



**DIRECTRICES DE EXAMEN RELATIVAS A LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL SISTEMA
DE MADRID**

Junio de 2018

Índice

Introducción	3
1. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios (la Clasificación de Niza)	4
2. Control de la lista de productos y servicios incluida en la solicitud internacional	4
2.1. Fundamento jurídico	5
2.2. Principios generales para el control de las indicaciones de productos y servicios que figuran en las solicitudes internacionales.....	10
2.3. Títulos de las clases.....	12
2.4. Indicaciones que pueden clasificarse en más de una clase.....	13
2.5. Uso de determinadas expresiones en la lista de productos y servicios	17
2.5.1. Uso de las expresiones "en particular", "a saber", o "es decir" y expresiones similares	17
2.5.2. Uso de expresiones como "y Artículos similares", "y productos similares", "y servicios similares" o "etc."	17
2.5.3. Reivindicación de "todos los productos" o "todos los demás servicios" comprendidos en una clase determinada	18
2.5.4. Referencia a otras clases de la lista	18
2.6. Clasificación de productos y servicios específicos	18
2.7. Uso de nombres protegidos	20
3. Formato de la lista de productos y servicios	21
3.1. Puntuación	21
3.2. Uso de las mayúsculas y de caracteres especiales	23
3.3. Indicaciones de productos o servicios repetidas	23
3.4. Uso del singular o el plural para designar productos o servicios.....	23
3.5. Uso del Artículo definido	23
3.6. Uso de abreviaturas y siglas	24
3.7. Uso de paréntesis y corchetes.....	24

Introducción

El presente documento contiene directrices relativas al examen efectuado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de las indicaciones de productos y servicios que figuran en las solicitudes de registro internacional de marcas (solicitudes internacionales) presentadas en el marco del Sistema de Madrid.

Las directrices se presentaron por primera vez a los participantes en la Mesa Redonda del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid en junio de 2016. Una vez concluida la reunión, las Partes Contratantes del Sistema de Madrid y las organizaciones de usuarios tuvieron la oportunidad de enviar sus comentarios sobre las directrices a la Oficina Internacional. En junio de 2017, se presentó una versión actualizada (2ª versión) en la Mesa Redonda.

Se repitió el mismo procedimiento después de la Mesa Redonda de junio de 2017. Por lo tanto, esta es la tercera versión de las directrices.

El Sistema de Madrid, que se rige por el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el Protocolo), ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de solicitar la protección de sus marcas en varios territorios mediante un único registro internacional.

Con el fin de obtener un registro internacional, los propietarios de marcas deberán presentar una solicitud internacional por conducto de la Oficina de Marcas de la Parte Contratante (Oficina de origen) en la que hayan presentado una solicitud u obtenido un registro (marca de base). Además, los propietarios de marcas deberán ser nacionales de la Parte Contratante en cuestión o, en su defecto, estar domiciliados o tener un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en esa Parte Contratante (legitimación).

La Oficina de origen deberá certificar la fecha de recepción de dicha solicitud y la correspondencia entre las indicaciones que figuran en la solicitud y las de la marca de base. A continuación, deberá transmitir la solicitud internacional a la Oficina Internacional.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.2) del Protocolo, "[e]l solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se reivindica la protección de la marca, así como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza [...]."

Asimismo, de conformidad con el mismo Artículo, "[l]a indicación de las clases dada por el solicitante se someterá al control de la Oficina Internacional, que lo ejercerá en asociación con la Oficina de origen."

Por último, el Artículo establece que "[e]n caso de desacuerdo entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecerá la opinión de esta última."

La publicación de las presentes directrices tiene por objeto informar a los usuarios del Sistema de Madrid y a las Oficinas de origen sobre las prácticas de la Oficina Internacional; asistir a los usuarios en la elaboración de las listas de productos y servicios que deben figurar en las solicitudes internacionales; hacer más previsible el resultado del examen efectuado por la Oficina Internacional; y facilitar la armonización de las prácticas entre las Oficinas. En términos generales, todo ello tendrá un efecto positivo en la tramitación de las solicitudes internacionales.

Cabe señalar que las presentes directrices abordan únicamente los **principios** que aplica la Oficina Internacional y, por lo tanto, solo proporcionan **orientaciones generales** a los usuarios del Sistema de Madrid.

El presente documento se divide en tres secciones. En la primera sección se ofrece información general sobre la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza) y el Sistema de Madrid. En la segunda, se exponen los principios de clasificación aplicados por la Oficina Internacional. Y, por último, en la tercera sección, se proporciona información práctica sobre el formato válido para presentar las listas de productos y servicios (como p. ej. puntuación, uso de los paréntesis y corchetes).

1. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios (la Clasificación de Niza)

El Arreglo de Niza (desde 1957) establece una clasificación de productos y servicios para el registro de marcas (la Clasificación de Niza). Los Estados miembros del Arreglo de Niza deben aplicar la Clasificación de Niza a esos fines.

Si bien solo unos 84 Estados son parte en el Arreglo de Niza, las Oficinas de Marcas de más de 145 Estados y organizaciones intergubernamentales aplican la Clasificación de Niza.

La utilización de la Clasificación de Niza es obligatoria para el registro internacional de marcas efectuado por la Oficina Internacional en el marco del Sistema de Madrid.

La Clasificación de Niza comprende 45 clases: 34 de productos y 11 de servicios.

