Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 19 de junio de 2012*

«Marcas — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros — Directiva 2008/95/CE — Identificación de los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca — Exigencias de claridad y de precisión — Utilización de los títulos de las clases de la Clasificación de Niza para el registro de las marcas — Admisibilidad — Amplitud de la protección conferida por la marca»

En el asunto C-307/10,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Reino Unido), mediante resolución de 27 de mayo de 2010, enviada por la High Court of Justice (Queen's Bench Division) y recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de junio de 2010, en el procedimiento entre

Chartered Institute of Patent Attorneys

y

Registrar of Trade Marks,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský y U. Lõhmus (Ponente), Presidentes de Sala, y los Sres. M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz y A. Arabadjiev y la Sra. C. Toader, Jueces;

Abogado General: Sr. Y. Bot;

Secretario: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de octubre de 2011;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre del Chartered Institute of Patent Attorneys, por el Sr. M. Edenborough, QC;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Hathaway, en calidad de agente, asistido por el Sr. S. Malynicz, Barrister;

— en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y V. Štencel, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: inglés.

— en nombre del Gobierno danés, por el Sr. C. Vang, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;

— en nombre de Irlanda, por el Sr. N. Travers, BL;

— en nombre del Gobierno francés, por los Sres. B. Cabouat, G. de Bergues y S. Menez, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. E. Riedl, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. M. Szpunar, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. J. Heliskoski, en calidad de agente;

— en nombre de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), por los Sres. D. Botis y R. Pethke, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F.W. Bulst y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de noviembre de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 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).

2 Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Chartered Institute of Patent Attorneys (en lo sucesivo, «CIPA») y el Registrar of Trade Marks (autoridad competente en materia de registro de marcas en el Reino Unido; en lo sucesivo, «Registrar») acerca de la denegación por éste del registro del signo denominativo «IP TRANSLATOR» como marca nacional.

Marco jurídico

El Derecho internacional

3 A nivel internacional el Derecho de marcas está regido por el 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; en lo sucesivo, «Convenio de París»). Todos los Estados miembros son partes en este Convenio.

4 En virtud del artículo 19 del Convenio de París, los Estados a los que éste se aplica se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial.

5 Esa disposición 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, 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; en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»). Conforme a su artículo 1:

«1) Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión especial y adoptan una Clasificación común de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas [en lo sucesivo, "Clasificación de Niza"].

2) La Clasificación [de Niza] comprenderá:

i) una lista de clases, acompañada de notas explicativas en caso necesario;

ii) una lista alfabética de productos y servicios […] con indicación de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio.

[...]»

6 El artículo 2 del Arreglo de Niza, titulado «Ámbito jurídico y aplicación de la Clasificación», está así redactado:

«1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, el ámbito de la Clasificación [de Niza] será el que le atribuya cada país de la Unión especial. En particular, la Clasificación [de Niza] no obligará a los países de la Unión especial ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio.

2) Cada uno de los países de la Unión especial se reserva la facultad de aplicar la Clasificación [de Niza] como sistema principal o como sistema auxiliar.

3) Las Administraciones competentes de los países de la Unión especial harán figurar en los títulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la Clasificación [de Niza] a los que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la marca.

4) El hecho de que una denominación figure en la lista alfabética [de los productos y de los servicios] no afectará para nada a los derechos que pudieran existir sobre esa denominación.»

7 La Clasificación de Niza se gestiona por la Oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La lista de clases de esa Clasificación 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.

8 Conforme a la Guía del usuario de la Clasificación de Niza, para asegurarse de la clasificación correcta de cada producto o servicio, debe consultarse la lista alfabética de productos y servicios así como las notas explicativas relativas a las diferentes clases. Si un producto o un servicio no puede ser clasificado con la ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las observaciones generales indican los criterios que conviene aplicar.

9 Según la base de datos de la OMPI, entre los Estados miembros sólo la República de Chipre y la República de Malta no son partes en el Arreglo de Niza, pero ambas utilizan la Clasificación de Niza.

10 La Clasificación de Niza se revisa cada cinco años por un comité de expertos. La novena edición, en vigor al tiempo de los hechos del litigio principal, fue sustituida a partir del 1 de enero de 2012 por la décima edición.

