

## **Communication concernant la classification: termes insuffisamment clairs et précis dans les intitulés de classe (« class-headings »)**

**Date: 20 novembre 2013**

### **Introduction**

Une Communication antérieure du 22 août 2012 a déjà été consacrée à quelques conséquences pratiques de l'arrêt IP Translator (C-307/10). Dans cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé entre autres (deuxième point du dispositif) :

« 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 1<sup>er</sup> 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. »

La Communication antérieure mentionnait à ce sujet :

« 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. »

Cette coopération dans le cadre du programme de convergence a abouti à une Communication commune qui a été publiée ce jour par l'OHMI et tous les offices participants et est [accessible ici](#). Onze termes des intitulés de classe (class-headings) y sont cités, lesquels sont jugés insuffisamment clairs et précis par les offices participants.

### **Conséquences pour les enregistrements existants et les nouveaux dépôts**

Comme le mentionnait déjà la Communication antérieure, la responsabilité d'une identification correcte des produits et services incombe en tout temps au titulaire de la marque lui-même. Il incombe au titulaire de la marque de déterminer l'étendue de la protection qu'il revendique et d'utiliser à cette fin des termes qui sont suffisamment clairs et précis.

Les titulaires d'enregistrements existants peuvent limiter ceux-ci. Si l'enregistrement comporte des termes qui sont insuffisamment clairs et précis, l'OBPI acceptera une limitation aux produits ou services qui sont rangés dans la même classe et peuvent tomber sous la signification naturelle et normale de ce terme.

Dans le cas de nouveaux dépôts Benelux, l'outil de classification dans l'application de dépôt en ligne (BOIP online filing) sera aménagé de telle manière que l'attention du déposant soit attirée sur le fait que les onze termes en question doivent être spécifiés. Un autre outil de classification est la base de données TMclass qui reprend la structure taxonomique développée dans le cadre du programme de convergence : <http://tmclass.tmdn.org>. L'emploi de ces outils est chaudement recommandé. Si l'OBPI constate malgré tout que le déposant utilise des termes insuffisamment clairs et précis, il le lui indiquera et l'invitera à préciser ces termes.

### **Conséquences pour les procédures inter partes (oppositions)**

Dans les oppositions, l'OBPI aura comme règle de conduite qu'il appartient à la partie qui se sert d'une identification insuffisamment claire et précise, d'en supporter les conséquences. En cas d'opposition dans laquelle une partie invoque des termes vagues et l'autre partie des termes qui sont suffisamment clairs et précis, l'OBPI tranchera donc en faveur de cette dernière.

Au demeurant, dans la pratique, de telles situations se présenteront de plus en plus rarement, vu que les termes vagues ne seront pas acceptés par l'Office lors d'un nouveau dépôt.

Dans les procédures inter partes, il va également de soi que les parties portent la responsabilité de leurs actes ou omissions. Il incombe donc aux parties de prendre, le cas échéant, l'initiative de limiter la liste des produits ou services de leur enregistrement ou dépôt. L'OBPI ne les invitera pas activement à le faire. En effet, ceci serait en contradiction avec le rôle qu'il appartient à l'OBPI de jouer comme instance décisionnelle dans les procédures entre parties et avec le principe selon lequel les parties déterminent elles-mêmes l'étendue et les moyens des différends.