Concretamente, la Clasificación de Niza consta de los siguientes elementos:

1. *Títulos de las clases*: los títulos de las clases son indicaciones generales relacionadas con el ámbito al que, en principio, pertenecen los productos o servicios;
2. *Notas explicativas*: las notas explicativas explican qué productos y servicios se clasifican o no en cada número de clase específico;
3. *La lista alfabética*: es una lista de productos y servicios, en orden alfabético, con una indicación del número de la clase en la que deberán ser clasificados;
4. *Observaciones generales*: las observaciones generales describen los criterios que han de aplicarse si un término o expresión no figura en la lista alfabética y no puede clasificarse con arreglo a las notas explicativas.

La lista alfabética de la Clasificación de Niza no es exhaustiva, puesto que comprende solo unas 11.000 indicaciones en su undécima edición de 2018. El valor de la clasificación de Niza reside en los criterios que establece para la clasificación, en las notas explicativas y las observaciones generales, en caso de que un producto o servicio específico no figure en la lista alfabética.

El Comité de Expertos, integrado por representantes de los Estados Contratantes del Arreglo de Niza, está facultado para modificar y complementar la Clasificación de Niza.

El Comité de Expertos decide acerca de los cambios en la Clasificación de Niza. Dichos cambios entran en vigor y se publican en una nueva versión de la Clasificación cada año, salvo los cambios que impliquen la transferencia de productos o servicios de una clase a otra o la creación de nuevas clases. Se denominan "modificaciones" y entran en vigor al final de los períodos de revisión de cinco años. Todos los cambios y modificaciones se recogen en una nueva edición de la Clasificación.

2. Control de la lista de productos y servicios incluida en la solicitud internacional

La Oficina de origen

La Oficina de origen recibe las solicitudes internacionales y las certifica antes de transmitir las a la Oficina Internacional. La Oficina de origen debe certificar que los elementos que aparecen en la solicitud internacional corresponden a los de la marca de base. En particular, la Oficina de origen debe certificar que la lista de productos y servicios que figura en la solicitud internacional corresponde a la lista de la marca de base, o está protegida por la lista correspondiente en la marca de base.

La Oficina Internacional

La Oficina Internacional deberá examinar si la solicitud internacional cumple los requisitos aplicables. De conformidad con la Regla 9.4)a)xiii) del Reglamento Común, "[e]n la solicitud internacional figurará o se indicará [...] los nombres de los productos y servicios [...] clasificados según las clases correspondientes

de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificación."

Además, la Regla exige que los productos y servicios se indiquen "[...] en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación."

Si la Oficina Internacional estima que la solicitud internacional no cumple los requisitos especificados en la Regla 9.4)a)xiii) del Reglamento Común (es decir, si los productos y servicios no están clasificados en las clases correspondientes o si los términos no son lo suficientemente precisos), la Oficina Internacional aplicará los procedimientos establecidos en las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común.

2.1. Fundamento jurídico

Regla 12

La Regla 12 del Reglamento Común establece el procedimiento en virtud del cual la Oficina Internacional determinará, en colaboración con la Oficina de origen, la correcta clasificación de las indicaciones que figuran en la solicitud internacional, en caso de que la Oficina Internacional no esté de acuerdo con la clasificación indicada por el solicitante.

En virtud de la Regla 12, la Oficina Internacional comunicará su propuesta de clasificación a la Oficina de origen por medio de una notificación, en la que se hará constar la cuantía, si la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación propuesta. Si en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la notificación, la Oficina de origen no ha comunicado su opinión, la Oficina Internacional enviará una nueva comunicación en la que reiterará su propuesta.

Si bien se informa al solicitante de todas las comunicaciones que se envían a la Oficina de origen, el solicitante no puede transmitir su opinión directamente a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional desestimarán toda comunicación que el solicitante le remita directamente.

En un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que se le notificó la propuesta de la Oficina Internacional, la Oficina de origen comunicará a la Oficina Internacional una opinión sobre la propuesta de clasificación de la Oficina Internacional. A petición del solicitante, la Oficina de origen podrá solicitar que se supriman del registro internacional las indicaciones que son objeto de la propuesta de clasificación de la Oficina Internacional.

Teniendo en cuenta la opinión de la Oficina de origen, la Oficina Internacional podrá retirar, confirmar o modificar su propuesta de clasificación y lo notificará a la Oficina de origen e informará al solicitante en consecuencia.

La cuantía de las tasas adeudadas como consecuencia de la propuesta de clasificación de la Oficina Internacional, si la hubiere, se abonará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la Oficina Internacional haya confirmado o modificado dicha propuesta. Si la Oficina de origen no ha comunicado opinión alguna a la Oficina Internacional, la cuantía se abonará en los cuatro meses siguientes a la fecha de notificación de la propuesta original de la Oficina Internacional.

Si las tasas abonadas son insuficientes, la Oficina Internacional dará por abandonada la solicitud y reembolsará las tasas pagadas a la parte que las haya hecho efectivas, previa deducción del 50% de la tasa de base aplicable.

Si las tasas abonadas son suficientes y no existen otras irregularidades, la Oficina Internacional inscribirá la marca en el Registro Internacional con la clasificación que la Oficina Internacional considere correcta.

Regla 13

La Regla 13 del Reglamento Común establece el procedimiento para aclarar cualquier término o expresión que figure en la solicitud internacional y que la Oficina Internacional considere i) demasiado vago a efectos de clasificación; ii) incomprensible; o, iii) lingüísticamente incorrecto.

En virtud de la Regla 13, la Oficina Internacional comunicará ese hecho a la Oficina de origen, y en esa notificación podrá proponer que se emplee una expresión sustitutoria, o que se suprima la expresión en cuestión.

