite carte en plastique délivrée aux utilisateurs comme système de paiement. Elle permet à son détenteur d'acheter des produits et des services en fonction de la promesse de paiement de ces produits et services par le détenteur. L'émetteur de la carte crée un compte renouvelable et accorde une ligne de crédit au consommateur (ou à l'utilisateur) sur laquelle l'utilisateur peut emprunter de l'argent pour le paiement à un commerçant ou comme une avance de trésorerie à l'utilisateur.

Les services financiers sont proposés par des institutions telles que les banques pour la facilitation de différentes transactions financières et d'autres activités connexes dans le monde de la finance.

Même si les cartes de crédit sont en quelque sorte liées aux services financiers, elles peuvent, par exemple, servir à retirer de l'argent au guichet automatique d'une banque. Ce lien est trop éloigné pour rendre similaires ces produits et ces services. Les clients sont conscients du fait que les institutions financières ne sont pas responsables des aspects technologiques liés à la délivrance de cartes magnétiques ou à puce (décision du 07/05/2012, R 1662/2011-5, CITIBANK, § 29).

## **9 Transport, emballage et entreposage**

### **9.1 Transport de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit**

Les services de *transport* ne sont pas considérés comme similaires aux produits. Ces services sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l'activité n'est ni la fabrication ni la vente de ces produits. Quant à la nature des produits et services, les *services de transport* font référence à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des marchandises d'un point A à un point B.

#### Exemple

- La *pâtisserie* et la *confiserie* sont différentes des *services de transport*. Ils n'ont pas les mêmes nature, destination prévue et utilisation, et ne sont ni

complémentaires, ni concurrents. Toutes ses différences expliquent pourquoi le service de transport et les produits de la pâtisserie et de la confiserie ciblent des consommateurs distincts. Le transport s'adresse principalement à des professionnels (ceux qui doivent déplacer les produits) alors que la pâtisserie et la confiserie sont destinées à des consommateurs non professionnels (alimentation de personnes ordinaires) [décision du 07/01/2014, R 1006/2012-G, Pionono (fig.), § 28 à 36].

## 9.2 Emballage et entreposage de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit

De même, les *services d'emballage et d'entreposage* font simplement référence au service par lequel les produits d'une entreprise ou de toute autre personne sont emballés et stockés dans un endroit particulier moyennant des frais. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris tout produit pouvant être emballé et stocké [arrêts du 07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44 ; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32, et décision du 07/01/2013, R 1006/2012-G, Pionono (fig.), § 38].

## 10 Technologie de l'information

### 10.1 Ordinateurs par opposition à logiciels

Ce que l'on appelle un *ordinateur* est en fait un «système», une combinaison de composants qui fonctionnent ensemble. Les dispositifs matériels sont les composants physiques de ce système. Ils sont conçus pour aller de pair avec des *programmes informatiques* appelés *logiciels*. Le matériel informatique et les logiciels sont fabriqués par les mêmes sociétés, partagent les mêmes circuits de distribution et peuvent cibler le public professionnel (par exemple pour une utilisation dans les secteurs bancaire et financier, éducatif, médical, en entreprise et dans le cadre de spectacles/activités récréatives) comme le grand public. De plus, ils sont complémentaires (voir paragraphe 10.2). Ces produits sont considérés comme similaires.

### 10.2 Logiciels par opposition à appareils utilisant des logiciels

Dans la société hautement technologique d'aujourd'hui, presque tous les appareils électroniques ou numériques fonctionnent avec des logiciels intégrés. Toutefois, cela ne permet pas automatiquement de conclure que les logiciels sont similaires aux produits utilisant des logiciels pour pouvoir fonctionner correctement (voir également Annexe I, paragraphe 1 ci-dessus).

#### Exemple de dissemblance

- Une *balance numérique* fonctionne avec son *logiciel* intégré. Cela ne permet pas de conclure que le logiciel et la balance sont similaires. Il peut être avancé que le logiciel est important pour l'utilisation de la balance. Or, ils ne sont pas similaires parce qu'ils ne ciblent pas le même public. La balance numérique est destinée au grand public, alors que le logiciel s'adresserait plutôt au fabricant de la balance.

Leurs producteurs ainsi que leurs circuits de distribution sont différents et ils n'ont pas la même destination.

Cependant, lorsque le logiciel ne fait pas partie intégrante d'un appareil et peut être acheté indépendamment, et lorsqu'il sert par exemple à apporter des fonctionnalités supplémentaires ou différentes, la similitude peut être établie.

