

OMPI



CLIM/GTP/26/5
ORIGINAL : anglais
DATE : 3 septembre 2007

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**UNION PARTICULIÈRE POUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS
ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES
(UNION DE NICE)**

GROUPE DE TRAVAIL PRÉPARATOIRE

Vingt-sixième session
Genève, 26 – 30 novembre 2007

PROPOSITIONS DE CHANGEMENTS AUX CLASSES 5, 29, 30, 32 ET 33

Document établi par le Bureau international

1. L'annexe du présent document contient des propositions présentées par la Norvège de modifications et autres changements à apporter aux classes 5, 29, 30, 32 et 33 de la classification de Nice, qui ont été reçues en réponse à la circulaire NCL 72 de l'OMPI, datée du 19 septembre 2006.

2. *Le Groupe de travail préparatoire est invité à examiner les propositions susmentionnées et à se prononcer à leur sujet.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE CHANGEMENTS AUX CLASSES 5, 29, 30, 32 ET 33

Traduction d'une lettre datée du 29 mars 2007

adressée par : M. Bernt Boldvik
Directeur
Secteur des dessins et modèles et des marques
Office norvégien des brevets

à : M. Ernesto Rubio
Sous-directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

1. L'Office norvégien des brevets a l'honneur de soumettre au Groupe de travail de l'Union de Nice la proposition suivante, énonçant certains changements à apporter au système de la classification de Nice. Le contenu de cette proposition est en substance analogue à celui de la proposition auparavant soumise à l'OMPI en 2005.

2. Grands principes de la proposition

Les changements que nous souhaiterions voir apportés au système de la classification de Nice concernent les classes 5, 29, 30, 32 et 33. Ladite proposition implique la réalisation de changements en trois temps. En premier lieu, nous proposons la fusion des classes 29 et 30 et la création d'une nouvelle classe 32. En second lieu, nous proposons la fusion des classes 32 et 33 et la création d'une nouvelle classe 33. Enfin, nous proposons le transfert de certains produits de la classe 5 dans l'une ou l'autre de ces nouvelles classes.

3. Nous pensons que les changements proposés seraient bénéfiques à tous les acteurs du système : aux utilisateurs (déposants, titulaires et mandataires), aux Offices nationaux et régionaux ainsi qu'à l'OMPI. Tels que proposés, ces fusions et transferts permettraient aux utilisateurs du système d'appréhender plus aisément la nouvelle répartition de certains produits dans certaines classes et contribueraient à moderniser le système de classification, à le rendre plus convivial et davantage en phase avec le mode de fonctionnement actuel du secteur commercial.

4. Historique et fondements de la proposition

La classification de Nice émanant de l'Arrangement, telle que nous la pratiquons actuellement, est le reflet d'une société et d'un marché commercial tels qu'ils fonctionnaient en 1957. La classification de Nice a certes fait l'objet de certains amendements et modifications depuis, mais sa structure première demeure inchangée depuis son entrée en vigueur en juin 1957.

5. Compte tenu du fait que 50 années se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur de la classification de Nice, nous pensons que le Groupe de travail préparatoire pourrait avantageusement tirer parti d'une discussion sur le contenu de certaines classes afin de voir si les divisions existantes entre certaines classes nécessitent un réexamen.

6. De notre point de vue, certaines des différenciations faites entre certaines classes de la classification de Nice pourraient ne plus correspondre tout à fait aux besoins actuels en matière de classification. Certaines classes semblent en effet avoir quelque peu perdu leur raison d'être dans un contexte commercial et productif qui, dans bien des cas, s'apparente aux activités de sociétés multinationales.

7. La société et le monde des affaires sont différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient en 1957 et, en conséquence, certaines des indications et différenciations de certaines classes pourraient ne pas correspondre exactement à ce à quoi elles pouvaient correspondre à l'origine. Alors qu'existaient des magasins spécialisés dans quelques types de produits uniquement, les grands magasins, dans lesquels quasiment toutes les catégories de produits sont représentées, occupent désormais une large part du marché. Alors qu'une activité commerciale ne reposait que sur un seul type de produit ou service, il est devenu plus courant qu'elle repose sur une vaste gamme de produits et services différents.

