Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. YVES BOT
presentadas el 29 de noviembre de 2011 [1]

Asunto C-307/10

Chartered Institute of Patent Attorneys
contra
Registrar of Trade Marks

[Petición de decisión prejudicial formulada 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, remitida por la High Court of Justice (England & Wales) (Reino Unido)]

«Marcas — Directiva 2008/95/CE — Reglamento (CE) nº 207/2009 — Alcance de la protección de la marca — Identificación de los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca — Exigencias requeridas de claridad y de precisión — Utilización de los títulos de las clases de la clasificación de Niza — Comunicación nº 4/03 del Presidente de la OAMI»

1. Los dos elementos esenciales integrantes del registro de una marca son el signo, por un lado, y, por otro, los productos y los servicios que designará. Cada uno de ellos permite definir el objeto exacto de la protección conferida por la marca registrada a su titular.

2. En la sentencia Sieckmann, [2] el Tribunal de Justicia enunció los requisitos que debe cumplir un signo para constituir una marca. El presente asunto le ofrece la oportunidad de definir las reglas que rigen la identificación de los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca e, indirectamente, apreciar el alcance de las reglas aplicadas hasta la fecha por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI). Esa cuestión tiene especial importancia en un momento en el que las oficinas nacionales de marcas y la OAMI desarrollan prácticas divergentes que llevan a condiciones variables de registro contrarias a los objetivos pretendidos por el legislador de la Unión.

I. El marco jurídico

A. *El Arreglo de Niza*

3. El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión modificada y revisada, [3] se adoptó de conformidad con el artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, [4] que rige el Derecho de marcas en el ámbito internacional. Conforme a su artículo 1, el Arreglo de Niza tiene por objeto facilitar el registro de las marcas gracias a la clasificación de Niza.

1 — Lengua original: francés.

2 — Sentencia de 12 de diciembre de 2002 (C-273/00, Rec. p. I-11737).

3 — En lo sucesivo, «Arreglo de Niza». Según la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sólo la República de Chipre y la República de Malta no son partes en el Arreglo de Niza. No obstante, ambas utilizan la clasificación común de los productos y los servicios para los que se registra una marca (en lo sucesivo, «clasificación de Niza»).

4 — Convenio firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nº 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»).

4. El artículo 2 del Arreglo de Niza define el ámbito jurídico y la aplicación de la clasificación de Niza. Está así redactado:

«1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, el ámbito de la clasificación será el que le atribuya cada país de la Unión especial. En particular, la clasificación 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 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 a las que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la marca.

[…]»

5. La clasificación de Niza se gestiona por la oficina internacional de la OMPI. Contiene una lista de las clases acompañada en su caso de notas explicativas y de una lista alfabética de los productos y de los servicios comprendidos en cada una de las clases. En la actualidad contiene una lista de títulos de 34 clases de productos y de 11 clases de servicios. Las indicaciones de productos o de servicios que figuran en el título de las clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio los productos y los servicios referidos. [5] La novena edición de la clasificación de Niza, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, comprende una lista alfabética de 11.600 entradas.

6. La clasificación de Niza es de aplicación obligatoria a las solicitudes y al registro de las marcas comunitarias.

B. *La Directiva 2008/95/CE*

7. La Directiva 2008/95/CE [6] se adoptó con la finalidad de suprimir las disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros que pudieran obstaculizar la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de la competencia en el mercado común. La Directiva limita la aproximación a las disposiciones nacionales que tienen mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior. Entre ellas están las que definen los requisitos a los que se subordina el registro de una marca y las que determinan la protección de la que disfrutan las marcas válidamente registradas. Habida cuenta de los compromisos internacionales contraídos, esas disposiciones debe ser plenamente conformes con las del Convenio de París y no deben afectar a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de ese Convenio.

8. El artículo 2 de la Directiva define los signos que pueden constituir una marca de la siguiente forma:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

5 — Véanse las observaciones generales y el punto 1 de la guía del usuario sobre la clasificación de Niza, disponible en el sitio Internet de la OMPI.

6 — Directiva 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; en lo sucesivo, «Directiva»).

9. El artículo 3 de la Directiva enumera los motivos de denegación o de nulidad que pueden oponerse al registro de una marca. Por ejemplo, se denegará el registro o, en el supuesto de estar registradas, podrá declararse la nulidad de las marcas que carezcan de carácter distintivo o de las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar el destino del producto.

10. El artículo 4 de la Directiva enumera otros motivos de denegación de registro o de nulidad en caso de conflicto con una marca anteriormente registrada.

11. Por último, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva «la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo» y permite, por ejemplo, que éste prohíba a un tercero el uso, en el tráfico económico, de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada.

C. *Los Reglamentos (CE) nº 207/2009 y (CE) nº 2868/95*

12. Con el fin de completar el mercado interior, el Reglamento (CE) nº 207/2009[7] instaura junto a las marcas nacionales una marca comunitaria que se adquiere según un procedimiento único, que goza de protección uniforme en la Unión y que produce sus efectos en todo el territorio de los Estados miembros. La marca comunitaria no reemplaza los sistemas nacionales de protección, que permanecen en vigor. El registro y la gestión de la referida marca son competencia de la OAMI.

13. El Reglamento comprende en sus artículos 4 y 7 a 9 disposiciones análogas a las de los artículos 2 a 5 de la Directiva.

