

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN SUR
LES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

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

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 3

CLASSIFICATION

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	La classification de Nice	3
3	Outils administratifs à des fins de classification.....	4
4	Constitution d'une liste de produits et services	5
4.1	Clarté et précision	5
4.1.1	Principes généraux.....	5
4.1.2	Utilisation d'expressions (p. ex. «à savoir», «en particulier») pour définir l'étendue de la liste de produits et/ou services.....	6
4.1.3	Utilisation de l'expression «et/ou».....	7
4.1.4	Ponctuation.....	7
4.1.5	Inclusion d'abréviations et d'acronymes dans les listes de produits et services.....	8
4.2	Termes non acceptables à des fins de classification	9
4.2.1	Interprétation des indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice manquant de clarté et de précision	9
4.2.2	Termes vagues	14
4.2.3	Revendication visant l'ensemble des produits/services de la classe ou l'ensemble des produits/services de la liste alphabétique de la classe	15
4.2.4	Référence à d'autres classes dans la liste	15
4.2.5	Les marques dans une liste de produits et/ou services	16
4.2.6	Inclusion des expressions <i>pièces et accessoires</i> ; <i>composants</i> et <i>accessoires</i> dans les listes de produits et services.....	16
4.2.7	Utilisation des qualificatifs indéterminés.....	17
5	Procédure d'examen	17
5.1	Demandes parallèles.....	17
5.2	Objections.....	17
5.3	Modification et limitation d'une indication	19
5.3.1	Règles générales régissant les limitations	19
5.3.2	Demandes de limitation et leur examen	20
5.3.3	Interprétation au-delà des critères généraux.....	25
5.4	Ajout de classes	25
5.5	Opportunité de l'objection	26
6	Annexe 1.....	27

1 Introduction

Pour qu'une date de dépôt lui soit accordée, toute demande de marque de l'Union européenne (MUE) doit contenir une liste de produits et services (article 31, paragraphe 1, point c), du RMUE). Cette liste doit être classée en fonction de l'Arrangement de Nice (article 33 du RMUE).

La liste des produits et services pour lesquels une protection est sollicitée doit être (a) identifiée par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l'étendue de la protection demandée et (b) regroupée en fonction des classes de la classification de Nice (article 33, paragraphes 2 et 6, du RMUE).

Il est fortement recommandé d'utiliser les outils informatiques administratifs mis au point par l'Office à des fins de classification (voir le point 3 ci-dessous). Toute partie de la liste de produits et services ne correspondant pas aux données contenues dans les outils sera examinée suivant les principes définis dans les présentes Directives. Lorsque le demandeur sélectionne un terme figurant dans les outils disponibles, celui-ci ne fait **pas l'objet de plus amples examens**, ce qui permet **d'accélérer la procédure d'enregistrement**.

La présente section des directives a pour objet de décrire la pratique de l'Office dans le cadre de l'examen de la classification des produits et services.

La première partie (points 1 à 4) expose les principes appliqués par l'Office. La deuxième partie (point 5) résume la procédure d'examen de la liste des produits et services.

En résumé, lorsqu'il examine la classification d'une liste de produits et services, l'Office exécutera quatre tâches:

- vérifier si chaque produit ou service est suffisamment clair et précis;
- s'assurer que chaque terme relève bien de la classe indiquée dans la demande;
- notifier les éventuelles irrégularités;
- rejeter la demande, en tout ou en partie, lorsqu'il n'est pas remédié à l'irrégularité (article 41, paragraphes 4 et 8, du RMUE).

2 La classification de Nice

Étant donné que la classification de Nice vise à refléter les besoins du marché, elle est régulièrement mise à jour. De légères améliorations sont publiées chaque année sous forme de versions de l'édition en cours, tandis que les modifications importantes sont intégrées dans une nouvelle édition tous les cinq ans.

La version de la classification au titre de l'Arrangement de Nice en vigueur à la date de dépôt sera appliquée à la classification des produits ou services dans une demande. L'article 33 du RMUE dispose que chaque liste de produits et services doit:

- être identifiée par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l'étendue de la protection demandée;

- être présentée selon le modèle de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe à laquelle appartiennent les produits ou services et présenté dans l'ordre de ces classes.

Chaque classe de la classification de Nice contient:

1. **des intitulés de classe** composés d'indications générales relatives au secteur dont relèvent, en principe, les produits ou les services;
2. **des notes explicatives** précisant quels sont les produits ou les services qui sont inclus ou non dans la classe concernée;
3. **une liste alphabétique** qu'il convient de consulter pour s'assurer du classement exact de chaque produit ou service ;
4. **des remarques générales** expliquant les critères à appliquer s'il est impossible de classer un terme sur la base des intitulés de classe ou de la liste alphabétique.

Plus d'informations sur la classification de Nice sont disponibles sur le site internet de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à l'adresse suivante: <http://www.wipo.int>.

3 Outils administratifs à des fins de classification

Communication n° 1/13 du Président de l'Office du 26 novembre 2013 concernant un nouvel outil administratif de classification (taxonomie) et l'utilisation d'intitulés de classe de la classification de Nice.

Lors du dépôt d'une demande, les utilisateurs peuvent sélectionner des termes pré-approuvés pour constituer leur liste de produits et services. Ces termes proviennent de la Harmonized database (HDB) et sont automatiquement acceptés à des fins de classification. L'utilisation de ces termes pré-approuvés facilite le processus d'enregistrement de la marque. La HDB rassemble les termes acceptés à des fins de classification dans tous les offices de l'UE.

Si le demandeur utilise une liste de produits et services contenant des termes absents de la HDB, l'Office doit examiner s'ils peuvent être acceptés.

Avant de déposer une demande, les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans le contenu de la HDB à l'aide de l'outil de l'Office TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/>). Cet outil rassemble les bases de données de classification des offices participants au sein et en dehors de l'UE et indique si un terme est accepté par l'office concerné. TMclass regroupe les produits et services en fonction de caractéristiques communes du point de vue du marché, en commençant par les plus généraux pour terminer par les plus spécifiques, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer leur recherche plus simplement et d'obtenir un meilleur aperçu du contenu de chaque classe, ce qui facilite le choix des termes appropriés. Ce regroupement et classement, également appelé «taxonomie», n'a aucun effet juridique. Les utilisateurs peuvent aussi se servir de l'outil d'aide à l'élaboration de listes de produits et services (Goods and Services Builder) disponible à l'adresse <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/gsbuilder>, qui les guidera dans le processus de

création de leurs listes de produits et services sur la base de la terminologie de la HDB.

4 Constitution d'une liste de produits et services

4.1 Clarté et précision

4.1.1 Principes généraux

Les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection demandée (article 33, paragraphe 2, du RMUE).

Une description de produits et services est suffisamment claire et précise lorsque l'étendue de la protection peut être déduite de son sens propre et usuel.

Le «sens propre et usuel» fait référence à la définition inhérente d'un terme, autrement dit la manière dont il est généralement compris. Dans le cadre d'une classification correcte, cela devrait en principe être suffisant pour obtenir une étendue de la protection sans équivoque. Par exemple, le sens propre et usuel du terme *vêtement* est habillement qui sert à couvrir le corps humain. Ce terme serait donc sans équivoque quant à l'étendue de la protection s'il était utilisé pour la classe 25.

Un terme peut faire partie de descriptions de produits et services dans plusieurs classes différentes; il peut être clair et précis dans une classe donnée sans plus de détails, car son sens propre et usuel et le numéro de classe sont sans équivoque quant à l'étendue de la protection.

S'il n'est pas possible de définir l'étendue de la protection, un moyen d'obtenir suffisamment de clarté et de précision peut être de déterminer des facteurs tels que les caractéristiques, la finalité et/ou le segment de marché¹ concerné. Les éléments suivants, entre autres, peuvent aider à déterminer le segment de marché:

- les consommateurs et/ou les circuits de vente;
- les compétences et le savoir-faire à utiliser/produire;
- les capacités techniques à utiliser/produire.

Si une protection est demandée pour une catégorie spécialisée de produits et services ou un segment de marché spécialisé appartenant à une classe différente, une précision supplémentaire du terme peut être nécessaire.

Par exemple: *vêtements pour la protection contre le feu* (classe 9);
vêtements pour salles d'opération (classe 10);
habits pour animaux (classe 18);
vêtements de poupées (classe 28).

¹ On entend par «segment de marché» un groupe d'entreprises qui achètent et vendent des produits et services tellement similaires qu'ils sont en concurrence directe.

Ces exemples montrent de manière évidente que le terme *vêtements* peut s'interpréter de diverses manières, mais qu'il doit toujours être défini par la finalité ou le segment de marché relatifs à une classe de Nice en particulier. Il en ressort également que le terme *vêtements* de la classe 25 **ne** couvrirait **aucune** des catégories de produits mentionnées ci-dessus.

En principe, l'Office envisage le numéro de classe comme un élément indicatif des caractéristiques des produits ou services, telles que le matériau prédominant, la finalité principale ou le secteur de marché concerné, tout en tenant compte du sens propre et usuel de chaque terme. Chaque terme est apprécié dans le cadre de la classe indiquée dans la demande.

Des outils comme TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/>) et comme le Goods and Services Builder (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/gsbuilder>), tous deux basés sur la HDB, sont disponibles pour déterminer si une catégorie donnée de produits et services nécessite ou non une précision supplémentaire.

4.1.2 Utilisation d'expressions (p. ex. «à savoir», «en particulier») pour définir l'étendue de la liste de produits et/ou services

L'utilisation des expressions «à savoir» ou «ceux-ci étant» est acceptable, mais doit être considérée comme une limitation aux produits et services spécifiques énumérés ensuite [arrêt du 4 octobre 2016, *Castello/Castellò (fig.) et al.*, T-549/14, EU:T:2016:594, § 71]. Par exemple, les termes *produits pharmaceutiques, à savoir analgésiques*, dans la classe 5, signifient que la demande ne couvre que les analgésiques et aucun autre type de produit pharmaceutique.

L'expression «notamment» peut également être acceptée si elle sert à indiquer un exemple des produits et services demandés. Par exemple, les termes *produits pharmaceutiques, notamment analgésiques* signifient que la demande couvre tous les types de produits pharmaceutiques, les *analgésiques* en étant un exemple.

La même interprétation s'applique à l'emploi des termes «y compris», «y compris, mais pas exclusivement», «en particulier» ou «principalement», comme dans l'exemple *produits pharmaceutiques, y compris analgésiques*.

Un terme qui serait normalement considéré comme insuffisamment clair ou précis peut être accepté s'il est explicité, p. ex. en utilisant «à savoir» puis une liste de termes acceptables. Ce serait par exemple le cas pour les termes *produits en métaux communs, à savoir vis* pour des produits de la classe 6 et *produits en métaux précieux, à savoir bracelets* pour des produits de la classe 14.

La HDB ne prévoit pas à l'heure actuelle l'usage des expressions «à savoir» ou «notamment». Par conséquent, si ces termes sont utilisés dans la description de produits et services, la classification ne sera pas d'office acceptée mais devra être vérifiée, ce qui pourra ralentir la procédure d'examen.

Exemples d'usages acceptables

Classe 29: <i>produits laitiers, à savoir fromage et beurre</i>	«à savoir» limite les produits au fromage et au beurre, à l'exclusion de tous les autres produits laitiers.
---	---

Classe 41: <i>mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs, tous étant en extérieur.</i>	Les services sont ainsi limités à la mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs en extérieur, à l'exclusion de la mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs en intérieur.
Classe 25: <i>vêtements, tous étant des sous-vêtements</i>	Les produits sont limités à ceux considérés comme des sous-vêtements, à l'exclusion de tous les autres types de vêtements.

Exemples d'usage non-restrictif

D'autres mots ou expressions peuvent souligner uniquement l'importance de certains produits/services, l'inclusion du terme ne limitant en aucune façon la liste.

Classe 29: <i>produits laitiers, notamment fromage et beurre</i>	Tous les produits laitiers sont inclus; il est probable que les activités du titulaire de la marque de l'UE portent principalement sur le fromage et le beurre, mais ce ne sont pas les seuls produits qu'il fabrique.
Classe 41: <i>mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs, par exemple pistes de course en extérieur.</i>	Ici, un simple exemple, pris parmi plusieurs possibilités, est donné.
Classe 25: <i>vêtements, y compris sous-vêtements</i>	La couverture s'étend à tous les vêtements, et non pas seulement aux sous-vêtements.

4.1.3 Utilisation de l'expression «et/ou»

L'utilisation de barres obliques est acceptable dans les listes de produits et services. L'exemple le plus fréquent de ces barres est celui qui en est fait dans l'expression «*et/ou*», qui signifie que les deux produits/services visés relèvent de la même classe.

Exemples:

- *Produits chimiques/biochimiques;*
- *Produits chimiques et/ou biochimiques;*
- *Produits chimiques destinés à être utilisés dans l'industrie/la science;*
- *Produits chimiques destinés à être utilisés dans l'industrie et/ou la science;*
- *Services d'agences d'import/export.*

4.1.4 Ponctuation

L'utilisation d'une ponctuation correcte est très importante dans une liste de produits et services, presque autant que les mots.

L'utilisation de virgules sert à séparer les produits ou services à l'intérieur d'une même catégorie ou expression. Par exemple, *farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie* de la classe 30 implique que les produits peuvent être ou sont fabriqués à partir de n'importe lequel de ces ingrédients, incluant ainsi également les *préparations faites de confiseries*, expression plutôt dénuée de sens.

L'utilisation d'un point-virgule signifie une séparation entre deux expressions. Par exemple, *farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie* de la classe 30. Dans cet exemple, les expressions *pain, pâtisserie et confiserie* doivent être

interprétées comme étant indépendantes des autres termes et n'incluant pas les *préparations faites de...*

La séparation de termes à l'aide d'une ponctuation incorrecte peut entraîner des modifications de sens et une classification erronée.

