



DIRECTIVES D'EXAMEN CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PRODUITS ET DES SERVICES
DANS LES DEMANDES INTERNATIONALES EN VERTU DU SYSTÈME DE MADRID

Juillet 2019

Table des matières

Introduction	3
1. La Classification internationale des produits et des services (Classification de Nice).....	4
2. Contrôle de la liste des produits et des services figurant dans les demandes internationales	4
2.1. Base juridique	5
2.2. Principes généraux concernant le contrôle des indications des produits et des services figurant dans les demandes internationales	10
2.3. Intitulés des classes.....	12
2.4. Indications pouvant être classées dans plus d'une classe	13
2.5. Utilisation de certaines expressions dans la liste des produits et services	17
2.5.1. Utilisation de "en particulier", "à savoir", "c'est-à-dire" ou d'autres expressions similaires	17
2.5.2. Utilisation de "et articles similaires", "et produits similaires", "et services similaires" ou "etc."	17
2.5.3. Revendications concernant "tous les produits" ou "tous les autres services" d'une classe donnée	17
2.5.4. Renvoi à d'autres classes dans la liste	18
2.6. Classement de produits et de services spécifiques	18
2.7. Utilisation de noms protégés	20
3. Format de la liste des produits et services	21
3.1. Ponctuation	21
3.2. Utilisation de majuscules et de caractères spéciaux.....	23
3.3. Indications de produits et services figurant en double.....	23
3.4. Noms de produits et services au singulier ou au pluriel	23
3.5. Utilisation de l'article défini	24
3.6. Utilisation d'abréviations, de sigles ou d'acronymes	24
3.7. Utilisation de parenthèses	24

Introduction

Le présent document contient les directives concernant l'examen, effectué par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), des indications de produits et de services figurant dans les demandes d'enregistrement international de marques (demandes internationales) déposées en vertu du système de Madrid.

Les directives ont été présentées pour la première fois aux participants de la table ronde du Groupe de travail pour le développement juridique du système de Madrid en juin 2016. Après la réunion, les parties contractantes du système de Madrid et les organisations d'utilisateurs ont eu la possibilité d'envoyer leurs commentaires sur les lignes directrices au Bureau international.

En suivant la même procédure, des versions mises à jour ont été présentées aux tables rondes de juin 2017 et juillet 2018. Le présent document est donc la quatrième version des directives.

Le système de Madrid donne aux propriétaires de marques la possibilité de demander la protection de leurs marques dans plusieurs pays au moyen d'un seul enregistrement international. Le système de Madrid est régi par le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Protocole").

Pour obtenir un enregistrement international, les propriétaires de marques doivent déposer une demande internationale par l'intermédiaire de l'office des marques de la partie contractante (Office d'origine) auprès duquel ils ont soit déposé une demande, soit obtenu un enregistrement (marque de base). De plus, les propriétaires de marques doivent être ressortissants de cette partie contractante ou avoir leur domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de celle-ci (rattachement).

L'Office d'origine doit certifier la date à laquelle il a reçu la demande internationale et le fait que certaines indications figurant dans cette demande correspondent à celles figurant dans la marque de base. Ensuite, l'Office d'origine doit transmettre la demande internationale au Bureau international.

Aux termes de l'article 3.2) du Protocole, "[l]e déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice [...]."

De plus, selon le même article, "[l'] indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine."

Enfin, l'article stipule qu'"[e]n cas de désaccord entre ledit office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant."

La publication des présentes directives vise à informer les utilisateurs du système de Madrid et les offices des procédures suivies par le Bureau international, à aider les utilisateurs à établir les listes de produits et services dans les demandes internationales, à rendre plus prévisibles les résultats de l'examen effectué par le Bureau international et à faciliter l'harmonisation des pratiques des offices. D'une manière générale, cela devrait avoir un impact positif sur le traitement des demandes internationales.

Il convient de noter que les présentes directives comprennent uniquement les **principes** appliqués par le Bureau international et que, par conséquent, elles ne donnent que des **indications générales** aux utilisateurs du système de Madrid.

Le présent document comporte trois parties. La première fournit des informations générales sur la classification internationale des produits et des services (classification de Nice) et sur le système de Madrid. La deuxième traite des principes de classement appliqués par le Bureau international. La troisième donne des informations pratiques sur le format acceptable pour la liste des indications de produits et de services (ponctuation, parenthèses, etc.).

1. La Classification internationale des produits et des services (Classification de Nice)

L'Arrangement de Nice (conclu en 1957) institue une classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice). Les États parties à l'Arrangement de Nice appliquent la classification de Nice à cet effet.

Bien que 87 États seulement soient parties à l'Arrangement de Nice, les offices des marques de quelque 150 États et de quatre organisations intergouvernementales régionales utilisent la classification de Nice.

L'utilisation de la classification de Nice est obligatoire pour l'enregistrement international des marques effectué par le Bureau international en vertu du système de Madrid.

La classification de Nice contient 45 classes – 34 pour les produits et 11 pour les services.

Elle se compose plus particulièrement des éléments suivants :

1. *Intitulés des classes* : les intitulés des classes sont des indications générales relatives au domaine dont relèvent, en principe, les produits ou les services;
2. *Notes explicatives* : les notes explicatives expliquent quels produits ou services sont censés ou non être rangés sous un numéro de classe spécifique;
3. *La liste alphabétique* : la liste alphabétique est une liste de produits et de services, classés par ordre alphabétique, avec l'indication du numéro de classe sous lequel il convient de les grouper;
4. *Remarques générales* : les remarques générales expliquent les critères qu'il convient d'appliquer si un terme ne figure pas dans la liste alphabétique et ne peut pas être classé conformément aux notes explicatives.

La liste alphabétique de la classification de Nice n'est pas exhaustive étant donné qu'elle comprend environ 10 000 indications dans la version 2019 de sa 11^e édition. La valeur de la classification de Nice réside dans les critères qu'elle établit pour le classement, dans les notes explicatives et les remarques générales, lorsqu'un produit ou un service spécifique ne figure pas dans la liste alphabétique.

La classification de Nice est modifiée et complétée par un comité d'experts composé de représentants des États signataires de l'Arrangement de Nice.

Le comité d'experts décide des changements de la classification de Nice. Ces changements entrent en vigueur puis sont publiés dans une nouvelle version de la classification chaque année, à l'exception des changements qui entraînent le transfert de produits ou de services d'une classe à une autre ou la création de nouvelles classes. Ces changements sont appelés "modifications" et entrent en vigueur à l'issue de périodes de révision de cinq ans. Tous ces changements et ces modifications sont ensuite rassemblés dans une nouvelle version de la classification.

2. Contrôle de la liste des produits et des services figurant dans les demandes internationales

L'Office d'origine

Les demandes internationales sont reçues et certifiées par l'Office d'origine qui les transmet alors au Bureau international. L'Office d'origine doit certifier que les éléments figurant dans la demande internationale correspondent à ceux figurant dans la marque de base. En particulier, l'Office d'origine doit certifier que la liste des produits et des services qui figure dans la demande internationale est identique à la liste correspondante dans la marque de base ou comprise dans celle-ci.

Le Bureau international

Le Bureau international doit examiner la conformité de la demande internationale avec "les conditions requises". En vertu de la règle 9.4)a)xiii) du règlement d'exécution commun, "[l]a demande internationale doit contenir ou indiquer [...] les noms des produits et services [...], groupés selon les classes appropriées

de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification".

De plus, la règle établit que les produits et services doivent être indiqués "[...] en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification."

Si le Bureau international constate qu'une demande internationale ne remplit pas les conditions requises spécifiées dans la règle 9.4)a)xiii) du règlement d'exécution (p. ex. si l'indication des classes n'est pas correcte ou que les termes ne sont pas suffisamment précis), il doit suivre les procédures prescrites par les règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun.

2.1. Base juridique

Règle 12

La règle 12 du règlement d'exécution commun établit la procédure en vertu de laquelle le Bureau international détermine le classement correct des indications figurant dans la demande internationale, en liaison avec l'Office d'origine, lorsqu'il n'approuve pas le classement indiqué par le déposant.

