



Comunicación conjunta sobre las prácticas
conjuntas en materia de aceptabilidad de
los términos de la clasificación v1.0,
20 de febrero de 2014

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 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la utilización de las indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación prevista en el 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 prevista en el 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 sólo algunos de esos productos o servicios. En caso de que la solicitud sólo 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 de la seguridad jurídica en el sistema de marcas y para 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 esté sujeta a su legislación nacional, a las decisiones de los tribunales nacionales y, en algunos casos, a comunicaciones previas, se reconoce con carácter general que únicamente la colaboración con vistas a la ejecución de esta sentencia de forma armonizada garantizará seguridad jurídica a las autoridades competentes y a los operadores económicos.

En cuanto a la primera cuestión, las oficinas de marcas de la Unión Europea han trabajado conjuntamente para alcanzar un entendimiento común sobre los requisitos de claridad y precisión en la designación de los productos y servicios en las solicitudes de registro, así como para desarrollar un conjunto común de criterios. En consecuencia, han establecido una serie de directrices para ayudar a identificar si un término de la clasificación es suficientemente claro y preciso (Directrices sobre la aceptabilidad de los términos de la clasificación, incluidas como anexo). Las Directrices podrán ayudar además a motivar la aceptación o desestimación de cualquier término de la clasificación. Las Directrices se mantendrán actualizadas en todo momento y se ajustarán cuando sea necesario.

Como ayuda en la búsqueda e identificación de términos aceptables se dispone de herramientas como [TMclas](#). Los términos que se soliciten se añadirán a la base de datos armonizada, siempre que cumplan los criterios establecidos en las Directrices. Los términos restantes que queden en la base de datos armonizada

se revisarán para determinar si cumplen las Directrices. Las Directrices podrán servir de ayuda además para motivar la aceptación o desestimación de los términos que se soliciten.

En lo relativo a la segunda cuestión, la [«Comunicación conjunta sobre las prácticas conjuntas relativas a las indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación del Arreglo de Niza»](#), publicada el 20 de noviembre de 2013, expone la práctica común en materia de aceptabilidad de los títulos de clase de esa clasificación. Las oficinas de marcas de la Unión Europea han elaborado una lista de 11 indicaciones generales no aceptables de los títulos de las Clases de Niza y exponen además los motivos por los que, sobre la base de las Directrices, dichas indicaciones generales se estiman no suficientemente claras y precisas y, por tanto, no aceptables sin especificación adicional de cada una de ellas.

En referencia a la tercera cuestión, la [«Comunicación conjunta sobre la aplicación de la sentencia "IP Translator"»](#), publicada en su versión actualizada el 20 de noviembre de 2013, ofrece una visión general de cómo abordan las oficinas de marcas de la Unión Europea asuntos concretos relacionados con la ejecución de la sentencia.

Las prácticas conjuntas en materia de aceptabilidad de los términos de la clasificación se aplicarán en la fecha de publicación de esta comunicación. *

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

RED EUROPEA DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

* Se precisarán las fechas de puesta en práctica por cada oficina; sin embargo, es posible que algunas deban retrasarla debido a condicionantes jurídicos.

Lista de oficinas:

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

DIRECTRICES SOBRE LA ACEPTABILIDAD DE LOS TÉRMINOS DE LA CLASIFICACIÓN

Introducción

Los días 26 a 28 de junio de 2012 el grupo de trabajo se reunió en el marco del proyecto «Convergencia de los títulos de clase» (CP2). En ella, las oficinas participantes mantuvieron un intercambio de ideas sobre la sentencia dictada en el [asunto C-307/10 «IP Translator»](#).

De la sentencia deja claras dos cuestiones:

- El solicitante debe especificar los productos y servicios de la marca con suficiente claridad y precisión. Así las autoridades competentes y los operadores económicos podrán determinar el alcance de la protección conferida por la marca, a partir solamente de la lista de productos y servicios.
- Para identificar los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca pueden usarse las indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación del Arreglo de Niza (términos de títulos de clase), siempre que esa identificación sea suficientemente clara y precisa. Según el apartado 54 de la sentencia en el asunto C-307/10 «IP Translator», no siempre se da esa circunstancia en las indicaciones generales.

Durante la reunión, los participantes acordaron estudiar una interpretación común de la aceptabilidad para la clasificación de las indicaciones generales de los títulos de Clases de Niza. Se acordó elaborar unas directrices que ayudaran a identificar qué indicaciones generales son suficientemente claras y precisas, y cuáles no. El grupo de trabajo decidió en la reunión del 28 de febrero de 2013 ampliar las directrices a todos los términos de la clasificación. Esta última propuesta se describe en el presente documento.

Se trata de una iniciativa propugnada además en el apartado 41 de la sentencia en el asunto C-307/10 «IP Translator»: *«el considerando 8 de la Directiva 2008/95 pone de relieve que la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros supone que la adquisición del derecho sobre la marca registrada esté en principio sujeta, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones»*.

Objetivo del presente documento

El presente documento contiene una serie de directrices para ayudar a determinar si un término de la clasificación es suficientemente claro y preciso.