#### Exemple de similitude

- Un *appareil photographique numérique* et un *logiciel* permettant d'en accroître les fonctionnalités sont tous deux destinés au même public et produits par une même entreprise ou par des entreprises connexes. Ils sont distribués par l'intermédiaire des mêmes circuits et l'utilisation de l'un est indispensable à celle de l'autre. Par conséquent, les *appareils photographiques numériques* et les *logiciels* (notamment ceux qui permettent par exemple d'accroître les fonctionnalités d'un appareil photographique numérique) sont considérés comme similaires.

### **10.3 Logiciels, applications téléchargeables et publications électroniques téléchargeables**

Un *logiciel d'application*, également appelé «une app», est un *logiciel informatique* conçu pour aider l'utilisateur à effectuer différentes tâches sur un ordinateur. Le logiciel d'application se distingue du logiciel système en ce que l'utilisateur peut y avoir accès et l'exécuter sur un ordinateur. Le logiciel d'application est généralement conçu dans l'optique du client. Si la nouvelle définition d'*application* renvoie aux petites «apps» conçues pour les téléphones mobiles, elle englobe toutefois l'ensemble des applications pour téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs. Dès lors, *logiciels*, *logiciels d'application* et *applications téléchargeables* sont considérés comme identiques.

Les *publications électroniques téléchargeables*, comme les livres et périodiques électroniques, les journaux et magazines en ligne, etc., sont des versions électroniques de supports traditionnels. Il devient courant de diffuser livres, magazines et journaux aux consommateurs, sous la forme de publications électroniques, au moyen de dispositifs de lecture pour tablette utilisant lesdites «apps». De ce fait, il existe une relation de complémentarité entre les logiciels/«apps» et les publications électroniques téléchargeables. Leurs fabricants peuvent être les mêmes, ils suivent les mêmes circuits de distribution et leur public est aussi généralement le même. Ces produits sont considérés comme similaires.

### **10.4 Logiciels spécifiques par opposition à logiciels spécifiques**

Il existe de nombreux types de logiciels et bien qu'ils soient de même nature (ensembles d'instructions permettant à un ordinateur d'effectuer une tâche), cela ne veut pas dire qu'ils aient la même destination spécifique. En l'occurrence, il se peut même qu'un logiciel très spécifique soit dissemblable à un autre type de logiciel.

#### Exemple

Le champ d'application des *logiciels de jeux* diffère de celui des *logiciels destinés aux appareils pour le diagnostic de maladies*. En raison des différences considérables

entre leurs champs d'application, l'expérience requise pour mettre au point ces types de logiciels n'est pas la même, et leurs utilisateurs finaux et circuits de distribution sont différents. Ces produits sont donc dissemblables.

### **10.5 Ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à programmation informatique (classe 42)**

La *programmation informatique* désigne, entre autres, le processus d'écriture d'un code source (arrêt du 29/03/2012, T-417/09, Mercator Studios, EU:T:2012:174, § 26) et un programme informatique est un ensemble d'instructions codées qui permet à une machine, en particulier un ordinateur, d'effectuer une séquence d'opérations souhaitée.

Les *ordinateurs* sont des dispositifs qui calculent, en particulier des machines électroniques programmables qui exécutent à grande vitesse des opérations mathématiques ou logiques ou qui regroupent, enregistrent, mettent en corrélation ou traitent des informations. Les ordinateurs ont besoin de programmes pour fonctionner.

Un *logiciel* est composé de programmes, de routines, de langages symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et gèrent ses opérations.

Par conséquent, les *services de programmation informatique* sont étroitement liés aux *ordinateurs et aux logiciels*. C'est parce que, dans le domaine informatique, les fabricants d'ordinateurs et/ou de logiciels fourniront aussi couramment des services informatiques et/ou des services liés aux logiciels (comme moyen d'assurer la mise à jour du système, par exemple).

En conséquence, et en dépit du fait que la nature des produits et services n'est pas la même, les utilisateurs finaux et les fabricants/fournisseurs des produits et services coïncident. En outre, ce sont des produits et services complémentaires. C'est pourquoi ces produits et services sont considérés comme similaires.

### **10.6 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à services de télécommunications (classe 38)**

Les *appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images* sont des appareils et dispositifs utilisés pour la communication d'informations audio ou vidéo à distance via des ondes radio, des signaux optiques, etc., ou sur une ligne de transmission.

Les services de *télécommunications* sont ceux qui permettent aux gens de communiquer les uns avec les autres grâce à des moyens de communication à distance.

Depuis les années 1990, la frontière entre les *équipements de télécommunications* et les *matériels et logiciels informatiques* est devenue floue en raison du développement de l'internet et de son rôle grandissant en matière de transfert des données dans le domaine des télécommunications. Il est également considéré que les équipements utilisés à des fins de télécommunication, tels que les modems, téléphones mobiles, répondeurs, télécopieurs, appareils de radiomessagerie, routeurs, etc., comprennent

les logiciels de gestion des télécommunications dont la présence est nécessaire pour mener à bien ces télécommunications. Tout logiciel offrant la possibilité d'effectuer des opérations de télécommunication peut être considéré comme un logiciel de gestion des télécommunications.