8. Certaines différenciations entre les classes sont une source importante de confusion, tant pour les déposants et leurs mandataires que pour les Offices nationaux et régionaux utilisant la classification de Nice. Tout déposant, sans connaissance préalable du système de la classification de Nice, aura très probablement certaines difficultés à comprendre les raisons pour lesquelles certains produits alimentaires figurent dans une classe tandis que d'autres figurent dans une autre. Cet état de fait est parfois difficile à appréhender, même pour un membre du Comité d'experts de l'Union de Nice, comme nous pouvons le constater lorsque nous essayons de déterminer l'appartenance d'un produit alimentaire à une classe.

9. Proposition numéro 1 : Fusion des classes 29 et 30

Les classes 29 et 30 sont différenciées sur la base de l'origine biologique des produits y figurant. La classe 29 se compose principalement de produits d'origine animale tandis que la classe 30 se compose principalement de produits d'origine végétale. Nous suggérons que soit modifié le critère de classification, afin qu'il repose non sur la matière mais plutôt sur la fonction ou destination d'un produit, qui deviendrait alors le principal critère de classification.

10. La fonction ou la destination communes à tous ces produits résident dans le fait que ces produits sont des produits alimentaires préparés pour la consommation humaine. Ils devraient à ce titre figurer dans une seule classe. L'intitulé de cette nouvelle classe pourrait être le suivant : « Denrées alimentaires préparées pour la consommation ou la conservation ».

11. Proposition numéro 2 : Fusion des classes 32 et 33

Le même principe s'applique en ce qui concerne la proposition de fusion des classes 32 et 33. Au lieu de classer les boissons en fonction de leur composition (alcoolisées – non alcoolisées), nous suggérons que ces produits soient classés sur la base de leur fonction ou destination communes, à savoir le fait qu'il s'agisse de boissons destinées à la consommation humaine. L'intitulé de cette nouvelle classe pourrait être le suivant : « Boissons ».

12. Proposition numéro 3 : Transfert de certains produits de la classe 5 dans l'une ou l'autre des “nouvelles” classes

Nous proposons également le transfert de certains aliments et boissons de la classe 5 vers l'une des « nouvelles classes » en fonction de la nature des produits concernés. Il en résulterait une classe 5 dépouillée pour comprendre presque uniquement des préparations à visée thérapeutique. Dans le même temps, nous proposons le transfert de tous les produits à visée prophylactique vers l'une des nouvelles classes de produits alimentaires ou de boissons. Enfin, nous suggérons la modification du libellé de certains produits afin d'en clarifier la nature et de rendre ainsi leur classement plus aisé.

L'intitulé de la nouvelle classe pourrait être le suivant : “Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; produits alimentaires médicinaux ou médicamenteux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides”.

13. Conséquences de notre proposition – Risque de confusion

Lors de précédentes discussions relatives à la fusion des classes 32 et 33, l'argument selon lequel il serait, par exemple, impossible de transférer les bières de la classe 32 à la classe 33 avec les autres boissons alcoolisées car alors la bière serait considérée comme un produit similaire, voire identique, aux boissons de la classe 33 avait été invoqué.

14. La classification de Nice est un outil purement administratif dont la finalité (entre autres) est de faciliter l'organisation et l'administration de demandes d'enregistrement et d'inscription de marques dans une base de données de marques. A cet égard, il apparaît évident que le numéro de la classe n'intervient pas dans le fait que deux types différents de produits puissent être considérés comme similaires ou non.

15. Lors d'un examen visant à mettre en évidence la similarité de deux ou plusieurs marques de nature à créer une confusion, il est nécessaire d'examiner la nature des produits ou services concernés et, à cet égard, l'inscription de marques pour une même classe n'est jamais un élément suffisant. Pour mettre en évidence le risque de confusion, l'Office examinateur devra dans tous les cas tenir compte de la catégorie spécifique des produits ou services concernés et pas uniquement du numéro de la classe dans laquelle ces produits ou services sont rangés.

16. Les marques englobant des catégories différentes de produits figurant dans la même classe (par ex. ceintures de natation et couvertures coupe-feu en classe 9) ne sont pas davantage à l'origine d'un risque de confusion uniquement en raison de l'appartenance des produits en question à des classes différentes ou à la même classe. De même, les demandes d'enregistrement ou inscriptions de marques de bière et autres boissons alcoolisées ne sont pas à l'origine d'un risque de confusion plus ou moins important lorsque les produits en question sont rangés dans des classes différentes ou dans la même classe.

