

COMMUNICATION COMMUNE

**SUR L'ACCEPTABILITÉ DES TERMES DE
CLASSIFICATION ET DES INDICATIONS
GÉNÉRALES DES INTITULÉS DE CLASSES
DE LA CLASSIFICATION DE NICE**

MARS 2022

*Pratique commune relative à l'acceptabilité des termes de
classification, initialement publiée le 20 février 2014*

*Pratique commune relative aux indications générales des
intitulés des classes de la classification de Nice, 2^e version,
initialement publiée le 28 octobre 2015*

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION.....	1
2	CONTEXTE.....	1
	CHAPITRE 1: PRATIQUE COMMUNE RELATIVE A L'ACCEPTABILITE DES TERMES DE CLASSIFICATION.....	3
	CHAPITRE 2: PRATIQUE COMMUNE RELATIVE AUX INDICATIONS GENERALES DES INTITULES DE CLASSES DE LA CLASSIFICATION DE NICE.....	6

1 Introduction

À la suite de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 (ci-après la «directive sur les marques») en droit national et de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1001 (ci-après le «RMUE»), et afin d'améliorer la convivialité et l'accessibilité, la présente communication commune vise à consolider les pratiques communes existantes relatives à l'acceptabilité des termes de classification et des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, qui restent pertinentes et applicables à la lumière de la directive sur les marques/du RMUE.

2 Contexte

Le 19 juin 2012, la Cour de justice a rendu son arrêt dans l'[affaire C-307/10](#) «IP Translator», qui a répondu à des questions relatives à l'utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice. En particulier, deux des trois questions posées au Tribunal et les réponses fournies étaient les suivantes:

1. Dans le cadre de la [directive 2008/95], est-il nécessaire que les différents produits ou services couverts par une demande de marque soient identifiés par l'un d'entre eux, et, dans l'affirmative, avec quel degré particulier de clarté et de précision?

«La directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque.»

2. Dans le cadre de la [directive 2008/95], est-il permis d'utiliser les termes généraux des intitulés de classes de la [classification de Nice] afin d'identifier les différents produits ou services couverts par une demande de marque?

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

Compte tenu de l'incidence de l'arrêt sur la pratique européenne en matière de classification à l'époque, il était clair qu'une interprétation harmonisée de l'arrêt par les offices de la propriété intellectuelle des États membres, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après désignés collectivement les «offices de la PI») renforcerait la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique, tant pour les autorités compétentes que pour les opérateurs économiques. Les offices de la PI et les organisations d'utilisateurs (ci-après les «OU») ont exprimé leur volonté de collaborer à une telle initiative et ont organisé une série de réunions et de discussions fructueuses couvrant les différents domaines visés par l'arrêt.

Les efforts considérables déployés par les offices de la PI et les OU ont abouti aux résultats suivants:

- **Pratique commune relative à l'acceptabilité des termes de classification v1.0**, une pratique commune contenant un ensemble de lignes directrices qui permettront de savoir plus facilement quand un terme de classification est suffisamment clair et précis. Elle fournit des orientations sur la réponse à la première question de l'arrêt [ci-dessus](#).

Des outils tels que [TMclass](#) sont disponibles pour aider à rechercher et à identifier les termes acceptables. Un terme de classification demandé sera ajouté à la base de données harmonisée à condition qu'il

satisfasse aux critères définis dans les directives. Par la suite, les termes restants compris dans la base de données harmonisée feront l'objet d'une révision afin de déterminer s'ils sont conformes aux lignes directrices. Les directives peuvent également être utiles pour justifier l'acceptation ou le rejet de ces termes demandés.

- **Pratique commune relative aux indications générales figurant dans les intitulés des classes de la classification de Nice v1.2**, en utilisant les lignes directrices sur l'acceptabilité des termes de classification, cette pratique commune inclut une liste d'indications générales non acceptables et le raisonnement qui sous-tend la non-acceptabilité. Elle fournit des orientations sur la réponse à la deuxième question de l'arrêt [ci-dessus](#).

Conformément à l'article 39, paragraphe 3, de la directive sur les marques/article 33, paragraphe 3, du RMUE, «[...] *les indications générales figurant dans les intitulés des classes 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 énoncées au présent article*».

et à l'article 39, paragraphe 4, de la directive sur les marques/article 33, paragraphe 4, du RMUE, «*L'office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'office.*»

À la lumière des modifications apportées à la directive sur les marques et au RMUE, une évaluation de la pertinence des pratiques communes de la PC1 a été réalisée. Il a été conclu que la directive sur les marques et le RMUE sont alignés sur l'arrêt «IP Translator» et que, par conséquent, les lignes directrices sur l'acceptabilité des termes de classification restent pertinentes et bénéfiques à la lumière de l'article 39, paragraphe 3, de la directive sur les marques/de l'article 33, paragraphe 3, du RMUE. De même, la liste des indications générales non acceptables des intitulés des classes de la classification de Nice reste valable à la lumière de l'article 39, paragraphe 4, de la directive sur les marques/de l'article 33, paragraphe 4, du RMUE.

