



Communication commune sur l'application de l'arrêt
«IP Translator» v1.1,
20 novembre 2013

Le 19 juin 2012, la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire C-307/10 «IP Translator», répondant de la manière suivante aux questions qui lui ont été soumises:

1 – la directive 2008/95/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec un degré de clarté et de précision suffisant 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 – la directive 2008/95/CE 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;

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

Cet arrêt a une influence sur la pratique de tous les offices des marques de l'Union européenne et exige une convergence dans l'interprétation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la classification de Nice. Sans préjudice du fait que chaque office est lié par sa législation nationale, par les décisions rendues par les tribunaux nationaux et, dans certains cas, par les communications précédentes, il existe une volonté et une nécessité de collaborer en vue d'appliquer cet arrêt de façon harmonisée afin de garantir la sécurité juridique tant pour les autorités compétentes que pour les opérateurs économiques.

Concernant la première question, les offices des marques de l'Union européenne collaborent afin de dégager une compréhension commune des exigences de clarté et de précision concernant la désignation des produits et services et de développer un ensemble de principes communs à appliquer à leurs pratiques de classification respectives.

Concernant la deuxième question, les offices des marques de l'Union européenne collaborent pour déterminer quelles indications générales figurant dans les intitulés de classes de la classification de Nice sont acceptables aux fins de la classification, conformément aux critères de clarté et de précision susmentionnés. Cela permettra d'obtenir une approche harmonisée concernant l'acceptation de la classification de chacun d'entre eux. Une fois cet accord finalisé, il sera publié.

Concernant la troisième question, les offices des marques de l'Union européenne ont dressé une vue d'ensemble de la manière dont chaque office traite les aspects spécifiques concernant l'application de l'arrêt de la Cour. Cette vue d'ensemble assure une transparence totale et porte sur les aspects suivants:

- elle indique la manière dont chaque office interprète l'étendue de la protection de ses propres marques, contenant des intitulés de classe entiers, déposées avant et après l'arrêt «IP Translator». (Tableau 1, Tableau 2)
- elle contient des informations relatives à la façon dont chaque office traduit, dans son registre, ses publications et ses certificats, l'intention du demandeur vis-à-vis des intitulés de classe de la classification de Nice et de la liste alphabétique. (Tableau 3)
- chaque office national communique sa méthode d'interprétation concernant l'étendue de la protection des marques communautaires (MC), contenant des intitulés de classe entiers, déposées avant et après l'arrêt «IP Translator». (Tableau 4)
- l'OHMI communique sa méthode d'interprétation concernant l'étendue de la protection des marques nationales, contenant des intitulés de classe entiers, déposées avant et après l'arrêt «IP Translator». (Tableau 5)
- Marques déposées après l'arrêt «IP Translator» contenant l'intitulé de classe entier: comment le demandeur peut-il obtenir la protection pour l'entièreté de la liste alphabétique? (Tableau 6)

Les offices des marques de l'Union européenne réitèrent leur engagement de poursuivre leur collaboration dans le cadre du programme de convergence en vue d'accroître davantage la transparence et la prévisibilité tant dans l'intérêt des examinateurs que dans celui des utilisateurs.

Un premier objectif concret consiste à établir une liste harmonisée des produits et services acceptables. Celle-ci sera présentée selon une structure visuelle hiérarchique qui permettra aux utilisateurs de repérer facilement les descriptions des produits et services correspondant au niveau de protection souhaité. Cette liste sera mise en œuvre dans les outils de classification, comme TMclass.

Alors que la structure hiérarchique n'est utile qu'à des fins administratives et n'a aucun effet sur le plan juridique, le résultat est un outil de classification complet et dynamique qui, du fait qu'il comporte une terminologie communément acceptable, offre davantage de sécurité aux utilisateurs lors de l'établissement de la liste de produits et services. Cela aidera les demandeurs à respecter les exigences de clarté et de précision, prévues dans l'arrêt «IP Translator».

RÉSEAU EUROPÉEN DES MARQUES, DESSINS ET MODÈLES

LISTE DES OFFICES : AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO*, OHMI, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

*observateur

Tableau 1

MARQUES DÉPOSÉES <u>AVANT</u> L'ARRÊT «IP TRANSLATOR» CONTENANT DES INTITULÉS DE CLASSE ENTIERS INTERPRÉTATION PAR L'OFFICE DE L'ÉTENDUE DE LA PROTECTION DES INTITULÉS DE CLASSE DE SES <u>PROPRES</u> MARQUES			
Office national	Les intitulés de classe couvrent l'entièreté de la classe	La terminologie de l'intitulé de classe doit être interprétée littéralement (au sens propre)	Les intitulés de classe couvrent les intitulés de classe au sens littéral ainsi que la liste alphabétique de l'édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt
AT		X	
BG	X		
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI	X		
FR		X	
GR	X		
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT	X		
LV		X	
LT			X
MT	X		
NO		X	
OHMI			X
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tableau 2

