

Dienstleistung „kundenspezifische Herstellung von Waren“: Praxisänderung

Am 1. Januar 2016 tritt die neue Auflage der 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation in Kraft. Wie jedes Jahr hat der Expertenausschuss der Nizza-Union diverse Änderungen beschlossen. Unter Anderem wurden die erläuternden Anmerkungen der Klasse 40 hinsichtlich der „kundenspezifischen Herstellung von Waren“ angepasst.

Gemäss langjähriger Praxis des Instituts war die kundenspezifische Herstellung von Waren keine Dienstleistung i.S.d. Nizza-Klassifikation. Die Herstellung, auch wenn diese nach Vorgabe des Kunden erfolgte, wurde von den entsprechenden Warenklassen abgedeckt. Die erläuternden Anmerkungen zu Klasse 40 wurden dahingehend geändert, dass die kundenspezifische Herstellung unter Klasse 40 subsummiert werden kann. Zudem umschreiben die neuen erläuternden Anmerkungen die Dienstleistung und erlauben damit eine Abgrenzung zwischen Waren- und Dienstleistungsmarken.

Diese Anpassungen haben das Institut dazu veranlasst, seine Praxis betreffend der Dienstleistung „kundenspezifische Herstellung von Waren“ zu ändern. Neu wird diese Dienstleistung unter folgenden Voraussetzungen akzeptiert:

- 1) Die Herstellung muss „auf Bestellung eines Kunden“ erfolgen
- 2) Die Herstellung muss an die Bedürfnisse des Bestellers angepasst sein, den Anforderungen des Bestellers entsprechen oder nach den Vorgaben des Bestellers ausgeführt sein
- 3) Die herzustellenden Waren müssen genannt werden

Beispiele:

- „Kundenspezifische Herstellung von Automobilteilen auf Bestellung und nach Vorgaben eines Kunden“.
- „Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika auf Bestellung und nach den Anforderungen eines Kunden“.

- 1) Die Herstellung muss „auf Bestellung eines Kunden“ erfolgen

Der Zusatz „auf Bestellung“ stellt sicher, dass die Waren im Rahmen einer Bestellung eines Kunden hergestellt werden. Werden die Waren auf eigene Rechnung hergestellt und anschliessend an Dritte verkauft, so ist dies keine Dienstleistung i.S.v. Kl. 40¹.

Beispiel:

Der Kunde bestellt 100 Werkzeuge nach seinen Spezifikationen. Der Hersteller stellt 200 Stück her und übergibt davon 100 dem Besteller. Diese Tätigkeit ist eine kundenspezifische Herstellung und geniesst Schutz in Klasse 40. Anschliessend verkauft der Hersteller die anderen 100 Stück an Dritte. Dies ist keine Dienstleistung i.S.v. Kl. 40, obschon die Waren ursprünglich kundenspezifisch gefertigt wurden. Es fehlt hier an der konkreten Bestellung. Schutz kann nur via die entsprechende Warenklasse erlangt werden.

- 2) Die Herstellung muss an die Bedürfnisse des Bestellers angepasst sein, den Anforderungen des Bestellers entsprechen oder nach den Vorgaben des Bestellers ausgeführt sein.

Um eine Abgrenzung vor der Warenmarke sicherstellen, muss die Formulierung die Präzisierung enthalten, dass eine Ware den spezifischen Bedürfnissen, den konkreten Anforderungen oder den Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt wird. Alternative Formulierungen sind möglich, sofern diese eine Dienstleistung i.S.v. Kl. 40 präzise bezeichnen.

¹Vgl. hierzu die erläuternden Anmerkungen der Kl. 40: „Wird der Stoff oder Gegenstand durch denjenigen an Dritte vertrieben, der ihn verarbeitet, umgewandelt oder hergestellt hat, so wird dies im Allgemeinen nicht als Dienstleistung angesehen“.

3) Nennung der herzustellenden Waren

Eine präzise Bezeichnung der betreffenden Waren drängt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des Schutzzumfangs auf. Es werden sämtliche Begriffe als genügend präzise erachtet, welche in den entsprechenden Warenklassen zugelassen würden². Formulierungen wie „kundenspezifische Herstellung von Waren im Bereich xy“ oder „im Zusammenhang mit xy“ werden nicht akzeptiert. Die Begriffe „im Bereich“ oder „im Zusammenhang mit“ sind derart vage, dass i.d.R. Waren verschiedenster Klassen betroffen sein können.