Como en el caso de la regla precedente, si bien se informa al solicitante de todas las comunicaciones que se envían a la Oficina de origen, el solicitante no puede transmitir su opinión directamente a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional desestimará toda comunicación que el solicitante le remita directamente.

La Oficina de origen comunicará su propuesta a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación.

Si la propuesta formulada por la Oficina de origen es aceptable, la Oficina Internacional inscribirá la marca teniendo en cuenta esa propuesta.

Si la Oficina de origen no comunica propuesta alguna o su propuesta no es aceptable, la Oficina Internacional procederá a a) registrar la marca con el término o expresión cuestionados precisando que la Oficina Internacional considera que ese término o expresión es demasiado vago a efectos de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecto; o a b) eliminar tal término o expresión, en el caso de que no se haya indicado la clase.

Ejemplo de aviso enviado por la Oficina Internacional en virtud de las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común

AVISO RELATIVO A UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

ATENCIÓN:

La(s) irregularidad(es) indicadas en este aviso debe(n) ser subsanada(s) por la Oficina de origen.

La Oficina Internacional deberá recibir la respuesta a este aviso a más tardar el 11 de junio de 2017. Sírvase indicar el número de referencia OMPI **1234567890** en todas sus comunicaciones con la Oficina Internacional.

Re.: Solicitud internacional basada en el registro N° 402418
para la marca ROMARIN
A nombre de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Fecha de recepción de la solicitud internacional
por la Oficina de origen: 25 de enero de 2017
por la Oficina Internacional: 16 de febrero de 2017

Nuestra ref: EN-I/1234567890/JS
Referencia de la oficina: MM201604860R
Referencia del solicitante: ER/YR/9201500203/SMS
Examinador: Juan Pérez
Número de teléfono: +412222222
Correo-e: madrid.infoline@wipo.int

Acusamos recibo de la solicitud internacional arriba mencionada.

El examen de esta solicitud reveló las irregularidades listadas a continuación:

IRREGULARIDAD O IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE HA DE SUBSANAR LA OFICINA DE ORIGEN (Regla 12)

1. La Oficina Internacional considerará que los productos y/o servicios que figuran en la solicitud internacional no están clasificados con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Regla 9.4)a)xiii). La Oficina Internacional propone la transferencia de los siguientes términos:

"dijes de accesorios de teléfonos celulares" de la clase 9 a la clase 26, por analogía con la posición 260133 "Dijes, que no sean para Artículos de joyería y llaveros".

- sírvase consultar el MGS - Madrid Goods and Services Manager, <http://www.wipo.int/mgs>.

La clasificación propuesta puede conllevar el pago de tasas suplementarias (véase el extracto de cuenta adjunto).

Se puede comunicar una opinión respecto a esta propuesta a la Oficina Internacional. Una opinión de esta índole deberá comunicarse **POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE ORIGEN en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la presente notificación, que vencerá el 11 de junio de 2017.**

En su defecto, la marca será registrada **con la clasificación y el agrupamiento propuestos por la Oficina Internacional**. No obstante, si esta propuesta conlleva el pago de tasas suplementarias y dicha

cuantía no se abonara en un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha de la presente notificación, la solicitud internacional se consideraría **abandonada**.

Se ruega encarecidamente a los solicitantes que verifiquen, mediante el MGS (Madrid Goods & Services Manager), la clasificación y existencia de las indicaciones que deseen utilizar en su solicitud de registro, en la siguiente dirección: <http://www.wipo.int/mgs>.

IRREGULARIDAD O IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE HA DE SUBSANAR LA OFICINA DE ORIGEN

2. La Oficina Internacional considera que las siguientes expresiones que figuran en la lista de productos y/o servicios son demasiado vagas a efectos de clasificación (Regla 13):

- 1) "preparaciones tópicas de cicatrices" (clase 5)
- 2) "goma de mascar para uso cosmético" (clase 3)

Por consiguiente, la Oficina Internacional propone lo siguiente:

- 1) "preparaciones tópicas para el tratamiento de cicatrices" (clase 5)
- 2) "dentífricos en forma de goma de mascar" (clase 3)

SU RESPUESTA NO DEBE REMITIRSE DIRECTAMENTE A LA OMPI SINO POR CONDUCTO DE SU OFICINA NACIONAL.

Es posible enviar una comunicación a la Oficina Internacional proponiendo una o más expresiones diferentes. Una propuesta de esta índole deberá comunicarse **POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE ORIGEN en un plazo de tres meses** contados a partir de la fecha de la presente notificación, **que vencerá el 11 de junio de 2017**. Si dentro de ese plazo no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional, ésta hará constar en el registro internacional la expresión o expresiones que figuran en la solicitud internacional indicando que, a juicio de la Oficina Internacional, la expresión o expresiones especificadas son demasiado vagas a efectos de clasificación.

Se ruega encarecidamente a los solicitantes que verifiquen, mediante el MGS (Madrid Goods & Services Manager), la clasificación y pertinencia de las indicaciones que deseen utilizar en su solicitud de registro, en la siguiente dirección: <http://www.wipo.int/mgs>.