El Derecho de la Unión

La Directiva 2008/95

11 La Directiva 2008/95 ha sustituido a la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

12 A tenor de los considerandos 6, 8, 11 y 13 de la Directiva 2008/95:

«(6) Los Estados miembros deben reservarse […] total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. [...]

[...]

(8) La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación [de las legislaciones de los Estados miembros] supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones. [...]

[...]

(11) La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. [...]

[...]

(13) Todos los Estados miembros son signatarios del Convenio de París […]. Es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las de dicho Convenio. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dicho Convenio [...]»

13 El artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 2008/95 establece:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.»

14 El artículo 4, apartado 1, letra a), de esa Directiva dispone:

«El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior».

La Comunicación nº 4/03

15 La 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), tiene por objeto, según su punto I, explicar y aclarar la práctica de la OAMI «en relación con el uso de los títulos de las clases y las consecuencias de dicho uso cuando las solicitudes o registros de marca comunitaria han sido objeto de una limitación o de una renuncia parcial o están incursas en procedimientos de oposición o anulación».

16 A tenor del punto III, párrafo segundo, de dicha Comunicación:

«La lista de productos y servicios de una solicitud de marca comunitaria será correcta si se utilizan las indicaciones generales o los títulos completos de las clases existentes en la Clasificación de Niza. El uso de dichas indicaciones permite una clasificación y agrupamiento adecuados. La [OAMI] no se opone al uso de las indicaciones generales y de los títulos de las clases por ser demasiado vagos e imprecisos, en contra de la práctica seguida por algunas Oficinas nacionales de la Unión Europea y de terceros países con respecto a algunos de los títulos de clases e indicaciones generales.»

17 El punto IV, párrafo primero, de la Comunicación nº 4/03 prevé:

«Las 34 clases de productos y las 11 clases de servicios abarcan todos los productos y servicios. En consecuencia, el uso de todas las indicaciones generales enumeradas en el título de una clase determinada constituye una reivindicación de todos los productos o servicios incluidos en esta clase en particular.»

El Derecho inglés

18 La Directiva 89/104 fue transpuesta en el Derecho inglés por la Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994; en lo sucesivo, «Ley de 1994»).

19 Conforme al artículo 32, apartado 2, letra c), de esa Ley, la solicitud de registro debe contener en particular «la indicación de los productos o los servicios para los que se solicita el registro».

20 A tenor del artículo 34, apartado 1, de la misma Ley:

«1. A efectos del registro de marcas los productos o los servicios se clasificarán conforme a la clasificación prescrita.

2. Toda cuestión relativa a la clase a la que pertenecen los productos o los servicios será resuelta por el Registrar, cuya decisión no será susceptible de recurso.»

21 La Ley de 1994 ha sido completada por el Trade Marks Rules 2008 (Reglamento de marcas de 2008), que regula la práctica y el procedimiento ante la Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO). En virtud de la regla 8, apartado 2, letra b), de ese Reglamento, el solicitante debe especificar los productos y los servicios para los que se solicita el registro de la marca nacional de tal forma que ponga de manifiesto su naturaleza con claridad.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

22 El 16 de octubre de 2009, el CIPA presentó una solicitud de registro de la denominación «IP TRANSLATOR» como marca nacional en virtud del artículo 32 de la Ley de 1994. Para identificar los servicios a los que se refería ese registro, el CIPA utilizó los términos generales del título de la clase 41 de la clasificación de Niza, a saber, «Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales».

23 Por decisión de 12 de febrero de 2010, el Registrar denegó esa solicitud con fundamento en las disposiciones nacionales correspondientes al artículo 3, apartados 1, letras b) y c), y 3, de la Directiva 2008/95. En efecto, el Registrar interpretó esa solicitud conforme a la Comunicación nº 4/03 y concluyó que no sólo abarcaba servicios del tipo especificado por el CIPA sino también cualquier otro servicio perteneciente a la clase 41 de la clasificación de Niza, incluidos los servicios de traducción. Estimó que, para esos 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 el uso en relación con los servicios de traducción. El CIPA tampoco había instado que esos servicios se excluyeran de la solicitud de registro de la marca.

24 El 25 de febrero de 2010, el CIPA interpuso recurso contra esa decisión ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando que su solicitud de registro no indicaba ni por tanto comprendía los servicios de traducción pertenecientes a la clase 41. Por esa razón las objeciones al registro formuladas por el Registrar eran erróneas y su solicitud de registro había sido indebidamente denegada.

