



**Comunicación conjunta sobre la aplicación de la
sentencia «IP Translator»,
2 de mayo de 2013**

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 clases 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 exige una convergencia en la interpretación de las indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación del Arreglo de Niza. A pesar de que cada oficina está sujeta a su legislación nacional, a las decisiones de los tribunales nacionales y, en algunos casos, a comunicaciones previas, existe la voluntad y la necesidad de colaborar para ejecutar esta sentencia de forma armonizada a fin de ofrecer 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 de claridad y precisión en la designación de los productos y servicios, así como para desarrollar un conjunto común de principios aplicables a sus respectivas prácticas de clasificación.

En lo relativo a la segunda cuestión, las oficinas de marcas de la Unión Europea están cooperando para determinar qué indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación del Arreglo de Niza resultan aceptables para la clasificación, de conformidad con los criterios de claridad y precisión antes recordados. De este modo, se logrará un enfoque armonizado sobre la inclusión de cada una de ellas en la clasificación. En cuanto se cierre el acuerdo, esto se comunicará debidamente.

En referencia a la tercera cuestión, las oficinas de marcas de la Unión Europea han establecido una visión general sobre la forma en la que cada una de ellas aborda asuntos concretos relacionados con la ejecución de la sentencia del Tribunal. Esta visión general permitirá una total transparencia, y se refiere a las siguientes cuestiones:

- Refleja la interpretación de cada oficina sobre la amplitud de la protección de sus propias marcas con títulos de clases completos solicitadas antes y después de la sentencia relativa a «IP Translator». (Cuadro 1, Cuadro 2)
- Contiene información sobre el modo en el que cada oficina refleja en sus registros, publicaciones y certificados la intención del solicitante en cuanto a los títulos de clases de la clasificación del Arreglo de Niza y la lista alfabética. (Cuadro 3)
- Cada oficina nacional comunica su interpretación acerca de la amplitud de la protección de las marcas que contengan títulos de clases completos solicitadas antes y después de la sentencia relativa a «IP Translator». (Cuadro 4)
- La OAMI comunica su interpretación acerca de la amplitud de la protección de las marcas nacionales que contengan títulos de clase completos y se hayan solicitado antes y después de la sentencia relativa a «IP Translator». (Cuadro 5)
- Marcas solicitadas después de «IP Translator» y que contienen títulos de clase en su conjunto: ¿Cómo puede el solicitante obtener protección para toda la lista alfabética? (Cuadro 6)

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 predictibilidad en beneficio tanto de los clientes como de los usuarios.

Un primer objetivo concreto es el de contar con una lista armonizada de productos y servicios aceptables. Esta se presentará con una estructura jerárquica de carácter visual, lo cual permitirá a los usuarios localizar fácilmente las descripciones de los productos y servicios que encajen con el nivel de protección deseado. Esto se aplicará a instrumentos de clasificación como TMclass.

Pese a que la estructura jerárquica sirve únicamente a fines administrativos y no plantea consecuencias jurídicas, el resultado es un instrumento de clasificación dinámico y exhaustivo que, al contener la terminología comúnmente aceptada, ofrece más fiabilidad al usuario a la hora de efectuar la especificación de productos y servicios. Esto ayudará a los solicitantes a respetar los requisitos de claridad y precisión establecidos en la sentencia relativa a «IP Translator».

RED EUROPEA DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

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

*observador

Cuadro 1

MARCAS SOLICITADAS ANTES DE «IP TRANSLATOR» Y CON TÍTULOS DE CLASE COMPLETOS INTERPRETACIÓN DE LA OFICINA SOBRE LA MAGNITUD DE LA PROTECCIÓN DE LOS TÍTULOS DE CLASE DE SUS PROPIAS MARCAS			
Oficina nacional	Los títulos de clase cubren la clase en su totalidad	Los términos de los títulos de clase deben interpretarse literalmente (significa lo que dice)	Los títulos de clase cubren el significado literal de los títulos más la lista alfabética de la edición de Niza en vigor en el momento de la presentación
AT		X	
BG	X		
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI	X		
FR		X	
GR	X		
HU			X
IE		X	
IT	X		
LV		X	
LT			X
MT	X		
NO		X	
OAMI			X
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Cuadro 2