Anexo al aviso de irregularidad relativo al registro internacional basado en la solicitud nacional o el registro nacional N.º 402418

N.º ref.: EN-I/1234567890/JS

Referencia de la oficina: MM201604860R

Referencia del solicitante: ER/YR/9201500203/SMS

	Francos suizos
Tasa de base, cuando la reproducción de la marca sea en color: (Solicitud presentada en virtud del Protocolo):	903,00
Tasa individual (solicitud internacional): CN	249.00
Tasa individual por clase adicional (solicitud internacional): CN	125.00
Tasa individual (solicitud internacional): EM	912.00
Tasa individual (solicitud internacional): US	301.00
Tasa individual por clase adicional (solicitud internacional): US	301.00

Total a pagar:	2.791,00

2.2. Principios generales para el control de las indicaciones de productos y servicios que figuran en las solicitudes internacionales

La Oficina Internacional controla que las indicaciones de productos y servicios que figuran en una solicitud internacional estén clasificadas con arreglo a la edición y versión de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina de origen, certificada por esta última, o en la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina Internacional siempre que dicha solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional después del plazo de dos meses mencionado en el Artículo 3.4), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

La Clasificación de Niza está compuesta por una lista de clases con notas explicativas y una lista alfabética de productos y servicios. Si un producto o servicio no se encuentra en la lista alfabética y no puede clasificarse con la ayuda de la lista de clases y las notas explicativas, las observaciones generales establecidas por el Comité de Expertos de la Unión de Niza establecen los criterios que deben aplicarse:

Clasificación de los productos

- a) "Un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su destino. Si la función o el destino de un producto acabado no se menciona en ningún título de clase, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados comparables que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento."¹

Por ejemplo, las "chaquetas de cuero" se clasifican en la clase 25 porque su función o finalidad es ser prendas de vestir. El hecho de que el producto esté hecho de cuero no significa que pueda clasificarse en la clase 18.

Además, la "ropa de cuero", que englobaría a las chaquetas de cuero, figura en la clase 25 de la lista alfabética de la Clasificación de Niza.

En principio, la materia de la que está constituido un producto es un criterio secundario que se tendrá en cuenta únicamente si el producto no puede clasificarse según su función o finalidad.

Las "figuras" son un buen ejemplo de productos acabados que no pueden clasificarse según su función o finalidad. Se entiende por figura un "cuerpo de un hombre o de un animal representado pictóricamente o escultóricamente"², y por "estatuilla" (diminutivo de estatua) una "obra de escultura labrada a imitación del natural" que puede utilizarse, por ejemplo, con fines artísticos, ornamentales o religiosos. En consecuencia, las figuras se clasifican según la materia de la que están hechas.

- b) "Un producto acabado con usos múltiples (como un combinado radio-despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos no se mencionan en ningún título de clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a)."³

Los productos pueden tener más de una función o finalidad y, en esos casos, la Oficina Internacional los admitirá en todas las clases que corresponden a esas funciones o finalidades.

Por ejemplo, un producto designado mediante la expresión "radio-relojes" se admite en las clases 9 y 14 porque funcionan como "radios" (cl. 9) o como "relojes" (cl. 14).

^{1,3} Citación de las Observaciones generales de la Clasificación de Niza

² Figura, n.f. "Real Academia Española (2001) *Diccionario de la lengua española* (22ª ed). Consultado en <http://rae.es/ra.html> (última consulta: septiembre de 2016)

La expresión más comúnmente utilizada sería "radiodespertadores", que también se admite en las clases 9 y 14 porque se define como un "aparato de radio que lleva incorporado un reloj despertador"⁴.

- c) "Las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas."

Las materias primas, en bruto o semielaboradas, no tienen por sí mismas una función o finalidad. En consecuencia, estas materias se clasifican según el tipo de materia de la que están constituidas.

Algunos productos acabados pueden confundirse con materias primas. Por ejemplo, la "sal de cocina", que se clasifica en la clase 30 porque sirve para sazonar, no debe confundirse con la "sal en bruto" que se clasifica en la clase 1.

- d) "Los productos destinados a formar parte de otro producto no son, clasificados en la misma clase que este último; sólo lo son en los casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a)."

Por ejemplo, los "cepillos para aspiradoras" se clasificarán en la clase 7 junto con las "aspiradoras" en vez de en la clase 21, con la mayoría de los "cepillos".

- e) "Si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido está de hecho constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante"

En consecuencia, las "bebidas lácteas en las que predomina la leche" figuran en la lista alfabética en la clase 29; sin embargo, el "café con leche" se clasifica en la clase 30 porque la leche solo se ha añadido pero no predomina.

- f) "Los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos".

Por ejemplo, los "estuches para teléfonos inteligentes" y las "bolsas especiales para ordenadores portátiles" se clasifican en la clase 9, porque los "teléfonos inteligentes [smartphones]" y los "ordenadores portátiles" se clasifican en esa clase y el estuche y las bolsas están adaptados para contener esos productos.

Del mismo modo, aunque las "bolsas de deporte" se clasifican en la clase 18, las "bolsas para raquetas de tenis" se clasifican en la clase 28 porque las "raquetas de tenis" pertenecen a esta clase específica.

Clasificación de los servicios

- a) "Los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética⁵."

Por ejemplo, los servicios bancarios o la planificación financiera se clasifican en la clase 36 porque se trata de servicios relacionados con operaciones financieras.

- b) "Todos servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (p. ej., el "alquiler de teléfonos", que pertenece a la cl. 38). Los servicios de arrendamiento son similares a los servicios de alquiler y, por lo tanto, deberán clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el

⁴ Radiodespertador, n. m. Real Academia Española. (2001) *Diccionario de la lengua española* (22ª ed.). Consultado en <http://rae.es/ra.html> (última consulta: septiembre de 2016).