Prenons l'exemple des *logiciels informatiques pour machines textiles; machines agricoles* de la classe 9. Dans cette liste de produits et services, l'inclusion d'un point-virgule signifie que l'expression *machines agricoles* doit être considérée comme une catégorie de produits indépendante. Toutefois, les *machines agricoles* appartiennent à la classe 7, sauf si le demandeur précise que son intention a été de protéger des logiciels informatiques à utiliser dans le domaine à la fois des machines textiles et des machines agricoles (voir point 5.2 ci-dessous).

Un autre exemple est celui des *services de vente au détail de vêtements; chaussures; chapellerie* de la classe 35: l'utilisation d'un point-virgule implique que les termes *chaussures* et *chapellerie* font référence à des produits distincts et non inclus dans les services de vente au détail. Dans les classes de services, les produits énumérés en rapport avec les services pour lesquels une protection est demandée devraient toujours être séparés par des virgules.

Les deux points peuvent être utilisés dans une description de produits et services pour expliquer ou débiter une énumération. Dans une énumération suivant deux points, les termes doivent être séparés par une virgule. Exemple dans la classe 9: *Logiciel pour: ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes.*

Une expression entre parenthèses a, dans la majorité des cas, pour but de définir plus précisément le texte précédant les parenthèses, lorsque ce dernier est ambigu.

4.1.5 Inclusion d'abréviations et d'acronymes dans les listes de produits et services

Les abréviations et les acronymes dans les listes de produits et services doivent être acceptés avec prudence. Une marque peut avoir une durée de vie indéfinie et l'interprétation d'une abréviation peut évoluer au fil du temps. Cela étant, une abréviation peut être autorisée à condition qu'elle n'ait qu'une seule signification à l'égard de la classe de produits ou services visés par la demande. Les exemples notoires *CD-ROM* et *DVD* sont acceptables dans la classe 9. Si l'abréviation est bien connue dans le domaine d'activité concerné, elle peut être acceptée. À cette fin, les examinateurs effectueront une recherche sur l'internet, afin de déterminer s'il convient de transcrire l'abréviation en mots.

Exemple:

Classe 9: *Cartes EPROM.*

L'abréviation pourrait être transcrite en toutes lettres comme suit:

Classe 9: *Cartes à mémoire morte reprogrammable;*

ou explicitée comme suit:

Classe 9: *Cartes EPROM [mémoire morte reprogrammable].*

4.2 Termes non acceptables à des fins de classification

4.2.1 Interprétation des indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice manquant de clarté et de précision

Conformément à l'article 33, paragraphe 3, du RMUE, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision, telles qu'énoncées à l'article 33, paragraphe 2, du RMUE.

Par souci d'exhaustivité, il convient de noter que, conformément à l'article 33, paragraphe 5, du RMUE, lorsque des termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, sont utilisés, ils sont interprétés comme comprenant tous les produits ou services qu'ils désignent clairement au sens littéral dans le cadre de la classe indiquée dans la demande². Ils ne sont pas interprétés comme incluant une demande pour des produits ou services ne pouvant être ainsi compris.

En collaboration avec les offices des marques de l'Union européenne, d'autres organisations et offices (inter)nationaux et associations d'utilisateurs, l'Office a établi une liste d'indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice considérées comme insuffisamment claires et précises conformément à l'article 33, paragraphe 2, du RMUE.

En février 2014, les 197 indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice ont été examinées afin de répondre à des exigences de clarté et de précision. Il s'agit des intitulés de classe de la version 2014 de la 10^e édition de la classification de Nice. Sur ces 197 indications, 11 ont été considérées comme n'ayant pas la clarté et la précision nécessaires pour déterminer l'étendue de la protection qu'elles accorderaient. Par conséquent, elles ne pourraient être acceptées sans précisions supplémentaires. Les indications en question sont indiquées ci-dessous en gras.

Classe 6: ***Produits métalliques non compris dans d'autres classes.***

Classe 7: ***Machines et machines-outils.***

Classe 14: ***Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.***

Classe 16: ***Papier, carton et produits en ces matières [papier et carton], non compris dans d'autres classes.***

² La pratique antérieure de l'Office, selon laquelle l'utilisation de toutes les indications générales reprises dans l'intitulé d'une classe donnée constituait une demande pour l'ensemble des produits ou services compris dans cette classe, a été abandonnée en juin 2012.

Classe 17: *Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et **produits en ces matières [caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica] non compris dans d'autres classes.***

Classe 18: *Cuir et imitations du cuir, **produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes.***

Classe 20: ***Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques***

Classe 37: ***Réparation.***

Classe 37: ***Services d'installation.***

Classe 40: ***Traitement de matériaux.***

Classe 45: ***Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.***

Les 186 autres intitulés de classe de la classification de Nice satisfont aux exigences de clarté et de précision et sont donc acceptables à des fins de classification.

Les raisons pour lesquelles chacun des 11 intitulés de classe de la classification de Nice refusés a été considéré insuffisamment clair et précis sont décrites ci-après.

Classe 6: ***Produits métalliques non compris dans d'autres classes.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne fournit pas une indication claire des produits couverts, étant donné qu'elle n'indique que ce en quoi les produits sont faits, et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 7: ***Machines et machines-outils.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, le terme *machines* ne donne pas une indication claire des machines qui sont couvertes. Les machines peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités différentes; leur production et/ou utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire; et elles pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendues par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 14: ***Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression *produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes* ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement de quoi les produits sont constitués ou sont revêtus et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques très différentes, dont la production peut nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 16: *Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes.*

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression *produits en ces matières [papier et carton], non compris dans d'autres classes* ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 17: *Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.*

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression *produits en ces matières [caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica] non compris dans d'autres classes* ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 18: *Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.*

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression *produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes* ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de

distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 20: ***Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne fournit pas une indication claire des produits couverts, étant donné qu'elle n'indique que ce en quoi les produits sont faits, et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 37: ***Réparation.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis, étant donné qu'elle indique simplement qu'il s'agit de services de réparation et qu'elle ne précise pas ce qui doit être réparé. Étant donné que les produits à réparer peuvent avoir des caractéristiques différentes, les services de réparation seront exécutés par des prestataires de services ayant des niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Classe 37: ***Services d'installation.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis, étant donné qu'elle indique simplement qu'il s'agit de services d'installation sans préciser ce qui doit être installé. Étant donné que les produits à installer peuvent avoir des caractéristiques différentes, les services d'installation seront exécutés par des prestataires de services ayant des niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Classe 40: ***Traitement de matériaux.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis. La nature du traitement n'est pas claire, pas plus que les matériaux à traiter. Ces services couvrent un large éventail d'activités réalisées par des prestataires de services différents sur des matériaux aux caractéristiques différentes, requérant des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Classe 45: ***Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis. Ces services couvrent un large éventail d'activités réalisées par des prestataires de services différents, requérant des niveaux très différents de compétences et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Avec la suppression de six indications générales dans la version 2016 de la 10^e édition de la classification de Nice, la liste des indications générales non acceptables est réduite à cinq:

Classe 7: **Machines et machines-outils.**

Classe 37: **Réparation.**

Classe 37: **Services d'installation.**

Classe 40: **Traitement de matériaux.**

Classe 45: **Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.**

Les demandes de marques de l'Union européenne qui comportent l'une des 11 indications générales susmentionnées seront refusées au motif qu'elles sont trop vagues. Le demandeur sera invité à préciser davantage l'expression.

Les indications générales inacceptables figurant ci-dessus peuvent être explicitées si le demandeur suit les principes énoncés au point 4.1 ci-dessus. Une liste non exhaustive d'indications acceptables est présentée ci-après.

Expression non claire et imprécise	Exemple d'expression claire et précise
Produits métalliques non compris dans d'autres classes (classe 6)	Éléments de construction métalliques (classe 6) Matériaux de construction métalliques (classe 6)
Machines (classe 7)	Machines agricoles (classe 7) Machines pour la transformation de matières plastiques (classe 7) Machines à traire (classe 7)
Produits en métaux précieux ou en plaqué (classe 14)	Œuvres d'art en métaux précieux (classe 14)
Produits en papier et carton (classe 16)	Matières filtrantes en papier (classe 16)
Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica (classe 17)	Anneaux en caoutchouc (classe 17)
Produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] (classe 18)	Lanières de cuir (classe 18)
Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques (classe 20)	Garnitures de portes en plastique (classe 20) Figurines en bois (classe 20)
Réparation (classe 37)	Travaux de cordonnerie (classe 37) Réparation d'ordinateurs (classe 37)
Services d'installation (classe 37)	Installation de portes et de fenêtres (classe 37) Installation d'alarmes antivol (classe 37)

Expression non claire et imprécise	Exemple d'expression claire et précise
Traitement de matériaux (classe 40)	Traitement de déchets toxiques (classe 40) Purification de l'air (classe 40)
Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus (classe 45)	Investigations sur les antécédents de personnes (classe 45) Achats personnels pour des tiers (classe 45) Services d'agences d'adoption (classe 45)

Des indications vagues et générales de services utilisées en conjonction avec des indications vagues et générales de produits peuvent être acceptables si un segment de marché ou une compétence particulière requise pour fournir ces services se distingue clairement. Par exemple, la *réparation d'articles en cuir* serait considérée comme suffisamment claire et précise, étant donné que les professionnels effectuant ces réparations sont principalement des cordonniers, indépendamment d'autres caractéristiques des produits. La pratique relative aux services de vente au détail de produits pour lesquels les termes utilisés sont considérés comme vagues est expliquée plus avant, en annexe, sous le titre «Services de vente au détail et en gros».

Il convient de noter qu'il n'est pas possible de rendre spécifique ou acceptable une expression vague en y ajoutant une expression telle que «y compris» ou «notamment». L'exemple *machines, y compris machines à traire* ne serait pas acceptable, car il reste vague (voir le point 4.1.2.).

4.2.2 Termes vagues

Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne la clarté et la précision sont applicables à l'ensemble des produits et services inclus dans une demande. Les expressions ne fournissant aucune indication claire sur les produits couverts doivent être refusées.

Exemples:

- *Appareils/instruments électriques/électroniques*
- *Services d'association*
- *Services de gestion d'installations.*

Toutes ces expressions doivent davantage être précisées comme décrit ci-dessus, c'est-à-dire en précisant certains éléments comme des caractéristiques, une finalité et/ou un segment de marché identifiable.

C'est également le cas de certaines «portées de classe» ou certains «intitulés de groupe» au sein de la structure hiérarchique de la taxonomie dans la HDB, qui servent principalement à des fins de recherche. Ces expressions seront refusées si elles ne définissent pas précisément les produits et services.

Habituellement, l'indication des moyens par lesquels un service est fourni n'explique pas ni ne précise suffisamment un terme. Pour la classification, il importe généralement peu de savoir si un service est fourni en ligne, par téléphone, par un catalogue, dans un magasin ou sur place, en personne.

4.2.3 Revendication visant l'ensemble des produits/services de la classe ou l'ensemble des produits/services de la liste alphabétique de la classe

Si les demandeurs entendent protéger l'ensemble des produits ou services inclus dans la liste alphabétique d'une classe donnée, ils doivent l'indiquer en énumérant explicitement et individuellement ces produits ou services. L'Office met à disposition des outils tels que le Goods and Services Builder et TMclass pour guider les demandeurs dans leur recherche de produits et services, en leur fournissant des suggestions de produits ou services acceptables, depuis les termes les plus généraux jusqu'aux termes les plus précis. Il est recommandé d'utiliser la structure en arborescence de TMclass et du Goods and Services Builder pour effectuer des vérifications et des recherches (voir point 3 ci-dessus).

Des demandes sont parfois déposées pour l'ensemble des produits de la classe X, l'ensemble des services de la classe X, l'ensemble des produits/services d'une classe ou l'ensemble des produits/services de la liste alphabétique d'une classe, ou simplement en indiquant le numéro de classe. Cette manière de procéder n'est pas conforme à l'article 31, paragraphe 1, point c), du RMUE, en vertu duquel une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé doit être fournie. Par conséquent, dans ces cas, aucune date de dépôt ne sera attribuée.

Il arrive également que les demandes soient déposées accompagnées d'une liste correcte de produits et/ou services, mais assortie d'une observation finale dans une partie de la liste telle que «et tous les autres produits/services de cette classe» ou «et tous les produits/services de la liste alphabétique de cette classe». De telles expressions ne constituent pas une revendication valable au sens de l'article 33, paragraphe 2, du RMUE, et seront rejetées. Dans ces cas, la demande ne sera acceptée **que** pour la partie des produits et/ou services correctement présentée.

4.2.4 Référence à d'autres classes dans la liste

Les références à d'autres numéros de classe à l'intérieur d'une classe ne sont pas acceptables à des fins de classification. Par exemple, les descriptions (à la classe 39) *services de transport de tous les produits compris dans les classes 32 et 33* ou (à la classe 9) *logiciels informatiques dans le domaine des services compris dans les classes 41 et 45* ne sont pas acceptables, étant donné que, dans les deux cas, les expressions sont considérées comme étant floues et imprécises et comme ne garantissant aucune sécurité juridique quant à l'identité des produits et services couverts. Le seul moyen de surmonter l'objection à ces listes de produits et services est de préciser plus en détail, respectivement, les produits des classes 32 et 33 et les services des classes 41 et 45.

L'expression «produits non compris dans d'autres classes» n'est pas acceptable dans les classes de services, car cette expression n'a de sens que dans sa classe de produits d'origine.