En vertu de la règle 12, le Bureau international notifie sa proposition de classement à l'Office d'origine en indiquant, le cas échéant, le montant des taxes qu'il y a lieu de payer en raison du classement proposé. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de cette notification, aucune communication n'a été reçue de l'Office d'origine, le Bureau international réitère sa proposition dans une nouvelle communication.

Bien que le déposant soit informé de toutes les communications envoyées à l'Office d'origine, il ne peut pas envoyer d'avis directement au Bureau international. Ce dernier ne tiendra compte d'aucune communication envoyée directement par le déposant.

L'Office d'origine doit communiquer au Bureau international son avis sur le classement proposé par ce dernier dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette proposition lui a été notifiée. L'Office d'origine peut, à la demande du déposant, demander que soient retirées de la demande internationale les indications visées par la proposition de classement du Bureau international.

Compte tenu de l'avis de l'Office d'origine, le Bureau international peut retirer, confirmer ou modifier sa proposition de classement; il notifie sa décision à l'Office d'origine et en informe le déposant.

Le montant des taxes qu'il y a lieu de payer, le cas échéant, à la suite de la proposition de classement faite par le Bureau international, doit être acquitté dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dans laquelle le Bureau international confirme ou modifie cette proposition. Si l'Office d'origine n'a pas communiqué son avis au Bureau international, ce montant doit être payé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la proposition initiale du Bureau international.

Si les émoluments et taxes payés ne sont pas suffisants, le Bureau international considère la demande comme abandonnée et rembourse les taxes payées à la partie qui s'est acquittée du paiement, après déduction de 50% de la taxe de base applicable.

Si les émoluments et taxes payés sont suffisants et qu'aucune autre irrégularité n'est soulevée, le Bureau international inscrit la marque au registre international avec le classement qu'il juge être correct.

Règle 13

La règle 13 du règlement d'exécution commun établit la procédure visant à clarifier tout terme ou expression figurant dans la demande internationale et que le Bureau international juge être i) trop vague aux fins du classement; ii) incompréhensible; ou iii) incorrect du point de vue linguistique.

En vertu de la règle 13, le Bureau international informe l'Office d'origine en conséquence et peut suggérer un terme ou une expression de remplacement.

Comme dans le cas de la règle précédente, bien que le déposant soit informé de toutes les communications envoyées à l'Office d'origine, il ne peut pas envoyer d'avis directement au Bureau

international. Ce dernier ne tiendra compte d'aucune communication envoyée directement par le déposant.

L'Office d'origine doit communiquer une proposition au Bureau international dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification susmentionnée.

Si la proposition faite par l'Office d'origine est acceptée, le Bureau international enregistre la marque en tenant compte de cette proposition.

Si la proposition n'est pas acceptée ou qu'une telle proposition n'a pas été faite, le Bureau international a) enregistre la marque en reprenant le terme ou l'expression contesté tout en indiquant qu'à son avis ce terme ou cette expression est trop vague aux fins de son classement, incompréhensible ou incorrect du point de vue linguistique; ou b) supprime ce terme ou cette expression, si aucune classe n'a été indiquée.

Exemple d'avis envoyé par le Bureau international en vertu des règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun

AVIS CONCERNANT UNE DEMANDE INTERNATIONALE

ATTENTION :

La ou les irrégularités mentionnée(s) dans cet avis doivent être corrigées par l'Office d'origine.

La réponse à cet avis devra être reçue par le Bureau international le **11 juin 2019** au plus tard. Veuillez indiquer le numéro de référence OMPI 1234567890 dans toutes vos communications avec le Bureau international.

Ré. : Demande internationale fondée sur l'**enregistrement n° 402418**

- pour la marque **ROMARIN**
- au nom de l'**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Date de réception de la demande internationale

- par l'Office d'origine : 25 janvier 2019
- par le Bureau international : 16 février 2019

Notre réf. : EN-I/1234567890/JS

Réf. de l'office : MM201604860R

Réf. du déposant : ER/YR/9201500203/SMS

Examineur : John Smith

Téléphone n° : + 412 222 222

Formulaire de contact : <https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/index.html>

Nous accusons réception de la demande internationale susmentionnée.

L'examen de cette demande a fait apparaître des irrégularités qui vous sont signalées ci-après :

IRRÉGULARITÉ(S) CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PRODUITS ET DES SERVICES DEVANT ÊTRE RECTIFIÉE(S) PAR L'OFFICE D'ORIGINE (règle 12).

1. Le Bureau international considère que les produits et/ou services indiqués dans la demande internationale n'ont pas été groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services (règle 9.4)a)xiii)). Le Bureau international propose de transférer les termes suivants :

“breloques pour téléphones mobiles” de la classe 9 à la classe 26, par analogie avec l'entrée NCL 260133 “breloques autres que pour articles de bijouterie et porte-clés”.

- Veuillez vous reporter au Madrid Goods & Services Manager en ligne – Gestionnaire des produits et services du système de Madrid à l'adresse <http://www.wipo.int/mgs>.

Le groupement proposé peut entraîner le paiement d'un montant supplémentaire des émoluments et des taxes (voir relevé de paiement ci-joint).

Un avis sur cette proposition peut être communiqué au Bureau international. Une telle proposition doit être communiquée **PAR L'INTERMÉDIAIRE DE VOTRE OFFICE D'ORIGINE dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente notification, soit au plus tard le 11 juin 2019.**

À défaut, la marque sera enregistrée **avec le classement et le groupement proposés par le Bureau international**. Toutefois, si cette proposition entraîne le paiement d'un montant supplémentaire des émoluments et des taxes et que ce montant supplémentaire n'est pas acquitté dans un délai de quatre mois à compter de la date de la présente notification, la demande internationale sera réputée **abandonnée**.

Il est vivement recommandé aux déposants de se reporter au Madrid Goods & Services Manager en ligne afin de vérifier le classement et la pertinence des indications qu'ils souhaitent utiliser dans leur demande d'enregistrement à l'adresse <http://www.wipo.int/mgs>.

.....

IRRÉGULARITÉ(S) CONCERNANT L'INDICATION DES PRODUITS ET DES SERVICES DEVANT ÊTRE RECTIFIÉE(S) PAR L'OFFICE D'ORIGINE

2. Le Bureau international considère que les termes suivants, utilisés dans la liste des produits et/ou services, sont trop vagues aux fins du classement (règle 13) :

- 1) préparations topiques de cicatrices (classe 5)
- 2) "gommes à mâcher à des fins cosmétiques" (classe 3)

Le Bureau international suggère ce qui suit :

- 1) "préparations topiques pour le traitement de cicatrices" (classe 5)
- 2) "dentifrices sous forme de gommes à mâcher" (classe 3)

VOTRE RÉPONSE NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉE DIRECTEMENT À L'OMPI, MAIS DOIT ÊTRE TRANSMISE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE VOTRE OFFICE NATIONAL.

Un avis sur cette proposition peut être communiqué au Bureau international. Une telle proposition doit être communiquée **PAR L'INTERMÉDIAIRE DE VOTRE OFFICE D'ORIGINE dans un délai de trois mois** à compter de la date de la présente notification, **soit au plus tard le 11 juin 2019**. Si aucune proposition acceptable n'est faite au Bureau international dans ce délai, le Bureau international fera figurer dans l'enregistrement international les termes contenus dans la demande internationale, assortis d'une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, ces termes sont trop vagues aux fins du classement.

Il est vivement recommandé aux déposants de se reporter au Madrid Goods & Services Manager en ligne afin de vérifier le classement et la pertinence des indications qu'ils souhaitent utiliser dans leur demande d'enregistrement à l'adresse <http://www.wipo.int/mgs>.