⁵ Citación de las Observaciones generales de la Clasificación de Niza

arrendamiento con opción de compra (leasing) se clasifica en la cl. 36, por tratarse de un servicio financiero." ⁶

- c) "Los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Por ejemplo, consultas en materia de transporte (cl. 39), consultas en materia de gestión de negocios comerciales (cl. 35), consultas en materia financiera (cl. 36), consultas en materia de cuidados de belleza (cl. 44). La comunicación por vía electrónica de este asesoramiento, información o consulta (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la clasificación del servicio."⁷
- d) "En principio, los servicios prestados en el marco de las franquicias se clasifican en la misma clase que los servicios específicos que brinda el franquiciador (p. ej., el asesoramiento comercial relacionado con las franquicias (cl. 35), los servicios financieros relacionados con las franquicias (cl. 36), los servicios jurídicos relacionados con franquicias (cl. 45)."

La Oficina Internacional considerará que un servicio se designa en una solicitud internacional con una expresión demasiado vaga a efectos de clasificación, si dicha expresión no indica claramente la rama de actividad en la que se presta el servicio. Por ejemplo, la Oficina Internacional considerará que la expresión "suministro de sitios web" es demasiado vaga porque la naturaleza del servicio y, lo que es más importante, la rama de actividad no resultan claros. En principio, la rama de actividad debe indicarse al principio de la especificación del servicio.

Por ejemplo, la Oficina Internacional no aceptará la indicación "suministro de un sitio web que contiene información comercial" en la clase 35, ya que este servicio indica los medios por los que se presta el servicio. Por el contrario, la Oficina Internacional aceptará la indicación "suministro de información comercial por un sitio web" en la clase 35. Del mismo modo, la Oficina Internacional aceptará la indicación "suministro de información financiera por un sitio web" en la clase 36, pero no aceptará "suministro de un sitio web con información financiera".

Además, la Oficina Internacional admitirá expresiones como "facilitación de acceso a sitios web" en la clase 38, en el sentido de servicio de telecomunicaciones, o la expresión "alojamiento de sitios web" en la clase 42, en el sentido de servicio tecnológico.

2.3. Títulos de las clases

Los títulos de las clases de la Clasificación de Niza indican, en términos generales, los ámbitos a los que pertenecen en principio los productos y servicios de una clase específica.

El Comité de Expertos de la Unión de Niza decide sobre los cambios en los títulos de las clases.

Los títulos de las clases de la Clasificación de Niza están constituidos por varias "indicaciones generales", delimitadas por puntos y comas.

Por ejemplo, el título de la clase 12 reza como sigue:

"Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática."

El título de la clase 12 comprende, por tanto, dos indicaciones generales: "vehículos" y "aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática".

Política de examen

La Oficina Internacional considera que los títulos de las clases, o las indicaciones generales que contienen, son comprensibles, lingüísticamente correctos y suficientemente precisos, y que constituyen una especificación adecuada de los productos y servicios a efectos de clasificación.

^{6,7} Citación de las Observaciones generales de la Clasificación de Niza

Por lo tanto, la Oficina Internacional admite los títulos de las clases en cuanto indicaciones de productos y servicios en las solicitudes internacionales. Se pueden mencionar los títulos de las clases completos, o bien de forma parcial enumerando solo algunas de las indicaciones generales incluidas en dichos títulos.

En consecuencia, la Oficina Internacional no considerará que existe una irregularidad cuando en una solicitud internacional se utilicen las indicaciones generales que forman parte de los títulos de las clases, o bien los títulos de las clases completos, tal como figuran en la Clasificación de Niza.

La política de la Oficina Internacional en cuanto a la aceptación de los títulos de las clases puede diferir de la práctica de algunas oficinas nacionales o regionales. Algunas de esas oficinas de origen no admiten los títulos de las clases y pueden exigir que el titular del registro internacional especifique con más detalle los productos o servicios para los que desea obtener protección.

Además, la interpretación sobre qué productos y servicios abarcan los títulos de las clases puede diferir entre aquellas Partes Contratantes que admiten el uso parcial o total de los títulos de las clases de la Clasificación de Niza.

Una vez que una marca ha sido registrada por la Oficina Internacional, los cambios que se introduzcan en un determinado título de clase no tendrán efectos en los registros internacionales en los que figure una versión anterior del título de clase en cuestión (es decir, los cambios no se aplican de forma retroactiva a los registros internacionales).

2.4. Indicaciones que pueden clasificarse en más de una clase

Algunas indicaciones que designan un producto o un servicio pueden clasificarse en más de una clase.

Por ejemplo, "bastoncillos de algodón" podría clasificarse ya sea en la clase 3 (bastoncillos de algodón para uso cosmético.) o en la clase 5 (que incluye los "bastoncillos de algodón para uso médico").

Política de examen

De conformidad con el Reglamento Común, la Oficina Internacional exige que los productos y servicios que se enumeren en una solicitud internacional sean comprensibles, lingüísticamente correctos y suficientemente precisos a efectos de su correcta clasificación.

Productos

Con arreglo a las observaciones generales de la Clasificación de Niza, los productos acabados se clasifican por su finalidad o función, que se especifica en el título de la clase correspondiente de la Clasificación de Niza o en sus notas explicativas. Si la finalidad o función de un producto acabado específico no figura en ninguno de los títulos de las clases, el producto podrá clasificarse según otros criterios, como la materia de la que está constituido o su modo de funcionamiento.

Así pues, un determinado producto acabado puede clasificarse en más de una clase, en función de la forma en que se califica dicho producto.

A efectos de clasificación, la Oficina Internacional tendrá en cuenta el número de clase indicado en la solicitud internacional, que proporciona el contexto en el que ha de considerarse el producto. Si el significado de una indicación es suficientemente claro en el contexto de una clase, podrá agruparse en esa clase sin más detalle.