Par exemple, une des indications générales de l'intitulé de la classe 16 mentionne les *matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes)*. Dans ce contexte, la référence à *non comprises dans d'autres classes* a un sens. Par contre, si la même expression est utilisée dans une liste de produits et de services d'une classe de

services, elle n'aura pas de sens. Par exemple, les *services de transport de matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes)* compris dans la classe 39 ne pourraient pas être acceptés. La mention (*non comprises dans d'autres classes*) doit être supprimée.

4.2.5 Les marques dans une liste de produits et/ou services

Il n'est pas permis de faire apparaître une marque dans une liste de produits et services comme s'il s'agissait d'un terme générique ou d'une catégorie de produits, sauf si l'objectif est clairement de décrire une limitation conformément à l'article 14, paragraphe 1, point c), du RMUE. Si une limitation de ce type n'apparaît pas de manière évidente, l'Office refusera l'inclusion de ces termes et demandera qu'ils soient remplacés par un terme générique pour les produits ou services concernés.

Exemple:

Classe 9: *Dispositifs électroniques pour la transmission du son et des images; lecteurs vidéo; lecteurs CD; iPods.*

iPod™ étant une marque, le demandeur sera invité à la remplacer par un synonyme, comme par exemple *petit lecteur portable audio numérique pour le stockage de données dans différents formats, y compris MP3.*

Parmi d'autres exemples, citons Caterpillar™ (la classification correcte serait *véhicule chenillé*), Discman™ (*lecteur portable de disques compacts*), Band-Aid™ (*pansements*), disques Blu Ray™ (*disques de stockage optiques à capacité accrue*) ou Teflon™ (*revêtement antiadhésif à base de polytétrafluoroéthylène*). Cette liste n'est pas exhaustive et en cas de doute, l'examineur consultera un expert compétent de l'Office. Si des tiers s'inquiètent de ce qu'une marque enregistrée soit utilisée dans la liste de produits et services d'une demande, ils peuvent déposer des observations à ce sujet.

4.2.6 Inclusion des expressions *pièces et accessoires; composants et accessoires* dans les listes de produits et services

Les expressions *pièces et accessoires; composants et accessoires*, qu'elles soient utilisées seules ou associées les unes aux autres, ne sont ni suffisamment claires ni suffisamment précises pour être utilisées à des fins de classification. Chacune de ces expressions nécessite davantage de précisions pour devenir acceptable dans la classe dont elle relève. Pour rendre ces expressions acceptables, il convient de présenter certains éléments comme des caractéristiques, une finalité et/ou un segment de marché identifiable.

Exemples de termes acceptables:

- *Pièces et accessoires pour véhicules terrestres* est acceptable dans la classe 12;
- *Composants de construction en bois* est acceptable dans la classe 19;
- *Accessoires musicaux* est acceptable dans la classe 15.

Dans tous les cas, les exigences en matière de clarté et de précision doivent également être remplies.

Exemples de ce qui **ne sera pas** accepté:

Classe 5 *Préparations pharmaceutiques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.*

Classe 16 *Papier et carton; accessoires de tous les produits précités.*

Classe 29 *Viande, poisson, volaille et gibier; composants de tous les produits précités.*

4.2.7 Utilisation des qualificatifs indéterminés

L'utilisation de qualificatifs tels que *et autres, auxiliaires, et produits connexes* ou *etc.* dans une liste de produits ou services n'est pas acceptable, étant donné qu'elles manquent la clarté et la précision nécessaires (voir le point 4.1 ci-dessus)

5 Procédure d'examen

5.1 Demandes parallèles

Si l'Office s'efforce toujours de faire preuve de cohérence, le fait qu'une liste de produits et services classée de manière erronée ait déjà été acceptée par le passé n'entraînera pas forcément l'acceptation de la même liste dans le cadre de demandes ultérieures. Voir les directives, Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, paragraphe 3.

5.2 Objections

Si l'Office juge nécessaire de modifier la liste des produits et services, il doit, si possible, en discuter avec le demandeur. Dans toute la mesure du possible, l'examineur doit proposer une classification correcte. Si le demandeur soumet une longue liste de produits et/ou services sans regroupement en numéros de classe ni classification, l'examineur doit se limiter à formuler une objection au titre de l'article 33 du RMUE et inviter le demandeur à fournir une liste correcte.

La réponse du demandeur ne peut sous aucun prétexte étendre la portée de la protection ou la gamme de produits ou services au regard desquels l'enregistrement était initialement demandé (article 49, paragraphe 2, du RMUE).

Lorsque le demandeur n'indique aucune classe, ou n'a pas indiqué la ou les classes correspondant aux produits ou services concernés, l'explicitation de l'étendue de la protection demandée peut élargir le nombre de classes nécessaires à la liste de produits/services, mais cela ne suppose pas forcément que la liste ait été elle-même étendue.

Exemple:

Une demande couvrant les *bières, vins et thé* de la classe 33 devrait être corrigée comme suit:

Classe 30: *Thé;*

Classe 32: *Bières;*

Classe 33: *Vins.*

Bien que les classes soient passées au nombre de trois, la liste des produits n'a pas été étendue.

Lorsque le demandeur a correctement attribué un numéro de classe à un terme déterminé, la liste est limitée aux produits compris dans cette classe. Par exemple, une demande couvrant le *thé* de la classe 30 ne peut pas être modifiée en indiquant le *thé médicinal* de la classe 5, vu que cela étendrait la protection au-delà des seuls produits visés par la demande.

Lorsqu'une modification de la classification est nécessaire, l'Office envoie une communication motivée soulignant la ou les erreurs détectées dans la liste de produits et services. Le demandeur est alors invité à modifier la liste et/ou à la préciser. L'Office peut suggérer la façon de classer les produits et/ou services et fournir des exemples similaires provenant de la HDB.

Une objection formulée contre un terme qui n'est pas suffisamment précisé peut être écartée **soit** si la revendication de la classe demandée à l'origine est étayée par des éléments, **soit** si le terme est transféré vers une ou plusieurs classes différentes et suffisamment précisé selon les exigences de la classe en question.

Exemple:

Une demande couvrant les *lasers* de la classe 11 pourrait être précisée comme suit:

1. soit
Classe 11: *Projecteurs à laser.*

2. soit
Classe 9: *Lasers.*

Et/ou

Classe 10: *Lasers chirurgicaux.*

Il n'est pas possible de conserver le terme dans la classe demandée à l'origine **et** de le transférer vers une classe différente, étant donné qu'il s'agirait d'une extension inadmissible de la liste originale de produits et services. Selon la pratique relative à l'appréciation de chaque terme dans le cadre de la classe indiquée dans la demande (voir point 4.1.1), une précision apportée dans la même classe viendrait confirmer l'intention du demandeur de couvrir uniquement les produits compris dans cette même classe (p. ex., au lieu d'indiquer *lasers* dans la classe 11, il demanderait de protéger les *projecteurs de lumière laser*). Toutefois, si le demandeur a l'intention de protéger

des *lasers* en tant qu'*amplificateurs optiques* et/ou en tant qu'*instruments chirurgicaux*, la classification initiale dans la classe 11 sera considérée comme erronée et un transfert dans la/les classe(s) adéquate(s) sera autorisé, à condition que le terme soit effacé de la classe initialement indiquée dans la demande.

Le délai initial de deux mois accordé pour soumettre des observations sur la lettre notifiant une irrégularité de classification ne peut être prolongé qu'une seule fois. Aucune autre prorogation du délai ne sera accordée, sauf circonstances exceptionnelles (p. ex. catastrophe naturelle ou grève). Voir également les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 8, Restitutio in Integrum.

L'Office envoie au demandeur une lettre l'informant de la liste définitive et validée des termes acceptés.

5.3 Modification et limitation d'une indication

L'article 49, paragraphes 1 et 2, du RMUE permet la modification d'une demande et notamment de la liste de produits et services, pour autant qu'«une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services».

Le demandeur peut choisir de limiter la liste de produits et services afin de clarifier l'étendue de la protection, de surmonter une objection ou de régler un litige. La limitation peut consister en la suppression d'un terme, l'apport de précisions supplémentaires concernant un terme, ou l'exclusion d'une sous-catégorie de produits ou services.

Des modifications de la liste des produits et services avant l'enregistrement, au titre de l'article 49 du RMUE, peuvent en outre être perçues comme un ajustement de la liste en question, ce qui permet de modifier une expression sans nécessairement limiter l'étendue de la protection demandée. Néanmoins, ces ajustements ne peuvent jamais élargir l'étendue de la protection demandée. Les modifications apportées après l'enregistrement doivent toutefois répondre aux exigences de l'article 57 du RMUE sur la renonciation partielle. Une fois que la marque a été inscrite dans le registre, les modifications de la liste de produits et services ne peuvent être demandées que pour limiter l'étendue de la protection et seront refusées si elles n'engendrent aucune véritable limitation.

5.3.1 Règles générales régissant les limitations

Une demande de limitation est **formellement contraignante**. Cela signifie que les produits ou services exclus par une limitation ne peuvent être réintroduits dans la liste par la suite. Pour qu'une demande de limitation soit annulée, une déclaration de retrait de la limitation doit parvenir à l'Office le même jour que celui du dépôt de la demande de limitation. Tout retrait d'une limitation reçu après cette date sera rejeté.

Pour qu'une limitation soit acceptable, certains **critères généraux** doivent être respectés en toutes circonstances:

1. La demande de limitation doit être **explicite**. L'absence de réponse à une notification officielle ne sera jamais considérée comme une demande explicite de

limitation. Lorsque l'Office demande une limitation, l'absence de réponse de la part du demandeur peut cependant mener au refus des termes contestés ou, éventuellement, au refus de la demande dans sa totalité.

2. La demande doit être **inconditionnelle**. Par exemple, si le demandeur souhaite uniquement limiter sa demande en échange d'un remboursement de taxes, la demande sera considérée comme non acceptable et le demandeur en sera informé. Dans les autres cas, des règles similaires à celles régissant les retraits s'appliquent en la matière (voir Directives, Partie B, Section 1, Procédures, point 5.1.2).
3. Les produits ou services pour lesquels une limitation est demandée doivent **figurer dans la liste en vigueur**. Cela signifie que les produits ou services qui ne sont pas visés par la liste de produits et services compris dans la classe pertinente ne peuvent pas faire l'objet d'une exclusion.
4. La limitation **ne doit pas contenir de référence générique à des marques**, sauf si l'objectif est clairement de décrire une limitation, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir point 4.2.5 ci-dessus).
5. La limitation **ne doit pas contenir une limitation territoriale** qui contredit la nature unitaire de la MUE.
6. La limitation **ne doit pas être ambiguë** en ce qui concerne les différents régimes réglementaires nationaux de l'Union.
7. Une liste de produits et services doit toujours être **claire et précise** après une limitation afin de répondre aux exigences de l'article 33 du RMUE et **ne doit pas être contraire à la sécurité juridique**.

5.3.2 Demandes de limitation et leur examen

Une limitation peut en principe suivre l'une ou plusieurs des approches suivantes, à condition qu'elles ne s'inscrivent pas en contradiction l'une de l'autre:

- a) **suppression** d'un terme existant de la liste;
- b) **précision** d'un terme plus large dans la liste pour inclure une seule ou plusieurs sous-catégories dudit terme;
- c) **exclusion** d'une ou de plusieurs sous-catégories d'un terme plus large dans la liste.

Exemples simples de limitations valables (dans la classe 16):

- a) **suppression**: la liste «*Journaux; revues; livres*» est limitée et devient «*Journaux; revues*»; le terme «*livres*» est entièrement effacé de la liste;

- b) **précision:** la liste «*Journaux; revues; livres*» est limitée et devient «*Journaux; revues; livres, à savoir dictionnaires*» ou «*Journaux; revues; dictionnaires; livres de cuisine*»; le terme «*livres*» a été précisé pour ne couvrir que la sous-catégorie limitée «*dictionnaires*», ou remplacé par les sous-catégories «*dictionnaires*» et «*livres de cuisine*»:
- c) **exclusion:** la liste «*Journaux; revues; livres*» est limitée et devient «*Journaux; revues; livres, à l'exception des dictionnaires*» ou «*Journaux; revues; livres, à l'exclusion des dictionnaires et des livres de cuisine*»; la portée du terme «*livres*» reste relativement large tout en excluant clairement la sous-catégorie «*dictionnaires*», ou les deux sous-catégories «*dictionnaires*» et «*livres de cuisine*» (dans la seconde formulation).

Exemples de **restrictions contradictoires** (dans la classe 16), qui devraient dès lors être refusées:

- demande de modification de la liste «*Journaux; revues; livres*» en «*Journaux; revues; tous les produits précités à l'exception des dictionnaires*» ou «*Journaux; revues; tous les produits précités en tant que dictionnaires*»; ces restrictions ne peuvent pas être acceptées car, en conséquence de l'exclusion de la catégorie plus large «*livres*», la sous-catégorie «*dictionnaires*» ne fait plus partie des produits restants auxquels la limitation s'applique;
- demande de modification de la liste «*Journaux; revues; livres, à savoir dictionnaires*» en «*Journaux; revues; livres, à savoir dictionnaires; tous les produits précités à l'exception des livres de cuisine*»; cette restriction ne peut pas être acceptée car, en raison de la précision de la catégorie plus large «*livres*», les produits restants auxquels la limitation pourrait s'appliquer, à savoir les «*dictionnaires*», voire les «*journaux*» ou les «*revues*», n'incluent plus la sous-catégorie «*livres de cuisine*», ou ne sont d'ailleurs même pas considérés comme des «*livres*», comme c'est le cas pour «*journaux*» et «*revues*».

Une limitation peut se traduire par la suppression d'une classe dans sa totalité ou, au contraire, par l'introduction d'une liste de produits et services plus longue que celle qui figurait initialement dans la demande. Dans la classe 16, la liste «*Journaux; revues; livres*» pourrait, par exemple, faire l'objet d'une limitation et devenir «*Journaux; revues; livres, à savoir dictionnaires, livres de cuisine, biographies, poèmes, contes de fées et livres de philosophie*».