14. Por otro lado, el artículo 26, apartado 1, letra c), del Reglamento dispone que la solicitud de marca comunitaria debe contener la lista de productos o de servicios para los que se solicita el registro. Conforme a la regla 2, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95,[8] «la lista […] deberá formularse de tal modo que indique claramente el tipo de productos y servicios y que haga posible que cada artículo esté clasificado en una sola clase de la clasificación del Arreglo de Niza».

15. Además, conforme al artículo 28 del Reglamento, puesto en relación con la regla 2, apartado 1, del Reglamento de ejecución, los productos y servicios para los que se soliciten marcas comunitarias se clasificarán según la clasificación de Niza. Finalmente, la regla 2, apartado 4, del Reglamento de ejecución prevé lo siguiente:

«La clasificación de productos y servicios servirá exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no se considerará que los productos y servicios son similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificación del Arreglo de Niza, ni que los productos y servicios difieren entre sí por que aparezcan en diferentes [clases] de dicha clasificación.»

D. *La Comunicación nº 4/03 del Presidente de la OAMI*

16. La Comunicación nº 4/03 del Presidente de la OAMI[9] 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».

7 — Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).

8 — Reglamento de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»).

9 — Comunicación 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.

17. Del punto III, párrafo segundo, de la Comunicación nº 4/03 resulta que la utilización de las indicaciones generales o los títulos completos de las clases previstas en la clasificación del Niza constituye una especificación que permite la clasificación y agrupación adecuadas de los productos y de los servicios en una solicitud de marca comunitaria.

18. En particular se señala en ese punto que «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».

19. Además, el punto IV de esa Comunicación 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.

De forma similar, el uso de una indicación general concreta contenida en el título de una clase abarcará todos los productos y servicios comprendidos en dicha indicación general y adecuadamente clasificados en la misma clase. […]»

20. Por último, el punto V de dicha Comunicación expone:

«Por lo que respecta a los procedimientos de oposición y de anulación, la regla según la cual el uso de todo el título de una clase determinada significa que se incluyen todos los productos de dicha clase tiene como consecuencia que cuando la solicitud o registro posterior contenga productos o servicios correctamente clasificados en la misma clase, los productos o servicios serán idénticos a los productos o servicios de la marca anterior. Cuando la especificación no incluya todas las indicaciones generales del título de una clase determinada, sino sólo una o algunas de ellas, la identidad se declarará únicamente cuando el producto o servicio concreto esté comprendido en la indicación general. […]»

E. *El Derecho nacional*

21. La Ley de marcas de 1994 (Trade Marks Act 1994; en lo sucesivo, «Ley de 1994»), que transpuso la Directiva al Derecho interno del Reino Unido, dispone en su artículo 32, apartado 2, letra c), que la solicitud de registro de una marca debe contener una relación de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca.

22. Según al artículo 34, apartado 1, de la Ley de 1994 los productos o los servicios se clasificarán conforme a la clasificación prescrita.

23. Esa Ley ha sido completada por el Reglamento de marcas de 2008 (Trade Marks Rules 2008), que regula la práctica y el procedimiento ante la UK Intellectual Property Office. 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 la marca nacional de tal forma que ponga de manifiesto su naturaleza con claridad.

II. El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

24. El 16 de octubre de 2009 el Chartered Institute of Patent Attorneys (en lo sucesivo, «CIPA») solicitó al Registrar of Trade Marks (en lo sucesivo, «Registrar»), el registro de la designación «IP TRANSLATOR» para los servicios comprendidos en la clase 41 de la clasificación de Niza, titulada «Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales».

25. El Registrar consideró esa solicitud y la denegó con fundamento en la Comunicación nº 4/03. Dado que la solicitud se refería al título de la clase 41 de la clasificación de Niza, el Registrar examinó la posible existencia de motivos absolutos de denegación de registro en relación con la totalidad de los servicios incluidos en esa clase, entre los que están los servicios de traducción. Pues bien, el Registrar estimó que la marca «IP TRANSLATOR» era descriptiva en relación con esos servicios y denegó en consecuencia su registro.

26. El CIPA impugnó dicha resolución, manteniendo que su solicitud de registro no indicaba ni pretendía abarcar los servicios de traducción de la clase 41 de la clasificación de Niza. Según The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (la persona designada por el Lord Chancellor en virtud del artículo 76 la Ley de marcas de 1994 para resolver los recursos contra las resoluciones del Registro de marcas, Reino Unido), los referidos servicios no se consideran usualmente como una subcategoría de los servicios de «educación», de «formación», de «entretenimiento», de «actividades deportivas» o de «actividades culturales».

27. De los autos presentados al Tribunal de Justicia resulta que, además de la lista alfabética 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, contiene más de 3.000 entradas.

28. El juez 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, la solicitud abarcaría servicios que no se han mencionado en ésta y que tampoco se mencionarían en el registro derivado de ella. A su juicio ello sería incompatible con las exigencias de claridad y precisión con las que deben identificarse los diversos productos o servicios comprendidos en una solicitud de marca.

29. El juez remitente también menciona una encuesta realizada en 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 rehúsan hacerlo.

30. Para resolver esas dudas 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 […]:

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 la [clasificación de Niza] sea interpretado de conformidad con la Comunicación nº 4/03 […]?»

31. Han presentado observaciones escritas las partes en el litigio principal, los Gobiernos del Reino Unido, checo, danés, alemán, irlandés, francés, austriaco, polaco, portugués, eslovaco y finlandés, la OAMI y la Comisión Europea.