En consecuencia, se aplicarán los siguientes principios de clasificación:

1. Finalidad del producto:

Cuando un producto determinado pueda clasificarse en más de una clase según su finalidad y se haya indicado alguna de las clases pertinentes, la Oficina Internacional admitirá esta indicación.

Ejemplo:

"aparatos desodorizantes" se admitirá en

- la clase 11, que incluye "aparatos desodorizantes que no sean para uso personal"
- la clase 21, que incluye "aparatos desodorizantes para uso personal"

"agua de mar" se admitirá en

- la clase 5, que incluye "agua de mar para baños medicinales"
- la clase 30, en el sentido "agua de mar para uso culinario"

2. Materia del producto:

Cuando un producto determinado pueda clasificarse en más de una clase según la materia de la que está hecho y se haya indicado alguna de las clases pertinentes, la Oficina Internacional admitirá esta indicación.

Ejemplo:

"figuras" se admitirá en

- la clase 6, que incluye "figuras [estatuillas] de metales comunes"
- la clase 14, que incluye "figuras [estatuillas] de metales preciosos"
- la clase 16, que incluye "figuras [estatuillas] de papel maché"
- la clase 19, que incluye "figuras [estatuillas] de piedra, hormigón o mármol"
- la clase 20, que incluye "figuras [estatuillas] de madera, cera, yeso o materias plásticas"
- la clase 21, que incluye "figuras [estatuillas] de porcelana, cerámica, barro cocido o cristal"

"bolsas para regalos" se admitirá en

- la clase 16, que incluye "bolsas de papel para regalos"
- la clase 22, que incluye "bolsas de materias textiles para regalos"

3. Función del producto:

Cuando un producto determinado pueda clasificarse en más de una clase según su función y se haya indicado alguna de las clases pertinentes, la Oficina Internacional admitirá esta indicación.

Ejemplo:

"Robots" se admitirá en

- la clase 7, que incluye "robots industriales"
- la clase 10, que incluye "robots quirúrgicos"
- la clase 28, que incluye "robots de juguete"

"Anticonceptivos" se admitirá en

- la clase 5, que incluye "anticonceptivos químicos"
- la clase 10, que incluye "anticonceptivos que no sean químicos"

4. Modo de funcionamiento del producto:

Cuando un producto determinado pueda clasificarse en más de una clase según su modo de funcionamiento y se haya indicado alguna de las clases pertinentes, la Oficina Internacional admitirá esta indicación.

Ejemplo:

"Dispositivos de apertura de puertas" se admitirá en

- la clase 6, que incluye "dispositivos no eléctricos de apertura de puertas"
- la clase 7, que incluye "dispositivos eléctricos de apertura de puertas", "dispositivos neumáticos de apertura de puertas" o "dispositivos hidráulicos de apertura de puertas"

5. Naturaleza del producto:

Cuando un producto determinado pueda clasificarse en más de una clase según si se trata de un producto sin procesar, semiprocesado o procesado y se haya indicado alguna de las clases pertinentes, la Oficina Internacional admitirá esta indicación.

Ejemplo:

"Bayas" se admitirá en

- la clase 29, que incluye "bayas procesadas"
- la clase 31, que incluye "bayas frescas"

"Resinas acrílicas" se admitirá en

- la clase 1, que incluye "resinas acrílicas en bruto"
- la clase 17, que incluye "resinas acrílicas [productos semiacabados]"

6. Combinación de criterios:

Sin embargo, cuando un producto determinado pueda clasificarse en más de una clase con arreglo a más de uno de los cinco criterios arriba mencionados, pero solo se haya indicado en una de las clases pertinentes, la Oficina Internacional NO admitirá la indicación y considerará que existe una irregularidad solicitando que se especifique el término con más detalle.

Ejemplo:

El término "tubos" no puede admitirse como tal porque puede clasificarse en ocho clases distintas según la materia de la que están hechos (p. ej. tubos de acero), su finalidad (p. ej. tubos luminosos de alumbrado) o su función (p. ej. tubos amplificadores):

- clase 6: "tubos metálicos", "tubos de acero", "tubos de canalones metálicos", "tubos de empalme metálicos", "tubos de chimenea metálicos"
- clase 7: "tubos de humos para calderas de máquinas", "tubos de escape para automóviles", "tubos de aspiradoras"
- clase 9: "tubos acústicos", "tubos amplificadores", "tubos termoiónicos", "tubos capilares", "tubos luminosos [publicidad]", "tubos de rayos X que no sean para uso médico", "tubos de vacío [radio]", "tubos de descarga eléctrica que no sean para la iluminación", "tubos de Pitot"
- clase 10: "tubos de material radioactivo para uso médico", "tubos de drenaje para uso médico", "tubos de rayos X para uso médico"
- clase 11: "tubos de calderas de calefacción", "tubos de lámparas", "tubos de descarga eléctrica para la iluminación", "tubos luminosos de alumbrado"
- clase 15: "tubos para órganos musicales"
- clase 17: "tubos flexibles no metálicos"
- clase 19: "tubos rígidos no metálicos", "tubos de canalones no metálicos", "tubos de empalmes no metálicos", "tubos de gres", "tubos rígidos no metálicos para la construcción", "tubos de chimenea no metálicos"

El término "puertas" no puede admitirse como tal porque puede clasificarse en cinco clases distintas según la materia de la que están hechas (p. ej., puertas metálicas) o de su finalidad (p. ej., puertas de muebles):

- clase 6: "puertas metálicas"
- clase 11: "puertas de ducha"
- clase 12: "puertas de vehículos"
- clase 19: "puertas no metálicas"
- clase 20: "puertas de muebles"

Servicios

Con arreglo a las observaciones generales de la Clasificación de Niza, los servicios se clasifican, en principio, en una clase determinada según las ramas de actividad definidas por el título de clase correspondiente y sus notas explicativas.