25 Según el órgano jurisdiccional remitente, es un hecho indiscutido que los servicios de traducción no se consideran habitualmente como una subcategoría de los servicios de «educación», de «formación», de «entretenimiento», de «actividades deportivas» o de «actividades culturales».

26 Por otro lado, de la resolución de remisión resulta que, además de la lista alfabética de los productos y de los servicios que contiene 167 entradas que detallan los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación de Niza, la base de datos que gestiona el Registrar a los efectos de la Ley de 1994 contiene más de 2.000 entradas que detallan los servicios pertenecientes a dicha clase 41 y la base de datos Euroace, que gestiona la OAMI a los efectos del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), contiene más de 3.000.

27 El órgano jurisdiccional remitente señala que, si el criterio mantenido por el Registrar fuera válido, todas esas entradas, incluidos los servicios de traducción, estarían comprendidas en la solicitud de registro presentada por el CIPA. En ese supuesto, dicha solicitud abarcaría productos o servicios que no se han mencionado en ella y que tampoco se mencionarían en el registro derivado de la misma. A su juicio, esa interpretación es incompatible con las exigencias de claridad y precisión con las que deben identificarse los diversos productos o servicios comprendidos en una solicitud de registro de marca.

28 El órgano jurisdiccional remitente también menciona una encuesta realizada durante el año 2008 por la Association of European Trade Mark Owners (Marques) que mostró que la práctica varía según los Estados miembros, ya que algunas autoridades competentes aplican el criterio interpretativo enunciado en la Comunicación nº 4/03, mientras que otras siguen un criterio diferente.

29 En esas circunstancias, The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, decidió suspender el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«En el contexto de la Directiva 2008/95 [...]:

1) ¿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?

2) ¿Es admisible el uso de los términos generales de los títulos de las clases de la Clasificación de [Niza] a efectos de identificar los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca?

3) ¿Es necesario o admisible que el uso de los términos generales de los títulos de las clases de esa Clasificación […] sea interpretado de conformidad con la Comunicación nº 4/03 […]?»

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

30 En sus observaciones escritas la OAMI mantiene que la petición de decisión prejudicial debe declarase inadmisible porque tiene una naturaleza artificial, de modo que la respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales carece de pertinencia para la solución del litigio principal. La Comisión Europea también manifiesta dudas sobre la necesidad real del registro en cuestión.

31 A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir (véanse, en particular, las sentencias de 16 de julio de 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, apartado 22, y de 24 de marzo de 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I-2119, apartado 65).

32 En el contexto de esta cooperación, las cuestiones relativas al Derecho de la Unión disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias de 16 de octubre de 2003, Traunfellner, C-421/01, Rec. p. I-11941, apartado 37; de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros, C-94/04 y C-202/04, Rec. p. I-11421, apartado 25, y de 1 de junio de 2010, Blanco Pérez y Chao Gómez, C-570/07 y C-571/07, Rec. p. I-4629, apartado 36).

33 Sin embargo, esto no ocurre en el presente caso. En efecto, es un hecho indiscutido que la solicitud de registro de la marca fue efectivamente presentada y que el Registrar la denegó, aun si se separó de su práctica habitual. Además, la interpretación del Derecho de la Unión solicitada por el órgano jurisdiccional remitente responde efectivamente a una necesidad objetiva inherente a la solución de una controversia pendiente ante él (véase en ese sentido la sentencia de 22 de noviembre de 2005, Mangold, C-144/04, Rec. p. I-9981, apartado 38).

34 De ello resulta que debe considerarse admisible la presente petición de decisión prejudicial.

Sobre las cuestiones prejudiciales

35 Mediante sus tres cuestiones, que es oportuno examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en sustancia si la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que exige que los productos y los servicios para los que se solicita la protección de la marca sean identificados con cierto grado de claridad y de precisión. En caso de respuesta afirmativa, el órgano jurisdiccional remitente trata de saber si, atendiendo a esas exigencias de claridad y de precisión, la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el solicitante de una marca nacional identifique esos productos y servicios utilizando las indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación de Niza y a que la utilización de todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza sea considerada como una reivindicación de todos los productos o los servicios pertenecientes a esa clase específica.