III. Mi análisis

32. Mediante sus cuestiones prejudiciales el juez remitente pide en sustancia al Tribunal de Justicia que determine las exigencias referidas a la identificación de los productos o los servicios para los que el solicitante de una marca nacional insta la protección.[10] El juez se pregunta al respecto sobre la pertinencia de las indicaciones generales que figuran en los títulos de las clases de la clasificación de Niza y sobre el alcance de la interpretación expuesta por el Presidente de la OAMI en la Comunicación nº 4/03.

A. *Observaciones previas*

33. De entrada constato en primer lugar que la Directiva no contiene ninguna disposición sobre la identificación de los productos o los servicios para los que se solicita el registro de una marca. No obstante, la realización de los objetivos expuestos por la Directiva en sus considerandos exige llevar a cabo una armonización de las legislaciones nacionales sobre ese aspecto.

34. En efecto, el cuarto considerando de la Directiva manifiesta que la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros afecta a «las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior». Según el Tribunal de Justicia, la Directiva pretende por tanto una armonización de las normas materiales fundamentales en este ámbito,[11] entre las que están a mi parecer las que permiten delimitar el alcance de la protección de una marca.

35. Por otra parte, el octavo considerando de la Directiva recuerda que «la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación [de las legislaciones nacionales] 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». Pues bien, el Tribunal de Justicia ha afirmado que las exigencias de determinación de los productos y los servicios constituyen ciertamente un requisito material de adquisición del derecho conferido por la marca.[12]

36. Finalmente, el décimo considerando de la Directiva manifiesta que «es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros». Pues bien, la protección de la marca se asegura en esencia con su registro.[13] Por tanto, la protección uniforme de la marca en todo el territorio de la Unión excluye condiciones variables de registro y exige la armonización de las legislaciones nacionales en materia de identificación de los productos o los servicios.

37. En segundo lugar, es indispensable definir un criterio común sobre la identificación de los productos o los servicios, según que la solicitud se refiera al registro de una marca nacional o al de una marca comunitaria.

38. Es cierto, como de nuevo ha recordado recientemente el Tribunal de Justicia, que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos.[14] No deja de ser cierto que los regímenes de la marca nacional y de la marca comunitaria se fundamentan en principios de base comunes que ponen de

10 — En mi análisis me referiré a las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto que dio lugar a la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439), y a los puntos 57 a 82 de las conclusiones del Abogado General Léger en el asunto que dio lugar a la sentencia de 7 de julio de 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Rec. p. I-5873).

11 — Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Rec. p. I-8701), apartado 30 y la jurisprudencia citada. Esa sentencia tenía por objeto la interpretación de 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), cuyas disposiciones eran en sustancia idénticas a las de la Directiva.

12 — Sentencia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, antes citada, apartado 31.

13 — Sentencia Sieckmann, antes citada, apartado 37.

14 — Sentencia Budějovický Budvar, antes citada, apartado 36 y la jurisprudencia citada.

manifiesto la identidad de los objetivos y de las reglas de fondo. En efecto, las reglas sobre la definición y la adquisición de la marca así como las que determinan sus efectos son idénticas en sustancia tanto si se refieren a una marca nacional como a la marca comunitaria, como se deduce de la comparación de los artículos 2, 3 y 5 a 7 de la Directiva y 4, 7, 9, 12 y 13 del Reglamento. Además, el Tribunal de Justicia no ha dudado en extrapolar la interpretación de algunas disposiciones de la Directiva y, en especial, la del artículo 5 de ésta, a la del artículo 9 del Reglamento. [15]

39. Por otro lado, aunque el régimen de la marca nacional y el de la marca comunitaria son independientes uno de otro, no deja de ser cierto que en la vida de una marca ambos regímenes interactúan. Una serie de ejemplos puede ilustrar esta afirmación.

40. Así por ejemplo, conforme al artículo 16, apartado 1, letra a), del Reglamento la marca comunitaria se considerará como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual el titular tenga su sede o su domicilio. Si la autoridad competente de ese Estado adopta un criterio más restrictivo que el de la OAMI sobre el ámbito de protección material de la marca, es evidente en ese caso que el titular de la marca tendrá más interés en solicitar el registro de una marca comunitaria que el de una marca nacional.

41. Además, en virtud del artículo 34 del Reglamento, el titular de una marca nacional anterior que presente una solicitud de marca comunitaria idéntica para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada esa marca anterior podrá prevalerse para la marca comunitaria de la antigüedad de la marca nacional anterior. Finalmente, según los artículos 41 y 42 del Reglamento el titular de una marca nacional anterior podrá presentar oposición al registro de una marca comunitaria cuando ésta sea idéntica y los productos o los servicios para los que se solicita esta última sean idénticos a aquellos para los que está protegida la marca anterior. En esos dos últimos ejemplos la apreciación del fundamento de esas pretensiones depende de la identidad de los productos o los servicios afectados, lo que supone por parte de la autoridad nacional competente y de la OAMI una interpretación uniforme de las reglas que rigen la identificación de ésos.

42. Esos ejemplos demuestran que es indispensable por tanto definir un criterio uniforme sobre la identificación de los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca, aplicable tanto por las oficinas nacionales como por la OAMI. En defecto de ello, el sistema de registro de las marcas en la Unión podría padecer incoherencias y gran inseguridad jurídica, y además podría alentar el forum shopping. Para responder en especial a esas inquietudes la Comisión manifestó en la vista que próximamente comenzará un proceso de reforma legislativa de la Directiva y del Reglamento.