17. Inversement, il peut arriver que des produits classés dans des classes différentes soient considérés comme étant identiques ou similaires et soient alors la source d'une confusion. A titre d'exemple, la « ouate à usage cosmétique », en classe 3, pourrait être considérée comme semblable à la « ouate à usage médical », en classe 5. Afin de déterminer un risque de

confusion, il est indispensable d'examiner les produits en question et non pas uniquement la classe dans laquelle ils se trouvent.

18. Ce principe important en matière de droit des marques est énoncé par le Traité sur le droit des marques, Article 9, ainsi que par le Traité de Singapour sur le droit des marques, Article 9, notamment 2 a) et b).

19. *Article 9*

Classement des produits ou des services

1) *[Indications des produits ou des services]* Chaque enregistrement et toute publication effectuée par un Office au sujet d'une demande ou d'un enregistrement et portant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification.

2) *[Produits ou services de la même classe ou de classes différentes]*

a) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'Office, ils figurent dans la même classe de la classification de Nice.

b) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissemblables au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'Office, ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice.

20. Dans les notes relatives à l'Article 9 (note 9.02 de la proposition de base concernant le Traité de Singapour sur le droit des marques TLT/R/DC/5) sont mentionnés les éléments suivants : "Cette disposition impose aux parties contractantes de ne pas faire de la classe ou des classes dans lesquelles sont groupés les produits ou les services mentionnés le critère décisif pour déterminer la similitude ou la dissimilitude de ces produits ou de ces services. En effet, des produits ou des services classés dans des classes différentes peuvent dans certains cas, selon les circonstances, être considérés comme similaires ou connexes, tandis que dans d'autres circonstances des produits ou des services figurant dans la même classe peuvent être considérés comme dissemblables ou sans rapport. La question de la similitude entre les produits ou les services peut être essentielle pour déterminer la portée de la protection en cas de conflit entre deux marques".

21. Classes vacantes

Conformément à notre proposition, certaines des classes existantes deviendraient vacantes. Cette proposition devant être discutée à l'amorce de la 10^{ème} période de révision, il sera tout à fait envisageable de faire des propositions plus amplement détaillées en vue du transfert de produits d'autres classes dans les deux classes précitées. Si toutefois ces deux classes devaient rester vacantes, cela ne saurait constituer un problème majeur, étant donné que la classification de Locarno, tout comme celle de Vienne, comporte également des classes vacantes.

22. Mise en œuvre des changements

Dans le cas où cette proposition devrait être acceptée, il conviendrait alors d'envisager de quelle façon les Etats membres pourraient répercuter ces changements au niveau de leur pratique nationale ou régionale et de leur registre. Lorsqu'une nouvelle version de la classification de Nice entre en vigueur, toutes les nouvelles demandes d'enregistrement déposées après la date de son entrée en vigueur font l'objet d'un classement en fonction de la nouvelle version. Chaque partie contractante a néanmoins la latitude de déterminer de quelle façon elle souhaite procéder en ce qui concerne les enregistrements antérieurs figurant dans le registre national ou régional. Les possibilités sont les suivantes :

- 1) ne pas modifier le registre, ce qui signifie que les enregistrements antérieurs comportent des listes classées en fonction de versions antérieures, différentes, de la classification de Nice, ou,
- 2) procéder à un re-classement d'enregistrements antérieurs en cours de validité, soit de façon systématique, soit au moment d'un renouvellement, ou encore à la demande du titulaire.

23. Cette proposition ne vise pas à accabler les Etats-membres en leur imposant le re-classement imminent de tous les enregistrements antérieurs en cours de validité.

24. Bien que cette proposition (à trois temps) semble représenter un investissement important de la part de l'OMPI et du Groupe de travail préparatoire, nous pensons qu'elle conduira à l'amélioration du système de classification, de façon à le rendre plus convivial que celui que nous utilisons actuellement, et à ce titre, les investissements sous-jacents nous semblent très certainement justifiés.

Sincères salutations,

(Signé :)
Bernt Boldvik
Directeur
Secteur des dessins et modèles et des marques

[Fin de l'annexe et du document]