



**Comunicación conjunta sobre las prácticas conjuntas  
relativas a indicaciones generales de los títulos de  
clases de la clasificación del Arreglo de Niza**  
20 de noviembre 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 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 11 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 11 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

\* 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 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 197 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 11 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. 6: **Productos metálicos no comprendidos en otras clases**
- Cl. 7: **Máquinas** y máquinas herramientas
- Cl. 14: Metales preciosos y sus aleaciones así como **productos de estas materias o chapados**, no comprendidos en otras clases
- Cl. 16: Papel, cartón y **artículos de estas materias [papel y cartón]**, no comprendidos en otras clases
- Cl. 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y **productos de estas materias [caucho, gutapercha, goma, amianto y mica]**, no comprendidos en otras clases
- Cl. 18: Cuero y cuero de imitación, y **productos de estas materias [cuero y cuero de imitación]** y no comprendidos en otras clases
- Cl. 20: **Productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas**
- 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 11 indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación del Arreglo de Niza.**

- Cl. 6: **Productos metálicos no comprendidos en otras clases**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, esta expresión no ofrece una indicación clara de los productos cubiertos, ya que solo indica de qué están hechos y no de qué productos se trata. Abarca un amplio abanico de productos que pueden tener características y/o destinos muy diferentes, cuya producción y/o utilización puede requerir niveles muy diferentes de conocimientos y capacidades técnicas, que pueden dirigirse a diferentes consumidores, venderse por canales de distribución diferentes y, por lo tanto, referirse a sectores del mercado diferentes.
- 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. 14: Metales preciosos y sus aleaciones así como **productos de estas materias o chapados, no comprendidos en otras clases**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, la expresión «productos de estas materias [metales preciosos o sus aleaciones] o chapados, no comprendidos en otras clases» no ofrece una indicación clara sobre qué productos están incluidos, ya que solo indica de qué están hechos o chapados y no los productos de que se trata. Abarca una amplia gama de productos que pueden tener características muy diversas, requerir niveles muy diferentes de conocimientos y capacidades técnicas para su producción, que pueden estar orientados a diferentes consumidores, pueden venderse a través de canales de distribución diferentes y, por lo tanto, referirse a diferentes sectores del mercado.
- Cl. 16: Papel, cartón y **artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, la expresión «artículos de estas materias [papel y cartón],

no comprendidos en otras clases» no ofrece una indicación clara sobre qué productos están incluidos, ya que solo indica de qué están hechos y no qué productos son. Abarca una amplia gama de productos que pueden tener características y/o finalidades muy diversas, requerir niveles muy diferentes de conocimientos y capacidades técnicas para su producción y/o utilización, estar dirigidos a diferentes consumidores, venderse a través de canales de distribución diferentes y, por lo tanto, referirse a diferentes sectores del mercado.

- Cl. 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y **productos de estas materias y no comprendidos en otras clases**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, la expresión «productos de estas materias [caucho, gutapercha, goma, amianto y mica] y no comprendidos en otras clases» no ofrece una indicación clara sobre qué productos están incluidos, ya que solo indica de qué están hechos y no qué productos son. Abarca una amplia gama de productos que pueden tener características y/o finalidades muy diversas, pueden requerir niveles muy diferentes de conocimientos y capacidades técnicas para su producción y/o uso, pueden estar dirigidos a diferentes consumidores, pueden venderse a través de diferentes canales de ventas y, por lo tanto, referirse a distintos sectores del mercado.
- Cl. 18: Cuero y cuero de imitación, y **productos de estas materias y no comprendidos en otras clases**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, la expresión «productos de estas materias [cuero y cuero de imitación] y no comprendidos en otras clases» no ofrece una indicación clara sobre qué productos están incluidos, ya que solo indica de qué están hechos y no qué productos son. Abarca una amplia gama de productos que pueden tener características y/o finalidades muy diversas, pueden requerir niveles muy diferentes de conocimientos y capacidades técnicas para su producción y/o uso, pueden estar dirigidos a diferentes consumidores, se pueden vender a través de diferentes canales de ventas y, por lo tanto, referirse a distintos sectores del mercado.
- Cl. 20: **Productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, esta expresión no ofrece una indicación clara sobre qué productos están incluidos, ya que solo indica de qué están hechos y no qué productos son. Abarca una amplia gama de productos que pueden tener características y/o finalidades muy diversas, pueden requerir niveles muy diferentes de conocimientos y capacidades técnicas para su producción y/o utilización, estar dirigidos a diferentes consumidores, venderse a través de canales de distribución diferentes y, por lo tanto, referirse a distintos 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.