43. Por todas esas consideraciones propondré al Tribunal de Justicia adoptar una interpretación uniforme de las exigencias sobre la identificación de los productos o los servicios en función de que la solicitud se refiera al registro de una marca nacional o al de una marca comunitaria y tomar como punto de partida para ello las reglas establecidas en el Reglamento.

B. *Sobre la identificación de los productos y los servicios en la solicitud de registro*

44. Mediante su primera cuestión el juez remitente pregunta en sustancia al Tribunal de Justicia si en virtud de la Directiva el solicitante está obligado a identificar con claridad y precisión los productos o los servicios para los que insta la protección y en caso afirmativo cuál es el grado de claridad y precisión exigido.

15 — Véase en particular la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, Rec. p. I-8625), apartado 38 y la jurisprudencia citada.

45. Por las razones que acabo de exponer basaré mi análisis en primer término en los aspectos normativos contenidos en el Reglamento.

46. La identificación de los productos o los servicios para los que se solicita el registro de una marca comunitaria no debe confundirse con su clasificación. La identificación de los productos o los servicios se rige únicamente por el artículo 26, apartado 1, letra c), del Reglamento y por la regla 2, apartado 2, del Reglamento de ejecución. Conforme a esas disposiciones el solicitante debe elaborar una lista de los productos y los servicios que permita determinar con claridad la naturaleza de éstos.

47. En consecuencia, nada indica que el solicitante esté obligado a utilizar los términos de los títulos de las clases de la clasificación de Niza. Esa precisión es importante porque en la Comunicación nº 4/03 el Presidente de la OAMI tiende a atribuir a la clasificación de Niza un valor jurídico a tal efecto del que carece.

48. En efecto, según el artículo 2, apartado 1, del Arreglo de Niza la clasificación de Niza no tiene más alcance jurídico para la apreciación de la amplitud de la protección conferida por la marca que el que le atribuya cada uno de los países de la Unión especial. [16]

49. Ahora bien, en el contexto del régimen de la marca comunitaria la clasificación de los productos y los servicios conforme a la clasificación de Niza se realiza a efectos exclusivamente administrativos. Así resulta expresamente de la lectura conjunta del artículo 28 del Reglamento y de la regla 2, apartados 1 y 4, del Reglamento de ejecución. [17]

50. La clasificación de Niza tiene por tanto un valor esencialmente práctico. [18] Facilita el registro de las marcas, como reconoció el Tribunal de Justicia en la sentencia Koninklijke KPN Nederland, [19] así como la búsqueda de marcas anteriores. En efecto, dado que los productos y los servicios están clasificados de igual manera en todos los Estados parte en el Arreglo de Niza, la clasificación de Niza facilita la preparación de las solicitudes de registro. Además, al establecer un sistema único de clasificación ayuda a las autoridades competentes y a los operadores económicos en sus búsquedas de marcas anteriores que podrían oponerse al registro de una nueva marca. Por último, conforme a la regla 4 del Reglamento de ejecución la tasa de registro se calcula en función del número de clases en que se inscriben los productos y los servicios designados.

51. Por consiguiente, la clasificación de los productos y los servicios conforme a la clasificación de Niza sólo constituye un requisito formal cuya observancia es obligada por razones administrativas y de comodidad evidentes.

52. En cambio, dicha clasificación carece de fuerza jurídica vinculante para la apreciación del ámbito de protección material de la marca. En efecto, el alcance de la protección conferida por la marca debe examinarse atendiendo únicamente a los elementos que el legislador de la Unión prevé expresamente en el artículo 26, apartado 1, del Reglamento y en la regla 1, apartado 1, del Reglamento de ejecución, referidos a los requisitos que la solicitud debe cumplir. Entre esos elementos están en especial la reproducción de la marca y la lista de los productos y los servicios para los que se solicita el registro, es

16 — Ese principio también se enuncia en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, al que la Comunidad Europea se adhirió en virtud de la Decisión 2003/793/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003 (DO L 296, p. 20).

17 — Conforme a esas disposiciones la clasificación de los productos y los servicios según la clasificación de Niza no vincula al examinador al apreciar la identidad o la similitud de los productos y los servicios, ya que no puede considerarse que los productos y servicios sean similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificación del Arreglo de Niza, ni que los productos y servicios sean distintos por figurar en clases diferentes de esa clasificación. Ese principio se enuncia también en el artículo 9, apartado 2, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994.

18 — Véanse los puntos 42 y 42 de las conclusiones del Abogado General Léger en el asunto que dio lugar a la sentencia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, antes citada.

19 — Sentencia de 12 de febrero de 2004 (C-363/99, Rec. p. I-1619), apartado 111.

decir, los dos componentes esenciales del registro de una marca. Al igual que la reproducción del signo, la enumeración de los productos y los servicios delimita por tanto el objeto de la protección concedida por la marca. Así pues, en aplicación del principio de especialidad la marca registrada sólo está protegida para los productos y los servicios designados en la solicitud de registro.

53. Puntualizado esto, hay que definir concretamente las exigencias referidas a la identificación de los productos o los servicios.

54. Para tal fin, es necesario apoyarse en los principios fijados en el artículo 26, apartado 1, letra c), del Reglamento y en la regla 2, apartado 2, del Reglamento de ejecución, antes mencionados, y tener en cuenta las reglas que rigen la concesión de una marca.

55. En primer término, el registro de la marca debe garantizar su función esencial, que consiste en permitir que el consumidor o el usuario distinga sin confusión posible los productos o servicios de una empresa de los ofrecidos por otra empresa.[20] Por consiguiente, los productos o los servicios deben ser identificables.

