

COMUNICACIÓN COMÚN

RELATIVA A LA ACEPTABILIDAD DE LOS TÉRMINOS DE LA CLASIFICACIÓN Y A LAS INDICACIONES GENERALES DE LOS TÍTULOS DE LAS CLASES DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

MARZO DE 2022

Práctica común relativa a la aceptabilidad de los términos de la clasificación, publicada originalmente el 20 de febrero de 2014

Práctica común relativa a las indicaciones generales de los títulos de las clases de la clasificación del Arreglo de Niza, 2.^a versión, publicada originalmente el 28 de octubre de 2015.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	ANTECEDENTES	1
	CAPÍTULO 1: PRÁCTICA COMÚN RELATIVA A LA ACEPTABILIDAD DE LOS TÉRMINOS DE LA CLASIFICACIÓN.....	3
	CAPÍTULO 2: PRÁCTICA COMÚN RELATIVA A LAS INDICACIONES GENERALES DE LOS TÍTULOS DE LAS CLASES DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA	6

1 Introducción

Como resultado de la transposición de la Directiva 2015/2436 (en lo sucesivo, la «DM») a las legislaciones nacionales y la aplicación del Reglamento 2017/1001 (en lo sucesivo, el «RMUE»), y con el fin de mejorar la facilidad de uso y la accesibilidad, la presente Comunicación común tiene por objeto consolidar las prácticas comunes existentes relacionadas con la aceptabilidad de los términos de la clasificación y las indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza, que siguen siendo pertinentes y aplicables a la luz de la DM/del RMUE.

2 Antecedentes

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

1. En el contexto de la [Directiva 2008/95], ¿es necesario que los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca sean identificados con un grado concreto de claridad y precisión, y si es así, cuál es ese grado?

«La Directiva 2008/95 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. En el contexto de la [Directiva 2008/95], ¿es admisible el uso de los términos generales de los títulos de clase de la [Clasificación de Niza] a efectos de identificar los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca?

«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 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.»

Dada la repercusión de la sentencia en la práctica de clasificación europea en aquel momento, 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 que abarcaron los diferentes ámbitos de la sentencia.

El gran esfuerzo realizado por las OPI y las asociaciones de usuarios dio lugar a lo siguiente:

- **Práctica común relativa a la aceptabilidad de los términos de la clasificación v1.0**, una práctica común que contiene un conjunto de directrices para ayudar a identificar cuándo un término de la clasificación es suficientemente claro y preciso. Proporciona orientación sobre la respuesta a la primera cuestión de la sentencia [supra](#).

Como ayuda en la búsqueda e identificación de términos aceptables se dispone de herramientas como [TMclass](#). Un término de la clasificación que se solicite será añadido a la base de datos armonizada siempre que éste cumpla 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.

- **Práctica común relativa a las indicaciones generales de los títulos de las clases de la Clasificación de Niza v1.2**, utilizando las directrices relativas a la aceptabilidad de los términos de la clasificación, esta práctica común incluye una lista de indicaciones generales no aceptables, así como el razonamiento de la no aceptabilidad. Proporciona orientación sobre la respuesta a la segunda cuestión de la sentencia [supra](#).

Con arreglo al artículo 39, apartado 3, de la DM/artículo 33, apartado 3, del RMUE,

«...podrán utilizarse las indicaciones de carácter general que figuran en los títulos de las clases de la Clasificación de Niza u otros términos generales, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión establecidos en el presente artículo.»

y artículo 39, apartado 4, de la DM y artículo 33, apartado 4, del RMUE,

«La oficina rechazará las solicitudes correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fijará la oficina a tal efecto.»

A la luz de los cambios en la DM y el RMUE, se llevó a cabo una evaluación de la pertinencia de las prácticas comunes de la CP1. Se llegó a la conclusión de que la DM y el RMUE están en consonancia con la sentencia «IP Translator» y, por consiguiente, las directrices sobre la aceptabilidad de los términos de la clasificación siguen siendo pertinentes y beneficiosas a la luz del artículo 39, apartado 3, de la DM y del artículo 33, apartado 3, del RMUE. Del mismo modo, la lista de indicaciones generales no aceptables de los títulos de las clases de la Clasificación de Niza sigue siendo válida a la luz del artículo 39, apartado 4, de la DM y del artículo 33, apartado 4, del RMUE.

[Lista de las oficinas que han implementado](#)

Capítulo 1: Práctica común relativa a la aceptabilidad de los términos de la clasificación

Objetivo de la presente práctica común

Esta práctica común contiene una serie de directrices para ayudar a determinar si un término de la clasificación es suficientemente claro y preciso.

Estas 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.

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 directrices, 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.

Existen 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Los títulos de clase son indicaciones generales relativas a los ámbitos a los que pertenecen, en principio, los productos y servicios. Las indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza son las expresiones que aparecen en los títulos de las clases entre punto y coma; por ejemplo, la clase 13 está compuesta por cuatro indicaciones generales: «Armas de fuego;», «municiones y proyectiles;», «explosivos» y «fuegos artificiales». El número de clase puede aportar más aclaraciones, pero no es un factor decisivo.