Las directrices servirán de ayuda para evaluar, en el marco del flujo de trabajo armonizado, si se añaden a la base de datos armonizada nuevos términos de la clasificación. Podrán ayudar además a motivar la aceptación o desestimación de cualquier término de la clasificación que se solicite.

Se trata de un documento vivo, que se actualizará cuando sea necesario.

Notas explicativas

La Clasificación de Niza es un sistema de clasificación en «clases» de los productos y servicios que pueden encontrarse en el mercado global. Se basa en el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, que es administrado por la OMPI. Consta de una lista de clases, unas notas explicativas y una lista alfabética de productos y servicios. La lista de clases de la Clasificación de Niza, las notas explicativas y las observaciones generales sobre la práctica de la clasificación publicadas por la OMPI son la fuente principal de interpretación de la aceptabilidad de los términos de la clasificación.

Comprende 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Los títulos de clase son indicaciones generales referidas a los ámbitos a los que pertenecen, en principio, los productos o servicios. Las indicaciones generales de los títulos de Clases de Niza son las expresiones que aparecen en esos títulos separadas por punto y coma; por ejemplo, la clase 13 comprende 4 indicaciones generales: «Armas de fuego», «municiones y proyectiles», «explosivos» y «fuegos artificiales». El número de clase puede aclarar algo la situación, pero no es un factor decisivo.

Como ayuda en la búsqueda e identificación de términos aceptables se dispone de herramientas como [TMclas](#).

Resumen de las Directrices

Se ha elaborado una serie de 3 directrices que describe los criterios utilizables para examinar la claridad y precisión (o la falta de los mismos) de un término.

Esa serie es la siguiente:

- I. Explicación de si una designación de productos y servicios es suficientemente clara y precisa
- II. Ejemplos de factores que pueden añadir claridad y precisión suficientes
- III. Especificación de términos en varias clases

Directrices

- I. Una designación de productos y servicios es suficientemente clara y precisa cuando, a partir de su significado natural y habitual, puede comprenderse el alcance de la protección.

- II. Si no puede comprenderse el alcance de la protección, puede conseguirse la claridad y precisión mediante factores de identificación tales como las características, la finalidad y/o el sector de mercado identificable*. Entre los elementos que pueden ayudar a identificar el sector de mercado cabe citar los siguientes:
 - los consumidores y/o los canales de venta
 - las cualificaciones y tecnología que deban usarse u obtenerse
 - las capacidades técnicas que deban usarse u obtenerse

Ejemplos:

<u>Término que no es claro y preciso</u>	<u>Propuestas / posibles soluciones:</u> <u>(ejemplos de la base de datos</u> <u>armonizada)</u>
Productos metálicos no comprendidos en otras clases (cl. 6)	Elementos de construcción de metal (cl. 6)
	Materiales de edificación de metal (cl. 6)
Máquinas (cl. 7)	Máquinas agrícolas (cl. 7)
	Máquinas para el tratamiento de plásticos (cl. 7)
	Máquinas de ordeño (cl. 7)
Productos de metales preciosos o chapados (cl. 14)	Obras de arte de metales preciosos (cl. 14)
Productos de papel y cartón (cl. 16)	Materiales filtrantes de papel (cl. 16)
Productos de caucho, gutapercha, goma, amianto o mica (cl. 17)	Anillos de caucho (cl. 17)

Productos de estos materiales [cuero y cuero de imitación] (cl. 18)	Carteras [artículos de cuero] (cl. 18)
Productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases (cl. 20)	Accesorios para puertas, de plástico (cl. 20)
	Figurillas de madera (cl. 20)
Servicios de reparación (cl. 37)	Servicios de reparación de calzado (cl. 37)
	Servicios de reparación de equipo informático (Cc. 37)
Servicios de instalación (cl. 37)	Instalación de puertas y ventanas (Cc. 37)
	Instalación de alarmas contra ladrones (cl. 37)
Tratamiento de materiales (cl. 40)	Tratamiento de residuos tóxicos (cl. 40)
	Purificación del aire (cl. 40)
Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales (cl. 45)	Investigación de antecedentes personales (cl. 45)
	Compras personales para otros (cl. 45)
	Servicios de agencias de adopción (cl. 45)

- III. Un término puede formar parte de la designación de los productos y servicios de varias clases; puede ser claro y preciso en una clase concreta sin especificación adicional. Por ejemplo, [Mobiliario](#) (cl. 20), [Prendas de vestir](#) (cl. 25).

Si se solicita protección para una categoría específica de productos y servicios o para un sector de mercado específico perteneciente a una clase diferente, puede ser necesaria una especificación adicional. Por ejemplo, [Mobiliario especial para fines médicos](#) (cl. 10), [Mobiliario](#)

especial para laboratorios (cl. 9), Prendas de vestir protectoras (cl. 9), Prendas de vestir especiales para quirófano (cl. 10), Prendas de vestir para mascotas (cl. 18).

Se dispone de herramientas como [TMclass](#) para determinar si la categoría concreta de productos y servicios necesita o no especificación adicional.

*se entiende como sector del mercado un conjunto de empresas que compran y venden productos y servicios similares que están en competencia entre sí