Annexe relative à l'avis d'irrégularité concernant la demande d'enregistrement international basée sur la demande nationale ou l'enregistrement national n° 402418

n/réf. : EN-I/1234567890/JS

Réf. de l'office : MM201604860R

Réf. du déposant : ER/YR/9201500203/SMS

	Francs suisses
Émoluments de base lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur (demande Protocole) :	903,00
Taxe individuelle (demande internationale) : CN	249,00
Taxe individuelle par classe supplémentaire (demande internationale) : CN	125,00
Taxe individuelle (demande internationale) : EM	897,00
pour la deuxième classe :	55,00
Taxe individuelle (demande internationale) : US	388,00
Taxe individuelle par classe supplémentaire (demande internationale) : US	388,00

Le montant total requis est de :	3005,00

2.2. Principes généraux concernant le contrôle des indications des produits et des services figurant dans les demandes internationales

Le Bureau international vérifie que les indications des produits et des services figurant dans une demande internationale sont groupées conformément à l'édition et à la version de la classification de Nice en vigueur à la date de réception de la demande internationale par l'Office d'origine, telle que certifiée par ce dernier, ou la date à laquelle la demande internationale a été reçue par le Bureau international lorsque ladite demande a été reçue par le Bureau international après le délai de deux mois visé à l'article 3.4) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

La classification de Nice se compose d'une liste de classes avec des notes explicatives et d'une liste alphabétique de produits et de services. Si un produit ou un service ne figure pas dans la liste alphabétique et qu'il ne peut pas être classé à l'aide de la liste des classes et des notes explicatives, les remarques générales établies par le Comité d'experts de l'Union de Nice indiquent les critères qu'il convient d'appliquer.

Classement des produits

- a) "Un produit fini est en principe classé selon sa fonction ou sa destination. Si la fonction ou la destination d'un produit fini n'est mentionnée dans aucun intitulé de classe, ce produit est classé par analogie avec d'autres produits finis comparables figurant dans la liste alphabétique. S'il n'en existe aucun, d'autres critères secondaires tels que celui de la matière dont il est fait ou celui de son mode de fonctionnement sont appliqués."

Par exemple, les "vestes en cuir" sont classées dans la classe 25 puisque leur fonction ou destination est celle d'un vêtement. Le fait qu'elles soient en cuir ne veut pas dire qu'elles puissent aussi être classées dans la classe 18.

De plus, les "vêtements en cuir", qui comprendraient les vestes en cuir, sont classés dans la classe 25 de la liste alphabétique de la classification de Nice.

Par principe, la matière dont sont faits les produits est un facteur secondaire qu'il convient de prendre en considération uniquement si les produits ne peuvent pas être classés d'après leur fonction ou leur destination.

Une "figurine" est un exemple de produit fini qui ne peut pas être classé d'après sa fonction ou sa destination. Une figurine est une "statuette de petite dimension"¹, qui peut être utilisée, par exemple, à des fins artistiques, décoratives ou religieuses. Par conséquent, les figurines sont classées d'après la matière dont elles sont faites.

- b) "Un produit fini à usages multiples (tel qu'une horloge comprenant une radio) peut être classé dans toutes les classes correspondant à l'une quelconque de ses fonctions ou de ses destinations. Si ces fonctions ou destinations ne sont mentionnées dans aucun intitulé de classe, les autres critères mentionnés au point a) ci-dessus sont applicables."

Les produits peuvent avoir plus d'une fonction ou destination, auquel cas le Bureau international les accepte dans l'une quelconque des classes correspondant à leurs fonctions ou destination.

Par exemple, "horloges-radios" peut être admis dans les classes 9 et/ou 14 puisqu'elles fonctionnent en tant que "radios" (classe 9) ou en tant qu'"horloges" (classe 14).

Une expression utilisée plus couramment serait "radio-réveil" qui peut en effet être admise aussi bien dans la classe 9 que dans la classe 14 et est définie comme "un réveil combiné à une radio, qui peut être réglé de telle manière que la radio se déclenche automatiquement à l'heure désirée"².

¹ figurine, n.f. : Statuette de petite dimension (bilboquet, magot, poupée, poussah). (© 2016 Dictionnaires Le Robert. <http://pr.bvdep.com/robert.asp>) consulté le 23/09/2016).

² radio-réveil, n.m. : Appareil de radio que l'on peut programmer de façon à ce qu'il se mette en marche à l'heure où l'on souhaite se réveiller. (© 2016 Dictionnaires Le Robert. <http://pr.bvdep.com/robert.asp> consulté le 23/09/2016).

- c) "Les matières premières, brutes ou semi-ouvrées, sont classées, en principe, compte tenu de la matière dont elles sont constituées."

Les matières premières, qu'elles soient à l'état brut ou semi-ouvrées, n'ont pas, en soi, une fonction ou une destination. Par conséquent, elles sont classées d'après le type de matière dont elles sont constituées.

Certains produits finis peuvent être confondus avec des matières premières. Par exemple, le "sel de cuisine", qui figure dans la classe 30 puisqu'il est destiné à être utilisé pour assaisonner les aliments, ne doit pas être confondu avec le "sel brut" qui figure dans la classe 1.

- d) "Les produits destinés à faire partie d'un autre produit ne sont, en principe, classés dans la même classe que ce dernier qu'au cas où les produits de ce genre ne peuvent pas, normalement, avoir d'autres affectations. Dans tous les autres cas, le critère mentionné au point a) ci-dessus est applicable."

Par exemple, les "brosses pour aspirateurs" sont classées dans la classe 7 conjointement avec les aspirateurs plutôt que dans la classe 21 avec la majorité des "brosses".

- e) "Si un produit, fini ou non, devant être classé en fonction de la matière dont il est constitué est en fait composé de matières différentes, le classement est, en principe, opéré en fonction de la matière prédominante."

Par conséquent, les "boissons lactées, où le lait prédomine" sont classées dans la classe 29; alors que le "café au lait" est classé dans la classe 30 parce que le lait est uniquement ajouté sans être prédominant.

- f) "Les étuis adaptés au produit qu'ils sont destinés à contenir sont classés, en principe, dans la même classe que ces derniers".

Par exemple, les "étuis pour smartphones" et les "sacoques conçues pour ordinateurs portables" sont classés dans la classe 9 parce que les "smartphones" et les "ordinateurs portables" sont classés dans cette classe et que les étuis et les sacoques ont été adaptés pour contenir ces produits.

De même, alors que les "sacs de sport" sont classés dans la classe 18, les "sacs pour raquettes de tennis" seraient classés dans la classe 28.

Classement des services

- a) "Les services sont en principe classés selon les branches d'activité indiquées dans les intitulés des classes de services et dans leurs notes explicatives ou, si elles ne sont pas indiquées, par analogie avec d'autres services comparables figurant dans la liste alphabétique."

Par exemple, les services bancaires et de planification financière sont classés dans la classe 36 parce que ce sont des services qui se rapportent aux affaires financières.

- b) "Tous les services de location sont classés, en principe, dans les mêmes classes que les services rendus à l'aide des objets loués (par exemple, la location de téléphones, qui relève de la classe 38). Les services de crédit-bail sont analogues aux services de location et devraient, par conséquent, être classés de la même manière. Toutefois, les services de crédit-bail financier sont classés dans la classe 36 en tant que services financiers."

- c) "Les services de conseils, d'informations ou de consultation sont classés, en principe, dans la même classe que le service faisant l'objet du conseil, de l'information ou de la consultation, par exemple consultation en matière de transport (cl. 39), consultation en matière de gestion des affaires commerciales (cl. 35), consultation en matière financière (cl. 36), consultation en matière de soins de beauté (cl. 44). La prestation par voie électronique de ce conseil, de cette information ou de cette consultation (par téléphone, par voie informatique) est sans effet sur le classement du service."

- d) "Les services rendus dans le cadre de services de franchisage sont classés, en principe, dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus par le franchiseur (p. ex. services de conseil commercial dans le cadre de services de franchisage (cl. 35), services de financement dans le cadre de services de franchisage (cl. 36), services juridiques dans le cadre de franchisage (cl. 45)."

Le Bureau international considère qu'une expression figurant dans une demande internationale est trop vague aux fins du classement si cette expression ne donne pas une indication de la branche d'activité dans laquelle est fourni le service. Par conséquent, le Bureau international considère que "fourniture d'un site Web" est trop vague parce que la nature du service et, qui plus est, la branche d'activité ne sont pas claires. La branche d'activité doit être, en principe, indiquée au début de la spécification du service.