En outre, conformément aux critères mentionnés au point 5.3.1 ci-dessus, les exemples suivants illustrent des cas de limitations acceptables ou non acceptables.

- Pour qu'ils puissent être limités, les produits et services doivent être **couverts par la liste en vigueur** qui figure dans la demande.

Exemples de **limitations acceptables**:

Classe 16: *Livres, à savoir dictionnaires;*

Classe 25: *Chaussures, uniquement en tant que tongs.*

Exemples de **limitations non acceptables** pour différentes classes:

Classe 5: Préparations pour le diagnostic, toutes à usage scientifique;

Classe 7: Fraiseuses, uniquement à des fins dentaires.

Bien que l'on puisse trouver l'expression «*préparations pour le diagnostic*» à la fois dans la classe 1 et à la classe 5, elle ne couvrira en classe 5 que les préparations pour le diagnostic à des fins médicales et vétérinaires. Les «*préparations pour le diagnostic à usage scientifique*» relèvent de la classe 1 et ne peuvent dès lors pas être exclues d'un libellé visant la classe 5.

De même, bien que des «*fraiseuses*» puissent en effet aussi être utilisées par des techniciens dentaires, de tels produits ne seraient pas compris dans la classe 7 mais dans la classe 10. Il est dès lors impossible d'exclure lesdits produits de la classe 7, puisqu'ils ne sont pas inclus dans le libellé initial.

Exemple de restriction **non acceptable** au sein d'une même classe:

Libellé initial pour la classe 16: Journaux; revues; livres;

Demande de limitation: Journaux; revues; livres; tous les produits précités à l'exception des crayons.

Il est évidemment impossible d'exclure un terme qui n'est pas couvert par la liste initiale de produits et services, même si, dans le cas présent, les «*crayons*» relèvent bien de la même classe.

- Les **références génériques à des marques** seront rejetées.

Exemple de **limitation non acceptable:**

Classe 9: Appareils pour la reproduction de sons, à savoir iPods.

Toutefois, une limitation comportant une référence à une marque au sens de l'article 14, paragraphe 1, point c), du RMUE sera autorisée.

Exemple de **limitation acceptable:**

Classe 9: Logiciels de jeux, à utiliser uniquement avec des consoles de jeux PlayStation.

L'Office n'émettra pas d'objection fondée sur l'utilisation générique d'une marque dans les seuls cas où l'utilisation d'une marque dans un libellé est nécessaire pour indiquer la finalité à laquelle un produit ou un service est destiné (en particulier quand s'agit d'accessoires ou de pièces de rechange).

- Les **limitations territoriales** contredisant la nature unitaire d'une marque de l'Union européenne ne sont pas autorisées.

Exemple de **limitation non acceptable:**

Classe 7: *Machines à laver, vendues uniquement en France.*

Cet exemple s'inscrirait en contradiction avec le principe de libre circulation des marchandises et de protection uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne mentionné à l'article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cependant, des limitations relatives à l'**origine** des produits sont, en principe, acceptables et, dans certaines circonstances, telles que lorsqu'il est question d'indications géographiques protégées, peuvent même s'avérer nécessaires. Pour des explications plus détaillées concernant les limitations exigées au titre de l'article 7, paragraphe 1, points j) à l), du RMUE, voir Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus.

Exemple de **limitation acceptable indiquant l'origine**:

Libellé initial dans la classe 25: **Vêtements;**
Demande de limitation: **Vêtements fabriqués au Viêt Nam.**

Des demandes de restriction comme celle-ci sont acceptables au niveau de l'examen de la classification, mais la demande peut faire l'objet d'autres objections (au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, par exemple).

- Les limitations **ambiguës** en ce qui concerne les différents régimes réglementaires nationaux ne seront pas acceptées.

Exemple de **limitation non acceptable**:

Classe 5: *Médicaments, uniquement sur prescription médicale.*

Cet exemple serait considéré comme contraire à l'arrêt du 8 novembre 2013, Premeno (T-536/10, EU:T:2013:586). Les critères mentionnés ne peuvent pas être acceptés, notamment en raison de l'absence de réglementation uniforme régissant la vente de médicaments soumis à une prescription médicale au sein de l'Union européenne, comme l'expliquent les points 31, 32 et 47 dudit arrêt.

- Les limitations doivent être **claires et précises**.

Il doit ressortir clairement de la limitation quels produits et services sont exclus et quels produits et services font toujours partie du libellé. Les limitations qui ne semblent avoir aucun sens dans le cadre de la liste en vigueur ne seront pas acceptées.

Exemples de limitations dénuées de sens:

Classe 16: *Machines à écrire, concernant uniquement des services financiers;*
Classe 28: *Patins à roulettes, exclusivement destinés aux surfeurs.*

Lorsqu'il est impossible de garantir la limitation d'usage proposée sur le marché, ou lorsque l'étendue de la protection proposée est floue parce qu'il est

impossible d'associer clairement la limitation à une sous-catégorie existante ou potentielle de produits ou services sur le marché, l'Office émettra une objection.

Exemple de **restriction non acceptable** de produits **ne possédant pas les caractéristiques mentionnées**:

Classe 31: *Oranges, à l'exception des rouages.*

Les fruits frais qui figurent dans le libellé initial ne couvrent aucun type de produit mécanique. Souligner ce fait en déposant une telle déclaration de renonciation n'apportera aucune information pertinente relative à ce terme et n'a dès lors aucune incidence sur l'étendue de la protection en vigueur.

*Exemple de **limitation non acceptable** pour laquelle il est impossible de déterminer avec exactitude l'étendue restante de la protection:*

Classe 31: *Fruits frais, à l'exception de tout fruit rouge.*

Même s'il est vrai que la couleur rouge est une caractéristique que partagent de nombreux fruits, il ne ressort pas clairement de la limitation quels fruits précis sont exclus et quels fruits font toujours partie du libellé. En effet, si l'on peut probablement affirmer que les termes «*fruits rouges*» correspondent à la dénomination d'une sous-catégorie de fruits, ils peuvent également faire uniquement référence à certains fruits de couleur rouge sur le marché sans les inclure tous.

*Exemple de limitation **non acceptable** manquant de clarté et de précision:*

Classe 7: *Machines, en particulier bulldozers.*

La simple mention d'un exemple de ce qu'il peut couvrir ne clarifie pas un terme vague ou imprécis.

L'utilisation des expressions «*y compris*», «*en particulier*», «*par exemple*», ou «*tel que*», ainsi que «*compris dans cette classe*» ou «*non compris dans d'autres classes*» **ne constitue pas une limitation** ou une précision **valable** des produits ou services qui précèdent. Pour de plus amples informations, consultez le point 4.1.2 ci-dessus.

La **punctuation** peut également jouer un rôle important dans la détermination de l'étendue d'une limitation, comme expliqué au point 4.1.4 ci-dessus. Elle revêt une importance particulière en cas de formulations telles que «*tous les produits précités à l'exception de ceux utilisés en lien avec [...]*» ou «*les services précités portant exclusivement sur [...]*».

- Ainsi, une limitation de la classe 9 telle que «*systèmes d'exploitation; applications de traitement de texte; logiciels de jeux; tous les produits précités uniquement utilisés avec des tablettes électroniques*» sera interprétée comme **apportant la**

même limitation à tous les produits mentionnés en raison de l'utilisation d'un point-virgule pour séparer la restriction du reste de la liste.

- En revanche, une limitation de la classe 9 telle que «*systèmes d'exploitation; applications de traitement de texte; logiciels de jeux, tous les produits précités uniquement utilisés avec des tablettes électroniques*» sera interprétée comme limitant uniquement l'utilisation de logiciels de jeux étant donné que, **si elle est séparée de ce qui la précède par une virgule, la restriction ne concerne que les derniers termes**, à savoir ceux qui suivent le point-virgule précédent.

Une limitation par l'ajout de «*tous les produits précités à l'exception de [...]*» ou de «*tous les services précités, uniquement en ce qui concerne [...]*» à des fins de précision dans une classe et introduite par un point-virgule sera acceptée pour autant qu'elle puisse être raisonnablement appliquée à au moins un produit ou service auquel elle fait référence dans ladite classe. En même temps, les critères précités au point 5.3.1 doivent être respectés.

Si une demande de limitation n'est que partiellement acceptable, l'Office en informera le demandeur et fixera un délai de deux mois pour la soumission des observations. Si aucune observation n'est présentée au cours de ce délai, la demande de limitation sera partiellement refusée et l'Office modifiera la liste en fonction de l'élément acceptable de la limitation. Les procédures se poursuivront sur la base de cette liste (arrêt du 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, points 51 et 52).

Pour obtenir des informations sur la langue de la demande, voir Partie B, Examen, Section 1, Procédures, points 5 et 5.1.1.

5.3.3 Interprétation au-delà des critères généraux

Les limitations doivent être prises en considération dans le cadre des procédures dans lesquelles elles sont demandées.

En fonction de l'étape d'une procédure, divers principes et diverses règles supplémentaires se basant sur des points précis de la jurisprudence sont susceptibles de s'appliquer.

Pour des informations plus détaillées au sujet des différentes procédures, veuillez consulter les parties respectives des directives correspondant à la procédure en question.

5.4 Ajout de classes

Au titre des dispositions de l'article 49, paragraphe 2, du RMUE (voir ci-dessus), il est possible d'ajouter une ou plusieurs classes à une demande, mais uniquement lorsque les produits ou services inclus dans la demande initiale sont manifestement indiqués dans la mauvaise classe ou lorsque les produits ou services ont été précisés et doivent être classés dans une ou plusieurs nouvelles classes.

Par exemple, la liste initiale de produits de la classe 33 est libellée comme suit: *boissons alcoolisées, y compris bière, vins et spiritueux*.

La *bière [boissons alcoolisées]* relevant de la classe 32, le demandeur sera invité à transférer ce terme vers la classe 32, même si la classe 32 ne figurait pas dans la demande initiale. Si le demandeur est d'accord, la demande couvrira alors lesdits produits compris dans les classes 32 et 33.

Lors du transfert d'un terme d'une classe à une autre, l'étendue de la protection initialement visée par la demande, définie par des informations supplémentaires, doit également être prise en considération. Dans l'exemple ci-dessus, le simple ajout du terme *bière* à la classe 32 engendrerait en effet un élargissement non acceptable de l'étendue initiale de la protection, puisque la demande ne vise que les *boissons alcoolisées*. Or, dans la classe 32, le terme *bière* couvrirait également, en tant que tel, les *bières non alcoolisées*, dépassant ainsi l'étendue initiale de la protection. Dès lors, pour illustrer ce principe, le terme précis à transférer dans la classe 32 devrait être *bière [boissons alcoolisées]*.

Lorsque des classes sont ajoutées, des taxes additionnelles peuvent être demandées et il convient d'informer en conséquence le demandeur.

5.5 Opportunité de l'objection

Les objections en matière de classification doivent être émises le plus tôt possible au cours de la procédure d'examen, avant la publication de la demande. En règle générale, le réexamen de la classification d'une demande après sa publication ne fait pas partie de la pratique de l'Office.

Il existe néanmoins des circonstances dans lesquelles le dépôt tardif d'une objection est justifié afin d'éviter des erreurs manifestes de droit ou d'appréciation, comme lorsque l'erreur est clairement contraire aux dispositions de l'article 33 du RMUE et est susceptible d'empêcher les autorités compétentes ou les opérateurs économiques d'identifier la concurrence ou de déterminer l'étendue exacte de la protection.

Dès lors, conformément à l'article 34, paragraphe 3, du RMUE, lorsque la publication de la demande contient une erreur imputable à l'Office, l'Office corrigera l'erreur et publiera la correction de sa propre initiative ou à la demande du demandeur.

L'article 46, paragraphe 2, du RMUE et les articles 2 à 10 du RDMUE s'appliquent *mutatis mutandis* lorsque la correction concerne la liste des produits et services de la marque.

6 Annexe 1

Table des matières

Introduction.....	29
Services publicitaires	29
Rafraîchissement de l'air et préparations parfumées	29
Appareils pour le divertissement et jeux électroniques.....	29
Services d'assemblage	30
Services d'association ou services fournis par une association à ses membres.....	30
Appareils de beauté.....	30
Services de blog	31
Rassemblement de services	31
Services de radiodiffusion et/ou de transmission.....	31
Services de courtage.....	32
Étuis (et sacs de transport).....	32
Services caritatifs	32
Services de collecte et de stockage	33
Services de consultance et de conseil.....	33
Services d'intermédiation commerciale.....	33
Jeux informatiques et appareils de jeux vidéo	34
Rideaux et stores.....	34
Fabrication sur commande/fabrication pour des tiers	35
Services à la clientèle.....	35
Services de données	35
Services de conception	36
Services d'imagerie numérique	36
Produits téléchargeables	36
Électricité et énergie.....	36
Appareils électroniques et électriques.....	37
Cigarettes électroniques	38
Services d'avis d'experts	38
Additifs et compléments alimentaires.....	38
Denrées alimentaires, en-cas et repas préparés	38
Franchisage	39
Gadgets	40
Systèmes GPS — localisation, suivi et navigation.....	40
Coiffure.....	41
Services de location	42
Services d'assistance téléphonique.....	42
Services d'aide humanitaire.....	42
Services internet, services en ligne	42
Kits, nécessaires et ensembles	43

Leasing	44
Vente par correspondance	44
Manuels (pour ordinateurs, etc.)	44
Services de fabrication	44
Services d'informations	45
Services en ligne	45
Commande de services	45
Préparations parfumées et de rafraîchissement de l'air	46
Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus	46
Services d'assistants personnels	47
Produits en métaux précieux	47
Vêtements de protection	48
Fourniture d'un site web	48
Fourniture de plates-formes en ligne	48
Fourniture de contenu téléchargeable	48
Fourniture d'informations	49
Services de location	49
Services de vente au détail et en gros	50
Suivi par satellite	52
Ensembles	52
Montres intelligentes et bracelets d'activité	52
Services de réseautage social	53
Édition de logiciels	53
Énergie solaire	53
Statistiques	53
Fourniture de...	54
Systèmes	54
Billets (pour les voyages, les divertissements, etc.)	55
Jeux vidéo	55
Environnement virtuel	55
Services de bien-être	55

Introduction

Dans le cadre de la classification des produits et services, il convient d'appliquer les principes généraux de la classification de Nice.

