



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
‡ (41-22) 338 91 11 – Télécopieur (Service d'enregistrement international des marques) : (41-22) 740 14 29
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int – Internet : <http://www.OMPI.int>

PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Changement de pratique concernant les “Services de vente” au Royaume-Uni

Lors de la dix-huitième session du Comité d'experts de l'Union particulière pour la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement international des marques (Union de Nice), la délégation du Royaume-Uni a communiqué au Secrétariat dudit Comité une note concernant la nouvelle position de l'Office des brevets du Royaume-Uni à l'égard des “services de vente”. Un extrait de cette note est reproduit en annexe à l'attention des utilisateurs du système de Madrid qui, revendiquent la protection pour les “services de vente” dans une demande internationale qui désigne le Royaume-Uni. Tous les libellés mentionnés dans la note comme étant acceptables par l'Office des brevets du Royaume-Uni seront acceptés par le Bureau international.

Le 5 février 2001

Extrait de la note par l'Office des brevets du Royaume-Uni

...Qu'est-ce qui sera accepté?

Bien qu'il n'y ait pas d'entrée correspondante dans la liste 3 du Règlement de 2000 sur les marques, la 7^e édition de la classification internationale des produits et des services (classification de Nice) contient une note explicative indiquant que la classe 35 comprend :

“Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément.”

Dans la liste alphabétique des services de la classe 35, il n'y a pas d'entrée correspondante indiquant que le libellé de la note explicative contient une indication de nature générale et non la description spécifique d'un service. Le directeur de l'enregistrement n'opposera pas d'objection à cette description de services dans la classe 35, dans la mesure où la nature du service de détail et celle du secteur commercial (quand la nature du service de détail ne permet pas de déduire ce dernier) sont également indiquées. En l'absence d'indications de ce type, des objections seront formulées au titre de l'article 3.6) de la loi sur les marques du Royaume-Uni de 1994, au motif qu'en l'absence d'indication quant aux moyens utilisés pour le regroupement et la présentation des produits, la description dans la note explicative est trop générale pour constituer une description adéquate des services d'un détaillant.

Dans le cas des grands magasins, supermarchés, hypermarchés, magasins de proximité, etc., les descriptions suivantes seront autorisées dans la classe 35 :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un grand magasin.

Ou

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un supermarché.

Dans le cas des points de vente au détail, il sera nécessaire de préciser le type de magasin par secteur commercial, par exemple:

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de prêt-à-porter.

Ou

Le regroupement pour le compte des tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un point de vente d'alcool.

Ou

Le regroupement pour le compte des tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément chez un détaillant en électricité.

Ou

Le regroupement pour le compte des tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans une pharmacie.

Ou

Le regroupement pour le compte des tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de meubles.

Il n'y a pas lieu de fournir une liste exhaustive des produits regroupés car la description doit porter sur les caractéristiques du *service* fourni. Il convient en revanche d'indiquer le secteur commercial, bien qu'il soit généralement facile à déduire du type de magasin spécifié.

Commandes par correspondance et achats en ligne

Compte tenu du raisonnement qui précède, on pourrait penser qu'il est possible dans certaines circonstances d'enregistrer une marque à l'égard du regroupement de produits dans un catalogue ou dans un service d'achats en ligne. Il est toutefois peu probable que le fait de promouvoir ses propres produits dans une brochure ou sur un site Internet constitue un service. Le directeur de l'enregistrement acceptera les demandes d'enregistrement de marques quand il s'agit de services comprenant le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers d'autres commerçants dans un catalogue ou sur un service électronique.

De même qu'en ce qui concerne les enregistrements d'arrangements pour les magasins de détail, le secteur d'activités doit être indiqué afin d'éviter les objections fondées sur le fait que les descriptions sont trop vagues ou imprécises. Le directeur de l'enregistrement acceptera néanmoins des descriptions dans la classe 35 pour :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers, par l'intermédiaire d'une chaîne de télé-achat, permettant au consommateur de voir et d'acheter commodément ces produits en utilisant des moyens de télécommunication.

Il est tenu compte du fait que les chaînes de télé-achat (comme les grands magasins) proposent une gamme de produits très large et qui change constamment.

Dans d'autres cas, tels que les achats par catalogue, les achats par l'Internet, les achats par ordinateur, les achats électroniques, les achats en ligne ou le commerce électronique, le mode de fonctionnement risque d'être insuffisant pour déterminer le domaine du service et il faudra généralement préciser le domaine d'activité afin d'éviter qu'une objection ne soit formulée au titre de l'article 3.6). Par exemple :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de voir et d'acheter commodément ces produits dans un catalogue de vêtements et d'accessoires en passant une commande par correspondance ou en utilisant des moyens de télécommunication.

Ou, dans le cas où une indication plus détaillée est justifiée, par exemple quand ces services sont assurés pour un catalogue de marchandises diverses :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de voir et d'acheter commodément ces produits dans un catalogue de marchandises en tout genre en passant une commande par correspondance ou en utilisant des moyens de télécommunication.

De même, en ce qui concerne les services fournis par un détaillant spécialisé faisant du commerce électronique via l'Internet, la description suivante pourrait être appropriée dans le cas, par exemple, d'un fournisseur d'articles de sport :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de voir et d'acheter commodément ces produits sur un site Web spécialisé dans la vente de vêtements et d'équipements de sport.

Ou, si le vendeur en ligne commercialise une grande diversité de marchandises, les éléments suivants pourraient être indiqués :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de voir et d'acheter commodément ces produits sur un site Web de vente de marchandises en tout genre.

Vente en gros

Les mêmes principes sont applicables aux fournisseurs de services de gros. Le directeur de l'enregistrement acceptera :

Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de voir et d'acheter commodément ces produits chez un grossiste.

Ce qui ne sera pas accepté

Pour les raisons énoncées au paragraphe 4 ci-dessus, la déclaration "le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément" ne sera pas acceptée sans autres précisions.

Dans l'affaire *Dee Corporation plc and Others Trade Mark Application [1990] RPC* le juge Falconer déclare (page 168) en ce qui concerne les "services de détail" :

"De plus, cette définition est trop imprécise pour constituer une description permettant d'identifier le ou les services en vue d'un enregistrement, afin que toute personne sache si elle risque ou non de porter atteinte à l'enregistrement".

Par conséquent, les termes énoncés ci-après sont considérés comme étant trop imprécis ou trop vagues pour définir précisément des services :

- Services de détail;
- Magasins de détail;
- Commerces de détail;
- Grands magasins;
- Magasins;
- Magasins d'usine [magasins situés dans les locaux de l'usine];
- Boutique;
- Commercialisation;
- Distribution;
- Fournitures ou approvisionnements de marchandises;
- Services de vente;
- Vente directe;
- Commandes par correspondance;
- Catalogues de vente par correspondance;
- Services de catalogue;
- Télé-achat;
- Achat électronique;
- Achat sur l'Internet;
- Achat par ordinateur;
- Achat en ligne;
- Commerce électronique;
- Commerce électronique de détail.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Des objections seront formulées au titre de l'article 3.6) de la loi sur les marques du Royaume-Uni de 1994 à l'égard des demandes dans lesquelles figurent les termes mentionnés, car ces termes ont une portée trop vaste.

Comme l'indiquent les exemples donnés dans les paragraphes précédents du présent avis, nombre des termes ci-dessus, s'ils sont précisés de façon appropriée, peuvent néanmoins être inclus dans des descriptions permettant d'identifier clairement les services.

[Fin de l'annexe et du document]