Par exemple, le Bureau international n'accepte pas l'indication "fourniture d'un site Web contenant des informations commerciales" dans la classe 35 car ce service indique le moyen par le biais duquel le service est fourni. Au contraire, le Bureau international accepte l'indication "fourniture d'informations commerciales par le biais d'un site Web" dans la classe 35. De la même manière, le Bureau international accepte l'indication "fourniture d'informations financières par le biais d'un site Web" dans la classe 36 mais il n'accepte pas "fourniture d'un site Web contenant des informations financières".

En outre, le Bureau international accepte des expressions telles que "fourniture d'accès à un site Web" dans la classe 38, cette expression étant comprise comme un service de télécommunications, ou encore "hébergement d'un site Web" dans la classe 42, compris comme un service technologique.

2.3. Intitulés des classes

Les intitulés des classes indiquent, de manière générale, les domaines dont relèvent en principe les produits et les services figurant dans une classe précise.

Le Comité d'experts de l'Union de Nice décide des changements apportés aux intitulés des classes.

Les intitulés des classes comprennent un certain nombre d'"indications générales" qui sont les descriptions des produits ou des services, délimitées par des points-virgules.

Par exemple, l'intitulé de la classe 12 est le suivant :

"Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau."

L'intitulé de la classe 12 comprend deux indications générales : "véhicules" et "appareils de locomotion par terre, par air ou par eau".

Politique d'examen

Le Bureau international considère que les intitulés des classes ou leurs indications générales sont compréhensibles, corrects du point de vue linguistique et suffisamment précis et que leur utilisation constitue une spécification correcte des produits et des services aux fins du classement.

Par conséquent, le Bureau international accepte les intitulés des classes lorsqu'ils figurent en tant qu'indications des produits et des services dans les demandes internationales. Les intitulés des classes peuvent être énumérés entièrement ou partiellement avec seulement certaines indications générales.

En conséquence, le Bureau international ne soulève aucune irrégularité lorsque les indications générales ou les intitulés des classes dans leur ensemble – tels que les prévoit la classification de Nice – figurent dans une demande internationale.

La politique du Bureau international concernant l'acceptation des intitulés des classes peut diverger de la pratique suivie par certains Offices nationaux ou régionaux. Parmi ces offices, certains n'acceptent pas les intitulés des classes et peuvent exiger du titulaire de l'enregistrement international qu'il fournisse des précisions supplémentaires sur les produits ou services pour lesquels il demande la protection.

En outre, l'interprétation des produits et services qui sont couverts par un intitulé de classe peut varier entre les parties contractantes qui acceptent l'utilisation partielle ou intégrale des intitulés des classes de la classification de Nice.

Une fois qu'une marque est enregistrée, les changements apportés à un intitulé de classe donné n'ont pas d'incidence sur les enregistrements internationaux indiquant une version antérieure de cet intitulé de classe (autrement dit, les changements ne sont pas appliqués rétroactivement aux enregistrements internationaux).

2.4. Indications pouvant être classées dans plus d'une classe

Certaines indications concernant un produit ou un service peuvent être classées dans plus d'une classe.

Par exemple, les "bâtonnets ouatés" pourraient être classés soit dans la classe 3 ("bâtonnets ouatés à usage cosmétique") soit dans la classe 5 ("bâtonnets ouatés à usage médical").

Politique d'examen

Conformément au Règlement d'exécution commun, le Bureau international exige que les produits et services figurant dans une demande internationale soient compréhensibles, corrects du point de vue linguistique et suffisamment précis pour pouvoir être classés correctement.

Produits

D'après les remarques générales de la classification de Nice, les produits finis sont classés selon leur fonction ou leur destination définie par l'intitulé de classe correspondant dans la classification de Nice et ses notes explicatives. Si la fonction ou la destination d'un produit fini donné n'est pas mentionnée dans l'intitulé de classe, le produit peut être classé selon d'autres critères, tels que la matière dont il est constitué ou son mode de fonctionnement.

Un produit fini donné peut alors être classé dans plus d'une classe, suivant la façon dont il est défini.

Aux fins du classement, le Bureau international tient compte du numéro de classe précisé dans la demande internationale, qui indique le contexte dans lequel le produit doit être examiné. Si une indication est suffisamment précise dans le contexte d'une classe donnée, elle peut être rangée dans cette classe sans précision supplémentaire.

Par conséquent, les principes de classement suivants s'appliquent :

1. Destination

Si un produit donné peut être classé dans plus d'une classe selon sa destination visée et que l'une quelconque des classes applicables a été indiquée, le Bureau international accepte cette indication.

Par exemple :

Les "appareils de désodorisation" sont acceptés dans la

- classe 11, qui inclut les "appareils de désodorisation non à usage personnel"
- classe 21, qui inclut les "appareils de désodorisation à usage personnel"

Le produit "eau de mer" est accepté dans la

- classe 1, qui inclut l'"eau de mer à usage industriel"
- classe 5, qui inclut l'"eau de mer pour bains médicaux"
- classe 30, qui inclut l'"eau de mer pour la cuisine"

2. Matière

Si un produit donné peut être classé dans plus d'une classe selon la matière dont il est constitué et que l'une quelconque des classes applicables a été indiquée, le Bureau international accepte cette indication.

Par exemple :

Les "figurines" sont acceptées dans la

- classe 6, qui inclut les "figurines en métaux communs"
- classe 14, qui inclut les "figurines en métaux précieux"
- classe 16, qui inclut les "figurines en papier mâché"
- classe 19, qui inclut les "figurines en pierre, en béton ou en marbre"
- classe 20, qui inclut les "figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques"
- classe 21, qui inclut les "figurines en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre"

Les "sacs cadeaux" sont acceptés dans la

- classe 16, qui inclut les "sacs cadeaux en papier"
- classe 22, qui inclut les "sacs cadeaux en textile/tissu"

3. Fonction

Si un produit donné peut être classé dans plus d'une classe selon sa fonction et que l'une quelconque des classes applicables a été indiquée, le Bureau international accepte cette indication.

Par exemple :

Les "robots" sont acceptés dans la

- classe 7, qui inclut les "robots industriels"
- classe 9, qui inclut les "robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle", les "robots de laboratoire", les "robots pédagogiques", les "robots de surveillance pour la sécurité" et les "robots de téléprésence"
- classe 10, qui inclut les "robots chirurgicaux"
- classe 28, qui inclut les "robots [jouets]"

Les "contraceptifs" sont acceptés dans la

- classe 5, qui inclut les "contraceptifs chimiques"
- classe 10, qui inclut les "contraceptifs non chimiques"

4. Mode de fonctionnement

Si un produit donné peut être classé dans plus d'une classe selon son mode de fonctionnement et que l'une quelconque des classes applicables a été indiquée, le Bureau international accepte cette indication.

Par exemple :

Les "dispositifs pour l'ouverture des portes" sont acceptés dans la

- classe 6, qui inclut les "dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes"

- classe 7, qui inclut les "dispositifs électriques pour l'ouverture des portes", les "dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes" et les "dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes"

5. Nature

Si un produit donné peut être classé dans plus d'une classe selon qu'il est à l'état brut, mi-ouvré ou transformé ou conservé, et que l'une quelconque des classes applicables a été indiquée, le Bureau international accepte cette indication.

Par exemple :

Les "baies" sont acceptées dans la

- classe 29, qui inclut les "baies transformées"
- classe 31, qui inclut les "baies fraîches"

Les "résines acryliques" sont acceptées dans la

- classe 1, qui inclut les "résines acryliques à l'état brut"
- classe 17, qui inclut les "résines acryliques mi-ouvrées"

6. Critères combinés

Cependant, si un produit donné peut être classé dans plus d'une classe selon une combinaison de critères parmi les cinq susmentionnés, mais que seule une des classes applicables a été indiquée, le Bureau international N'accepte PAS l'indication et soulève une irrégularité en demandant des précisions supplémentaires.

