

**COMUNICACIÓN COMÚN**

**SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ÁMBITO  
DE PROTECCIÓN DE LOS TÍTULOS DE  
CLASE DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA  
(ANTERIORMENTE *APLICACIÓN DE LA  
SENTENCIA «IP TRANSLATOR»*)**

MARZO DE 2022

## ÍNDICE

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| <b>1</b>            | <b>INTRODUCCIÓN.....</b>   | <b>1</b> |
| <b>2</b>            | <b>ANTECEDENTES .....</b>  | <b>1</b> |
| <b>3</b>            | <b>GLOSARIO .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>4</b>            | <b>ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS QUE CONTIENEN TÍTULOS DE CLASE DE NIZA COMPLETOS .....</b>   | <b>4</b> |
| 4.1                 | Interpretación por parte de las oficinas del ámbito de protección de sus propias marcas que contienen títulos de clase de Niza completos.....                                  | 4        |
| 4.2                 | Interpretación por parte de las oficinas nacionales del ámbito de protección de las MUE que contienen títulos de clase de Niza completos.....                                  | 5        |
| 4.3                 | Interpretación de la EUIPO del ámbito de protección de las marcas nacionales que contienen títulos de clase de Niza completos .....  | 5        |
| <b>Anexos 1 y 2</b> | <b>Información sobre las medidas adoptadas por BG, RO y la EUIPO para aclarar el ámbito de protección de las marcas que contienen títulos de clase de Niza completos .....</b> | <b>6</b> |

## 1 Introducción

En diciembre de 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el paquete de reforma de la marca de la UE. La reforma incluía la Directiva 2015/2436 (en lo sucesivo, la «DM») y el Reglamento 2017/1001 (en lo sucesivo, el «RMUE»), que se concibieron para mejorar la armonización de la legislación en materia de marcas en la Unión Europea. Tras la transposición de la Directiva sobre marcas a las legislaciones nacionales y la entrada en vigor del RMUE, y con el fin de mejorar la facilidad de uso y la accesibilidad, la presente Comunicación común ofrece orientaciones sobre la interpretación del alcance de la protección de las marcas que contienen títulos de clase de Niza completos (antes conocida como la *Comunicación común sobre la aplicación de la sentencia «IP Translator»*).

## 2 Antecedentes

El 19 de junio de 2012, el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el [asunto C-307/10](#) «IP Translator», en la que dio respuesta a las cuestiones relacionadas con el uso de las indicaciones generales de los títulos de las clases de la Clasificación de Niza. En particular, una de las tres cuestiones formuladas al Tribunal y la respuesta facilitada fue:

***En el contexto de la [Directiva 2008/95], ¿es necesario o admisible que dicha utilización de las palabras generales de los títulos de clase de [la Clasificación de Niza] se interprete de conformidad con la Comunicación n.º 4/03...?***

*«El solicitante de una marca nacional que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación 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».*

Dada la repercusión de la sentencia en la práctica de clasificación europea en aquel momento y en la interpretación del ámbito de protección otorgada por el uso de las indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza, estaba claro que una interpretación armonizada de la sentencia por parte de las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo denominadas conjuntamente «OPI») aportaría una mayor transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica tanto para las autoridades competentes como para los operadores económicos. Las OPI y las asociaciones de usuarios expresaron su voluntad de colaborar en dicha iniciativa y llevaron a cabo una serie de reuniones y debates fructíferos sobre los diferentes ámbitos de la sentencia.

El amplio esfuerzo realizado por las OPI y las asociaciones de usuarios dio lugar a la **Comunicación común sobre la aplicación de la sentencia «IP Translator» v1.2**, que ofrecía una visión general del modo en que cada OPI abordaba temas específicos relacionados con la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia, en particular por lo que se refiere a la cuestión anterior.

Con arreglo al artículo 39, apartado 5, de la DM y al artículo 33, apartado 5, del RMUE,

*«Cuando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de carácter general de los títulos de las clases de la clasificación de Niza, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios **claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado**. No deberá entenderse que tales términos o indicaciones incluyen productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.».*

A la luz de los cambios introducidos en la Directiva sobre marcas y el RMUE, las OPI y las asociaciones de usuarios han revisado la *Comunicación común sobre la aplicación de la sentencia «IP Translator»*. En particular, se ha actualizado la información relativa al alcance de la protección de títulos de clase de Niza completos, se han archivado los cuadros obsoletos, se ha aclarado la terminología y se han facilitado explicaciones sobre las prácticas de algunas OPI. Por último, se ha modificado el título de la Comunicación común para reflejar mejor el contenido del documento.

