

COMMUNICATION COMMUNE

**SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ÉTENDUE DE
LA PROTECTION DES INTITULÉS DE
CLASSES DE LA CLASSIFICATION DE NICE
(ANCIENNEMENT *APPLICATION DE L'ARRÊT
«IP TRANSLATOR»*)**

MARS 2022

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION	1
2	CONTEXTE	1
3	GLOSSAIRE	3
4	ÉTENDUE DE LA PROTECTION DES MARQUES CONTENANT DES INTITULES DE CLASSE ENTIERS DE LA CLASSIFICATION DE NICE	4
4.1	Interprétation par les Offices de l'étendue de la protection de leurs propres marques contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice	4
4.2	Interprétation par les offices nationaux de l'étendue de la protection des MUE contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice	5
4.3	Interprétation par l'EUIPO de l'étendue de la protection des marques nationales contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice	5
Annexes 1 et 2	Informations sur les mesures prises par la Bulgarie, la Roumanie et l'EUIPO pour clarifier l'étendue de la protection des marques contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice...	6

1 Introduction

En décembre 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le train de mesures sur la réforme des marques de l'Union européenne. La réforme contenait la directive (UE) 2015/2436 (ci-après la «directive sur les marques») et le règlement (UE) 2017/1001 (ci-après le «RMUE»), qui étaient envisagés pour renforcer davantage l'harmonisation du droit des marques dans l'Union européenne. À la suite de la transposition de la directive sur les marques en droit national et de l'entrée en vigueur du RMUE, et afin d'améliorer la convivialité et l'accessibilité, la présente communication commune fournit des orientations sur l'interprétation de l'étendue de la protection des marques contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice (anciennement connue sous le nom de *communication commune sur l'application de l'arrêt «IP Translator»*).

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, l'une des trois questions posées au Tribunal et la réponse fournie étaient les suivantes:

Dans le contexte de la [directive 2008/95], est-il nécessaire ou admissible qu'une telle utilisation des termes généraux des intitulés de classes de la [classification de Nice] soit interprétée conformément à la communication n° 4/03 [...]?

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

Compte tenu de l'incidence de l'arrêt sur la pratique européenne en matière de classification à l'époque et concernant l'interprétation de l'étendue de la protection accordée par l'utilisation des indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice, 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'usagers (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 organisations d'usagers ont abouti à la ***Communication commune sur l'application de l'arrêt «IP Translator» v1.2***, qui donne un aperçu de la manière dont chaque office de la PI a traité des sujets spécifiques liés à l'application de l'arrêt de la Cour de justice, en particulier en ce qui concerne la question ci-dessus.

Conformément à l'article 39, paragraphe 5, de la directive sur les marques et à l'article 33, paragraphe 5, du RMUE,

«L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris».

À la lumière des modifications apportées à la directive sur les marques et au RMUE, la *communication commune sur l'application de l'arrêt «IP Translator»* a été révisée par les offices de la PI et les organisations d'utilisateurs. En particulier, les informations relatives à l'étendue de la protection des intitulés de classe entiers de la classification de Nice ont été mises à jour, les tableaux obsolètes ont été archivés, la terminologie a été clarifiée et des explications concernant les pratiques de certains offices de la PI ont été fournies. Enfin, le titre de la communication commune a été modifié afin de mieux refléter le contenu du document.

L'aperçu des pratiques de chaque office de la PI aborde les thèmes suivants:

- Interprétation par les offices de la PI de l'étendue de la protection de ses propres marques contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice;
- Interprétation par les offices de la PI de l'étendue de la protection des marques de l'UE (MUE) contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice;
- Interprétation par l'EUIPO de l'étendue de la protection des marques nationales contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice.

3 Glossaire

Aux fins du présent document, la terminologie suivante est utilisée:

LITTÉRAL: l'étendue de la protection des marques contenant des intitulés de classes de la classification de Nice est interprétée comme incluant les produits/services relevant du sens littéral des indications générales de ces intitulés de classe.

Exemples: Les «vêtements, chaussures et chapellerie» (l'intitulé entier de la classe 25 de la classification de Nice) ne comprennent que les produits relevant du sens littéral de chaque indication, tels que, respectivement, les pantalons, les sandales et les chapeaux.