Par exemple :

Les "tuyaux" ne peuvent pas être acceptés en tant que tels car ils peuvent être classés dans cinq classes différentes, selon la matière dont ils sont constitués (p. ex. "tuyaux d'acier"), leur destination (p. ex. "tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules") ou leur fonction (p. ex. "tuyaux d'aspirateurs de poussière") :

- Classe 6 : "tuyaux métalliques", "tuyaux d'acier", "tuyaux de drainage métalliques", "tuyaux de descente métalliques", "tuyaux d'embranchement métalliques", "tuyaux de cheminée métalliques"
- Classe 7 : "tuyaux d'aspirateurs de poussière"
- Classe 9 : "tuyaux à incendie"
- Classe 17 : "tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules", "tuyaux en matières textiles", "tuyaux flexibles non métalliques", "tuyaux d'arrosage", "tuyaux de lin"
- Classe 19 : "tuyaux rigides non métalliques", "tuyaux de drainage non métalliques", "tuyaux en grès", "tuyaux de descente non métalliques", "tuyaux d'embranchement non métalliques"

Les "portes" ne peuvent pas être acceptées en tant que telles car elles peuvent être classées dans cinq classes différentes, selon la matière dont elles sont constituées (p. ex. "portes métalliques") ou leur destination (p. ex. "portes de meubles") :

- Classe 6 : "portes métalliques"
- Classe 11 : "portes de douche"
- Classe 12 : "portes de véhicules"
- Classe 19 : "portes non métalliques"
- Classe 20 : "portes de meubles"

Services

D'après les remarques générales de la classification de Nice, les services sont, en principe, groupés dans une classe donnée selon les branches d'activité définies par l'intitulé des classes et leurs notes explicatives.

Comme c'est le cas pour les produits finis, un service donné peut être classé dans plus d'une classe, suivant la façon dont il est défini. Dans ces cas-là, le Bureau international adopte une pratique similaire à celle suivie pour les produits finis, *mutatis mutandis*.

En conséquence, le Bureau international accepte des indications de services lorsque l'indication est suffisamment précise dans le contexte d'une classe donnée, ce qui lui permet de figurer dans cette classe sans précision supplémentaire.

On trouvera ci-après des exemples d'indications de services que le Bureau international accepte dans plus d'une classe sans précision supplémentaire.

Les "services d'agences de logement" sont acceptés dans la

- classe 36, qui inclut les "services d'agences de logement [appartements]"
- classe 43, qui inclut les "services d'agences de logement [hôtels, pensions]"

La "réservation de places" est acceptée dans la

- classe 39, qui inclut la "réservation de places de voyage"
- classe 41, qui inclut la "réservation de places de spectacles"

La "destruction des animaux nuisibles" est acceptée dans la

- classe 37, qui inclut la "destruction des animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture"
- classe 44, qui inclut la "destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture"

La "mise en pages" est acceptée dans la

- classe 35, qui inclut la "mise en pages à buts publicitaires"
- classe 41, qui inclut la "mise en pages, autre qu'à buts publicitaires"

L'"organisation d'expositions" est acceptée dans la

- classe 35, qui inclut l'"organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité"
- classe 41, qui inclut l'"organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs"

La "publication" est acceptée dans la

- classe 35, qui inclut la "publication de textes publicitaires"
- classe 41, qui inclut la "publication de livres" et la "publication de textes autres que textes publicitaires"

L'"organisation de défilés de mode" est acceptée dans la

- classe 35, qui inclut l'"organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles"
- classe 41, qui inclut l'"organisation de défilés de mode à des fins de divertissement"

Termes généraux

Un terme général est un terme qui figure dans la liste alphabétique de la classification de Nice, en rapport avec une classe déterminée (désignée comme sa "classe naturelle") et en relation avec d'autres classes, suivant la façon dont ce terme est défini. Les termes généraux sont marqués d'un astérisque dans la liste alphabétique.

Voici quelques exemples de termes généraux : acides, dans la classe 1; abrasifs, classe 3; ancres, classe 6; imprimantes d'ordinateurs, classe 9; sacs de sport, classe 18; urnes, classe 21; feutre, classe 24; tapis, classe 27; construction, classe 37; rédaction de textes, classe 41 et location de constructions transportables, classe 43.

Les examinateurs doivent soulever une irrégularité si un terme général figure dans une demande internationale dans une autre classe que sa "classe naturelle", sans définition supplémentaire. Dans ce cas précis, le déposant doit fournir des informations supplémentaires sur le produit ou le service pour lequel la protection est demandée, de sorte qu'il puisse être classé correctement.

Par exemple, le Bureau international accepte "vêtements" dans la classe 25, mais pas dans la classe 9. Dans ce cas précis, le déposant doit définir plus précisément le terme par exemple, "vêtements pour la protection contre le feu".

Autre exemple : le Bureau international accepte "courtage" dans la classe 36, mais pas dans la classe 39. Dans ce cas, le déposant peut, par exemple, préciser le service en tant que "courtage de fret".

2.5. Utilisation de certaines expressions dans la liste des produits et services

2.5.1. Utilisation de "en particulier", "à savoir", "c'est-à-dire" ou d'autres expressions similaires

Les déposants ajoutent souvent certaines expressions dans la liste des produits et services pour préciser (par exemple, "en particulier", "spécial", "spéciaux" ou "y compris") ou pour restreindre (par exemple, "à savoir", "c'est-à-dire") la liste de produits ou de services. Le Bureau international accepte ces expressions lorsqu'elles sont suivies des noms de produits ou de services spécifiques.

Par exemple :

- classe 9 : logiciels informatiques, en particulier logiciels informatiques de jeu
- classe 12 : voitures, à savoir voitures de sport
- classe 21 : nécessaires pour pique-niques [vaisselle]

Le Bureau international accepte également les expressions pouvant être incluses à la fin de la liste de produits et de services pour préciser ou pour réduire la liste des produits et des services.

Par exemple :

- classe 44 : Services de jardiniers-paysagistes; services d'entretien et de création de jardins; services de tonte de pelouses; tous les services précités en rapport avec des jardins et parcs publics.

2.5.2. Utilisation de "et articles similaires", "et produits similaires", "et services similaires" ou "etc."

Les expressions "et articles similaires" ou "etc." sont parfois utilisées par les déposants en vue d'étendre la protection à des produits ou des services de nature similaire à ceux déjà indiqués dans une classe, sans toutefois préciser lesquels.

Le Bureau international n'accepte pas l'utilisation des expressions susmentionnées qui manquent de précision et ne permettent pas d'identifier clairement les produits et services pour lesquels la protection est demandée.

2.5.3. Revendications concernant "tous les produits" ou "tous les autres services" d'une classe donnée

Le Bureau international n'accepte pas l'utilisation d'expressions telles que "tous les produits de la classe X", "tous les services de cette classe", "tous les autres produits de cette classe". Conformément à la règle 9.4a)xiii) du règlement d'exécution commun, les déposants doivent indiquer "les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé".

Les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la règle 13 du règlement d'exécution commun lorsque ces expressions apparaissent seules (c'est-à-dire, sans que des produits ou services ne soient indiqués) ou accompagnent les noms proprement dits de produits ou services.

2.5.4. Renvoi à d'autres classes dans la liste

Une description claire est essentielle pour identifier et classer correctement les produits et services. Les indications de produits et services basées sur un renvoi au contenu d'une autre classe ne sont pas acceptées par le Bureau international aux fins du classement.

Par exemple, dans la classe 9, les expressions "logiciels informatiques pour services compris dans la classe 36", ou dans la classe 37, "services d'installation en rapport avec les produits mentionnés dans la classe 11 précités" ne sont pas acceptées par le Bureau international.

Par conséquent, lorsqu'il est fait référence à d'autres classes dans la liste de produits et de services, le Bureau international soulève une irrégularité en vertu de la règle 13 du règlement d'exécution commun.

