

Arrangement et Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Indications selon lesquelles l'utilisation des intitulés des classes de la classification de Nice dans les demandes internationales est censée couvrir tous les produits et services figurant dans les listes alphabétiques des classes concernées

1. Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) souhaite attirer l'attention des déposants, des titulaires, des Offices des parties contractantes et des utilisateurs en général sur le fait que la règle 9 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, ne permet pas d'inclure dans les demandes internationales des indications selon lesquelles l'utilisation des intitulés des classes de la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) vise à couvrir tous les produits et services figurant dans les listes alphabétiques des classes concernées. En conséquence, et en ce qui concerne les demandes internationales qui en contiennent, le Bureau international de l'OMPI ne tient pas compte de ces indications.

2. Il est fait référence à la communication n° 2/12 du président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), qui est entrée en vigueur le 21 juin 2012. Dans cette communication, le président indique ce qui suit :

“En ce qui concerne les demandes de marque communautaire déposées à partir de l'entrée en vigueur de la présente communication, dans le cas de demandeurs utilisant toutes les indications générales d'un intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice, ils doivent indiquer expressément s'ils ont ou non l'intention de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains des produits et services relevant de cette classe.”

3. Il est également rappelé que, sauf irrégularité concernant les indications elles-mêmes ou leur classement, le Bureau international de l'OMPI accepterait les termes figurant dans l'intitulé des classes de la classification de Nice en tant qu'indications des produits et services pour lesquels l'enregistrement international d'une marque est demandé. Toutefois, il appartient aux Offices des parties contractantes désignées dans l'enregistrement international susmentionné de déterminer en dernier ressort l'étendue de la protection de la marque sur leur territoire.

4. Ces derniers mois, le Bureau international de l'OMPI a reçu des demandes internationales qui, bien qu'indiquant les termes figurant dans les intitulés des classes de la classification de Nice en tant que produits et services pour lesquels l'enregistrement international était demandé, contiennent une déclaration, annexée auxdits termes ou sous forme d'un document distinct, selon laquelle le déposant revendique la protection de tous les produits et services énumérés dans les listes alphabétiques des classes concernées. Dans la plupart des cas, cette déclaration renvoie expressément à une désignation de l'Union européenne et invoque la communication susmentionnée du président de l'OHMI. Dans quelques cas, la déclaration fait référence aux désignations de parties contractantes autres que l'Union européenne ou à l'enregistrement lui-même.

5. Les déposants qui souhaitent couvrir tous les produits et services énumérés dans la liste alphabétique d'une classe particulière peuvent indiquer dans la demande internationale tous les termes contenus dans la liste alphabétique d'une ou plusieurs classes particulières (sous réserve de la certification de la demande internationale par l'Office d'origine).

Le 23 novembre 2012