La présente annexe a pour objectif de clarifier la classification de certains termes posant problème. Elle propose également des notes sur les pratiques de classification (indiquant notamment les mots ou expressions à ne pas utiliser).

La HDB, la base de données de classification de l'Office, est disponible par l'intermédiaire de TMclass à l'adresse: <http://tmclass.tmdn.org>. L'outil Goods and Services Builder est disponible à l'adresse <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/gsbuilder>.

Services publicitaires

En principe, les services publicitaires relèvent de la classe 35. Les principales indications se rapportant aux services publicitaires de la liste de services dans la classification de Nice sont les suivantes:

- *Publicité*
- *Publicité radiophonique*
- *Publicité télévisée*
- *Mise en pages à buts publicitaires*
- *Publication de textes publicitaires*
- *Production de films publicitaires.*

Ces indications couvrent la conception de matériel publicitaire et la production de publicités pour tous les types de médias, étant donné qu'il s'agit de services qui seront fournis par des agences de publicité.

Rafraîchissement de l'air et préparations parfumées

Voir préparations *parfumées et de rafraîchissement de l'air* ci-dessous.

Appareils pour le divertissement et jeux électroniques

Suite aux modifications apportées à la classification de Nice le 1^{er} janvier 2012 (10^e édition), tous les *jeux* (qu'ils soient ou non électroniques) relèvent désormais de la classe 28.

Ils sont présentés comme suit dans la liste alphabétique:

- *Jeux (appareils pour -)*
- *Machines de jeux vidéo*
- *Machines de jeux vidéo électroniques.*

La plupart de ces dispositifs de la classe 28 sont fournis avec les jeux. Toutefois, si les jeux ne sont pas chargés dans les dispositifs, ils sont enregistrés sur des supports de

données ou sont téléchargeables. Dans ces cas, les jeux sont considérés comme des programmes de jeu spécialement adaptés à une utilisation avec des dispositifs de jeu; ils relèvent donc de la classe 9.

Voir également *jeux informatiques* ci-dessous.

Services d'assemblage

Ces services de la classe 40 couvrent les processus de fabrication sur commande lorsque plusieurs composants sont montés ensemble et interconnectés pour former des produits finis ou semi-finis.

Les services d'assemblage de la classe 37 ne peuvent faire référence qu'à l'installation de produits et doivent être précisés plus en détail à cet effet.

Il est à noter que l'assemblage de maisons clé en main est considéré comme des services de construction et ne relève donc que de la classe 37.

Voir également les *services de fabrication* ci-dessous.

Services d'association ou services fournis par une association à ses membres

Cette expression, ainsi que les expressions similaires, sont trop vagues pour être acceptables. Il convient de mentionner le type de service fourni, ou sa portée.

Exemples d'indications acceptables:

Classe 35: *Services d'association sous la forme de services d'administration commerciale.*

Classe 45: *Services fournis par une association à ses membres sous la forme de services juridiques.*

Voir également *services caritatifs* ci-dessous.

Appareils de beauté

Classe 7: *Vaporisateurs (machines) pour l'application de produits de bronzage artificiel.*

Classe 8: *Instruments/outils à usage esthétique actionnés manuellement.
Aiguilles/appareils de tatouage.
Appareils dépilatoires (électriques et non électriques).*

Classe 10: *Appareils de massage.
Appareils de microdermoabrasion.
Appareils pour le traitement de la cellulite.
Lasers pour traitements cosmétiques.*

*Appareils d'épilation au laser.
Appareils de photoépilation.*

La photoépilation est une procédure réalisée à l'aide de dispositifs à lumière pulsée. Ces derniers utilisent le même principe que les lasers (à savoir réchauffement des follicules pileux), mais ne sont pas des lasers.

Classe 11: *Lampes à rayons ultraviolets à usage cosmétique.
Bancs solaires.
Appareils à vapeur pour le nettoyage de la peau.*

Classe 21: *Brosses et applicateurs cosmétiques.*

Services de blog

Ces services, qui consistent à fournir des informations sur les blogs ainsi que des blogs eux-mêmes, sont considérés comme vagues et doivent être précisés plus en détail, en définissant la nature réelle du service ou le sujet des informations fournies. Voir *fourniture d'informations* ci-dessous.

Exemples d'indications acceptables qui définissent l'objet sur lequel portent les informations fournies par l'intermédiaire d'un blog:

Classe 35: *Fourniture de blogs d'entreprise.*

Classe 39: *Fourniture de blogs sur les voyages.*

Classe 41: *Fourniture de blogs éducatifs.*

Classe 43: *Fourniture de blogs sur l'art culinaire.*

Exemples d'indications acceptables qui définissent la nature exacte d'autres services liés aux blogs:

Classe 38: *Fourniture des moyens pour communiquer par des blogs en ligne.
Fourniture d'accès à des blogs en ligne.*

Classe 41: *Services de divertissement par les blogs vidéo.*

Classe 42: *Hébergement de blogs en ligne.
Fourniture de logiciel de création de blogs.*

Rassemblement de services

Voir *commande de services et services de vente au détail et en gros* ci-dessous.

Services de radiodiffusion et/ou de transmission

Ces services relèvent de la classe 38; ils signifient tous deux la même chose. Les services fournis dans ce domaine couvrent uniquement la fourniture des moyens de

communication (p. ex. la fourniture d'un réseau de câbles à fibres optiques; la fourniture de programmes de radiodiffusion ou de transmissions via des infrastructures de liaison satellite géostationnaires ou la location d'appareils et de systèmes de communication). La classe 38 ne couvre **pas** les programmes, publicités, informations ou conseils pouvant être transmis via les technologies de télécommunication ou de radiodiffusion. Ces services resteraient dans les classes appropriées.

Services de courtage

Il s'agit de services fournis par une personne ou une société vendant et achetant des produits en échange du versement d'honoraires ou de commissions. Ceux-ci peuvent être réclamés à l'acheteur ou au vendeur du bien (ou aux deux). Le courtier peut ne jamais voir les produits ou services en question.

Trois classes incluent des services de courtage:

Classe 35: *Courtage de listes de noms et d'adresses à des fins publicitaires.*

Classe 36: *[Un grand nombre de listes pour le] courtage de contrats à terme, de crédits d'émission de carbone, de biens immobiliers, d'obligations, de titres et d'autres produits financiers.*

Classe 39: *Services de courtage dans le domaine de la distribution, du transport et du stockage.*

Étuis (et sacs de transport)

Les étuis (et sacs) adaptés au transport du produit qu'ils sont censés contenir sont, en principe, classés dans la même classe que le produit en question. Par exemple sacs *pour ordinateurs* relèvent de la classe 9.

Tous les étuis et sacs adaptés au transport de produits ne doivent pas être confondus avec les sacs de transport non adaptés qui relèvent de la classe 18, tandis que les sacs de courses en papier jetables et en plastique et les sacs poubelles relèvent de la classe 16, et les sacs à linge de la classe 22.

Services caritatifs

Cette expression est trop vague pour être acceptée dans une classe sans davantage de précisions.

Les services caritatifs ou humanitaires sont des services fournis contre un avantage non monétaire, servant l'intérêt public ou le bien commun et se définissent en fonction du service effectivement offert. Ils peuvent donc être placés dans n'importe quelle classe de services, avec leur définition correcte.

Exemples:

Classe 35: *Services caritatifs, à savoir travaux administratifs et travaux de bureau au sens large.*

- Classe 36: *Organisation de collectes à but caritatif; collectes de bienfaisance.*
- Classe 38: *Services de télécommunication à des fins caritatives.*
- Classe 39: *Services caritatifs, à savoir transport par ambulance.*
- Classe 40: *Services caritatifs, à savoir services de traitement des eaux.*
- Classe 41: *Services caritatifs, à savoir éducation et formation.*
- Classe 42: *Services caritatifs, à savoir services de protection de l'environnement.*
- Classe 43: *Services caritatifs, à savoir restauration (alimentation et boissons) et hébergement temporaire.*
- Classe 44: *Services caritatifs, à savoir fourniture de services médicaux.*
- Classe 45: *Mise à disposition de vêtements auprès de personnes dans le besoin [services caritatifs].*

Services de collecte et de stockage

Lorsqu'il s'agit de biens physiques, les services de collecte et de stockage relèvent tous de la classe 39. Cette classe inclut dans ses listes le *transport* et l'*entreposage*. Seraient également inclus la collecte et le stockage physique de données, sous forme écrite ou enregistrées sur des supports (la classification de Nice inclut dans la classe 39 l'*entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement*).

Les *services de bureau* consistant en la collecte, l'assemblage et la manipulation électroniques de données relèvent tous de la classe 35.

Le *stockage de données numériques* et le *stockage électronique de données* sont assimilés aux services d'hébergement, de sorte qu'ils relèvent donc de la classe 42. Les *services de stockage informatique de données en nuage* relèvent également de la classe 42.

Services de consultance et de conseil

Voir *fourniture d'informations* ci-dessous.

Services d'intermédiation commerciale

Il s'agit de services assurés par un tiers – agent ou organisateur – dans le cadre d'un contrat d'affaires entre deux parties commerciales contre une commission ou des honoraires. Étant donné que la principale activité est de conclure des accords commerciaux pour d'autres parties, ces services sont considérés comme relevant de la classe 35.

Il est toutefois important d'opérer une distinction entre ce type d'intermédiation commerciale, qui n'est qu'un service commercial, et la mise en place de services pour d'autres parties en tant que telle, qui est en général considérée comme un élément à part entière de la prestation de ces services et classée par analogie.

Jeux informatiques et appareils de jeux vidéo

Les expressions *jeux informatiques* et *jeux vidéo* sont très similaires et sont traitées comme telles.

Les jeux informatiques sont définis dans le dictionnaire:

1. **(Nom)** «Tout jeu électronique joué en manipulant un dispositif d'entrée en réponse aux graphiques affichés sur l'écran» (*Collins English Dictionary*).

La classe 9 couvre les logiciels nécessaires aux jeux informatiques et jeux vidéo. La classe 28 couvre l'appareil. Si les expressions *jeux informatiques* ou *jeux vidéo*, en tant que telles, font l'objet de la demande, la classe déterminera la nature des produits couverts.

Voir également *appareils pour le divertissement* et *jeux électroniques* ci-dessus.

Les *jeux* qui sont acceptables dans la classe 28 peuvent être fournis en tant qu'éléments des logiciels. Par exemple, les expressions suivantes peuvent toutes être acceptées dans la classe 28:

- *Jeux d'arcade*
- *Machines de jeux vidéo d'arcade*
- *Consoles de jeux informatiques*
- *Jeux (appareils pour -)*
- *Dispositifs de jeux informatiques actionnés manuellement*
- *Machines de jeux vidéo.*

Rideaux et stores

Les stores, sous toutes leurs formes, peuvent être utilisés sur les fenêtres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La classification de ces produits dépend de leur finalité et de leur composition matérielle.

Les rideaux sont généralement utilisés à l'intérieur et sont classés de manière similaire en fonction de leur composition matérielle.

Exemples d'expressions acceptables:

Classe 6: *Stores d'extérieur métalliques.*
Stores d'extérieur métalliques faisant partie d'un bâtiment à des fins de sécurité.

Classe 17: *Rideaux (de sécurité) en amiante (le matériau et la finalité déterminent la classification).*

Classe 19: *Stores [d'extérieur] ni métalliques ni en matières textiles. (Ces produits sont probablement en bois).*

Classe 20: *Stores (d'intérieur à lamelles).
Stores vénitiens et stores verticaux pour fenêtres.
Stores d'intérieur pour fenêtres.
Stores (d'intérieur pour fenêtres) [mobilier].
 Rideaux (de bambou).
 Stores en papier.
 Rideaux (de perles) [pour la décoration].*

Classe 22: *Stores d'extérieur en textile.*

La grande majorité des rideaux relèvent de la classe 24, étant donné que la plupart des rideaux d'intérieur (parfois appelés «tentures») sont en textile ou en plastique.

Il convient de faire preuve de prudence en cas de référence aux murs-rideaux. Ceux-ci constituent un type de technique de construction de bâtiments et les produits qui y sont associés sont des matériaux de construction relevant de la classe 6 (pour les produits métalliques) ou de la classe 19 (pour les produits non métalliques).

Fabrication sur commande/fabrication pour des tiers

Voir *services de fabrication* ci-dessous.

Services à la clientèle

Bien que de nombreuses entreprises disposent de services consacrés aux *services à la clientèle*, cette expression en elle-même est considérée comme vague et doit être explicitée. Un exemple de précision acceptable dans la classe 35 serait *fourniture de conseils et de soutien aux clients à des fins de ventes et pour assurer la fidélité des clients*.

Services de données

Cette expression ne peut pas être acceptée seule: elle doit être précisée.

La fourniture de données peut relever de plusieurs classes, selon la manière dont les données sont fournies ou la nature des données fournies. Dans chaque cas, la nature exacte du service fourni devra être précisée: le terme *fourniture de données* ne suffit pas.