LITTÉRAL ET LISTE ALPHABÉTIQUE: l'étendue de la protection des marques contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice est interprétée comme incluant les produits/services relevant du sens littéral des indications générales figurant dans ces intitulés de classe et ceux inclus dans la liste alphabétique pour ces classes (même si ces produits/services ne relèvent pas du sens littéral des indications générales) dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt.

Exemples: Les «vêtements, chaussures et chapellerie» (l'intitulé entier de la classe 25 de la classification de Nice), en plus des produits relevant du sens littéral de chaque indication, couvriraient également les produits répertoriés dans la liste alphabétique de la classe 25, même s'ils ne relèvent pas du sens littéral des vêtements, chaussures et chapellerie, tels que les poches de vêtements, talons, carcasses de chapeaux, s'ils sont énumérés dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt.

LITTÉRAL, LISTE ALPHABÉTIQUE ET AUTRES TERMES (l'intitulé de la classe de Nice couvre tous les produits/services compris dans cette classe): l'étendue de la protection des marques contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice est interprétée comme incluant les produits/services relevant du sens littéral des indications générales figurant dans ces intitulés de classe, ceux inclus dans la liste alphabétique de ces classes (même s'ils ne sont pas couverts par le sens littéral des indications générales) dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt et tout autre terme classé dans les classes correspondantes bien qu'il ne soit pas inclus dans les listes alphabétiques respectives.

Exemples: Les «vêtements, chaussures et chapellerie» (l'intitulé entier de la classe 25 de la classification de Nice), en plus des produits relevant du sens littéral de chaque indication et de ceux inclus dans la liste alphabétique de la classe 25 (dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt), même s'ils ne relèvent pas du sens littéral des vêtements, chaussures et chapellerie, couvriraient également tout autre terme appartenant à cette classe mais non inclus dans la liste alphabétique, comme les manchettes de bottes.

4 Étendue de la protection des marques contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice

4.1 Interprétation par les Offices de l'étendue de la protection de leurs propres marques contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice

OPI	Marques déposées <u>avant</u> l'arrêt «IP Translator»	Marques déposées <u>après</u> l'arrêt «IP Translator» et <u>avant</u> la transposition de la directive sur les marques/du RMUE	Marques déposées <u>après</u> la transposition de la directive sur les marques/du RMUE
AT	Littéral	Littéral	Littéral
BG	Littéral, liste alphabétique et autres termes	Littéral ¹	Littéral
OBPI	Littéral	Littéral	Littéral
CY	Littéral	Littéral	Littéral
CZ	Littéral	Littéral	Littéral
DE	Littéral	Littéral	Littéral
DK	Littéral	Littéral	Littéral
EE	Littéral	Littéral	Littéral
ES	Littéral	Littéral	Littéral
EUIPO	Littéral ¹	Littéral	Littéral
FI	Littéral ²	Littéral	Littéral
FR	Littéral	Littéral	Littéral
GR	Littéral, liste alphabétique et autres termes	Littéral	Littéral
RH	Littéral	Littéral	Littéral
HU	Littéral, liste alphabétique et autres termes	Littéral et liste alphabétique	Littéral ³
IE	Littéral	Littéral	Littéral
IT	Littéral, liste alphabétique et autres termes	Littéral ⁴	Littéral
LT	Littéral et liste alphabétique	Littéral	Littéral
LV	Littéral	Littéral	Littéral
MT	Littéral	Littéral	Littéral
PL	Littéral	Littéral	Littéral
PT	Littéral	Littéral	Littéral
RO	Littéral ¹	Littéral ¹	Littéral
SE	Littéral	Littéral	Littéral
SI	Littéral	Littéral	Littéral
SK	Littéral	Littéral	Littéral

(¹) Voir annexe 1 (BG, RO) et annexe 2 (EUIPO) pour des informations sur les mesures spécifiques prises par les offices de la PI.

(²) À la suite de la transposition de la directive sur les marques, une période de transition a été établie au cours de laquelle les titulaires de marques contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice et déposées avant le 1er octobre 2012 peuvent préciser l'étendue de la protection prévue à la date de dépôt. Cette spécification supplémentaire doit être effectuée au moyen d'une demande distincte et **au plus tard à la date à laquelle la demande de renouvellement de la marque est déposée pour la première fois** après la transposition de la directive sur les marques (c'est-à-dire à compter du 1er mai 2019 et, en principe, effectivement jusqu'au 31 octobre 2029 – période de présentation tardive de la demande de renouvellement comprise). Après un tel renouvellement, les produits/services couverts par la marque doivent être interprétés uniquement sur la base de leur sens littéral.