MARQUES DÉPOSÉES <u>APRÈS</u> L'ARRÊT «IP TRANSLATOR» CONTENANT DES INTITULÉS DE CLASSE ENTIERS INTERPRÉTATION PAR L'OFFICE DE L'ÉTENDUE DE LA PROTECTION DES INTITULÉS DE CLASSE DE SES <u>PROPRES</u> MARQUES			
Office national	Les intitulés de classe couvrent l'entièreté de la classe	La terminologie de l'intitulé de classe doit être interprétée littéralement (au sens propre)	Les intitulés de classe couvrent les intitulés de classe au sens littéral ainsi que la liste alphabétique de l'édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt
AT		X	
BG		X	
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI		X	
FR		X	
GR		X	
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT			X
LV		X	
LT			X
MT		X	
NO		X	
OHMI		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tableau 3

MARQUES DÉPOSÉES <u>APRÈS</u> L'ARRÊT «IP TRANSLATOR» CONTENANT DES INTITULÉS DE CLASSE ENTIERS COMMENT L'OFFICE TRADUIT-IL L'INTENTION DU DEMANDEUR CONCERNANT LES INTITULÉS DE CLASSES ET/OU LA LISTE ALPHABÉTIQUE?		
Office national	Tous les produits et services qui ont fait l'objet d'une demande ou qui ont été enregistrés seront énumérés individuellement	Une référence générale à l'édition en vigueur de la liste alphabétique sera disponible
AT	X	
BG	X	
BX	X (dans les publications, les certificats et le registre)	X (dans la demande)
CY	X	
CZ	X	
DE	X	
DK	X	
EE	X	
ES	X	
FI		X
FR	X	
GR		X
HR	X	
HU		X
IE	X	
IT		X
LV	X	
LT	X	
MT	X	
NO	X	
OHMI	X	
PL	X	
PT	X	
RO		X
SE	X	
SI	X	
SK	X	
UK	X	

Tableau 4

QUELLE SERA L'INTERPRÉTATION DE L'ÉTENDUE DE LA PROTECTION DES MC CONTENANT DES INDICATIONS GÉNÉRALES DES INTITULÉS DE CLASSE DE LA CLASSIFICATION DE NICE?						
Office national	MC déposées avant l'arrêt «IP TRANSLATOR»			MC déposées après l'arrêt «IP TRANSLATOR»		
	La terminologie des intitulés de classe doit être interprétée littéralement	Les intitulés de classe couvrent tous les produits ou services contenus dans la classe	Les intitulés de classe couvrent les intitulés de classe au sens littéral ainsi que la liste alphabétique en vigueur au moment du dépôt	La terminologie des intitulés de classe doit être interprétée littéralement	Les intitulés de classe couvrent tous les produits ou services contenus dans la classe	Les intitulés de classe couvrent les intitulés de classe au sens littéral ainsi que la liste alphabétique en vigueur au moment du dépôt
AT	X			X		
BG		X		X		
BX	X			X		
CY	X			X		
CZ	X			X		
DE	X			X		
DK	X			X		
EE	X			X		
ES	X			X		
FI			X	X		
FR	X			X		
GR		X		X		
HR	X			X		
HU			X	X		
IE	X			X		
IT		X		X		
LV	X			X		
LT			X	X		
MT		X		X		
OHMI			X	X		
PL	X			X		
PT	X			X		
RO			X	X		
SE	X			X		
SI	X			X		
SK	X			X		
UK	X			X		

Tableau 5

INTERPRÉTATION PAR L'OHMI DE L'ÉTENDUE DE LA PROTECTION DES MARQUES NATIONALES CONTENANT DES INDICATIONS GÉNÉRALES DES INTITULÉS DE CLASSE DE LA CLASSIFICATION DE NICE	
MC déposées <u>avant</u> l'arrêt «IP TRANSLATOR»	MC déposées <u>après</u> l'arrêt «IP TRANSLATOR»
<p>L'OHMI acceptera les méthodes de dépôt de tous les offices des marques de l'UE. Les marques nationales bénéficient d'une protection dont l'étendue est accordée par l'office national, <u>à moins que ce dernier ne considère que les intitulés de classe couvrent tous les produits et services contenus dans ladite classe</u>. Dans ce cas, la marque nationale contenant des intitulés de classe de la classification de Nice sera interprétée comme couvrant l'intitulé de classe au sens 'littéral' ainsi que la liste alphabétique de l'édition de Nice en vigueur au moment du dépôt.</p>	<p>La terminologie doit être interprétée littéralement</p>

Tableau 6

Marques déposées après l'arrêt «IP Translator» contenant l'intitulé de classe entier: comment le demandeur peut-il obtenir la protection pour l'entièreté de la liste alphabétique?			
Office national	En remplissant une déclaration	À l'aide d'une case à cocher électroniquement	En énumérant chacun des termes individuellement
AT			X
BG	X		X
BX	X		
CY			X
CZ			X
DE			X
DK			X
EE			X
ES			X
FI	X		
FR			X
GR	X		
HR			X
HU	X	X	
IE			X
IT	X		
LV			X
LT	X		X
MT			X
NO			X
OHMI			X
PL			X
PT			X
RO	X		
SE			X
SI			X
SK			X
UK			X