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

Resumen de las directrices

Se ha establecido una serie de tres directrices que describen los criterios 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 los 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 los 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 suficientes mediante la identificación de factores como las características, la finalidad o el sector del mercado identificable ⁽¹⁾. Entre los elementos que pueden ayudar a identificar el sector del mercado cabe citar los siguientes:

- los consumidores o los canales de venta
- las cualificaciones y conocimientos técnicos 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: (ejemplos de la Harmonised Database)</u>
Productos metálicos no comprendidos en otras clases (cl. 6)	Elementos de construcción metálicos (cl. 6)
	Materiales de edificación metálicos (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 y mica (cl. 17)	Anillos de caucho (cl. 17)
Productos de estos materiales [cuero e imitaciones de cuero] (cl. 18)	Maletines [artículos de cuero] (cl. 18)

⁽¹⁾ El sector del mercado describe un conjunto de empresas que compran y venden productos y servicios similares que compiten directamente entre sí.

Productos 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, no comprendidos en otras clases (cl. 20)	Accesorios de puertas hechos de plástico (cl. 20)
	Figuritas de madera (cl. 20)
Reparación (cl. 37)	Reparación de calzado (cl. 37)
	Reparación de hardware (cl. 37)
Servicios de instalación (cl. 37)	Instalación de puertas y ventanas (cl. 37)
	Instalación de alarma antirrobo (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 más especificaciones. Por ejemplo, [Mobiliario](#) (cl. 20), [Prendas de vestir](#) (cl. 25).

Si se solicita protección para una categoría especializada de productos y servicios o para un sector de mercado especializado perteneciente a una clase diferente, puede ser necesaria una especificación adicional del término. Por ejemplo, [Mobiliario especial para fines médicos](#) (cl. 10), [Mobiliario especial para laboratorios](#) (cl. 9), [Ropa de protección](#) (cl. 9), [Ropa especial para quirófano](#) (cl. 10), [Ropa para animales de compañía](#) (cl. 18).

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

Capítulo 2: Práctica común relativa a las indicaciones generales de los títulos de las clases de la Clasificación 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 cuatro indicaciones generales: «Armas de fuego;», «municiones y proyectiles;», «explosivos» y «fuegos artificiales».

Las indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza se examinaron con respecto a los requisitos de claridad y precisión. De estas, se consideró que cinco 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 ⁽²⁾. 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 productos. En estos casos, la parte de la indicación general se muestra en gris.

A continuación se exponen las razones por las que cada una de las cinco indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza no son claras ni precisas.

- Cl. 7 – **Máquinas** y máquinas herramientas: en vista de la necesidad de claridad y precisión, el término «máquinas» no ofrece una indicación clara sobre qué máquinas están incluidas. Las máquinas pueden tener características o finalidades diferentes, pueden precisar niveles muy diferentes de capacidades y conocimientos técnicos para ser producidas o utilizadas, pueden estar dirigidas a diferentes consumidores, venderse a través de diferentes canales de venta y, por lo tanto, relacionarse con diferentes sectores del mercado.
- Cl. 37 – **Servicios de reparación**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de los servicios que se prestan, ya que simplemente indica que son servicios de reparación, y no qué es lo reparado. Dado que los productos que deben repararse pueden tener características diferentes, los servicios de reparación se realizarán con proveedores de servicios con diferentes niveles de capacitación y conocimientos técnicos, y que pueden estar relacionados con diferentes sectores del mercado.

⁽²⁾ La lista original de 11 indicaciones generales se ha actualizado a cinco tras una actualización en la versión de la Clasificación de Niza (versión de 2016 de la 10.^a edición de Niza). Como resultado de la actualización, se eliminaron de la Práctica Común las seis indicaciones generales siguientes: *Productos metálicos no comprendidos en otras clases (cl. 6)*, *Productos de metales preciosos o chapados (cl. 14)*, *Productos de papel y cartón (cl. 16)*, *Productos de caucho, gutapercha, goma, amianto y mica (cl. 17)*, *Productos de estos materiales [cuero e imitaciones de cuero] (cl. 18)*, *Productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases (cl. 20)*. Estas seis indicaciones generales siguen siendo inaceptables por su falta de claridad y precisión.

- Cl. 37 – **Servicios de instalación**: en vista de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara sobre los servicios que se prestan, ya que solo indica que son servicios de instalación y no qué es lo que se instala. Dado que los productos que deben instalarse pueden tener diferentes características, los servicios de instalación los llevarán a cabo proveedores de servicios con diferentes niveles de conocimientos 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, este término no ofrece una indicación clara sobre los servicios que se prestan. La naturaleza del tratamiento no está clara, ni tampoco lo están los materiales que se van a tratar. Estos servicios abarcan una amplia gama de actividades realizadas por diferentes proveedores de servicios sobre materiales de diferentes características que requieren niveles muy diferentes de conocimiento o capacidades técnicas, y 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, este término no ofrece una indicación clara de los servicios que se prestan. Estos servicios abarcan una amplia gama de actividades realizadas por diferentes proveedores de servicios que requieren niveles muy diferentes de conocimiento y habilidades, y que pueden guardar relación con diferentes sectores del mercado.