

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. Les 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 40¹.

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 du service 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

¹ 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“.

précis². 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.

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

² 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.