2.6. Classement de produits et de services spécifiques

Le classement de certaines indications de produits et services peut être plus difficile. Les explications ci-après ont pour but de fournir des précisions sur leur classement.

a) Jeux électroniques

Depuis janvier 2012 (NCL10-2012), tous les appareils de jeux électroniques sont classés dans la classe 28. Les logiciels et programmes de jeux restent dans la classe 9, indépendamment de la nature du jeu proprement dit.

b) Boissons et vins peu alcoolisés

Les "boissons peu alcoolisées" et les "vins peu alcoolisés" entrent dans la classe 33 indépendamment de leur degré d'alcool. La classification de Nice n'établit pas le pourcentage d'alcool qu'une boisson ou un vin doit contenir pour être considéré comme alcoolisé ou non alcoolisé. Elle précise simplement que toutes les boissons alcoolisées doivent être classées dans la classe 33, à l'exception des bières qui entrent dans la classe 32.

c) Filtres et matériel de filtrage

Les filtres sont des produits finis et sont classés selon leur fonction ou leur destination ou dans la même classe que les produits dont ils font partie, par exemple, "filtres [parties de moteurs ou de machines]" (classe 7), "filtres pour la photographie" (classe 9), "filtres pour rayons ultraviolets à usage médical" (classe 10), "filtres en tant que parties de machines à café électriques ou d'appareils pour l'approvisionnement d'eau" (classe 11), "filtres pour cigarettes" (classe 34).

Le matériel de filtrage est classé d'après la matière dont il est constitué, p. ex. "matériel de filtrage en papier" (classe 16), "matières filtrantes [matières textiles]" (classe 24) et "matières filtrantes [matières plastiques ou mousses mi-ouvrées]" (classe 17).

d) Valves

Les valves sont des produits finis et sont classées selon leur fonction ou leur destination ou dans la même classe que les produits dont ils font partie, p. ex. "valves de bandages pour véhicules" (classe 12), "valves pour instruments de musique" (classe 15).

Si le classement susmentionné n'est pas possible, les valves sont classées en fonction de la matière dont elles sont constituées, p. ex. "valves en cuir" (classe 18), "valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée" (classe 17).

e) Fabrication de produits

Le Bureau international n'accepte pas l'expression générale "fabrication de produits".

Cependant, le Bureau international accepte "fabrication sur mesure de produits pour des tiers" ou "fabrication sur mesure de produits pour des tiers à la demande d'un client" en tant que service dans la classe 40, puisque la fabrication sur mesure de produits est considérée expressément mentionnée dans les notes explicatives de la classification de Nice.

L'acceptation de l'expression "fabrication sur mesure de produits pour des tiers" par le Bureau international et dans un Office national ou régional peut être différente. Les exigences législatives ou réglementaires applicables dans ces offices peuvent nécessiter une définition plus précise de ces services.

f) Services d'association

Une association est un "groupement de personnes qui s'unissent en vue d'un but déterminé"³. Certaines associations peuvent fournir des services éducatifs ainsi que des services de représentation et de lobbying dans les domaines présentant un intérêt pour leurs membres alors que d'autres associations peuvent avoir des activités sociales ou de divertissement.

Les services fournis par une association à ses membres sont, en principe, classés selon leur nature. Le Bureau international tient compte des qualificatifs pour définir la nature spécifique des activités exécutées.

Par exemple :

- classe 35 : "services d'association, à savoir la promotion d'intérêts commerciaux de professionnels et d'entreprises dans le domaine de la conception d'applications logicielles mobiles"
- classe 36 : "services d'association, à savoir la souscription d'assurances pour ses membres"
- classe 39 : "organisation de voyages par une association pour ses membres"
- classe 41 : "services d'éducation et de divertissement fournis par une association à ses membres"
- classe 45 : "services d'association constitués par la certification des documents juridiques par l'association pour ses membres".

Cependant, le Bureau international considère les expressions ci-après comme trop vagues aux fins du classement : "services d'association, à savoir la promotion des intérêts de ses membres", "services compris dans cette classe, rendus par une association à ses membres" ou "services rendus par une association à ses membres". Ces expressions doivent être spécifiées plus précisément.

g) Nécessaires et trousse

Le Bureau international classe les "nécessaires" et "trousse" selon leur fonction (p. ex. les "nécessaires de manucure électriques" dans la classe 8, les "nécessaires de cosmétique" dans la classe 3 ou les "nécessaires pour écrire [papeterie]" dans la classe 16), leur destination (p. ex. les "trousse pour la réparation des chambres à air") ou leur matière (p. ex. les "trousse de voyage [maroquinerie]" dans la classe 18, le classement d'après la composition se faisant à condition que tous les produits compris dans le nécessaire ou la trousse puissent être classés dans la même classe.

Par conséquent, pour les nécessaires ou trousse n'ayant aucune destination précise, il est indispensable d'indiquer les éléments qui les composent. Les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la règle 13 du règlement d'exécution commun si la liste des produits figurant dans une demande contient le mot nécessaire ou trousse sans indication précise de sa destination ou sans une liste des produits compris dans ce nécessaire ou cette trousse.

De plus, le Bureau international n'accepte pas les nécessaires ou trousse qui n'ont aucune destination précise et sont constitués de produits pouvant être classés dans différentes classes.

³ association, n.f. : Groupement de personnes qui s'unissent en vue d'un but déterminé. (© 2016 Dictionnaires Le Robert. <http://pr.bvdep.com/robert.asp> consulté le 23/09/2016).

Dans ce cas-là, le déposant doit indiquer chaque produit dans la classe appropriée. Les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la règle 12 du règlement d'exécution commun si la liste des produits figurant dans une demande internationale contient le mot nécessaire ou trousse suivi d'une liste de produits pouvant être classés dans différentes classes.

De même, le Bureau international n'accepte pas les trousseaux qui ont une destination précise mais sont constituées de produits pouvant être classés dans différentes classes. Dans ce cas, le déposant doit indiquer chaque produit dans la classe appropriée. Les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la règle 12 du règlement d'exécution commun si la liste des produits figurant dans une demande internationale contient le mot "nécessaire" ou "trousse" suivi d'une liste de produits pouvant être classés dans différentes classes.

Par exemple, les "nécessaires de cosmétiques comprenant des fonds de teint, des anticernes, des mascaras, des eye-liners, des serviettes ou lingettes démaquillantes, des pinceaux de maquillage et des éponges pour le maquillage" sont classés comme suit : les "nécessaires de cosmétiques comprenant des fonds de teint, des anticernes, des mascaras et des eye-liners" dans la classe 3, les "serviettes ou lingettes démaquillantes" dans la classe 16 et les "pinceaux de maquillage et les éponges pour le maquillage" dans la classe 21.

h) Parties et garnitures (ou accessoires)

Le Bureau international n'accepte pas des expressions telles que "parties et garnitures" ou "parties et accessoires" sans autre précision, car ces expressions, à elles seules, ne permettent pas de définir de manière adéquate les produits visés.

Par conséquent, les déposants doivent fournir des précisions supplémentaires sur les produits pour lesquels les pièces ou équipements sont visés. Par exemple, une expression adéquate serait "parties et garnitures de véhicules à moteur" dans la classe 12 ou "ordinateurs et leurs parties et garnitures" dans la classe 9.

i) Services de vente en gros ou au détail

Le Bureau international accepte les expressions "services de magasins de vente en gros et au détail", "vente au détail" et "vente en gros" lorsqu'elles figurent dans une demande internationale dans la classe 35, sans précision supplémentaire.

L'acceptation des expressions "services de magasins de vente en gros et au détail", "vente au détail" et "vente en gros" par le Bureau international et par un Office national ou régional peut être différente. Les exigences législatives ou réglementaires applicables dans ces offices peuvent nécessiter une définition plus précise de ces services.

2.7. Utilisation de noms protégés

Certaines demandes internationales, certifiées par l'office d'origine, comprennent des noms protégés dans la liste des produits et des services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

Politique d'examen

Le Bureau international accepte l'utilisation de tout nom protégé lorsqu'il définit le produit pour lequel l'enregistrement est demandé, d'une manière qui permette de le classer correctement conformément à la classification de Nice.