Die Praxisänderung tritt per 1. Januar 2016 in Kraft und wird auf alle hängigen Gesuche angewendet.

IGE, 26.11.2015

² Eine Ausnahme besteht für Waren, die in verschiedenen Klassen vorkommen können und bei deren Auslegung die Klassennummer mitberücksichtigt wird; siehe dazu IGE-Richtlinien in Markensachen, Bern 2014, Teil 1, Ziffer 4.5.

Service « fabrication sur mesure de produits » : changement de pratique

La nouvelle version de la 10^{ème} édition de la Classification de Nice entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2016. Comme chaque année, le Comité d'experts de l'Union de Nice a adopté certaines modifications. Les notes explicatives de la classe 40 ont en particulier été adaptées de manière à y inclure la notion de « fabrication sur mesure de produits ».

Actuellement, l'Institut n'accepte pas les services de fabrication sur mesure de produits. Il considère en effet qu'il ne s'agit pas d'un service au sens de la Classification de Nice ; la fabrication sur mesure de produits, effectuée selon les exigences du client est couverte par la revendication des produits en question.

Les notes explicatives de la classe 40 ont été modifiées de manière à inclure dans cette classe, la fabrication sur mesure de produits. Ces notes explicatives décrivent ce qui doit être compris par ces services, permettant ainsi une différenciation entre les marques de produits et les marques de services. Ces changements ont conduit l'Institut à modifier sa pratique. Les services de fabrication sur mesure seront désormais acceptés en classe 40 aux conditions suivantes :

- 1) *La fabrication doit être effectuée sur « commande d'un client »*
- 2) *La fabrication doit correspondre aux besoins, aux exigences ou au cahier des charges spécifiques du client*
- 3) *Les produits à fabriquer doivent être indiqués*

Exemples :

- « Fabrication sur mesure de parties d'automobiles à la demande et selon le cahier des charges d'un client »
- « Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques sur commande et selon les exigences d'un client »

- 1) *La fabrication doit être effectuée sur « commande d'un client ».*

L'adjonction « sur commande » vise à garantir que les produits soient fabriqués dans le cadre d'une commande d'un client. Si les produits sont fabriqués pour le propre compte du fabricant et ensuite vendus à des tiers, il ne s'agit pas d'un service au sens de la classe 40³.

Exemple :

Le client commande 100 outils selon ses spécifications. Le fabricant produit 200 pièces et en livre 100 à la personne qui a passé commande. Il s'agit d'une activité de fabrication sur mesure qui est protégée en classe 40. Ensuite, le fabricant vend les 100 pièces restantes à des tiers. Cette dernière activité n'est pas considérée comme un service au sens de la classe 40, bien que les produits aient initialement été fabriqués sur mesure pour un client. Dans ce cas de figure, la commande fait défaut. La protection ne peut être obtenue que par l'intermédiaire des classes de produits correspondantes.

- 2) *La fabrication doit correspondre aux besoins, aux exigences ou au cahier des charges spécifiques du client.*

Pour assurer la délimitation avec les marques de produits, il doit être précisé dans la formulation qu'un produit est fabriqué selon les besoins, les exigences ou le cahier des charges spécifiques d'un client. D'autres formulations sont possibles pour autant qu'elles désignent de façon précise un service au sens de la classe 40.

- 3) *« Indication des produits à fabriquer »*

Une indication précise des produits concernés est nécessaire afin de limiter le champ de protection. Tous les termes qui seraient admis dans les classes de produits sont en principe considérés comme suffisamment précis⁴. Des formulations comme « fabrication sur mesure de produits dans le domaine de xy » ou « en relation avec xy » ne sont pas acceptées. Les termes « dans le domaine de » ou « en relation avec » sont tellement vagues que des produits relevant de différentes classes peuvent être concernés.

³ Cf. les notes explicatives de la cl. 40 : „Si la substance ou l'objet est commercialisé auprès de tiers par la personne qui l'a traité, transformé ou produit, alors cette activité ne sera généralement pas considérée comme un service“.

⁴ Une exception existe pour les produits qui peuvent figurer dans plusieurs classes et pour l'interprétation desquels il est tenu compte du numéro de la classe ; voir à ce sujet Directives IPI en matière de marques, Berne 2014, Partie 1, ch. 4.5.

Le changement de pratique entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2016 et s'appliquera à toutes les demandes d'enregistrement.

IPI, 26.11.2015