



## **El Tribunal de Justicia precisa los requisitos exigidos a fin de identificar los productos y servicios para los que se pide la protección de una marca**

*En efecto, el solicitante de la marca debe identificar estos productos o servicios con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y a los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección conferida por la marca*

Los dos componentes esenciales del registro de una marca son, por una parte, el signo y, por otra, los productos y servicios que el signo debe designar. La suma de estos componentes permite determinar el objeto exacto y el alcance de la protección que la marca registrada confiere a su titular.

Tras haber aclarado ya en su jurisprudencia<sup>1</sup> los requisitos que un signo debe cumplir para constituir una marca, en el presente asunto el Tribunal de Justicia se ocupa de los requisitos exigidos a fin de identificar los productos o servicios para los que se solicita la protección de la marca. Esta cuestión reviste especial importancia en un momento en el que las oficinas nacionales de marcas y la OAMI (la oficina de marcas comunitaria) siguen prácticas divergentes, dando lugar así a unos requisitos de registro variables, en contra de los objetivos de la Directiva europea de marcas.<sup>2</sup>

A nivel internacional, el Derecho de marcas se rige por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.<sup>3</sup> Este Convenio sirvió de fundamento para la adopción del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.<sup>4</sup> La Clasificación de Niza contiene, desde el 1 de enero de 2002, 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Cada clase se designa con una o varias indicaciones generales, comúnmente llamadas «título de clase», que indican de forma general los sectores a los que pertenecen en principio los productos o los servicios de esa clase. La lista alfabética de los productos y de los servicios comprende cerca de 12.000 entradas.

El 16 de octubre de 2009, el Chartered Institute of Patent Attorneys («CIPA») presentó una solicitud de registro de la denominación «IP TRANSLATOR» como marca nacional. Para identificar los servicios a los que se refería ese registro, el CIPA utilizó los términos generales del título de una clase de la clasificación de Niza, a saber, «Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales».

Por decisión de 12 de febrero de 2010, el Registrar of Trade Marks (autoridad competente en materia de registro de marcas en el Reino Unido) denegó esa solicitud basándose en las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva de marcas. En efecto, el Registrar

<sup>1</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 diciembre 2002, Sieckmann ([C-273/09](#)).

<sup>2</sup> Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

<sup>3</sup> Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nº 11851, p. 305). Todos los Estados miembros son partes en este Convenio.

<sup>4</sup> Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en la conferencia diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado por última vez en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, nº I-18200, p. 89).

interpretó esa solicitud, de manera global, con arreglo a una Comunicación de la OAMI<sup>5</sup> y concluyó que no sólo abarcaba servicios del tipo especificado por el CIPA, sino también cualquier otro servicio perteneciente a la misma clase de la clasificación de Niza, incluidos los servicios de traducción. De este modo, estimó que, para estos últimos servicios, la denominación «IP TRANSLATOR» carecía de carácter distintivo, por un lado, y, por otro, tenía carácter descriptivo. Además consideró que no había prueba alguna de que el signo denominativo «IP TRANSLATOR» hubiera adquirido antes de la fecha de la solicitud de registro un carácter distintivo por su uso en relación con los servicios de traducción. Señaló igualmente que el CIPA tampoco había pedido que esos servicios quedaran excluidos de su solicitud de registro de la marca.

El CIPA interpuso recurso contra esa decisión, alegando que su solicitud de registro no mencionaba ni comprendía, por tanto, los servicios de traducción. En consecuencia, a su juicio, las objeciones al registro formuladas por el Registrar eran erróneas y la solicitud presentada por él había sido denegada indebidamente.

La High Court of Justice (Reino Unido), a la que se ha sometido el litigio, pregunta al Tribunal de Justicia sobre los requisitos de claridad y de precisión exigidos a fin de identificar los productos y servicios para los que solicita la protección de la marca, así como sobre la posibilidad de utilizar al efecto las indicaciones generales de los títulos de las clases de la Clasificación de Niza.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia subraya, en primer lugar, que la Directiva de marcas 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 a los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección solicitada.

En efecto, por una parte, las autoridades competentes deben conocer con suficiente claridad y precisión los productos y los servicios abarcados por una marca, con objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso. Por otra parte, los operadores económicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro o las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva 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. Sin embargo, esa identificación debe ser suficientemente clara y precisa, de modo que permita a las autoridades competentes y a los operadores económicos determinar la amplitud de la protección solicitada. En este contexto, el Tribunal de Justicia pone de relieve que algunas de las indicaciones generales que figuran en los títulos de clases de la clasificación de Niza son en sí mismas suficientemente claras y precisas, mientras que otras son demasiado generales y abarcan productos o servicios demasiado diversos para ser compatibles con la función de origen de la marca. Por tanto, incumbe a las autoridades competentes llevar a cabo una apreciación específica de cada caso, en función de los productos o servicios para los que el solicitante pide la protección conferida por la marca, con objeto de determinar si esas indicaciones se ajustan a las exigencias de claridad y precisión requeridas.

Por último, el Tribunal de Justicia precisa que 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 pide la protección de la marca debe precisar si su solicitud de registro comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de la clase específica designada o sólo algunos de esos productos o servicios. En caso

---

<sup>5</sup> Comunicación nº 4/03 del Presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 16 de junio de 2003, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias (DO OAMI 9/03, p. 1647).

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.

En consecuencia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, al utilizar todas las indicaciones generales del título de una clase de la Clasificación de Niza, el CIPA precisó en su solicitud si ésta comprendía o no todos los servicios de esa clase, y en particular si su solicitud abarcaba o no los servicios de traducción.

---

**NOTA:** La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, sino que es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

---

*Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.*

*El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento*

*Contactos con la prensa: Agnès López Gay 📞 (+352) 4303 3667*