56. En segundo término, una marca debe registrarse conforme al principio de especialidad. Este principio tiende a conciliar los derechos exclusivos que confiere una marca a su titular con los principios de la libre circulación de mercancías y de la libre prestación de servicios. Implica que los derechos conferidos por la marca puedan determinarse con precisión de modo que los derechos exclusivos se limiten a la función misma de la marca.

57. En tercer término, la descripción de los productos y los servicios abarcados por la marca es necesaria para permitir que las autoridades competentes aprecien la existencia de los motivos de denegación enunciados en los artículos 3 de la Directiva y 7 del Reglamento.[21]

58. Conforme a los artículos 3, apartado 1, letra e), inciso i), de la Directiva, y 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento, será denegado el registro o podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto. Ello implica por tanto una descripción del producto.

59. Del mismo modo, los productos y los servicios para los que se solicita el registro de la marca deben necesariamente tomarse en consideración para apreciar si procede denegar ese registro, en aplicación de los artículos 4 de la Directiva y 8 del Reglamento, debido a que esa marca sea idéntica o pueda presentar un riesgo de confusión con una marca anterior. Así, según los artículos 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, y 8, apartado 1, letra a), del Reglamento, debe denegarse el registro de una marca o, si está registrada, puede declararse su nulidad 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. Conforme a los artículos 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, y 8, apartado 1, letra b), del Reglamento, la existencia de un riesgo de confusión se debe a la interdependencia entre la similitud de las marcas entre sí y la similitud de los productos y de los servicios designados respectivamente por tales marcas.

60. Por último, también gracias a la indicación de los productos o de los servicios amparados por la marca pueden aplicarse los motivos de caducidad o de nulidad de ésta y las oficinas nacionales, conforme al artículo 13 de la Directiva, así como la OAMI, en virtud de los artículos 51 a 53 del Reglamento, están en condiciones de limitar el alcance de la caducidad o de la nulidad de la marca únicamente a los productos y servicios respecto a los cuales deban aplicarse dichos motivos.

20 — Véanse los artículos 2 de la Directiva y 4 del Reglamento. Véanse también las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793), apartado 62 y la jurisprudencia citada, e Interflora e Interflora British Unit, antes citada, apartado 37 y la jurisprudencia citada.

21 — Sentencias de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959), apartado 29, y Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartados 33 y 34.

61. En cuarto término, el registro contribuye a la seguridad jurídica y a la buena administración, tanto en el ámbito del Derecho comunitario como en el de los diferentes Derechos nacionales. [22]

62. De esa forma, en la sentencia Sieckmann, antes citada, referida a la posibilidad de registrar una marca olfativa, el Tribunal de Justicia afirmó que la representación gráfica del signo que exigen los artículos 2 de la Directiva 89/104 y 4 del Reglamento debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera, inequívoca y objetiva, de manera que pueda ser identificado con exactitud. [23]

63. Esas exigencias sirven a dos objetivos específicos. El primero es que las autoridades competentes conozcan con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la 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.

64. En efecto, el Tribunal de Justicia estima que las oficinas nacionales y la OAMI deben llevar a cabo un examen profundo y completo de las causas de denegación de registro, para evitar que se registren marcas de manera indebida. [24] Así pues, para apreciar la existencia o inexistencia de carácter distintivo el Tribunal de Justicia exige un examen en concreto de cada uno de los productos o servicios para los que se solicita el registro, [25] y si la autoridad competente deniega el registro de una marca, la resolución, en principio, debe estar motivada con respecto a cada uno de los productos o servicios. [26] Esas exigencias se justifican por la naturaleza del control, que es ante todo un control *a priori,* y por el número y el carácter detallado de los impedimentos para el registro previstos en los artículos 2 y 3 de la Directiva y 4 y 7 del Reglamento. Además, esas exigencias se fundamentan en la amplia variedad de recursos que pueden interponer los solicitantes cuando las autoridades competentes deniegan el registro de una marca. Como ha recordado recientemente el Tribunal de Justicia, ese deber de motivación debe permitir garantizar una protección jurisdiccional efectiva de los derechos reconocidos a los solicitantes. [27]

65. El segundo objetivo es que los operadores económicos puedan verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro o las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales y disponer, de este modo, de información pertinente sobre los derechos de terceros.

66. El Tribunal de Justicia ha aplicado posteriormente esas exigencias a los registros de un color, de una combinación de colores [28] y de sonidos. [29]

22 — Sentencia Sieckmann, antes citada, apartado 37.

23 — *Ibidem,* apartados 46 a 55.

24 — Véase la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 123 y la jurisprudencia citada.

25 — Véase la sentencia de 15 de febrero de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, Rec. p. I-1455), apartado 31 y la jurisprudencia citada.

26 — Auto de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, Rec. p. I-2395), apartado 37 y la jurisprudencia citada, y acerca del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), la sentencia de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI (C-468/01 P a C-472/01 P, Rec. p. I-5141), apartado 36.

27 — Auto CFCMCEE/OAMI, antes citado, apartado 39 y la jurisprudencia citada.

28 — En la sentencia Libertel, antes citada, el Tribunal de Justicia estimó que el color naranja, aunque sea una simple propiedad de las cosas, puede no obstante constituir un signo, en relación con un producto o un servicio (apartado 27). Esa jurisprudencia se ha confirmado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Rec. p. I-6129), apartado 23, acerca de una combinación de colores.