Dans le cas contraire, le Bureau international considère le terme irrégulier selon la règle 13 comme trop vague aux fins du classement.

3. Format de la liste des produits et services

3.1. Ponctuation

L'utilisation appropriée de signes de ponctuation dans la liste des produits et services pour lesquels le déposant demande la protection est très importante car elle facilite leur compréhension, leur classement et leur traduction ultérieure.

En particulier, les points-virgules sont utilisés traditionnellement par la plupart des Offices nationaux pour permettre une nette distinction entre différentes catégories de produits et de services au sein d'une classe. L'utilisation de virgules seules ne permet pas cette distinction.

Par conséquent, dans le formulaire MM2, il est demandé aux déposants d'utiliser les points-virgules pour spécifier clairement les indications des produits et services :

Veillez utiliser le point-virgule (;) pour spécifier clairement les indications des produits et services de votre liste, p. ex. :

09 Appareils et instruments scientifiques, optiques et électroniques; trames pour la photogravure; ordinateurs.

35 Publicité; établissement de statistiques; agences d'informations commerciales.

De plus, il convient d'utiliser les points uniquement à la fin de la liste figurant dans une classe donnée pour indiquer que la liste est complète pour cette classe.

Exemples de ponctuation

L'utilisation de points-virgules indiquée ci-dessus facilite l'interprétation correcte des produits et services figurant dans une demande internationale.

Tout usage impropre d'une virgule ou d'un point-virgule peut conduire à une interprétation erronée des produits et services figurant dans la demande internationale, aussi bien dans la phase d'examen que celle de traduction, comme l'illustrent les exemples suivants :

Classe 1

- *classe 1 : Vitamines; protéines destinées à être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires.*

Dans la liste, telle qu'elle apparaît ci-dessus, le terme "vitamines" n'est pas lié à "destinées à être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires"; par conséquent, les vitamines devraient être reclassées dans la classe 5.

Autrement, l'indication aurait pu être formulée comme suit :

- *classe 1 : Vitamines, protéines destinées à être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires.*

Dans la liste, telle qu'elle apparaît ci-dessus, le terme "vitamines" est lié à "destinées à être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires"; par conséquent, les produits sont correctement classés dans la classe 1.

Classe 41

- *classe 41 : Publication de livres; magazines.*

Dans la liste, telle qu'elle apparaît ci-dessus, le terme "magazines" n'est pas rattaché à "publication"; par conséquent, les magazines devraient être reclassés dans la classe 16.

Le cas échéant, l'indication aurait pu être formulée comme suit :

- *classe 41 : Publication de livres, magazines.*

Dans la liste, telle qu'elle apparaît ci-dessus, le terme "*magazines*" est rattaché à "*publication*"; par conséquent, ce service est correctement classé dans la classe 41.

De même, il convient d'utiliser les virgules et les points-virgules de manière appropriée pour faire état d'une limitation ou définir plus précisément un produit; par exemple :

Classe 12

- *classe 12 : Pneus pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes.*

Dans la liste, telle qu'elle apparaît ci-dessus, trois types de pneus de véhicules sont inclus dans la liste.

Le cas échéant, l'indication aurait pu être formulée comme suit :

- *classe 12 : Pneus pour automobiles; motocyclettes et bicyclettes.*

Dans la liste, telle qu'elle apparaît ci-dessus, un seul type de pneus (*pneus pour automobiles*) figure dans la liste qui comprend également deux véhicules différents (*motocyclettes et bicyclettes*).

Classe 20

- *classe 20 : Tables, chaises, cadres de meubles; tous les produits précités étant en bois.*

Dans la liste, telle qu'elle apparaît ci-dessus, la limitation s'applique à tous les produits indiqués.

Autrement, l'indication aurait pu être formulée comme suit :

- *classe 20 : Tables; chaises, cadres de meubles, tous les produits précités étant en bois.*

Dans la liste, telle qu'elle apparaît ci-dessus, la limitation concerne uniquement les chaises et les cadres de meubles.

Classe 25

- *classe 25 : Chemises, pantalons et robes en soie.*

Dans la liste, telle qu'elle apparaît ci-dessus, les *chemises, pantalons et robes* indiqués sont tous en soie.

Le cas échéant, l'indication aurait pu être formulée comme suit :

- *classe 25 : Chemises en soie; pantalons et robes.*

Dans la liste, telle qu'elle apparaît ci-dessus, seules les *chemises* sont limitées aux produits en soie. Les deux autres types de vêtements, à savoir les *pantalons* et les *robes*, sont indiqués sans restrictions.

Politique d'examen

Les examinateurs ne doivent pas modifier d'office la liste des produits et services figurant dans les demandes internationales, certifiée et transmise par l'Office d'origine, en ajoutant ou en modifiant des signes de ponctuation.

Les principes généraux d'examen s'appliquent.

Les examinateurs ne doivent pas soulever une irrégularité concernant la liste des produits et services si toutes les indications sont suffisamment claires aux fins du classement et sont classées sous le numéro de classe approprié de la classification de Nice.

Les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la règle 13 du règlement d'exécution commun si l'examen révèle qu'une indication figurant dans la demande internationale n'est pas suffisamment claire aux fins du classement.

Enfin, les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la règle 12 du règlement d'exécution commun si l'examen révèle qu'une indication figurant dans la demande internationale a été rangée sous le mauvais numéro de classe de la classification de Nice.

L'Office d'origine peut répondre à un avis d'irrégularité en corrigeant la ponctuation dans la liste des produits et services de la demande internationale. Par exemple, dans les exemples ci-dessus concernant les "vitamines" dans la classe 1 et les "magazines" dans la classe 41, l'Office d'origine peut indiquer que le point-virgule doit être remplacé par une virgule.

3.2. Utilisation de majuscules et de caractères spéciaux

L'utilisation de majuscules dans une liste de produits et services doit se limiter à la première lettre du premier produit ou service au début de chaque nouvelle classe indiquée, ainsi qu'aux acronymes, aux abréviations, aux noms propres et aux noms de lieux. Par conséquent, toute liste de produits et services présentée au Bureau international et comportant uniquement des indications en majuscules est reformatée pendant la phase d'examen pour apparaître en minuscules, les lettres majuscules n'étant utilisées que de la façon indiquée ci-dessus.

3.3. Indications de produits et services figurant en double

Certaines demandes internationales indiquent, plus d'une fois dans une classe donnée, des termes ou des expressions concernant des produits ou services. Il peut s'agir d'une erreur de la part du déposant qui n'a pas été relevée par l'Office d'origine, mais également d'une décision délibérée.

Politique d'examen

En vertu du cadre juridique actuel, le Bureau international est chargé de vérifier que le classement des indications des produits et services figurant dans une demande internationale est correct. Il ne peut ni remettre en question ni interpréter l'intention du déposant.

Par conséquent, si une indication d'un produit ou d'un service dans une demande internationale figure plus d'une fois dans la classe appropriée, les examinateurs ne doivent pas soulever une irrégularité ni modifier d'office la liste des produits et services figurant dans cette demande, certifiée et transmise par l'Office d'origine, en supprimant la ou les indications identiques.

3.4. Noms de produits et services au singulier ou au pluriel

Les produits figurent le plus souvent au pluriel dans les demandes internationales. Ainsi, par exemple, "ordinateurs" est utilisé au lieu d'"ordinateur". Inversement, des produits collectifs ou non dénombrables seront indiqués au singulier, comme c'est le cas, par exemple, pour le terme "pain" utilisé au lieu de "pains".

En ce qui concerne les services, les deux formes – pluriel et singulier – peuvent figurer dans les demandes internationales, selon la nature et l'appellation courante des services indiqués, p. ex. les services de réparation, les télécommunications, les cafétérias, les travaux de bureau, les relations publiques, d'une part, et la comptabilité, la publicité, le transport, d'autre part.

