



Communication commune relative à la
pratique commune en matière d'indications générales
figurant dans les intitulés de classe de la
classification de Nice v1.2,
28 octobre 2015

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 de 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 classe de la classification de Nice afin d'identifier les produits et les services pour lesquels la protection de 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 compris dans cette classe sont visés.

Cet arrêt a des incidences sur la pratique de tous les offices des marques de l'Union européenne et, dans l'intérêt d'instaurer une sécurité juridique pour le système des marques et ses usagers, exige une convergence dans l'interprétation des indications générales figurant dans les intitulés de classe 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 est généralement admis que seule la collaboration en vue d'appliquer cet arrêt de façon harmonisée garantira 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 dans une demande d'enregistrement de marque et de développer un ensemble commun de critères qui feront l'objet d'une communication commune ultérieure.

S'agissant de la deuxième question, les offices de marques de l'Union européenne ont déjà examiné toutes les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice afin de déterminer lesquelles sont suffisamment claires et précises. Cet examen a permis de déterminer que les 5 indications générales décrites ci-dessous ne sont ni claires ni précises et, partant, qu'elles ne sauraient être acceptées sans autre précision. Les autres indications générales sont jugées acceptables. Par ailleurs, un accord a été

conclu sur les motifs pour lesquels chacune des 5 indications générales inacceptables figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice n'est pas considérée comme claire et précise.

La mise en œuvre* de cette approche aura lieu dans les trois mois suivant la date de publication de la présente communication commune. Dans des cas exceptionnels, cette période peut être prolongée de trois mois supplémentaires.

Les offices ont convenu que l'arrêt ne devait pas avoir un effet rétroactif, ce qui impliquerait que le registre soit d'office modifié en ce qui concerne les enregistrements contenant une ou plusieurs indications générales inacceptables parmi les cinq recensées avant la mise en œuvre de cette communication.

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

Concernant la troisième question, la [Communication commune sur l'application de l'arrêt «IP Translator»](#) donne une vue d'ensemble de la manière dont les offices des marques de l'Union européenne traitent les questions spécifiques se rapportant à l'application dudit arrêt.

Les offices des marques de l'Union européenne rappellent leur engagement à poursuivre leur collaboration dans le cadre du programme de convergence, en continuant à renforcer la transparence et la prévisibilité au profit des examinateurs et des usagers.

RÉSEAU EUROPÉEN DES MARQUES, DESSINS ET MODÈLES

* Un tableau synoptique des dates précises de mise œuvre dans chaque office est joint en annexe.

Liste des offices de mise en œuvre:

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.

INDICATIONS GÉNÉRALES ACCEPTABLES ET INACCEPTABLES FIGURANT DANS LES INTITULÉS DE CLASSE DE LA CLASSIFICATION DE NICE

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

Les 204 indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ont été analysées par rapport aux exigences de clarté et de précision. Parmi celles-ci, il a été considéré que 5 d'entre elles manquaient de la clarté et de la précision nécessaires pour préciser le champ de protection qu'elles confèreraient et ne pouvaient, dès lors, pas être acceptées sans autre précision. Elles sont énumérées 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 de l'indication générale peut être considérée comme suffisamment claire et précise dès lors qu'elle est utilisée seule; par exemple, dans l'indication générale «machines et machines-outils», la description «machines-outils» en soi serait acceptable parce qu'elle décrit un type de produits particuliers. Dans ce cas, la partie de l'indication générale est indiquée en gris. Ceci ne s'applique toutefois pas à l'expression «non compris dans d'autres classes.».

Les motifs pour lesquels les 5 indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ne sont pas claires et précises sont exposés ci-dessous.

- Cl. 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 et 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 secteurs de marché différents.

- Cl. 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 dit 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 peuvent concerner des secteurs de marché différents.
- Cl. 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 dit 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 peuvent concerner des secteurs 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 secteurs 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 techniques et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des secteurs de marché différents.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES DATES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRATIQUE COMMUNE RELATIVE AUX INDICATIONS GÉNÉRALES ACCEPTABLES ET NON ACCEPTABLES DES INTITULÉS DE CLASSES DE LA CLASSIFICATION DE NICE

Office national	Date de mise en œuvre
AT	01.01.2014
BG	20.02.2014
BX	20.11.2013
CY	20.11.2013
CZ	01.05.2014
DE	01.02.2014
DK	01.01.2014
EE	20.02.2014
ES	20.02.2014
FI	01.01.2014
FR	21.11.2013
GR	01.05.2014
HR	01.01.2014
HU	20.02.2014
IE	16.01.2013
IT	20.05.2014
LV	01.01.2014
LT	20.02.2014
MT	20.02.2014
NO	01.02.2014
OHMI	02.12.2013
PL	20.11.2013
PT	21.11.2013
RO	01.02.2014
SE	01.01.2014
SI	01.12.2013
SK	20.11.2013
UK	05.08.2013