Exemples d'expressions acceptables, de même que leur classification:

Classe 44: *Mise à disposition de données (informations) relatives à l'utilisation de produits pharmaceutiques.*

(Cette expression désignerait la collecte systématique de données ne pouvant être interprétées qu'en possédant une formation médicale spécialisée).

Classe 45: *Mise à disposition et interprétation de données relatives au pistage des animaux.*

(Cette expression désignerait des services relatifs à la localisation d'animaux perdus ou volés. Si les données avaient d'autres finalités, elles relèveraient alors d'autres classes, p. ex. la classe 42 pour des motifs de mesure ou des raisons scientifiques).

Voir aussi *fourniture d'informations* ci-dessous.

Services de conception

Les *services de conception* relèvent, en tant que tels, de la classe 42.

La *conception de publicités* et la *conception de noms de marques* relèvent toutes deux de la classe 35, étant donné qu'elles sont toutes deux des services publicitaires.

De même, la *conception d'aménagements paysagers*, la *conception d'art floral*, la *conception de gazon* et l'*aménagement [conception] de jardins* relèvent de la classe 44, étant donné qu'il s'agit de services horticoles.

Services d'imagerie numérique

L'expression *services d'imagerie numérique* a été supprimée de la classe 41 dans la 10^e édition de la classification de Nice. Elle ne peut donc pas être acceptée dans la classe 41 sans autre précision. En effet, l'imagerie numérique peut être incluse dans plusieurs classes, en fonction du domaine auquel le service fait référence, p. ex. le domaine médical, les technologies de l'information ou la photographie.

Exemples d'expressions acceptables:

- *Imagerie numérique (retouche de photographies)* – Classe 41.
- *Services d'imagerie médicale* – Classe 44.
- *Réalisation de graphismes informatiques (services d'imagerie numérique)* – Classe 42.

Produits téléchargeables

Tous les produits téléchargeables relèvent de la classe 9. Il s'agit notamment des publications, de la musique, des sonneries de téléphone, des images, des photographies, des films ou des extraits de films et des informations numérisées en général. Le produit téléchargé est enregistré sur une unité de mémoire ou le lecteur d'un ordinateur, un téléphone, une tablette ou un autre dispositif portable. Il peut ensuite être utilisé indépendamment de sa source. Ces produits peuvent également être appelés *produits virtuels*. Tous ces produits téléchargeables peuvent être vendus au détail.

Électricité et énergie

Nous présentons ci-dessous un guide de certains des produits et services ayant trait à l'électricité et à l'énergie en général.

Classe 4: *Énergie électrique.*

Classe 7: *Générateurs d'électricité.
Éoliennes.
Installations hydroélectriques pour la production d'électricité.*

Classe 9: *Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
Piles solaires pour la production d'énergie.
Cellules et modules photovoltaïques.*

Classe 11: *Générateurs de chaleur.
Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage].*

Classe 35: *Passation de marchés relatifs à la fourniture d'énergie.*

Classe 36: *Courtage d'électricité (voir également la note sur les services de courtage).*

Classe 37: *Recharge de batteries.*

Classe 39: *Distribution d'électricité.
Stockage d'électricité.*

Classe 40: *Production d'électricité.*

Classe 42: *Services de mesure relatifs à la consommation d'énergie.*

Il est à noter que l'expression *vente d'énergie au détail ou en gros* ne sera pas acceptée, étant donné que la vente d'énergie est considérée comme vente de matières premières. Elle doit donc être reformulée de manière à refléter ce fait et classée dans la classe 36.

Voir également *énergie solaire* ci-dessous.

Appareils électroniques et électriques

L'expression *appareils, dispositifs ou instruments électroniques et électriques* est trop vague aux fins de la classification; elle n'est acceptable dans aucune classe de produits et doit donc être précisée plus en détail.

Les indications *appareils, dispositifs ou instruments électroniques et électriques*, telles que celles reprises dans les exemples ci-dessous, sont également jugées trop vagues:

- *appareils électroniques et électriques pour le contrôle de l'environnement;*
- *appareils électroniques et électriques pour le ménage;*
- *appareils électroniques et électriques pour utilisation dans des salons de coiffure;*
- *électronique grand public.*

Cigarettes électroniques

À des fins de classification, les *cigarettes électroniques* ou *e-cigarettes* ne sont acceptables que dans la classe 34, même si elles sont destinées à des fins médicales. Les parties non électroniques de ces types de cigarettes, comme les cartouches, les pulvérisateurs ou les substances (arômes) qu'elles contiennent relèvent également de la classe 34.

Les parties électroniques, comme les piles et les circuits pour cigarettes électroniques contrôlés par microordinateur, ne sont pas acceptées dans ces classes et relèvent, comme d'habitude, de la classe 9.

Services d'avis d'experts

Le domaine d'expertise doit être indiqué pour ce type de service. La classification dépend du domaine d'expertise indiqué (voir, par analogie, *fourniture d'informations* ci-dessous).

Additifs et compléments alimentaires

Ces produits devraient en principe être classés selon le groupe de fonction auquel ils appartiennent:

- composition/consistance: les compositions chimiques et organiques utilisées pour la confection de produits alimentaires, telles que les liants, les émulsifiants, les stabilisateurs, les épaississants, les agents gélifiants ou les produits pour la conservation, relèvent de la classe 1. Elles sont utilisées pour renforcer ou altérer la consistance et la durabilité de la nourriture;
- couleur: les colorants appartiennent en général à la classe 2;
- goût: les huiles essentielles qui rehaussent le goût appartiennent à la classe 3;
- en lien avec la santé: les additifs et compléments nutritionnels vétérinaires ou médicaux, tels que les produits digestifs, les produits antiparasitaires, les préparations aux oligo-éléments ou les compléments vitaminés, ont pour objectif de maintenir ou d'améliorer l'état de santé des humains ou des animaux. Ils relèvent donc de la classe 5;
- agents de remplissage/agents de charge pour aliments pour animaux: la classe 31 contient des compléments alimentaires ou autres aliments utilisés principalement comme agents de remplissage ou de charge dont la valeur nutritionnelle est faible ou inexistante. À titre d'exemple, il s'agit de produits tels que les épis de maïs, les coques de cacahuètes, ou les produits dérivés de céréales.

Denrées alimentaires, en-cas et repas préparés

Le terme *denrées alimentaires* sans autre précision sera rejeté quelle que soit la classe indiquée dans la demande. Il en va de même pour les termes *en-cas* et *repas préparés*. Bien qu'ils soient considérés comme une seule catégorie de produits lorsqu'ils sont en lien avec des services de vente au détail, ces produits en tant que tels peuvent appartenir à diverses classes de produits. C'est pourquoi il est nécessaire d'apporter davantage de précisions concernant leur nature.

Selon les notes explicatives de la classification de Nice, la classe 29 comprend essentiellement les denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que les légumes et autres produits horticoles comestibles préparés pour la consommation ou la conservation. La classe 30 comprend essentiellement les denrées alimentaires d'origine végétale préparées pour la consommation ou la conservation, ainsi que les adjuvants destinés à l'amélioration du goût des aliments. La classe 31 comprend essentiellement les produits de la terre n'ayant subi aucune préparation pour la consommation, les animaux vivants et les plantes vivantes, ainsi que les aliments pour animaux.

Les aliments pour bébés, les substituts de repas à usage médical, et les aliments diététiques ne peuvent se trouver qu'en classe 5. Cependant, si elles ne sont pas spécialement adaptées à des fins médicales ou vétérinaires, les denrées alimentaires enrichies en un certain ingrédient ou ne contenant pas un certain ingrédient, telles que le *chocolat sans produits laitiers*, le *pain sans gluten*, les *bonbons sans sucre*, le *lait enrichi au calcium*, le *sel sans sodium* ou les *céréales pour petit-déjeuner enrichies aux vitamines/aux minéraux* n'appartiennent pas à la classe 5 et sont classées en fonction des instructions qui figurent dans les remarques générales de la classification de Nice.

Franchisage

Le verbe «franchiser» fait référence à la cession ou à la vente d'une franchise à une autre partie. En tant que nom, «franchise» désigne «une autorisation donnée à un individu ou à un groupe d'exercer une activité commerciale dans une zone donnée pour une période donnée» (*Oxford English Dictionary*).

Conformément aux remarques générales de la classification de Nice (11^e édition), «les services rendus dans le cadre de services de franchisage sont classés, en principe, dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus par le franchiseur [p. ex., services de conseil commercial dans le cadre de services de franchisage (classe 35), services de financement dans le cadre de services de franchisage (classe 36), services juridiques dans le cadre de franchisage (classe 45)].»

Sans plus de précision, l'Office n'acceptera pas les expressions *services de franchise* ou *services de franchisage* dans la classe 35. Pour être acceptées elles devront néanmoins être accompagnées d'autres précisions.

Afin de classer un terme correctement, il est nécessaire de comprendre la nature exacte du service.

Les services rendus par le franchiseur **et** fournis au franchisé constituent le plus souvent des services d'assistance commerciale et d'assistance en matière de marketing (classe 35), de gestion financière (classe 36), de formation (classe 41) et, dans une certaine mesure, d'assistance juridique (classe 45). Cette constatation se reflète dans les remarques générales de la classification de Nice.

Exemples de la manière dont les services fournis par un franchiseur de restaurants pourraient être classés:

Classe 35: *Assistance commerciale relative au démarrage et à l'exploitation d'une franchise dans le domaine de la restauration.*

Classe 36: *Consultation en matière financière ayant trait au franchisage.*

Classe 45: *Services de concession de licences ayant trait au franchisage.*

Exemple de la manière dont les services rendus dans le cadre d'un restaurant franchisé pourraient être classés:

Classe 43: *Services de restauration; fourniture d'aliments et de boissons* (il s'agit de l'activité commerciale principale du demandeur, et de l'objet de la franchise).

Il n'est pas nécessaire de mentionner que ces services sont fournis par une franchise.

Toutefois, les services fournis par une agence de franchisage, qui propose de chercher des tiers susceptibles d'être des candidats adéquats pour la signature d'un contrat de franchise, appartiennent à la classe 35 (par analogie à la fourniture de contrats commerciaux pour le compte de tiers). La plupart des services rendus par des agences de franchisage relèvent de la classe 35 en tant que services d'assistance commerciale.

Gadgets

Le terme *gadgets* (électroniques ou autres) est considéré comme vague dans toutes les classes et doit être précisé plus en détail.

Systèmes GPS — localisation, suivi et navigation

Les systèmes de navigation par GPS et satellite (classe 9) fournissent des services de localisation, de suivi et de navigation, afin de donner des informations à leur utilisateur.

Le moyen le plus facile de classer ces services est de les diviser en deux catégories: les services fournissant les télécommunications permettant d'utiliser ces services (classe 38), et les services fournissant des informations via un dispositif GPS. La gamme d'informations fournies dépasse le seul cadre des informations sur les itinéraires de voyage (classe 39). Elle peut inclure des informations relatives aux restaurants et logements (classe 43), des informations sur les points de vente (classe 35) ou des numéros de téléphone (classe 38).

L'utilisation de dispositifs GPS dans le cadre de la circulation de véhicules et de personnes peut également relever de plusieurs classes. Les services de planification d'itinéraires (classe 39) ont déjà été mentionnés. Cette classification s'étendrait également aux entreprises logistiques ou de transport de marchandises qui assurent le suivi de leurs véhicules à l'aide de ces dispositifs.

Les systèmes GPS peuvent également être utilisés en association avec d'autres technologies, afin de localiser la source d'un signal de téléphone portable. Si cette utilisation se déroule dans le cadre d'un service de télécommunication, elle relèvera de la classe 38. En revanche, si elle entre dans le cadre d'un service d'enquête pénale, elle sera incluse dans la classe 45.

D'autres services peuvent être associés aux services susmentionnés. Par exemple, la création de cartes pour les systèmes GPS relève de la classe 42. Les applications téléchargeables utilisées pour exploiter le service ou fournissant des «voix» supplémentaires appartiennent à la classe 9. Les services de vente au détail fournissant les applications téléchargeables relèvent de la classe 35.

Exemples illustrant la manière dont ces expressions, ainsi que d'autres, sont classées:

Classe 35: *Compilation et fourniture d'informations commerciales concernant les prestataires de services de navigation par GPS.*

Classe 38: *Transmissions par satellite.
Fourniture d'informations publiques concernant les abonnés pour la navigation par GPS.
Fourniture d'un accès à des informations générales transmises par satellite.
Services de télécommunications pour la localisation et le suivi de personnes et d'objets.
Suivi de téléphones portables via des signaux satellites.
Localisation de téléphones portables via des signaux satellites.
Fourniture d'un accès aux services de navigation GPS par transmission satellite.
Transmission de données de navigation par satellite.*

Classe 39: *Fourniture de services de navigation par GPS.
Fourniture de services d'informations sur le trafic par transmission satellite.
Fourniture de services d'informations routières par transmission satellite.
Services de localisation de véhicules et de produits à des fins logistiques.
Services de suivi de véhicules et de produits à des fins logistiques.*

Classe 42: *Fourniture d'informations météorologiques par transmission satellite.
Création de cartes GPS.*

Classe 45: *Suivi et localisation de personnes disparues par transmission satellite.
Suivi de personnes équipées de dispositifs de marquage électronique.
Services de suivi de véhicules à des fins de sécurité.
Services de localisation de véhicules à des fins de sécurité.*

Coiffure

La plupart des *appareils de coiffure électriques et non électriques* sont inclus dans la classe 8 (p. ex. *fers à friser électriques; pinces à cheveux [bigoudis non électriques]*),

ceux-ci peuvent également fonctionner au gaz; *fers à tuyauteur pour cheveux*; etc.), à l'exception des produits suivants:

Classe 11: *Sèche-cheveux.*

Classe 21: *Peignes et brosses (non électriques et électriques).*

Classe 26: *Bigoudis non électriques (p. ex., à clip, mousse ou scratch)*

Services de location

Voir *services de location* ci-dessous.