Par conséquent, alors qu'il est généralement recommandé d'utiliser le pluriel pour faire référence à des produits et des services dénombrables dans la demande d'enregistrement d'une marque, les examinateurs ne doivent pas soulever une irrégularité du fait de l'utilisation non uniforme du singulier ou du pluriel dans une liste de produits et services et ne doivent pas non plus modifier une telle liste pour assurer l'utilisation uniforme d'une des deux formes, pluriel ou singulier.

3.5. Utilisation de l'article défini

L'utilisation de l'article défini "le/la/les" au début d'une indication de produits ou de services n'est pas nécessaire et doit être évitée.

3.6. Utilisation d'abréviations, de sigles ou d'acronymes

Une abréviation est un "retranchement de lettres dans un mot, de mots dans une phrase pour écrire plus vite ou prendre moins de place"⁴ (par exemple applis pour applications). Un sigle est la "suite des initiales de plusieurs mots qui forme un mot unique prononcé avec les noms des lettres"⁵. Un acronyme est un "mot formé d'initiales ou de syllabes de plusieurs mots"⁶ (p. ex. VTT pour "vélo tout-terrain"). Certains acronymes et abréviations sont fréquemment utilisés dans l'indication de produits et services et sont connus du grand public, tels que "CD-ROM", "DVD", "postes TV", etc., ou d'une industrie ou d'un domaine de spécialité précis, comme p. ex. les "puces à ADN", les "films PVC", les "convertisseurs CA-CC", etc. Parfois, les abréviations, les sigles et les acronymes sont aussi utilisés comme noms et figurent, par conséquent, au pluriel dans la version anglaise (p. ex. "DVDs", "CDs").

Politique d'examen

Une abréviation, un sigle ou un acronyme utilisé dans une liste de produits et services est accepté s'il permet d'identifier de manière précise et sans équivoque le produit ou le service concerné aux fins du classement.

Si une abréviation, un sigle ou un acronyme n'est pas connu du public, il doit être présenté au Bureau international dans sa forme développée, suivie de l'abréviation, du sigle ou de l'acronyme en majuscules et entre crochets, p. ex. *distributeurs automatiques de billets [DAB]*. Cette présentation permet leur classement et traduction corrects.

L'indication suivante disponible dans la classification de Nice comprend un sigle précédé de sa forme développée :

"Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]" (classe 9)

Les abréviations, sigles et acronymes sont également acceptés seuls s'ils sont bien connus, facilement compréhensibles et sans équivoque aux fins du classement. On peut citer à titre d'exemple les *logiciels pour systèmes de navigation GPS* ou la *location d'équipements de navigation GPS*.

Lors de l'examen de listes de produits et services en vertu des règles 12 et 13 du règlement d'exécution commun, l'examineur doit déterminer si une abréviation, un sigle ou un acronyme utilisé est accepté. Il ne peut pas modifier une abréviation, un sigle ou un acronyme d'office car cela risquerait de modifier l'étendue souhaitée. Dans le cas où l'examineur ne parvient pas à comprendre ou à identifier clairement une abréviation, un sigle ou un acronyme utilisé dans la liste de produits et services, il peut uniquement soulever ce point dans une notification d'irrégularité en vertu de la règle 13.

3.7. Utilisation de parenthèses

Parenthèses

A l'origine, les parenthèses étaient utilisées dans les éditions en format papier/imprimées de la classification de Nice pour croiser des indications de produits ou de services dans la liste alphabétique. Par exemple, l'expression "Adhésifs pour prothèses dentaires", figurant sous la lettre "A", a fait l'objet d'un renvoi sous la lettre "P" pour "Prothèses (Adhésifs pour –)"; "Sel de cuisine", listé sous la lettre "S", a fait l'objet d'un renvoi sous la lettre "C" pour "Cuisine (Sel de –)".

⁴ Abréviation n.f. : Retranche ment de lettres dans un mot, de mots dans une phrase pour écrire plus vite ou prendre moins de place (© 2016 Dictionnaires Le Robert <http://pr.bvdep.com/robert.asp> consulté le 23/09/2016).

⁵ Sigle n.m. : Initiale servant d'abréviation. [...] Suite des initiales de plusieurs mots qui forme un mot unique prononcé avec les noms des lettres (© 2016 Dictionnaires Le Robert <http://pr.bvdep.com/robert.asp> consulté le 23/09/2016).

⁶ Acronyme n.m. : Mot formé d'initiales ou de syllabes de plusieurs mots (© 2016 Dictionnaires Le Robert <http://pr.bvdep.com/robert.asp> consulté le 23/09/2016).

Les parenthèses étaient également utilisées pour indiquer des expressions commençant par un terme sous lequel le produit ou le service ne pouvait pas être listé car il était considéré comme trop général. Dans ces cas, l'élément le plus important a été utilisé pour classer l'expression, suivie du reste de l'expression entre parenthèses. Par exemple, "Appareils à mesurer l'épaisseur des peaux" n'a pas été classé sous la lettre "A", mais sous la lettre "P" pour "Peaux (Appareils à mesurer l'épaisseur des –)". "Compositions pour la fabrication de la céramique technique" a été classé sous la lettre "C", le "C" de "Céramique (Compositions pour la fabrication de la – technique)."

Dans certains cas, l'élément le plus important était au milieu de l'expression, comme p. ex. dans "Cuisson (Produits pour activer la –) à usage industriel" ou "Diagnostic (Produits pour le –) à usage médical".

Les parenthèses permettaient de trouver plus facilement des indications dans la liste alphabétique tant que la classification de Nice était publiée sous forme imprimée.

Depuis janvier 2013, la classification de Nice est publiée uniquement en ligne. Les fonctions de recherche disponibles dans la publication en ligne ont rendu inutile l'utilisation des parenthèses et le comité d'experts de l'Union de Nice a décidé de toutes les supprimer de la liste alphabétique.

Les parenthèses sont également utilisées dans la version anglaise de la liste alphabétique pour indiquer l'expression américaine correspondante du terme qui les précède. Par exemple, "trousers / pants (Am.)" ou "freight brokerage [forwarding] (Am.)".

Crochets

Les crochets sont utilisés dans la liste alphabétique de la classification de Nice pour ajouter des expressions destinées à définir plus précisément le terme qui les précède. Par exemple, "services de camps de vacances [divertissement]" (classe 41) ou "services de camps de vacances [hébergement]" (classe 43);

Le Comité d'experts de l'Union de Nice a approuvé l'ajout de produits régionaux ou nationaux typiques dans la liste alphabétique, suivis si nécessaire d'une définition ou d'une explication du produit entre crochets. Par exemple, "huqin [violons chinois]" NCL 150081, "randsels [sacs à dos d'écolier japonais]" NCL 180127 ou "Kimchi [plat à base de légumes fermentés]" NCL 290162.

De la même façon, le Bureau international accepte également l'utilisation de produits régionaux ou nationaux entre crochets pour autant qu'ils soient précédés d'une définition ou d'une explication dans la langue de la demande internationale. Par exemple, "crackers au riz" [senbei] dans la classe 30.

Politique d'examen

L'utilisation de parenthèses et de crochets est acceptée pour indiquer les produits et services dans les demandes internationales. Les examinateurs ne doivent pas modifier la liste des produits et services figurant dans une demande internationale, telle que certifiée et transmise par l'Office d'origine, en ajoutant, modifiant ou supprimant des parenthèses ou des crochets ou en changeant l'ordre des termes dans une expression.

Les principes généraux d'examen s'appliquent.

Les examinateurs ne doivent pas soulever une irrégularité concernant des indications de produits et services qui contiennent des parenthèses ou des crochets si ces indications sont suffisamment claires aux fins du classement et sont classés sous le numéro de classe approprié de la classification de Nice.

Les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la règle 13 du règlement d'exécution commun si l'examen révèle qu'une indication qui contient des parenthèses ou des crochets n'est pas suffisamment claire aux fins du classement.

Enfin, les examinateurs doivent soulever une irrégularité en vertu de la règle 12 du règlement d'exécution commun si l'examen révèle qu'une indication qui contient des parenthèses ou des crochets a été rangée sous le mauvais numéro de classe de la classification de Nice.

[Fin des directives]