36 Conviene recordar de entrada que, según se precisa en el considerando 11 de la Directiva 2008/95, la protección conferida por la marca tiene como fin primordial garantizar la función de origen de ésta, a saber, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse en ese sentido las sentencias de 29 de septiembre de 1998,

Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28; de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, Rec. p. I-11737, apartados 34 y 35, y de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Rec. p. I-4893, apartado 45).

37 De ello se sigue que el registro de un signo como marca debe solicitarse siempre en relación con ciertos productos o servicios. En tanto que la representación gráfica del signo en la solicitud de registro tiene como función definir el objeto exacto de la protección que la marca confiere (véase la sentencia Sieckmann, antes citada, apartado 48), a su vez la amplitud de esa protección se determina por la naturaleza y el número de los productos y de los servicios que se identifican en esa solicitud.

Sobre las exigencias de claridad y de precisión para la identificación de los productos y los servicios

38 Conviene constatar previamente que ninguna disposición de la Directiva 2008/95 regula directamente la cuestión de la identificación de los productos y los servicios incluidos.

39 Esa constatación no basta sin embargo para concluir que la determinación de los productos y los servicios a efectos del registro de una marca nacional sea una cuestión ajena al ámbito de aplicación de la Directiva 2008/95.

40 En efecto, si bien es cierto que del considerando 6 de la Directiva 2008/95 resulta que los Estados miembros se reservan total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro de las marcas (véanse en ese sentido las sentencias de 7 de julio de 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Rec. p. I-5873, apartado 30, y de 14 de junio de 2007, Häupl, C-246/05, Rec. p. I-4673, apartado 26), no deja de serlo también que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la determinación de la naturaleza y del contenido de los productos y servicios que pueden ser objeto de la protección de una marca registrada no se enmarca en las disposiciones relativas a los procedimientos de registro, sino en los requisitos materiales de adquisición del derecho conferido por la marca (sentencia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, antes citada, apartado 31).

41 Acerca de ello, el considerando 8 de la Directiva 2008/95 pone de relieve que la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros supone que la adquisición del derecho sobre la marca registrada esté en principio sujeta, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones (véanse en ese sentido las sentencias Sieckmann, antes citada, apartado 36; de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 122, y de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Rec. p. I-8701, apartado 31).

42 En lo que atañe a la exigencia de claridad y de precisión para la identificación de los productos y los servicios comprendidos en una solicitud de registro de un signo como marca, es preciso observar que la aplicación de algunas disposiciones de la Directiva 2008/95 depende en alto grado de la cuestión de si los productos o los servicios abarcados por una marca registrada se indican con suficiente claridad y precisión.

43 En particular, la cuestión de si la marca incurre o no en alguna de las causas de denegación de registro de las marcas o de nulidad de las marcas registradas enumeradas en el artículo 3 de la Directiva 2008/95 debe apreciarse concretamente en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro (véanse las sentencias Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 33, y de 15 de febrero de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec. p. I-1455, apartado 31).

44 De forma semejante, los motivos suplementarios de denegación o de nulidad relacionados con los conflictos con derechos anteriores previstos en el artículo 4, apartado 1, de esa Directiva presuponen la identidad o la similitud de los productos o de los servicios designados por las dos marcas en conflicto.

45 Además, el Tribunal de Justicia ya ha estimado que, aunque no es necesario designar concretamente el servicio o servicios para los que se solicita el registro, ya que para su identificación puede ser suficiente utilizar fórmulas generales, sin embargo debe exigirse al solicitante que precise los productos o tipos de productos a los que se refieren dichos servicios mediante, por ejemplo, otras indicaciones más precisas. En efecto, esas precisiones facilitan la aplicación de los artículos de la Directiva 2008/95 mencionados en los anteriores apartados, sin limitar significativamente no obstante la protección concedida a la marca (véase por analogía la sentencia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, antes citada, apartados 49 a 51).

46 Es oportuno recordar al respecto que la finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta resulte accesible a las autoridades competentes y al público, en particular, a los operadores económicos (sentencias Sieckmann, antes citada, apartado 49, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Rec. p. I-6129, apartado 28).

47 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 (véanse por analogía las sentencias antes citadas Sieckmann, apartado 50, y Heidelberger Bauchemie, apartado 29).

48 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 (sentencias antes citadas Sieckmann, apartado 51, y Heidelberger Bauchemie, apartado 30).