Como en el caso de los productos acabados, un servicio podrá clasificarse en más de una clase, según el modo en que se califica dicho servicio. En tales casos, la Oficina Internacional seguirá, *mutatis mutandis*, una práctica similar a la que se aplica a los productos acabados.

En consecuencia, la Oficina Internacional admitirá las indicaciones de servicios, cuando el significado de la indicación sea suficiente en el contexto de una clase determinada para clasificar el servicio en esa clase sin más detalle.

A continuación se proporcionan algunos ejemplos de indicaciones de servicios que la Oficina Internacional admitirá sin más detalle en más de una clase.

"Servicios de agencias de alojamiento" se admitirá en

- la clase 36, que incluye "servicios de agencias de alojamiento [apartamentos]"
- la clase 43, que incluye "servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]"

"Reserva de plazas" se admitirá en

- la clase 39, que incluye "reserva de plazas de viaje"
- la clase 41, que incluye "reserva de localidades para espectáculos"

"Exterminación de animales dañinos" se admitirá en

- la clase 37, que incluye "exterminación de animales dañinos que no sea en el ámbito de la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura"
- la clase 44, que incluye "exterminación de animales dañinos para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura"

"Servicios de composición de página" se admitirá en

- la clase 35, que incluye "servicios de composición de página con fines publicitarios"
- la clase 41, que incluye "servicios de composición de página que no sean con fines publicitarios"

"Organización de exposiciones" se admitirá en

- la clase 35, que incluye "organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios"
- la clase 41, que incluye "organización de exposiciones con fines culturales o educativos"

"Publicación" se admitirá en

- la clase 35, que incluye "publicación de textos publicitarios"
- la clase 41, que incluye "publicación de libros" o "publicación de textos que no sean publicitarios"

"Organización de desfiles de moda" se admitirá en

- la clase 35, que incluye "organización de desfiles de moda con fines promocionales"
- la clase 41, que incluye "organización de desfiles de moda con fines recreativos"

Términos genéricos

Un término genérico es un término que figura en la lista alfabética de la Clasificación de Niza en relación con una clase en particular (conocida como su "clase natural"), así como con otras clases, en función de la forma en que se califica dicho término. Los términos genéricos figuran con un asterisco en la lista alfabética.

Algunos ejemplos de términos genéricos son: ácidos (clase 1); abrasivos (clase 3); anclas (clase 6); instrumentos de alarma (clase 9); bolsas (clase 18); urnas (clase 21); fieltro (clase 24); esteras (clase 27); construcción (clase 37); redacción de textos (clase 41); y, alquiler de construcciones transportables (clase 43).

El examinador considerará que existe una irregularidad cuando un término genérico figure en una solicitud internacional en una clase distinta de su "clase natural" sin más detalle. En este caso en concreto, se exigirá al solicitante que precise el producto o servicio para el que solicita la protección, de modo que pueda ser debidamente clasificado.

Por ejemplo, si bien la Oficina Internacional admitirá el término "calzado" en la clase 25, no lo admitirá en la clase 9. En ese caso concreto, se pedirá al solicitante que especifique el término con más detalle, por ejemplo, "calzado de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego".

Asimismo, la Oficina Internacional admitirá el término "corretaje" en la clase 36 pero no en la clase 39. En este caso, el solicitante podría, por ejemplo, especificar el servicio como "corretaje de fletes".

2.5. Uso de determinadas expresiones en la lista de productos y servicios

2.5.1. Uso de las expresiones "en particular", "a saber", o "es decir" y expresiones similares

Los solicitantes suelen incluir ciertas expresiones en la lista de productos y servicios con el fin de precisar un producto o servicio (por ejemplo, "en particular", "en especial", "incluido"), o restringir (por ejemplo, "a saber", "es decir") la lista de productos y servicios. La Oficina Internacional admitirá estas expresiones cuando vayan seguidas de nombres de productos o servicios específicos.

Por ejemplo:

- Clase 9: juguetes, en particular, juguetes para animales de compañía
- Clase 12: coches, a saber, coches deportivos

La Oficina Internacional admite las expresiones que pueden incluirse al final de la lista de productos y servicios para precisar o reducir la lista de productos y servicios.

Por ejemplo:

- Clase 44: Servicios prestados por jardineros paisajistas; diseño y mantenimiento de jardines; servicios de corte de césped; todos los servicios mencionados anteriormente relativos a jardines y parques públicos.

2.5.2. Uso de expresiones como "y Artículos similares", "y productos similares", "y servicios similares" o "etc."

En algunos casos, los solicitantes emplean expresiones como "y Artículos similares", "y productos similares", "y servicios similares" o "etc." con el fin de ampliar el alcance de la protección a otros productos o servicios que no se mencionan pero que son de naturaleza similar a los enumerados explícitamente en una clase.

La Oficina Internacional no admite el uso de las expresiones arriba mencionadas porque carecen de precisión y no permiten identificar claramente los productos y servicios para los que se solicita protección.