MARCAS SOLICITADAS DESPUÉS DE «IP TRANSLATOR» Y CON TÍTULOS DE CLASE COMPLETOS INTERPRETACIÓN DE LA OFICINA SOBRE LA MAGNITUD DE LA PROTECCIÓN DE SUS PROPIAS MARCAS			
Oficina nacional	Los títulos de clase cubren la clase en su totalidad	Los términos de los títulos de clase deben interpretarse literalmente (significa lo que dice)	Los títulos de clase cubren el significado literal de los títulos más la lista alfabética de la edición de Niza en vigor en el momento de la presentación
AT		X	
BG		X	
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI		X	
FR		X	
GR		X	
HU			X
IE		X	
IT			X
LV		X	
LT			X
MT		X	
NO		X	
OAMI		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Cuadro 3

MARCAS SOLICITADAS **DESPUÉS** DE «IP TRANSLATOR» Y CON **TÍTULOS DE CLASE COMPLETOS**
 ¿CÓMO REFLEJA LA OFICINA LA INTENCIÓN DEL SOLICITANTE EN CUANTO A LOS TÍTULOS DE CLASE Y/O
 LA LISTA ALFABÉTICA?

Oficina nacional	Todos los productos y servicios solicitados o registrados se incluirán individualmente	Se facilitará una referencia general a la edición aplicable de la lista alfabética
AT	X	
BG	X	
BX	X (en el registro y los certificados de las publicaciones)	X (en la solicitud)
CY	X	
CZ	X	
DE	X	
DK	X	
EE	X	
ES	X	
FI		X
FR	X	
GR		X
HU		X
IE	X	
IT		X
LV	X	
LT	X	
MT	X	
NO	X	
OAMI	X	
PL	X	
PT	X	
RO		X
SE	X	
SI	X	
SK	X	
UK	X	

Cuadro 4
¿CÓMO SE INTERPRETARÁ EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS COMUNITARIAS CON INDICACIONES GENERALES PARA LOS TÍTULOS DE CLASE DE LA CLASIFICACIÓN DEL ARREGLO DE NIZA?

Oficina nacional	Para marcas comunitarias solicitadas antes de «IP TRANSLATOR»			Para marcas comunitarias solicitadas después de «IP TRANSLATOR»		
	Los términos de los títulos de clase deben interpretarse literalmente	Los títulos de clase cubren todos los productos o servicios de la clase	Los títulos de clase cubren el significado literal de los términos de los títulos de clase más la lista alfabética de la edición de Niza en vigor en el momento de la presentación	Los términos de los títulos de clase deben interpretarse literalmente	Los títulos de clase cubren todos los productos o servicios de la clase	Los títulos de clase cubren el significado literal de los términos de los títulos de clase más la lista alfabética de la edición de Niza en vigor en el momento de la presentación
AT	X			X		
BG		X		X		
BX	X			X		
CY	X			X		
CZ	X			X		
DE	X			X		
DK	X			X		
EE	X			X		
ES	X			X		
FI			X	X		
FR	X			X		
GR		X		X		
HU			X	X		
IE	X			X		
IT		X				X
LV	X			X		
LT			X	X		
MT		X		X		
OAMI			X	X		
PL	X			X		
PT	X			X		
RO			X	X		
SE	X			X		
SI	X			X		
SK	X			X		
UK	X			X		

Cuadro 5

INTERPRETACIÓN DE LA OAMI SOBRE EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NACIONALES CON INDICACIONES GENERALES PARA LOS TÍTULOS DE CLASE DE LA CLASIFICACIÓN DEL ARREGLO DE NIZA

Para marcas solicitadas antes de «IP TRANSLATOR»

La OAMI aceptará la práctica de registro de todas las oficinas de marcas de la Unión Europea. Las marcas nacionales tienen **el alcance** de protección concedida por la oficina nacional **a menos que esta interprete que el título de clase cubre todos los productos y servicios de la clase**. En este caso, se entenderá que la marca nacional que contiene los títulos de las clases de la Clasificación de Niza abarca dichos títulos en sentido literal y además la lista alfabética de la edición de Niza en vigor en el momento de la presentación de la solicitud.

Para marcas solicitadas después de «IP TRANSLATOR»

Los términos deben interpretarse literalmente

Cuadro 6

Marcas solicitadas después de «IP Translator» y que contienen títulos de clase completos: ¿Cómo puede el solicitante obtener protección para toda la lista alfabética?

Oficina nacional	Completando una declaración	Mediante una casilla electrónica	Incluyendo los términos de forma individual
AT			X
BG	X		X
BX	X		
CY			X
CZ			X
DE			X
DK			X
EE			X
ES			X
FI	X		
FR			X
GR	X		
HU	X	X	
IE			X
IT	X		
LV			X
LT	X		X
MT			X
NO			X
OAMI		X	
PL			X
PT			X
RO	X		
SE			X
SI			X
SK			X
UK			X