49 Por consiguiente, la Directiva 2008/95 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 solicitada.

Sobre la utilización de las indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación de Niza

50 Es preciso observar que la Directiva 2008/95 no contiene ninguna referencia a la Clasificación de Niza y por consiguiente no impone ninguna obligación ni prohibición de que los Estados miembros la utilicen a efectos del registro de las marcas nacionales.

51 No obstante, la obligación de utilizar ese instrumento deriva del artículo 2, punto 3, del Arreglo de Niza, que dispone que las Administraciones competentes de los Estados de la Unión especial, de la que forman parte casi todos los Estados miembros, harán figurar en los títulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la Clasificación de Niza a los que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la marca.

52 Dado que el Arreglo de Niza fue adoptado en aplicación del artículo 19 del Convenio de París y que la Directiva 2008/95, según su considerando 13, no pretende afectar a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dicho Convenio, debe estimarse que la referida Directiva no se opone a que las autoridades nacionales competentes exijan o permitan que el solicitante de una marca nacional identifique los productos y los servicios para los que solicita la protección conferida por la marca utilizando la Clasificación de Niza.

53 No obstante, para garantizar el efecto útil de la Directiva 2008/95 y el buen funcionamiento del sistema de registro de marcas, esa identificación debe ajustarse a las exigencias de claridad y precisión que requiere esa Directiva, como se ha expuesto en el apartado 49 de la presente sentencia.

54 Hay que observar sobre ello 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 para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen la amplitud de la protección conferida por la marca, mientras que otras no se ajustan a esa exigencia porque son demasiado generales y abarcan productos o servicios demasiado diversos para ser compatibles con la función de origen de la marca.

55 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 insta la protección conferida por la marca, con objeto de determinar si esas indicaciones se ajustan a las exigencias de claridad y precisión requeridas.

56 En consecuencia, la Directiva 2008/95 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, de modo que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar la amplitud de la protección solicitada.

Sobre la amplitud de la protección derivada de la utilización de todas las indicaciones generales del título de una clase específica

57 Es oportuno recordar que el Tribunal de Justicia ya ha estimado que es posible solicitar el registro de una marca bien para todos los productos o servicios que comprende una clase de la Clasificación de Niza, bien sólo para algunos de esos productos o servicios (véase en ese sentido la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 112).

58 De la resolución de remisión así como de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se deduce que existen en la actualidad dos criterios sobre la utilización de las indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación de Niza, a saber, el criterio concordante con el derivado de la Comunicación nº 4/03, según el cual la utilización de todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza constituye una reivindicación de todos los productos o servicios pertenecientes a esa clase específica, y el criterio literal, que trata de atribuir a los términos utilizados en esas indicaciones su significado natural y habitual.

59 Acerca de ello, la mayoría de las partes que comparecieron en la vista manifestaron en respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia que la existencia concurrente de esos dos criterios puede afectar al buen funcionamiento del sistema de marcas en la Unión. En particular, se ha puesto de relieve que los dos criterios pueden conducir a una divergencia en la amplitud de la protección de una marca nacional si ésta está registrada en varios Estados miembros, pero también en la amplitud de la protección de la misma marca si ésta también está registrada como marca comunitaria. Esa divergencia podría afectar, entre otros aspectos, al resultado de una acción por infracción, que tendría más posibilidades de prosperar en los Estados miembros que se inspiran en el criterio de la Comunicación nº 4/03.

60 Además, una situación en la que la amplitud de la protección conferida por la marca dependa del criterio interpretativo seguido por la autoridad competente y no de la voluntad real del solicitante puede vulnerar la seguridad jurídica tanto del referido solicitante como de los demás operadores económicos.

61 Por tanto, para respetar las exigencias de claridad y precisión antes recordadas 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 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 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.

62 Una solicitud de registro que no permita determinar si, por medio de la utilización del título de una clase específica de la Clasificación de Niza, el solicitante designa todos o sólo algunos de los productos de esa clase no puede considerarse suficientemente clara y precisa.

63 Así pues, en el litigio principal corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, al utilizar todas las indicaciones generales del título de la clase 41 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.

64 Por consiguiente, se debe responder a las cuestiones planteadas que:

— 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 solicitada;

— 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;

— 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.

Costas

65 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

La 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, 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.

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 prevista en el artículo 1 del 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, 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.

El solicitante de una marca nacional que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la clasificación prevista en el artículo 1 del referido 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 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.

Firmas