(³) La transposition de la directive sur les marques a eu lieu le 1er janvier 2019.

(⁴) Depuis le 20 mai 2014.

4.2 Interprétation par les offices nationaux de l'étendue de la protection des MUE contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice

MUE quelle que soit leur date de dépôt

Les termes des intitulés de classe doivent être interprétés littéralement.

4.3 Interprétation par l'EUIPO de l'étendue de la protection des marques nationales contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice

Pour les marques déposées avant l'arrêt «IP Translator»

Les marques nationales doivent bénéficier de l'étendue de la protection accordée par l'office national de la PI à moins que ce dernier n'interprète les intitulés de classe de la classification de Nice comme couvrant tous les produits/services compris dans la classe en question.

Dans ce cas, les marques nationales doivent être interprétées comme couvrant l'intitulé de classe de manière «littérale» et comme incluant la liste alphabétique de l'édition de Nice en vigueur à la date de dépôt.

Pour les marques déposées après l'arrêt «IP Translator»

Les termes des intitulés de classe doivent être interprétés littéralement.

Annexe 1 Informations sur les mesures prises par les offices de la PI de la Bulgarie et de l Roumanie pour clarifier l'étendue de la protection des marques déposées avant la transposition de la directive sur les marques contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice

- **BG:**

L'OPI donne la possibilité aux titulaires de marques de **préciser**, au moyen d'une **déclaration**, l'étendue de la protection prévue à la date de dépôt (pour les marques déposées après l'arrêt «IP Translator» et avant la transposition de la directive sur les marques). Par conséquent, les titulaires de marques peuvent demander l'ajout de produits/services répertoriés dans la liste alphabétique et d'autres termes pouvant être classés dans la classe en question.

En l'absence d'une telle déclaration, les produits/services couverts par la marque déposée après l'arrêt «IP Translator» et avant la transposition de la directive sur les marques doivent être interprétés uniquement sur la base de leur sens littéral.

- **RO:**

Au cours d'une période de transition de deux mois et demi (du 13 juillet 2020 au 30 septembre 2020), les titulaires de marques enregistrées pour des intitulés de classe entiers de la classification de Nice pouvaient **préciser**, au moyen d'une **déclaration**, que leur intention à la date de dépôt était de demander la protection de produits/services autres que ceux relevant du sens littéral des indications générales contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice, à condition que les produits/services visés soient inclus dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt.

En outre, en ce qui concerne les marques déposées après l'arrêt «IP Translator» (après le 22 juin 2012) et avant la transposition de la directive sur les marques (avant l'entrée en vigueur de la *loi n° 112/2020* le 13 juillet 2020, modifiant la *loi n° 84/1998*), les titulaires de marques ont eu la possibilité de **préciser, au sein de la demande elle-même**, que l'étendue de la protection devait également inclure la liste alphabétique.

Les marques pour lesquelles aucune déclaration n'a été déposée dans le délai visé ci-dessus (au premier paragraphe), ou pour lesquelles aucune précision telle que visée ci-dessus (au deuxième paragraphe) n'a été incluse, sont réputées s'étendre uniquement aux produits/services relevant du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée.

Annexe 2 Informations sur les mesures prises par l'EUIPO pour préciser l'étendue de la protection des marques déposées avant l'arrêt «IP Translator» contenant des intitulés de classe entiers de la classification de Nice

- **EUIPO:**

Pendant une période de transition de six mois (du 23 mars 2016 au 24 septembre 2016), les titulaires de marques pouvaient **préciser**, au moyen d'une **déclaration**, l'étendue de la protection de la marque prévue à la date de dépôt (pour les marques déposées avant le 22 juin 2012). Les titulaires des marques enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice pourraient déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits/services au-delà de ceux relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, pour autant que les produits ou services ainsi désignés soient inclus dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt.

Les MUE pour lesquelles aucune déclaration n'a été déposée dans le délai susmentionné sont réputées ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée.