



**Comunicación conjunta sobre las prácticas conjuntas
relativas a indicaciones generales de los títulos de
clases de la clasificación del Arreglo de Niza v1.2,
28 de octubre de 2015**

El 19 de junio de 2012, el Tribunal dictó sentencia en el [Asunto C-307/10 «IP Translator»](#), ofreciendo las siguientes respuestas a las cuestiones indicadas:

1 – La Directiva 2008/95/CE debe interpretarse en el sentido de que exige que los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca sean identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección conferida por la marca.

2 – La Directiva 2008/95/CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la utilización de las indicaciones generales de los títulos de clase de la clasificación del Arreglo de Niza a fin de identificar los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca, siempre que esa identificación sea suficientemente clara y precisa.

3 – El solicitante de una marca nacional que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la clasificación del Arreglo de Niza a fin de identificar los productos o servicios para los que insta la protección de la marca debe precisar si su solicitud comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de esa clase o solo algunos de esos productos o servicios. En caso de que la solicitud solo tenga por objeto algunos de esos productos o servicios, el solicitante está obligado a precisar los productos o servicios comprendidos en esa clase que quiere designar.

Esta sentencia influye en la práctica de todas las oficinas de marcas de la Unión Europea y, en aras a la instauración de seguridad jurídica para el régimen de marcas y sus usuarios, exige una convergencia en la interpretación de las indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación del Arreglo de Niza. Sin perjuicio de que cada oficina está sujeta a su legislación nacional, a las decisiones de los tribunales nacionales y, en ciertos casos, a comunicaciones precedentes, se admite por regla general que únicamente la colaboración con vistas a ejecutar esta sentencia de forma armonizada garantizará seguridad jurídica tanto a las autoridades competentes como a los operadores económicos.

En cuanto a la primera cuestión, las oficinas de marcas de la Unión Europea están trabajando conjuntamente para alcanzar un entendimiento común sobre los requisitos para alcanzar claridad y precisión en la designación de los productos y servicios en una solicitud de registro de marca, así como para desarrollar un conjunto común de criterios comunes que será objeto de una ulterior comunicación conjunta.

En lo relativo a la segunda cuestión, las oficinas de marcas de la Unión Europea ya han examinado todas las indicaciones generales que figuran en los títulos de clase de la clasificación de Niza a fin de determinar qué indicaciones son suficientemente claras y precisas. Este examen ha permitido determinar que las 5 indicaciones generales descritas a continuación no son claras ni precisas y, por lo tanto, no se pueden aceptar sin una especificación adicional. Las restantes indicaciones generales se consideran aceptables. Por otro lado, se han acordado los motivos por los que no se consideran claras ni precisas las mencionadas 5 indicaciones generales inaceptables que figuran en los títulos de clase de la clasificación de Niza.

La puesta en práctica* de esta comunicación tendrá lugar dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de su publicación. En casos excepcionales este periodo podrá ser extendido otros 3 meses.

Las oficinas han convenido que la sentencia no debe tener un efecto retroactivo, que implique modificar de oficio los registros que contengan una o varias indicaciones generales inaceptables antes de la puesta en práctica de esta comunicación.

Las herramientas como [TMclass](#) están disponibles para facilitar la búsqueda e identificación de términos aceptables.

En relación con la tercera cuestión, la [«Comunicación conjunta sobre la aplicación de la sentencia 'IP Translator'»](#), ofrece una visión de conjunto sobre el modo en que las oficinas de marcas de la Unión Europea abordan cuestiones específicas relacionadas con la ejecución de dicha sentencia.

Las oficinas de marcas de la Unión Europea reiteran su voluntad de seguir cooperando en el marco del Programa de Convergencia con vistas a incrementar en mayor medida la transparencia y previsibilidad en beneficio tanto de los examinadores como de los usuarios.

RED EUROPEA DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

* En anexo figura una visión general de las fechas concretas de ejecución de cada Oficina.

Lista de oficinas de aplicación:

AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO, OAMI, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

INDICACIONES GENERALES ACEPTABLES Y NO ACEPTABLES DE LOS TÍTULOS DE CLASES DE LA CLASIFICACIÓN DEL ARREGLO DE NIZA

Las indicaciones generales son las expresiones que aparecen en los títulos de clase entre los signos de punto y coma; por ejemplo, la Clase 13 está compuesta por 4 indicaciones generales: «Armas de fuego;», «Munición y proyectiles;», «Explosivos;» y «Fuegos artificiales».