29 — Véase la sentencia de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark (C-283/01, Rec. p. I-14313), sobre el registro de catorce marcas sonoras, once de la cuales tenían como motivo las primeras notas de la composición musical «Für Elise» de L. van Beethoven y las otras tres, «el canto de un gallo».

67. Es evidente que esos objetivos no podrían lograrse y que esas exigencias quedarían privadas de efecto útil si los productos y los servicios para los que el solicitante insta la protección no pudieran ser claramente identificados. En efecto, como destacó el Abogado General Legar en el punto 63 de sus conclusiones en el asunto que dio lugar a la sentencia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, antes citada, el signo, por una parte, y los productos y los servicios que ese signo debe servir para designar, por otra, constituyen los dos componentes indisociables del registro, que permiten determinar el objeto exacto de la protección conferida por la marca.

68. Sin embargo, no se pueden transponer *stricto sensu* las exigencias definidas acerca de la representación gráfica de un signo, olfativo o sonoro, a la identificación de los productos o los servicios. Es obvio que la representación gráfica de un signo que no es por sí mismo susceptible de percepción visual suscita problemas muy diferentes de los que pueden surgir en relación con la descripción verbal de productos y servicios.

69. No cabe duda de que esa descripción ha de ser clara y precisa de modo que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan identificar los productos o los servicios con exactitud. Esa claridad y precisión suponen evidentemente que las expresiones empleadas sean inteligibles y carentes de ambigüedad.

70. Sin embargo, se ha de evitar el riesgo de limitar en grado considerable la protección que la marca confiere a su titular si se llegara a exigir a éste que detalle cada uno de los productos y los servicios de que se trata.

71. Para cumplir esas exigencias caben dos opciones a mi juicio.

72. La primera consiste en enumerar concretamente cada uno de los productos y los servicios para los que el solicitante insta la protección. Conforme a la jurisprudencia, esa identificación debe entenderse como comprensiva de los productos o los servicios que formen parte de la composición o de la estructura de los productos y de los servicios concretamente designados, como las piezas de recambio, o que tengan una relación directa con esos últimos. [30]

73. No obstante, hay que reconocer que una enumeración concreta puede resultar difícil dadas las formas muy diversas con las que algunos productos o servicios pueden presentarse, e incluso puede limitar considerablemente la protección que la marca confiere a su titular. En efecto, no cabe exigir al titular de una marca registrada que presente una nueva solicitud de registro cada vez que describa de forma diferente el producto cubierto por su marca, por ejemplo, modificando en proporciones mínimas su composición o destinándolo a otra categoría de personas. De tal manera, el titular de una marca registrada para leche de tocador debe poder describir de varias formas ese producto según se destine a los niños pequeños o a los adultos sin presentar nuevas solicitudes de registro.

74. Por ello, sin llegar a una enumeración singular de cada uno de los productos o los servicios de que se trata, la segunda opción consiste en identificar los productos o los servicios de base, de modo que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan identificar con exactitud *las características y las propiedades objetivas esenciales* [31] de los productos o los servicios designados.

75. Ese criterio debería permitir identificar de forma objetiva la naturaleza de los productos, conforme a la regla 2, apartado 2, del Reglamento de ejecución. Además, debería permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinaran los productos similares que la marca puede proteger. Ese sistema, que se aplica ya en materia de clasificación aduanera de las mercancías, se ajusta a mi parecer a los objetivos de claridad y precisión, sin limitar la protección que debe conferirse al titular de la marca registrada.

30 — Sentencia Ansul, antes citada, apartados 41 a 43.

31 — La cursiva es mía.

76. Por ejemplo, una solicitud de registro debería cumplir esas exigencias cuando el solicitante instara la protección para las «bujías de alumbrado». Esa expresión debería poder abarcar las velas, los cirios o los artículos similares que presentaran las mismas características esenciales que el producto de base, es decir, compuestos de una mecha y de cera. En ese ejemplo es indispensable en cambio especificar la función a la que se destina el producto, de modo que las autoridades competentes y los operadores económicos pudieran diferenciar las «bujías de alumbrado» de las «bujías de encendido» empleadas en el sector del automóvil.

77. Esta interpretación concuerda con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, antes citada, referida al registro de una marca en el sector de los servicios de comercio al por menor. En ese asunto, el Tribunal estimó exigible que el solicitante precisara los productos o los tipos de productos relacionados con los servicios, con referencia específica al «comercio al por menor de artículos *para la construcción, para trabajos domésticos y de jardín* [32] así como otros bienes de consumo *para el sector del "hágalo usted mismo"* [33]». Según el Tribunal de Justicia, esas precisiones facilitan la apreciación de la identidad o la similitud de los productos o los servicios para los que se ha solicitado una marca o ya ha sido registrada, sin limitar significativamente la protección de que goza la marca. [34]

78. En cualquier caso la claridad y la precisión exigidas deben apreciarse caso por caso en función de los productos y los servicios para los que el solicitante insta la protección, sea nacional o comunitaria la marca.

79. Por todas esas consideraciones estimo en consecuencia que la Directiva y el Reglamento deben interpretarse en el sentido de que la identificación de los productos o los servicios para los que el solicitante insta la protección debe ajustarse a las exigencias de claridad y precisión suficientes para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen con exactitud el alcance de la protección conferida por la marca.

80. Esas exigencias pueden cumplirse con una enumeración concreta de cada uno de los productos y los servicios para los que el solicitante insta la protección. También pueden cumplirse con una identificación de los productos o los servicios de base que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar las características y las propiedades esenciales de los productos y los servicios de que se trata.

