

Communication concernant la classification et l'utilisation des intitulés de classes («class-headings»)

Date: 22 août 2012

Introduction

1. Tous les produits et services pour lesquels les marques peuvent être enregistrées sont rangés dans des classes selon un standard international, à savoir la Classification de Nice. Celle-ci est gérée par l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) et comporte (actuellement) 45 classes de produits et services. Dans la note explicative de cette classification, les classes sont mentionnées en abrégé au moyen d'intitulés qui indiquent en termes généraux quels types de produits et de services doivent être rangés dans la classe concernée (appelés aussi intitulés de classes ou class-headings). La liste alphabétique des produits et services, également publiée sous les auspices de l'OMPI, fait office d'instrument plus détaillé pour cette classification.
2. Cette classification est appliquée par l'OBPI en vertu de l'article 2.5, alinéa 5, de la CBPI, ainsi que par une majorité d'Etats membres de l'UE.
3. Dans son arrêt du 19 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a répondu à trois questions de droit dans l'affaire connue sous le nom de IP TRANSLATOR (C-307/10). L'interprétation donnée par la Cour s'énonce comme suit :

(1) La directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, 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) 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 visée à l'article 1er de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, adopté à la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979, 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 particulière de la classification visée à l'article 1er dudit arrangement 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.

La classification en général et l'utilisation des intitulés de classes (intitulés abrégés) en particulier

4. La CJUE postule que les produits ou services d'une demande de marque doivent être identifiés "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".
5. Pour les indications générales des intitulés de classes, il est admis que celles-ci peuvent être utilisées, mais uniquement si elles sont suffisamment claires et précises pour l'identification des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée. Si ce n'est pas le cas, une spécification doit être apportée.
6. Il convient de souligner que la responsabilité d'une identification correcte des produits et services incombe en tout temps au titulaire de la marque lui-même.
7. L'OBPI vise la coopération avec l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), les offices nationaux et les organisations d'utilisateurs en Europe dans le cadre du "programme de convergence" : un programme initié par l'OHMI afin d'harmoniser au maximum les pratiques au sein de l'Union européenne. Dans ce contexte, on élabore actuellement une liste structurée de produits et services aux fins de classification.

Tous les produits et services de la liste alphabétique

8. Il résulte de la troisième réponse de la CJUE que le demandeur qui fait usage d'un intitulé de classe pour l'identification des produits ou services pour lesquels il demande la protection de la marque peut préciser que sa demande vise l'ensemble des produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe (NB : ceci n'implique pas tous les produits ou services dans une classe, mais uniquement ceux qui sont repris dans la liste alphabétique) ou des produits ou services spécifiques qu'il doit identifier.
9. Si le demandeur souhaite la protection pour tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique d'une classe déterminée, il doit le préciser en utilisant l'intitulé de classe complet, suivi par la mention : "(cette demande vise l'ensemble des produits/services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe)".
10. Dans ce cas, l'OBPI, avant la publication du dépôt, fera en sorte que tous les produits ou services de la liste alphabétique soient effectivement mentionnés dans le registre. L'OBPI a opté pour cette modalité pour quatre raisons. En premier lieu, elle apporte le plus de clarté et semble la plus conforme à la réponse à la question 1, à savoir que les autorités compétentes et les opérateurs économiques doivent pouvoir déterminer l'étendue de la protection de la marque, sur cette seule base [l'identification des produits/services]. En deuxième lieu, la classification de Nice étant régulièrement modifiée, cette approche ne pourra jamais donner lieu à des divergences d'interprétation. En troisième lieu, l'OBPI estime que le fait de mentionner explicitement tous les produits et services est le procédé le plus conforme aux traités internationaux (le Traité sur le droit des marques et le Traité de Singapour sur le droit des marques). En quatrième lieu, on évite ainsi des problèmes d'interprétation lorsque la marque Benelux sert de base à une demande internationale ou à l'invocation d'une priorité.

Exemple:

Un dépôt est effectué pour :

Classe 44:

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture (cette demande vise l'ensemble des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe).

Il est repris dans le registre et publié pour :

Classe 44:

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; aide à l'accouchement; art dentaire; art vétérinaire; assistance médicale; bains publics à des fins d'hygiène; bains turcs; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie des arbres; chirurgie esthétique; composition florale; conception d'aménagements paysagers; confection de couronnes [art floral]; consultation en matière de pharmacie; destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; destruction des mauvaises herbes; dispensaires; désintoxication de toxicomanes; entretien de pelouses; horticulture; hospices [maisons d'assistance]; implantation de cheveux; jardinage; location d'installations sanitaires; location d'équipements médicaux; location de matériel pour exploitations agricoles; maisons de convalescence; maisons médicalisées; massage; pansage d'animaux; physiothérapie; plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone; salons de beauté; salons de coiffure; sanatoriums; services d'aquaculture; services d'aromathérapie; services d'insémination artificielle; services d'opticiens; services d'un psychologue; services de banques de sang; services de cliniques médicales; services de fécondation in vitro; services de gardes-malades; services de jardiniers-paysagistes; services de manucure; services de pharmaciens [préparation d'ordonnances]; services de pépiniéristes; services de santé; services de saunas; services de solariums; services de stations thermales; services de télé-médecine; services de visagistes; services hospitaliers; services thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux; élevage d'animaux; épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture.

11. L'OBPI fait observer qu'il semble en général improbable qu'une entreprise soit réellement active dans tous ces domaines. L'OBPI conseille aux titulaires de marques, et l'a d'ailleurs toujours fait, d'identifier avec le plus de clarté et de précision possible les produits ou services pour lesquels la protection est souhaitée. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt de la sécurité juridique, mais

permet aussi d'éviter toutes sortes d'objections inutiles (tant absolues que relatives). Cet intérêt est souligné une fois de plus par l'affaire IP TRANSLATOR. Enfin, il convient à nouveau d'attirer l'attention sur le fait que la responsabilité de l'identification des produits et services incombe en tout temps au seul titulaire de la marque.