La visión general de las prácticas de cada OPI aborda los siguientes temas:

- Cómo interpreta cada OPI el ámbito de protección de sus propias marcas que contienen títulos de clase de Niza completos
- Cómo interpreta cada OPI el ámbito de protección de las marcas de la Unión Europea (MUE) que contienen títulos de clase de Niza completos
- Cómo interpreta la EUIPO el ámbito de protección de las marcas nacionales que contienen títulos de clase de Niza completos

### 3 Glosario

A efectos del presente documento, se utiliza la siguiente terminología:

**LITERAL:** se interpreta que el ámbito de protección de las marcas que contienen los títulos de clase de Niza incluye los productos y servicios comprendidos en el tenor literal de las indicaciones generales de dichos títulos de clase.

*por ejemplo: las «prendas de vestir, calzado y sombrerería» (el título de la clase de Niza completo de la clase 25) solo abarcan los productos comprendidos en el tenor literal de cada indicación, como pantalones, sandalias y sombreros, respectivamente.*

**LITERAL Y LISTA ALFABÉTICA:** se interpreta que el ámbito de protección de las marcas que contienen títulos de clase de Niza completos incluye los productos y servicios comprendidos en el tenor literal de las indicaciones generales de dichos títulos de clase y los incluidos en la lista alfabética de dichas clases (aunque dichos productos y servicios no estén comprendidos en el tenor literal de las indicaciones generales) en la edición de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación de la solicitud.

*por ejemplo: las «prendas de vestir, calzado y sombrerería» (el título de clase de Niza completo de la clase 25), además de los productos comprendidos en el tenor literal de cada indicación, abarcarían también los productos incluidos en la lista alfabética de la clase 25, incluso si no están comprendidos en el tenor literal de prendas de vestir, calzado y sombrerería, como bolsillos de prendas de vestir, tacones, armaduras de sombreros, si se enumeran en la edición de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación de la solicitud.*

**LITERAL, LISTA ALFABÉTICA Y OTROS TÉRMINOS (el título de clase de Niza abarca todos los productos y servicios de la clase):** se interpreta que el ámbito de protección de las marcas que contienen los títulos de clase de Niza completos incluye los productos y servicios comprendidos en el tenor literal de las indicaciones generales de dichos títulos de clase, los incluidos en la lista alfabética de dichas clases (incluso si no están comprendidos en el tenor literal de las indicaciones generales) en la edición de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación y cualesquiera otros términos clasificados en las clases correspondientes aunque no estén incluidos en las respectivas listas alfabéticas.

*por ejemplo: «prendas de vestir, calzado y sombrerería» (el título de clase de Niza completo de la clase 25), además de los productos comprendidos en el tenor literal de cada indicación y los incluidos en la lista alfabética de la clase 25 (en la edición de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación), incluso si no están comprendidos en el tenor literal de las prendas de vestir, calzado y sombrerería, también abarcarían cualquier otro término perteneciente a esa clase pero no incluido en la lista alfabética, como los calentadores para botas.*

## 4 Ámbito de protección de las marcas que contienen títulos de clase de Niza completos

### 4.1 Interpretación por parte de las oficinas del ámbito de protección de sus propias marcas que contienen títulos de clase de Niza completos

| OPI   | Marcas presentadas antes de «IP Translator» | Marcas presentadas después de «IP Translator» y antes de la transposición de la DM o del RMUE | Marcas presentadas después de la transposición de la DM o del RMUE |
|-------|---|---|--|
| AT    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| BG    | Literal, lista alfabética y otros términos  | Literal <sup>1</sup>  | Literal  |
| BOIP  | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| CY    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| CZ    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| DE    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| DK    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| EE    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| ES    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| EUIPO | Literal <sup>1</sup>                        | Literal   | Literal  |
| FI    | Literal <sup>2</sup>                        | Literal   | Literal  |
| FR    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| GR    | Literal, lista alfabética y otros términos  | Literal   | Literal  |
| HR    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| HU    | Literal, lista alfabética y otros términos  | Literal y lista alfabética  | Literal <sup>3</sup>   |
| IE    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| IT    | Literal, lista alfabética y otros términos  | Literal <sup>4</sup>  | Literal  |
| LT    | Literal y lista alfabética                  | Literal   | Literal  |
| LV    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| MT    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| PL    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| PT    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| RO    | Literal <sup>1</sup>                        | Literal <sup>1</sup>  | Literal  |
| SE    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| SI    | Literal                                     | Literal   | Literal  |
| SK    | Literal                                     | Literal   | Literal  |

(<sup>1</sup>) Véase el anexo 1 (BG, RO) y el anexo 2 (EUIPO) para obtener información sobre las medidas específicas adoptadas por las OPI.