Services d'assistance téléphonique

Également services de centres d'appel. Voir *fourniture d'informations* ci-dessous.

Services d'aide humanitaire

La pratique de l'Office en ce qui concerne les *services d'aide humanitaire* est la même que pour les *services caritatifs*; la nature des services doit être précisée (voir *services caritatifs* ci-dessus).

Services internet, services en ligne

L'expression *services internet* n'est ni suffisamment claire ni suffisamment précise pour être acceptée dans une classe quelconque. Elle doit être précisée.

Il existe toute une gamme de services, fournis par des particuliers et des entreprises à d'autres particuliers et entreprises, ayant trait à la création, à l'exploitation et à la maintenance de sites internet; ceux-ci sont couverts par les expressions qui s'y rapportent dans plusieurs classes.

Il existe une gamme encore plus étendue de services fournis à des clients par l'intermédiaire des télécommunications, y compris via l'internet. Il est possible de faire des achats sur l'internet, d'y obtenir des conseils bancaires, d'y apprendre une nouvelle langue ou d'y écouter une station de radio «locale» se trouvant à l'autre bout du monde.

En règle générale, le système de la classification de Nice s'applique sans distinction entre les services fournis en vis-à-vis, dans des locaux spécifiques, par téléphone ou en ligne via une base de données ou un site web. Voir point 4.2.2 ci-dessus.

Exemples de termes acceptables:

Classe 35: *Services publicitaires fournis via Internet.*

Classe 36: *Services bancaires en ligne.*

Classe 38: *Services d'un fournisseur d'accès à Internet.*

Classe 41: *Services de jeux en ligne.*

Classe 42: *Fourniture de services d'assistance en ligne pour utilisateurs de programmes informatiques.*

Classe 45: *Services de réseautage social en ligne.*

Kits, nécessaires et ensembles

Dans le commerce, il est courant de vendre certains produits en groupes de plusieurs articles. Si ces articles sont tous identiques (p. ex. un paquet de trois brosses à dents), la classification est simple. Toutefois, les groupes de produits peuvent être des pièces d'un autre article, ou posséder une fonction non définie par chacun des produits. Ces groupes de produits sont parfois désignés sous un terme collectif, comme «kit» ou «ensemble». Ces petits mots peuvent avoir de lourdes implications pour 1) l'acceptabilité des produits en tant que groupe et 2) la classification adéquate.

Un «kit», ou «nécessaire», peut désigner soit:

1. un ensemble de pièces prêtes à être assemblées pour former quelque chose (p. ex. un *kit pour une maquette d'avion*);
2. un ensemble d'outils ou d'équipements destinés à une finalité particulière (p. ex. un *kit de premiers soins*).

Un «ensemble» est une série d'articles envisagés comme formant un groupe. Le nombre de ces articles peut ou non être défini (par exemple *un ensemble de clés, un ensemble de casseroles, un ensemble de clubs de golf; un ensemble de couverts*).

Exemples d'utilisation des termes «kit» ou «nécessaire» dans la classification de Nice:

Classe 3: *Nécessaires de cosmétique.*

Classe 5: *Kits de premiers soins* (kits de pansements et de médicaments).

Il peut arriver que les différents produits constituant le kit ou l'ensemble soient classés, individuellement, dans plusieurs classes. Toutefois, l'Office ne refusera pas ces expressions collectives, pour autant qu'elles aient du sens et/ou qu'elles soient couramment utilisées sur le marché.

Il est nécessaire, au moment d'établir la classification correcte d'un kit ou d'un ensemble, de déterminer soit ce pour quoi le kit va être utilisé, soit si ses parties serviront à fabriquer ou à construire quelque chose, ce que sera l'article fini.

Exemples de termes acceptables:

Classe 8: *Nécessaires de manucure et de pédicure.*

Classe 9: *Nécessaires mains libres pour téléphone.*

Classe 12: *Kits de réparation de pneus*

Classe 27: *Kit de fabrication de tapis.*

Classe 28: *Modèles réduits prêts-à-monter [jouets]
Kits de modèles réduits.*

Classe 32: *Kits de fabrication de bières.*

Classe 33: *Kits de fabrication de vins.*

Si la couverture est demandée pour les parties du kit, celles-ci devraient être précisées et classées selon leur fonction ou finalité.

Leasing

D'après les remarques générales figurant dans la classification de Nice (10^e édition), «les services de leasing sont analogues aux services de location et doivent donc être classés de la même façon. Toutefois, les services de crédit-bail financier sont classés en classe 36 en tant que services financiers».

Il est à noter que si la définition du terme *leasing* peut différer selon les langues, dans un souci de cohérence, celui-ci sera interprété comme indiqué ci-dessus, conformément à sa signification en anglais.

Voir également *services de location* ci-dessous.

Vente par correspondance

Voir *services de vente au détail et en gros* ci-dessous.

Manuels (pour ordinateurs, etc.)

Les produits électroniques tels que les ordinateurs, imprimantes, photocopieuses et autres sont souvent livrés au client en tant que produits neufs accompagnés d'une liste d'instructions d'emploi. Ces instructions peuvent se trouver sous format papier (imprimé) ou électronique (enregistrement sur un disque, ou document téléchargeable ou non téléchargeable disponible sur le site internet du fabricant).

Exemples:

Classe 9: *Manuels **au format électronique** pour les logiciels informatiques.*

Classe 16: *Manuels **imprimés** pour les logiciels informatiques.*

Services de fabrication

La fabrication n'est considérée comme un service que lorsqu'elle est réalisée pour des tiers. La fabrication sur mesure de certains produits «uniques» pour des tiers, par exemple un voilier ou une voiture de sport, par un spécialiste du domaine relèverait de la classe 40. La construction sur mesure, par exemple, d'éléments de cuisine personnalisés relèverait de la classe 40, mais leur installation, elle, serait incluse dans la classe 37.

Voir également *services d'assemblage* ci-dessus.

Services d'informations

Les *services d'agences de presse* relèvent de la classe 38. Il s'agit essentiellement de réseaux ou de points de collecte permettant aux journalistes et à d'autres personnes de soumettre et d'obtenir du matériel d'actualité (sous forme d'articles, de textes ou de photographies). Ces agences ne remplissent aucune autre fonction telle que des services de rédaction ou de vérification.

Les *services de reporters* relèvent de la classe 41. «L'actualité» ne connaît aucune frontière: tout peut en devenir le sujet.

Autres exemples:

Classe 38: *Services de diffusion d'actualités.*

Classe 40: *Impression de journaux.*

Classe 41: *Présentation d'actualités (programmes).*
Publication d'actualités.
Rédaction d'actualités.

En ce qui concerne les publications électroniques d'actualités, les *podcasts d'actualités téléchargeables*, les *séquences d'actualités*, les *sujets d'actualités*, les *publications d'actualités*, etc., sont tous des produits relevant de la classe 9.

Services en ligne

Voir *services internet* ci-dessus.

Commande de services

Les *commandes de produits et/ou services pour des tiers* peuvent être acceptées dans la classe 35 en tant que services commerciaux/de bureau. Il existe des particuliers et des entreprises qui fournissent des services consistant à résoudre différents problèmes pour le compte de tiers. Par exemple, si vous devez faire réparer un robinet qui fuit, l'intermédiaire (prestataire de services) organisera les services d'un plombier à votre place. Cette classification est assimilée à l'expression *services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]* de la classification de Nice.

Préparations parfumées et de rafraîchissement de l'air

Il existe des préparations, et des appareils connexes, qui servent simplement à masquer des odeurs déplaisantes (parfums), ou à «dissimuler» chimiquement et éliminer celles-ci (désodorisants). Les exemples ci-après illustrent la manière dont ces produits sont classés:

Classe 3: *Parfums d'ambiance.*
Encens.
Pots-pourris odorants.
Produits pour parfumer le linge.
Bois odorants.
Produits pour fumigations [parfums].
Sprays désodorisants.

Classe 5: *Désodorisants d'atmosphère*
Produits pour la purification de l'air.

Classe 11: *Appareils pour la désodorisation de l'air.*

Classe 21: *Brûle-parfums.*
Vaporisateurs de parfum vendus vides

Parmi les autres produits susceptibles de libérer des odeurs plaisantes figurent les *bougies parfumées* (qui relèvent de la classe 4, la libération de parfum étant une caractéristique secondaire), ainsi que le *papier d'armoire parfumé* (inclus dans la classe 16, par analogie avec les *matériaux d'emballage* et vu qu'il est généralement fait en papier).

Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

L'indication générale *services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus* n'est pas suffisamment claire ni précise et ne sera pas acceptée par l'Office (voir également point 4.2 ci-dessus).

Le demandeur doit préciser cette expression.

De nombreux services personnels et sociaux pouvant être classifiés relèvent de classes autres que la classe 45.

Exemples:

Classe 36: *Services d'assurance personnelle* (comme l'assurance-vie).

Classe 41: *Éducation personnelle.*

Classe 44: *Services médicaux personnels.*

Classe 45: *Escorte [protection rapprochée].*
Services de consultance en matière d'apparence personnelle.
Services de guide touristique personnel.

Services d'achats personnels.

Services d'assistants personnels

Ce terme est considéré comme vague et doit être précisé. Les assistants personnels apportent une aide dans la gestion de la vie personnelle et/ou professionnelle de leur employeur en se chargeant de tâches spécifiques, qui, toutefois, ne sont pas clairement définies. Les activités concernées peuvent couvrir des services relevant de différentes classes tels que:

- *services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]* (classe 35);
- *réponse téléphonique* (classe 35);
- *services pour la réservation de voyages* (classe 39);
- *services de préparateurs physiques [fitness]* (classe 41);
- *réservation d'hôtels* (classe 43);
- *services de réservation de restaurants* (classe 43);
- *services de rappels personnels dans le domaine des dates et événements importants à venir* (classe 45);
- *services de conseils personnels en matière de mode* (classe 45);
- *services de promenade pour chiens* (classe 45).

Un examen similaire sera appliqué aux expressions *services de conciergerie* ou *gestion du mode de vie* étant donné que ceux-ci sont considérés comme étant trop vagues aux fins de la classification.

Produits en métaux précieux

L'indication générale *produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d'autres classes* de la classe 14 n'est pas suffisamment claire ni précise et ne sera pas acceptée par l'Office (voir également point 4.2 ci-dessus). Cette expression doit être précisée par le demandeur.

Il convient de faire preuve de prudence au moment de classer les produits en métaux précieux.

Traditionnellement, la quasi-totalité des produits fabriqués à partir de métaux précieux ou en plaqué étaient regroupés dans la classe 14. On considérait que le matériau avait une influence sur la raison motivant l'achat du produit, ce qui influençait donc la classification du produit en question.

Depuis le 1^{er} janvier 2007, de nombreux produits qui auraient autrefois été inclus dans la classe 14 ont été reclassifiés. Cette reclassification des produits est basée sur leur fonction, et non pas sur le matériau qui les compose.

Exemples de produits classés selon leur fonction ou leur finalité:

Classe 8: *Couverts en métaux précieux.*

Classe 16: *Plumes de stylos en or.*

Classe 21: *Théières en métaux précieux.*

Classe 34: *Coffrets à cigarettes et à cigares en métaux précieux.*

Vêtements de protection

Si la fonction **primaire** des articles portés (ou, parfois, transportés) consiste en la prévention de blessures graves et/ou permanentes ou de décès, ou la protection contre, par exemple, l'exposition à des températures extrêmes, à des substances chimiques, à des radiations, à des incendies ou à des dangers environnementaux ou atmosphériques, ils relèveront de la classe 9.

Parmi ces produits de protection, citons par exemple les casques de protection portés sur les chantiers, ou encore les casques portés par les agents de sécurité, les cavaliers, les motocyclistes et les joueurs de football américain. Les gilets pare-balles, les chaussures avec renfort orteils en métal, les gilets résistants au feu et les gants en métaux de boucher constituent d'autres exemples: ce ne sont pas des vêtements à proprement parler. Les tabliers, sarraus et salopettes ne font qu'apporter une protection contre les taches et la saleté et ne relèvent pas de la classe 9, mais de la classe 25, en tant que vêtements ordinaires. Les articles de protection pour le sport (à l'exception des casques) relèvent de la classe 28 car aucun d'entre eux ne protège contre la perte de la vie ou d'un membre.

Fourniture d'un site web

À l'exception des services définis comme des services de développement de sites web ou d'hébergement de contenu (classe 42), ces services sont considérés comme analogues à la fourniture d'informations et sont classés en fonction de l'objet dont ils traitent.

Voir également *Fourniture d'informations* ci-dessous.

Fourniture de plates-formes en ligne

Ces services relèvent de la classe 42 étant donné qu'ils font référence à la fourniture d'une plate-forme informatique. Ils peuvent également faire référence à la fourniture d'un système d'exploitation, d'un navigateur, d'une application, d'une machine virtuelle ou d'un nuage, tous étant des solutions logicielles.

Fourniture de contenu téléchargeable

La *fourniture de contenu téléchargeable* est classée en fonction de la nature dudit contenu (voir *Fourniture d'informations* ci-dessous); celle-ci devrait ressortir clairement de la formulation employée dans le libellé.

Exemples pour la classe 41:

- *Fourniture de livres électroniques téléchargeables* (classe 41);
- *Fourniture de jeux électroniques téléchargeables* (classe 41);
- *Fourniture de musique numérique téléchargeable* (classe 41).

Exemples pour la classe 42:

- *Fourniture d'applications téléchargeables* (classe 42);
- *Fourniture de systèmes d'exploitation informatiques téléchargeables* (classe 42).

À l'instar du terme *fourniture d'information*, le terme *fourniture de contenu téléchargeable* sans autre précision est trop vague.