C. Sobre la utilización de los títulos de las clases de la clasificación de Niza

81. En su segunda cuestión el juez remitente pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva se opone a que el solicitante de una marca nacional se refiera a las indicaciones generales de los títulos de las clases de la clasificación de Niza para identificar los productos o los servicios para los que insta la protección.

82. Como he señalado, la clasificación de Niza es un instrumento práctico y los títulos de las clases no tienen en sí valor sustantivo. Sin embargo, nada se opone a que un solicitante identifique esos productos o esos servicios mediante las indicaciones generales de esos títulos de las clases. No obstante, es indispensable que esa identificación cumpla las exigencias de claridad y de precisión prescritas. Ahora bien, se trata de una apreciación en cada caso singular.

32 — La cursiva es mía.

33 — *Idem.*

34 — Sentencia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, antes citada, apartados 50 y 51.

83. En efecto, se ha de reconocer que algunas de esas indicaciones generales son por sí mismas suficientemente claras y precisas para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen con exactitud el alcance de la protección conferida por la marca. Así sucede por ejemplo en el caso de las indicaciones «jabones» o «tenedores y cucharas» enunciadas respectivamente en las clases 3 y 8 de la clasificación de Niza.

84. En cambio, otras indicaciones generales no cumplen esas exigencias y sólo informan sobre el sector al que pertenecen en principio los productos o los servicios. [35] Las indicaciones generales que figuran por ejemplo en las clases 37 («servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación») y 45 («servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales») de la clasificación de Niza son ciertamente demasiado generales y abarcan productos y servicios demasiado variados para que sean compatibles con la función de origen de la marca. Sin más precisiones, no permiten que las autoridades competentes den cumplimiento a sus obligaciones de examen previo de las solicitudes de registro y que los operadores económicos conozcan con exactitud los registros realizados o las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales. Por esa razón el Tribunal de Justicia exigió en la sentencia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, antes citada, que el solicitante precisara los productos o los tipos de productos relacionados con los servicios mediante indicaciones que no figuraban en los títulos de las clases.

85. Por las consideraciones expuestas opino en consecuencia que la Directiva y el Reglamento deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el solicitante identifique los productos o los servicios para los que insta la protección utilizando las indicaciones generales de los títulos de las clases de la clasificación de Niza, siempre que esa identificación cumpla las exigencias de claridad y de precisión prescritas.

D. *Sobre la interpretación enunciada por el Presidente de la OAMI en la Comunicación nº 4/03*

86. En el punto III, párrafo segundo, de la Comunicación nº 4/03 se indica que «la [OAMI] no se opone al uso de las indicaciones generales y de los títulos de las clases por ser demasiado vagos e imprecisos». Además, el punto IV de la misma Comunicación indica que 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,* según la OAMI. [36] De forma similar, el uso de una indicación general concreta contenida en el título de una clase abarcará *todos los productos y servicios comprendidos en dicha indicación general* [37] y adecuadamente clasificados en la misma clase.

87. Mediante su tercera cuestión el juez remitente pregunta en sustancia si la Directiva se opone a una interpretación como la enunciada por el Presidente de la OAMI en la Comunicación nº 4/03.

88. Esa Comunicación se adoptó por la OAMI en el contexto de las funciones que le incumben en virtud del Reglamento sobre la marca comunitaria. No es un texto de naturaleza legislativa y no tiene ningún valor jurídico obligatorio. Se trata de un acto de organización interna que conforme a su punto I trata de explicar y aclarar la práctica administrativa de la OAMI. La Comunicación nº 4/03 tiende así a garantizar la seguridad jurídica de las partes interesadas estableciendo un marco claro y previsible sobre la forma en la que la OAMI interpreta las indicaciones utilizadas en una solicitud de registro. Esa Comunicación es por tanto instructiva y explicativa. Ahora bien, entre la función de explicación y la creación de verdaderas reglas jurídicas hay muy poca distancia. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia tiene que comprobar si ese texto respeta efectivamente las reglas establecidas por el Reglamento, según su interpretación por el Tribunal de Justicia, y los derechos conferidos a las partes interesadas.

35 — Véase el punto 1 de la guía del usuario de la clasificación de Niza.

36 — La cursiva es mía.

37 — *Idem.*

89. Creo que no es así.

90. En primer lugar, la interpretación enunciada en la Comunicación nº 4/03 contradice los principios establecidos en el marco del Reglamento.

91. En efecto, la regla 2, apartado 2, del Reglamento de ejecución exige que «la lista de productos y servicios deberá formularse de tal modo que indique claramente el tipo de productos y servicios y que haga posible que cada artículo esté clasificado en una sola clase de la clasificación del Arreglo de Niza.» Pues bien, formulo dos observaciones. Por un lado, es difícil cumplir esa exigencia si la OAMI no se opone, conforme a los términos del punto III, párrafo segundo, de la Comunicación nº 4/03, al uso de las indicaciones generales y de los títulos de las clases por ser *demasiado vagos e imprecisos.* [38] Por otro lado, es preciso referirse a las notas explicativas de la clasificación de Niza, que exponen que algunos productos y servicios, en defecto de una explicación, pueden pertenecer a varias clases.

92. En segundo lugar, la interpretación enunciada por la OAMI, calificada por la doctrina como «"class-heading-covers-all'" approach», [39] no garantiza la observancia del principio de especialidad dado que no permite determinar con exactitud el ámbito material de aplicación de la marca.