(<sup>2</sup>) Tras la transposición de la DM, se estableció un período transitorio durante el cual los titulares de marcas que contengan títulos de clase de Niza completos y se hayan presentado antes del 1 de octubre de 2012 pueden especificar el ámbito de protección prevista en la fecha de presentación. Esta especificación adicional debe realizarse a través de una solicitud por separado y **a más tardar en la fecha en que se presente la solicitud de renovación de la marca por primera vez** después de la transposición de la DM (es decir, a partir del 1 de mayo de 2019 y, en principio, de forma efectiva hasta el 31 de octubre de 2029, incluido el período de presentación tardía de la solicitud de renovación). Después de dicha renovación, los productos y servicios cubiertos por la marca deben interpretarse únicamente sobre la base de su tenor literal.

(<sup>3</sup>) La transposición de la DM tuvo lugar el 1 de enero de 2019.

(<sup>4</sup>) A partir del 20 de mayo de 2014.

#### 4.2 Interpretación por parte de las oficinas nacionales del ámbito de protección de las MUE que contienen títulos de clase de Niza completos

Las MUE, independientemente de la fecha de presentación

Los términos de los títulos de clase deben interpretarse de manera literal.

#### 4.3 Interpretación de la EUIPO del ámbito de protección de las marcas nacionales que contienen títulos de clase de Niza completos

Para marcas presentadas  
antes de «IP Translator»

Las marcas nacionales deben tener el ámbito de protección concedido por la oficina nacional de PI, **a menos que** esta interprete los títulos de las clases de la Clasificación de Niza de manera que abarquen todos los productos y servicios de la clase.

En este caso, las marcas nacionales deben interpretarse en el sentido de que cubren el título de clase sobre una base «literal» e incluyen la lista alfabética de la edición de Niza en vigor en la fecha de presentación.

Para marcas presentadas  
después de «IP Translator»

Los términos de los títulos de clase deben interpretarse de manera literal.

## **Anexo 1** Información sobre las medidas adoptadas por las OPI de Bulgaria y Rumanía para aclarar el ámbito de protección de las marcas presentadas antes de la transposición de la DM que contienen títulos de clase de Niza completos

- **BG:**

La OPI ofrece a los titulares de marcas la oportunidad de **especificar**, a través de una **declaración**, el ámbito de protección previsto en la fecha de presentación (para las marcas presentadas después de «IP Translator» y antes de la transposición de la DM). Por lo tanto, los titulares de marcas pueden solicitar la inclusión de los productos y servicios incluidos en la lista alfabética, y de otros términos clasificables en la clase en cuestión.

A falta de tal declaración, los productos y servicios cubiertos por la marca presentada después de «IP Translator» y antes de la transposición de la DM deben interpretarse únicamente sobre la base de su tenor literal.

- **RO:**

Durante un período transitorio de dos meses y medio (del 13 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020), los titulares de marcas registradas con respecto a los títulos de clase de Niza completos podrían **especificar**, a través de una **declaración**, que su intención en la fecha de presentación era solicitar protección para productos y servicios distintos de los comprendidos en el tenor literal de las indicaciones generales que componen los títulos de clase de Niza completos, siempre que los productos y servicios así especificados se incluyeran en la lista alfabética de esa clase en la edición de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación.

Además, en relación con las marcas presentadas después de «IP Translator» (después del 22 de junio de 2012) y antes de la transposición de la DM (antes de la entrada en vigor de la *Ley n.º 112/2020* el 13 de julio de 2020, por la que se modifica la *Ley n.º 84/1998*), los titulares de marcas tenían la posibilidad de **especificar, dentro de la propia solicitud**, que el ámbito de protección también debería incluir la lista alfabética.

Se considerará que las marcas para las que no se haya presentado ninguna declaración en el plazo mencionado anteriormente (en el primer párrafo), o para las que no se haya incluido ninguna especificación como la mencionada anteriormente (en el segundo párrafo), se extienden únicamente a los productos y servicios comprendidos en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el título de la clase correspondiente.

## **Anexo 2** Información sobre las medidas adoptadas por la EUIPO para aclarar el ámbito de protección de las marcas presentadas ante «IP translator» que contienen títulos de las clases de Niza completos

- **EUIPO:**

Durante un período transitorio de seis meses (del 23 de marzo de 2016 al 24 de septiembre de 2016), los titulares de marcas podían **especificar**, mediante una **declaración**, el ámbito de protección de la marca prevista en la fecha de presentación (para marcas presentadas antes del 22 de junio de 2012). Los titulares de las marcas registradas para el título de una clase de Niza completo pueden declarar que su intención en la fecha de presentación de la solicitud era obtener protección para productos y servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de esa clase, siempre que los productos o servicios así designados estén incluidos en la lista alfabética de esa clase de la edición de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación de la solicitud.

Se considerará que las MUE para las que no se haya presentado ninguna declaración en el período mencionado anteriormente se extienden únicamente a los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el título de la clase correspondiente.