La vente au détail/en gros de contenu téléchargeable constitue une activité différente; il s'agit du regroupement de contenus téléchargeables divers pour le compte de tiers et de la mise à la disposition desdits contenus auprès d'utilisateurs afin que ces derniers puissent les choisir et les acheter.

Exemples pour la classe 35:

- *Services de vente au détail en rapport avec des publications électroniques téléchargeables;*
- *Services de vente au détail en rapport avec des fichiers musicaux téléchargeables;*
- *Services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques téléchargeables.*

Fourniture d'informations

Conformément aux remarques générales de la classification de Nice (11^e édition), «les services de conseils, d'informations ou de consultation sont classés, en principe, dans la même classe que le service faisant l'objet du conseil, de l'information ou de la consultation, p. ex. consultation en matière de transport (classe 39), consultation en matière de gestion des informations commerciales (classe 35), consultation en matière financière (classe 36), consultation en matière de soins de beauté (classe 44).»

Les services de fourniture d'informations en tant que tels sont considérés comme vagues et doivent faire l'objet d'une objection. Le demandeur doit en préciser l'objet et procéder à la classification par analogie. La communication de ces informations par voie électronique (par téléphone ou par voie informatique, courriel, site web ou blog, p. ex.) est sans effet sur la classification de ces services.

L'expression *fourniture de conseils, d'informations ou de consultations en rapport avec les services précités* à la fin de la description de toute classe de services sera acceptée.

Services de location

Conformément aux remarques générales de la classification de Nice (11^e édition), «les services de location sont classés, en principe, dans les mêmes classes que celles où

sont classés les services rendus à l'aide des objets loués (p. ex. la location de téléphones, qui relève de la classe 38».

Le même principe s'applique aux *services de leasing*, que l'on peut retrouver dans la HDB dans toutes les classes de services.

Services de vente au détail et en gros

La vente au détail est définie comme étant «*l'action ou l'activité de vendre des produits dans des quantités relativement petites dans un but d'utilisation ou de consommation*» (*Oxford English Dictionary*); telle est ainsi définie l'étendue des services couverts par l'expression «services de vente au détail».

La note explicative de la liste de la classe 35 dans la classification de Nice indique que l'expression «*le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément*» est acceptable dans la classe 35. Les *services de vente au détail* sont classés par analogie à cette expression.

Toutefois, en ce qui concerne les *services de vente au détail* ou les services similaires de la classe 35 relatifs à la vente de produits, comme les services de vente en gros, les services de vente par correspondance et les services de commerce électronique, l'Office applique l'arrêt du 07/07/2005 dans l'affaire C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, l'expression *services de vente au détail* ne peut être acceptée que lorsque le type de produits ou de services à vendre ou à regrouper pour le compte de tiers est indiqué avec suffisamment de clarté et de précision (voir le point 4.1 ci-dessus). Les expressions *services de vente au détail d'un supermarché* et, par extension, *services de vente au détail d'un centre commercial*, ainsi que les expressions similaires ne peuvent pas être acceptées, étant donné que les produits à vendre ne sont pas définis (voir également arrêt du 01/10/ 2016, Ferli, T-775/15, EU:T:2016:699).

La 10^e édition de la classification de Nice (version 2013) inclut l'expression services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales, qui montre la manière dont ces expressions peuvent être formulées.

Quelques exemples de catégories de produits qui ne satisfont pas aux exigences de clarté et de précision:

- *articles de merchandising;*
- *produits du commerce équitable;*
- *accessoires de design;*
- *articles de cadeaux;*
- *souvenirs;*
- *articles de collection;*
- *articles ménagers;*
- *produits électroniques (arrêt T-775/15);*
- *gadgets;*
- *articles de loisirs;*

- *articles publicitaires;*
- *souvenirs;*
- *articles de bien-être.*

Les services de vente au détail pour des indications générales des intitulés de classe qui ne sont pas acceptables (voir le point 3.4.2 ci-dessus) ne peuvent en eux-mêmes pas être acceptés. Par exemple, l'Office n'acceptera pas les *services de vente au détail pour des machines*. Par contre, l'expression *services de vente au détail pour des machines agricoles* est suffisamment précise pour être acceptée.

En ce qui concerne la «vente au détail de services» (à savoir des *services consistant à regrouper pour le compte de tiers des services divers afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci*), la Cour de justice a statué que ces services doivent également être formulés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux autres opérateurs économiques de savoir quels sont ceux que le demandeur envisage de regrouper (arrêt du 10/07/2014, C-420/13, Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069).

Cet arrêt confirme que le «regroupement de services» est une activité qui est en droit de jouir d'une protection. La Cour accorde ainsi davantage d'importance au fait de définir les services qui sont regroupés qu'à définir l'action de «regrouper» elle-même (en faisant ainsi écho à son arrêt antérieur du 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425).

Les termes exprimant cela devraient répondre à deux critères. Premièrement ils doivent inclure des termes familiers (comme «regroupant» «pour le compte de tiers...» ou «afin que le consommateur puisse comparer et acquérir ceux-ci ...») afin de «délimiter» les services qui sont ainsi regroupés et de décrire l'activité de vente au détail elle-même. Deuxièmement, les termes utilisés pour décrire les services qui font l'objet du regroupement doivent être compris et acceptés à part entière (p. ex., services juridiques, services de radiodiffusion, services de club d'amincissement, etc.).

Afin de remplir les conditions fondamentales en matière de clarté et de précision, en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du RMUE, toute demande concernant la vente au détail ou le «regroupement» de services doit donc être libellée à l'aide de ces termes.

Exemples qui seront considérés comme acceptables:

- *Le regroupement, pour le compte de tiers, de services juridiques divers, afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci;*
- *Le regroupement, pour le compte de tiers, de services de clubs d'amincissement, de services de vidéo sur demande et de services d'agences de détectives, afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci;*
- *Le regroupement, pour le compte de tiers, de services de radiodiffusion divers, afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci.*

Dans le cas du regroupement de services, des formules telles que «services de vente au détail liés à ...», «services de vente au détail liés à la vente de ...» et «services de

vente au détail en ligne liés à ...» n'apportent pas une distinction claire entre la vente au détail de services et la prestation de ces services à part entière.

Exemples qui ne seront donc pas acceptés et entraîneront une objection:

- *Services de vente au détail liés à des services de plats à emporter;*
- *Services de vente au détail liés à la vente de services juridiques;*
- *Services de vente au détail par correspondance liés à la vente de services de détectives.*

L'arrêt de la CJUE ne doit pas être interprété comme fournissant un moyen d'obtenir une protection double pour des services destinés à être fournis à part entière (qu'ils relèvent de la classe 35 ou d'une autre classe). Il ne devrait pas non plus être perçu comme un moyen alternatif de fournir une protection pour la publicité desdits services. Par conséquent, si une demande couvre «le regroupement pour le compte de tiers de services de télécommunications afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci», ces services ne couvrent pas la prestation en tant que telle de services de télécommunications (ce qui relève de la classe 38), mais uniquement le regroupement de divers prestataires de services de télécommunications afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ces services.

Enfin, le libellé des produits ou services au moyen d'expressions telles que «y compris», «en particulier», «par exemple», «avec», «tel que» n'est pas suffisamment précis, vu que toutes ces expressions signifient en principe «par exemple». Elles ne limitent pas les produits ou services qui suivent. Dès lors, elles devraient être remplacées par les expressions «à savoir» ou «ceux-ci étant», étant donné que celles-ci limitent les produits ou services qui les suivent.

Suivi par satellite

Voir *systèmes GPS – localisation, suivi et navigation* ci-dessus.

Ensembles

Voir *kits, nécessaires et ensembles* ci-dessus.

Montres intelligentes et bracelets d'activité

Dans la version 2016 de la 10^e édition de la classification de Nice, le terme *montres intelligentes* a été ajouté à la classe 9. Ces produits sont perçus comme ayant davantage une fonction de dispositifs de communication qu'une fonction d'instruments d'horlogerie. Parmi d'autres ajouts similaires à la classe 9, on trouve les expressions «*capteurs d'activité à porter sur soi*», «*bracelets connectés [instruments de mesure]*» et «*lunettes intelligentes*»; il apparaît comme évident que la classification de tous ces produits est régie par leur fonction principale et par leur finalité.

Services de réseautage social

Services de réseautage social est une expression qui peut être acceptée dans la classe 45. Elle serait considérée comme un service personnel incluant l'identification et la présentation de personnes partageant les mêmes opinions à des fins sociales.

D'autres aspects de l'industrie du «*réseautage social*» pourraient relever de classes autres que la classe 45, par exemple:

Classe 38: *Exploitation de services de forums de discussion.*
Mise à disposition de forums en ligne.

Édition de logiciels

L'édition de logiciels relève de la classe 41. Un éditeur de logiciels est une société d'édition active dans l'industrie du logiciel, qui sert d'intermédiaire entre le développeur et le distributeur. Selon sa définition, l'édition inclut la *publication de journaux* et *l'édition de logiciels*.

Énergie solaire

L'énergie solaire est l'énergie qui est tirée du soleil et convertie en chaleur ou en électricité.

Les produits ayant trait à la production et au stockage d'électricité provenant de l'énergie solaire sont inclus dans la classe 9.

Les produits ayant trait à la production et au stockage de chaleur provenant de l'énergie solaire sont inclus dans la classe 11.

Les services ayant trait à la production d'électricité provenant de l'énergie solaire sont inclus dans la classe 40.

Classe 9: *Cellules photovoltaïques.*
Panneaux, modules et cellules solaires.

Classe 11: *Collecteurs solaires pour chauffage.*

Classe 40: *Production d'énergie.*

Voir *électricité* et *énergie* ci-dessus.

Statistiques

Quel que soit le domaine en question, la *compilation de statistiques* relève de la classe 35, étant donné qu'elle est analogue à la «*compilation de données*».

Néanmoins, les statistiques doivent être considérées comme des informations. Par conséquent, la *fourniture de statistiques* sera également considérée comme vague à

moins que le domaine couvert ne soit défini. En conséquence, la classification dépend une fois encore du domaine.

Exemples:

Classe 35: *Fourniture de statistiques issues d'études de marché.*

Classe 39: *Fourniture de statistiques sur les flux de circulation.*

Classe 42: *Fourniture de statistiques concernant les précipitations.*

Les autres services afférents aux statistiques peuvent être classés différemment.

Exemples:

Classe 38: *Fourniture d'accès aux données statistiques.*

Classe 41: *Publication de statistiques.*

Classe 42: *Analyse scientifique des statistiques fournies par la recherche.*

Services de stockage

Voir *services de collecte et de stockage* ci-dessus.

Fourniture de...

Il convient de faire preuve de prudence au moment d'accepter cette expression lorsqu'elle est utilisée pour qualifier des services. Elle peut être acceptée dans certains cas, par exemple pour la *fourniture d'électricité* de la classe 39: l'expression est ici souvent étroitement liée à la *distribution*. Elle peut également être acceptée dans l'expression *services de traiteurs pour la fourniture de repas* (de la classe 43), étant donné que la matière fournie, ainsi que la nature du service, ont toutes deux été indiquées.

Dans l'expression *fourniture de logiciels informatiques* (classe 42), il est difficile de savoir quels sont les services fournis. Si cette classe inclut les services de *conception, location, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques*, il n'est pas facile de déterminer si l'un de ces services est inclus dans le terme général *fourniture*. Ce mot est souvent utilisé en tant que synonyme apparent des services de vente au détail, mais la classe 42 n'inclut pas ces services, qui relèvent de la classe 35.

Systemes

Il s'agit ici d'un autre terme pouvant être trop obscur ou imprécis pour être accepté.

Il ne peut être accepté que lorsqu'il est précisé d'une manière claire et non équivoque.

Exemples de termes acceptables:

Classe 7: *Systemes d'échappement.*

Classe 9: *Systèmes de télécommunication.*
Systèmes informatiques.
Systèmes d'alarme.

Classe 16: *Systèmes d'archivage.*

Billets (pour les voyages, les divertissements, etc.)

Un billet représente une «promesse de fournir», dans le cadre d'un service ou d'un service de réservation, le droit à un service.

Exemples:

Classe 39: *Émission de billets d'avion.*

Classe 41: *Services de billetterie (guichet).*

Il est à noter que les billets ne sont pas considérés comme des produits vendus au détail relevant de la classe 35.

Jeux vidéo

Voir *jeux informatiques* ci-dessus.

Environnement virtuel

L'expression *fourniture d'un environnement virtuel* n'est ni suffisamment claire ni suffisamment précise, étant donné qu'elle peut porter sur différents domaines d'activité et plusieurs classes. Elle doit donc être précisée.

Exemples d'expressions acceptables:

Classe 38: *Fourniture d'un forum de discussion virtuel.*
Fourniture d'un accès à un environnement virtuel.

Classe 42: *Hébergement d'un environnement virtuel.*
Maintenance d'un environnement virtuel.

Services de bien-être

Cette expression est considérée comme vague et doit être précisée, étant donné qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de définition de ces services qui permettrait de les classer dans une seule classe. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène de marché connu, l'interprétation de l'étendue de ces services n'est pas totalement claire et peut différer d'une entreprise à l'autre.

Il est à noter que l'expression *services de bien-être fournis dans les salons de beauté*, ou des indications similaires, n'a pas pour effet de rendre l'expression acceptable.

Exemples de précisions acceptables:

- Classe 41: *Instructions relatives à des exercices physiques en tant que services des clubs de bien-être.
Enseignement de pratiques de méditation dans le cadre d'un programme de bien-être.*
- Classe 44: *Services de bien-être aux fins de soins de beauté.
Services de thermalisme pour le bien-être.
Massage relaxants dans des centres de bien-être.*
- Classe 45: *Conseils en matière spirituelle pour le bien-être.*