93. En efecto, esa interpretación equivale a reconocer al solicitante derechos exclusivos casi ilimitados sobre los productos y los servicios de una clase. Por ejemplo, cuando un solicitante se refiere únicamente a las indicaciones generales del título de la clase 45 de la clasificación de Niza y solicita por tanto el registro de una marca para «servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales», el registro de esa marca puede conferirle el uso exclusivo de un signo para servicios sumamente variados, que abarcan no sólo los «clubes de encuentro» y la «(elaboración de) horóscopos», sino también «agencias de detectives» y los «(servicios de) crematorio». [40] En otros términos, servicios que *a priori* no presentan ninguna característica común. En ese supuesto el alcance de la protección conferida por la marca es indeterminable, casi intangible, en perjuicio de los principios de la libre circulación de mercancías y de la libre prestación de servicios. Pues bien, conforme al principio de especialidad una marca no debe ser protegida con carácter absoluto.

94. En tercer lugar, dicha interpretación no garantiza un uso efectivo de la marca en el sentido de los artículos 10 de la Directiva y 15 del Reglamento. En efecto, no hay certeza de que el titular de la marca explote el signo en relación con la totalidad de los productos y los servicios para los que solicitó la protección. Ahora bien, como puso de relieve el Abogado General Léger en el punto 80 de sus conclusiones en el asunto que dio lugar a la sentencia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, antes citada, sería inadecuado ejercer una acción de caducidad de los derechos del titular cuando, desde el principio, se da por sentado que la marca sólo se utilizará para determinados productos o servicios. Además, ese sistema parece estar en contradicción con los objetivos expresados en el noveno considerando de la Directiva y en el décimo considerando del Reglamento, a cuyo tenor el legislador de la Unión exige que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad. Como recordó fundadamente el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el punto 42 de sus conclusiones en el asunto que dio lugar a la sentencia Ansul, antes citada, los registros de marcas no pueden ser meros depósitos de signos sino que, al contrario, han de ser fiel reflejo de la realidad y de las indicaciones que las empresas utilizan en el mercado.

95. Por consiguiente, aunque a primera vista la interpretación enunciada por la OAMI parece facilitar el registro de las marcas en los registros públicos, conduce finalmente a un aumento del número total de las marcas registradas y protegidas en la Unión, y en consecuencia del número de conflictos que surgen entre ellas. Lejos de asegurar una buena administración, no permite además garantizar una competencia no falseada en el mercado.

38 — La cursiva es mía.

39 — Véase Ashmead, R., «International Classification class headings: illustrative or exemplary? The scope of European Union registrations», *Journal of Intellectual Property Law & Practice,* 2007, vol. 2, nº 2, p. 76.

40 — Véase también la clase 37 de la clasificación de Niza, titulada «Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación», que comprende la «exterminación de animales dañinos», o la clase 26 de esta clasificación, titulada «Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales», que abarca «cabello postizo».

96. En cuarto lugar, esa interpretación no garantiza la seguridad jurídica. En efecto, como han señalado en particular los Gobiernos del Reino Unido, alemán, irlandés y francés en sus observaciones, la clasificación de Niza es un instrumento evolutivo. La décima edición de esa clasificación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012, inserta, bajo títulos de clase inalterados, nuevos productos y servicios. [41] Pues bien, no puede limitarse el ámbito de protección material de la marca en función de un texto susceptible de ser modificado al paso de la evolución del mercado.

97. En consecuencia y por todas esas consideraciones opino que la Comunicación nº 4/03, mediante la que el Presidente de la OAMI indica que la OAMI no se opone al uso de las indicaciones generales y de los títulos de clase demasiado vagos e imprecisos, por una parte, y, por otra, que el uso de dichas indicaciones abarca todos los productos y servicios comprendidos en la clase señalada, no garantiza la claridad y la precisión exigidas para el registro de una marca, sea ésta nacional o comunitaria.

IV. Conclusión

98. Por las anteriores consideraciones propongo al Tribunal de Justicia responder como sigue a las cuestiones prejudiciales planteadas 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, remitidas por la High Court of Justice (England & Wales):

«1) a) 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, y el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que la identificación de los productos y los servicios para los que el solicitante insta la protección debe ajustarse a las exigencias de claridad y precisión suficientes para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen con exactitud el alcance de la protección conferida por la marca.

b) Esas exigencias pueden cumplirse con una enumeración concreta de cada uno de los productos y los servicios para los que el solicitante insta la protección. También pueden cumplirse con una identificación de los productos o los servicios de base que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar las características y las propiedades esenciales de los productos y los servicios de que se trata.

2) La Directiva 2008/95 y el Reglamento nº 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el solicitante identifique los productos y los servicios para los que insta la protección utilizando las indicaciones generales de los títulos de las clases de la clasificación común de los productos y de los servicios para los que se registra una marca, siempre que esa identificación cumpla las exigencias de claridad y de precisión prescritas.

3) 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, indica que esa Oficina no se opone al uso de las indicaciones generales y de los títulos de clase demasiado vagos e imprecisos, por una parte, y por otra que el uso de dichas indicaciones abarca todos los productos y servicios comprendidos en la clase señalada, no garantiza la claridad y la precisión exigidas para el registro de una marca, sea ésta nacional o comunitaria.»

41 — Véase en especial la clase 42 de la clasificación de Niza, que contendrá desde el 1 de de enero de 2012 ocho servicios adicionales.