Il existe clairement un lien entre les produits précités de la classe 9 et les services de télécommunications de la classe 38. Ces produits et services sont similaires en raison de leur caractère complémentaire, et, bien que leur nature soit différente, leur destination et leurs circuits de distribution sont les mêmes (arrêt du 12/11/2008, T-242/07, Q2web, EU:T:2008:488, § 24-26).

## 10.7. Supports de données par opposition à contenu enregistré

*Les supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques* sont des supports qui utilisent la technologie magnétique pour fonctionner, comme les disquettes souples, les rubans magnétiques ou les unités de disques durs. Dès lors, tous les supports de données ne sont pas couverts par cette indication générale, en particulier bon nombre des supports de données les plus populaires, comme les CD, les dispositifs de mémoires à semi-conducteurs ou les clés USB qui n'utilisent pas la technologie magnétique et qui ne sont donc pas couverts par cette indication générale.

*Les supports de données* comprennent tous les types d'unités de stockage de données informatiques, qu'ils soient amovibles, détachables ou transportables. En particulier, le terme peut couvrir les disquettes ainsi que les unités de disques durs, qui peuvent être des consommables informatiques, des périphériques informatiques ou des éléments d'ordinateurs.

Il convient d'établir une distinction entre les *supports d'enregistrement (magnétiques)* et le contenu enregistré sur ces supports. Bien que la classification de Nice n'indique pas explicitement que les *supports d'enregistrement magnétiques* doivent être interprétés comme étant vierges, elle mentionne ce qui suit dans la note explicative:

Cette classe comprend notamment: les programmes informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, les logiciels enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe.

Une distinction est effectivement établie entre les supports de «contenu» et les supports «vierges» et, pour ce qui est du contenu, elle souligne l'importance moindre du support de diffusion en utilisant «quel que soit».

Cette distinction est aussi compatible avec la réalité du marché où les supports d'enregistrement vierges et les supports qui contiennent des données enregistrées sont des produits très différents. Par exemple, la différence entre le marché pour les CD vierges enregistrables et celui pour les CD de musique préenregistrés est importante. Dans le dernier cas, le sujet enregistré sur le CD détermine la caractéristique fondamentale du produit. Le consommateur achète en substance les données enregistrées. Les consommateurs qui cherchent un CD de leur groupe préféré n'achèteraient pas un CD vierge à la place ni un autre CD de musique. Les données enregistrées caractérisent le produit et le fabricant du support (CD) est dénué d'importance. Ce serait une erreur de ne pas en tenir compte et de se retrouver dans une situation où un terme couvre à la fois des supports vierges et des supports enregistrés; la différence entre les deux est trop importante.

Par conséquent, aux fins de la comparaison des produits et services, si des supports d'enregistrement magnétiques et des supports de données doivent être considérés comme vierges, ils ne peuvent être jugés similaires au contenu enregistré qu'ils pourraient contenir. Il n'existe pas de similitude entre les supports de données vierges (de toutes sortes) et d'autres produits simplement compte tenu du fait que ces derniers peuvent être stockés ou sauvegardés sur des supports de données, puisqu'il s'agit de produits purement accessoires dans cette situation (voir point 3.2.4.2 ci-dessus).

Plus particulièrement, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 16, ils sont imprimés sur papier (*produits de l'imprimerie, matériel d'enseignement, publications imprimées, magazines*). Ils n'incluent pas de publications/livres électroniques. Aucun critère de l'arrêt Canon ne s'applique aux produits de l'imprimerie et aux supports de données vierges. Par conséquent, *les supports d'enregistrement magnétiques* et les produits compris dans la classe 16 sont dissemblables.

De même, tous les types de contenus enregistrés tels que les *enregistrements audiovisuels, la musique numérique, les livres électroniques* ou les *livres audio* compris dans la classe 9 doivent également être jugés dissemblables des *supports d'enregistrement magnétiques*.

Cependant, une exception peut être faite pour les *logiciels*. Il existe une étroite corrélation entre les logiciels et les dispositifs d'enregistrement et très souvent les dispositifs d'enregistrement, comme les clés USB, sont équipés de leur propre logiciel intégré. La réalité sur le marché est que les consommateurs peuvent être amenés à croire que ces produits pourraient coïncider par leur origine ou fabricant. Pour cette raison, et à titre exceptionnel en ce qui concerne le contenu enregistré, *les supports d'enregistrement magnétiques* sont considérés comme similaires à un faible degré aux *logiciels*.