[Liste des offices de mise en œuvre](#)

Chapitre 1: Pratique commune relative à l'acceptabilité des termes de classification

Objectif de la présente pratique commune

La présente pratique commune contient un ensemble de lignes directrices qui aideront à déterminer si un terme de classification est suffisamment clair et précis.

Ces lignes directrices seront utiles à la gestion harmonisée des tâches, dans le cadre de laquelle les nouveaux termes de classification sont évalués avant d'être ajoutés à la base de données harmonisée. Les directives peuvent aussi servir à motiver l'acceptation ou le rejet d'un terme de classification qui est demandé.

Notes explicatives

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

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

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

Résumé des lignes directrices

Un ensemble de trois lignes directrices décrivant les critères permettant de déterminer la clarté et la précision (ou leur absence) d'un terme a été établi.

L'ensemble de directives est le suivant:

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

Lignes directrices

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

II. S'il n'est pas possible de déduire cette étendue de protection, il est possible de parvenir à une clarté et une précision suffisantes grâce à des facteurs d'identification tels que les caractéristiques, l'objectif et/ou le secteur du marché identifiable ⁽¹⁾. Les éléments susceptibles de contribuer à déterminer le secteur du marché peuvent être notamment les suivants:

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

Exemples

<u>Terme non clair et non précis</u>	<u>Propositions/solutions possibles: (exemples tirés de la base de données harmonisée)</u>
Produits métalliques non compris dans d'autres classes (cl 6)	Éléments de construction métalliques (cl 6)
	Matériaux de construction métalliques (cl 6)
Machines (classe 7)	Machines agricoles (cl 7)
	Machines pour le traitement de matières plastiques (cl 7)
	Machines à traire (cl 7)
Produits en métaux précieux ou en plaqué (cl 14)	Objets d'art en métaux précieux (cl 14)
Produits en papier et carton (cl 16)	Matériel de filtrage en papier (cl 16)
Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica (cl 17)	Anneaux en caoutchouc (cl 17)
Produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] (cl. 18)	Porte-documents [maroquinerie] (cl 18)

⁽¹⁾ Le secteur du marché décrit un ensemble d'entreprises qui achètent et vendent des produits et services si similaires qui sont en concurrence directe les uns avec les autres.

Produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques (cl 20)	Garnitures de portes en matières plastiques (cl 20)
	Figurines en bois (cl 20)
Réparation (classe 37)	Cordonnerie (classe 37)
	Réparation de matériel informatique (cl 37)
Services d'installation (classe 37)	Installation de fenêtres et portes (cl 37)
	Installation de systèmes d'alarme (cl 37)
Traitement de matériaux (cl 40)	Traitement de déchets toxiques (cl 40)
	Purification de l'air (cl 40)
Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire des besoins individuels (classe 45)	Investigations sur les antécédents de personnes (cl 45)
	Réalisation d'achats personnels pour le compte de tiers (cl 45)
	Services d'agences d'adoption (cl 45)

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

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

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

Chapitre 2: Pratique commune relative aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice

Les indications générales sont les expressions qui apparaissent dans les intitulés des classes entre points-virgules; par exemple, la classe 13 comporte quatre indications générales: «armes à feu;», «munitions et projectiles;», «explosifs» et «feux d'artifice».

Les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice ont été examinées au regard des exigences de clarté et de précision. Parmi celles-ci, 5 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 spécifications supplémentaires ⁽²⁾. Celles-ci sont présentées ci-dessous, en caractères gras.

- Cl. 7 – **Machines** et machines-outils
- Cl. 37 – **Réparation**
- Cl. 37 – **Services d'installation**
- Cl. 40 – **Traitement de matériaux**
- Cl. 45 – **Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus**

Dans certains cas, une partie d'une indication générale peut être considérée comme suffisamment claire et précise si elle est utilisée seule ; par exemple, dans l'indication générale «machines et machines-outils», la description «machines-outils» à elle seule serait acceptable parce qu'elle décrit un type spécifique de produits. Lorsque cela s'applique, la partie de l'indication générale est représentée en gris.

Les raisons pour lesquelles chacune des cinq indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice n'est pas claire et précise sont exposées ci-dessous.

- Cl. 7 – **Machines** et machines-outils – Compte tenu des besoins 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; 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.
- Cl. 37 – **Réparation** – Compte tenu des besoins 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.

⁽²⁾ La liste, qui contenait initialement 11 indications générales, a depuis été réduite à cinq, à la suite d'une mise à jour de la version de la classe de Nice (version de 2016 de la 10^e édition de la classification de Nice). Les six indications générales suivantes ont été supprimées de la pratique commune à la suite de cette mise à jour: *Produits en métaux communs non compris dans d'autres classes (cl 6)*, *produits en métaux précieux ou en plaqué (cl 14)*, *produits en papier et carton (cl 16)*, *produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica (cl 17)*, *produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] (cl 18)*, *produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques (cl 20)*. Ces six indications générales restent inacceptables en raison de leur manque de clarté et de précision.

- Cl. 37 – **Services d'installation** – Compte tenu des besoins 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 et qu'elle ne précise pas 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.
- Cl. 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.
- Cl. 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.