Se han examinado las 204 indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación de Niza en lo que respecta a los requisitos de claridad y precisión. De éstos, se consideró que 5 carecían de la claridad y la precisión necesarias para especificar el ámbito de protección que confieren, y por lo tanto no es posible aceptarlas sin especificaciones adicionales. Estas se enumeran a continuación, resaltadas en negrita.

- Cl. 7: **Máquinas** y máquinas herramientas
- Cl. 37: **Servicios de reparación**
- Cl. 37: **Servicios de instalación**
- Cl. 40: **Tratamiento de materiales**
- Cl. 45: **Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales**

En algunos casos, puede considerarse que una parte de una indicación general es suficientemente clara y precisa si se utiliza por separado, por ejemplo, en la indicación general «Máquinas y máquinas herramientas», la descripción 'máquinas herramientas' sería aceptable por sí sola ya que describe un tipo específico de producto. En estos casos, la parte de la indicación general se muestra en gris. Sin embargo, esto no se aplica a la expresión «no comprendidos en otras clases.».

A continuación se indican los motivos por los que no se consideran claras ni precisas las mencionadas 5 indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación del Arreglo de Niza.

- Cl. 7: **Máquinas** y máquinas herramientas: en vista de la necesidad de claridad y precisión, la expresión «máquinas» no ofrece una indicación clara sobre qué máquinas están incluidas. Las máquinas pueden tener características y/o destinos muy diferentes, que pueden requerir niveles muy diferentes de conocimientos y capacidades técnicas para su producción y/o utilización, pueden

estar dirigidos a diferentes consumidores, pueden venderse a través de diferentes canales de distribución y, por lo tanto, referirse a diferentes sectores del mercado.

- Cl. 37: **Servicios de reparación**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, esta expresión no ofrece una indicación clara sobre los servicios que se ofrecen, ya que solo indica que son servicios de reparación y no qué es lo reparado. Teniendo en cuenta que los productos que se reparan pueden tener diferentes características, los servicios de reparación los llevarán a cabo proveedores de servicios con diferentes niveles de conocimiento y capacidades técnicas que pueden estar relacionados con diferentes sectores del mercado.
- Cl. 37: **Servicios de instalación**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, esta expresión no ofrece una indicación clara sobre los servicios que se ofrecen, ya que solo indica que son servicios de instalación y no qué es lo que se instala. Teniendo en cuenta que los productos que se instalan pueden tener diferentes características, los servicios de instalación los llevarán a cabo proveedores de servicios con diferentes niveles de conocimiento y capacidades técnicas que pueden estar relacionados con diferentes sectores del mercado.
- Cl. 40: **Tratamiento de materiales**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, esta expresión no ofrece una indicación clara sobre los servicios que se ofrecen. La naturaleza del tratamiento no está clara, ni tampoco los materiales a ser tratados. Estos servicios cubren una amplia gama de actividades realizadas por diferentes proveedores de servicios y sobre materiales de características diversas que requieren niveles muy diferentes de conocimiento y/o capacidades técnicas que pueden guardar relación con diferentes sectores del mercado.
- Cl. 45: **Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, esta expresión no ofrece una indicación clara sobre los servicios que se ofrecen. Estos servicios cubren una amplia gama de actividades realizadas por diferentes proveedores de servicios que requieren niveles muy diferentes de conocimiento y habilidades que pueden guardar relación con diferentes sectores del mercado.

VISIÓN DE CONJUNTO DE LAS FECHAS DE EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA COMÚN SOBRE INDICACIONES
GENERALES ACEPTABLES Y NO ACEPTABLES DE LOS ENCABEZAMIENTOS DE CLASE DE NIZA

Oficina nacional	Fecha de ejecución
AT	01.01.2014
BG	20.02.2014
BX	20.11.2013
CY	20.11.2013
CZ	01.05.2014
DE	01.02.2014
DK	01.01.2014
EE	20.02.2014
ES	20.02.2014
FI	01.01.2014
FR	21.11.2013
GR	01.05.2014
HR	01.01.2014
HU	20.02.2014
IE	16.01.2013
IT	20.05.2014
LV	01.01.2014
LT	20.02.2014
MT	20.02.2014
NO	01.02.2014
OHIM	02.12.2013
PL	20.11.2013
PT	21.11.2013
RO	01.02.2014
SE	01.01.2014
SI	01.12.2013
SK	20.11.2013
UK	05.08.2013