2.5.3. Reivindicación de "todos los productos" o "todos los demás servicios" comprendidos en una clase determinada

La Oficina Internacional no admite el uso de expresiones como "todos los productos comprendidos en la clase X", "todos los servicios comprendidos en esta clase", "todos los demás productos comprendidos en esta clase". De conformidad con la Regla 9.4)xiii) del Reglamento Común, los solicitantes deben indicar "los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca".

El examinador considerará que existe una irregularidad en virtud de la Regla 13 del Reglamento Común cuando esas expresiones aparezcan tal cual (es decir, sin que se mencionen los productos o servicios), o junto con los nombres de los productos o servicios.

2.5.4. Referencia a otras clases de la lista

Los productos y servicios han de describirse de forma clara para permitir su adecuada identificación y correcta clasificación. A efectos de clasificación, la Oficina Internacional no admite, las indicaciones de productos o servicios basadas en referencias al contenido de otras clases.

Por ejemplo, la Oficina Internacional no admitirá en la clase 9, la expresión "servicios de software informático en clase 36", o, en la clase 37, la expresión "servicios de instalación en relación con los productos mencionados anteriormente en la clase 11". Sin embargo, se recomienda emplear referencias para vincular las clases de determinados servicios con las que contienen los productos conexos, siempre que ello permita la clara identificación y correcta clasificación del objeto para el que se solicita la protección.

Por consiguiente, cuando se haga referencia a otras clases en la lista de productos y servicios, la Oficina Internacional considerará que existe una irregularidad en virtud de la regla 13 del Reglamento Común.

2.6. Clasificación de productos y servicios específicos

La clasificación de determinadas indicaciones de productos y servicios suele plantear dificultades. A continuación se enumeran tales indicaciones acompañadas de una explicación que permita su correcta clasificación.

a) Juegos electrónicos

Desde enero de 2012 (NCL10-2012), todos los aparatos de juegos electrónicos se clasifican en la clase 28. Los paquetes de software y otros programas informáticos de juegos permanecen en la clase 9, con independencia de la naturaleza del propio juego.

b) Bebidas o vinos con bajo contenido alcohólico

Las "bebidas con bajo contenido alcohólico" y los "vinos con bajo contenido alcohólico" se clasifican en la clase 33 con independencia del grado de alcohol que pudieran contener. La Clasificación de Niza no establece la cantidad de alcohol que debe contener una bebida o vino para que se considere como bebida alcohólica o sin alcohol. Simplemente establece que las bebidas alcohólicas deberán clasificarse en la clase 33, excepto las cervezas que pertenecen a la clase 32.

c) Filtros y materiales filtrantes

Los filtros son productos acabados y se clasifican según su función o finalidad o en la misma clase que los productos los que forman parte, por ejemplo, "filtros [partes de máquinas o motores]" (clase 7), "filtros fotográficos" (clase 9), "filtros de rayos ultravioleta para uso médico" (clase 10), "filtros como partes de cafeteras eléctricas o aparatos de suministro de agua" (clase 11), "filtros para cigarrillos" (clase 34).

Las materias filtrantes se clasifican según la materia de la que están hechas, por ejemplo, "materiales filtrantes de papel" (clase 16), "materias textiles filtrantes" (clase 24) y "materiales filtrantes [materias plásticas o espumas semielaboradas]" (clase 17).

d) Válvulas

Las válvulas son productos acabados que se clasifican según su función o finalidad o en la misma clase que los productos de los que forman parte, por ejemplo, "válvulas [partes de máquinas]" (clase 7), "válvulas de cubiertas de neumáticos para vehículos" (clase 12), "válvulas para instrumentos musicales" (clase 15)

Si no es posible clasificar la válvulas con arreglo a los criterios mencionados anteriormente, se clasificarán según la materia de la que están hechas, p. ej. "válvulas de cuero" (clase 18), "válvulas de caucho o fibra vulcanizada" (clase 17), "válvulas de materias plásticas para tuberías de agua" (clase 20).

e) Fabricación de productos

La Oficina Internacional no admitirá la expresión genérica "fabricación de productos".

Sin embargo, la Oficina Internacional admitirá "fabricación por encargo de productos para terceros" o "fabricación por encargo de productos para terceros según el pedido de un cliente" como un servicio de la clase 40, ya que la fabricación por encargo de productos está expresamente mencionada en las notas explicativas de la Clasificación de Niza.

Quizá sea distinta la manera en que la Oficina Internacional admite la expresión "fabricación por encargo de productos para terceros" y la manera en que se admite dicha expresión en una oficina nacional o regional. Es posible que los requisitos legislativos o reglamentarios previstos en esas oficinas exijan que se especifiquen más concretamente esos servicios.

f) Servicios de asociación

Se entiende por asociación un "conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su caso, persona jurídica por ellos formada"⁸. Algunas asociaciones, por ejemplo, pueden prestar servicios educativos, o de promoción y cabildeo en esferas de interés para sus miembros, mientras que otras asociaciones pueden tener fines sociales o de entretenimiento.

Los servicios que presta una asociación a sus miembros, en principio, se clasifican según la naturaleza del servicio prestado. La Oficina Internacional tendrá en cuenta los calificativos, que figuran generalmente después de las expresiones "a saber", "en concreto" o "concretamente", con el fin de definir la naturaleza específica de las actividades que realiza la asociación.

Por ejemplo:

- Clase 35: "servicios de asociaciones, a saber, promoción de los intereses comerciales de profesionales y empresas en el ámbito del desarrollo de aplicaciones de software para dispositivos móviles"
- Clase 36: "servicios de asociaciones, a saber, suscripción de seguros para sus miembros"
- Clase 39: "organización de viajes turísticos realizada por una asociación para sus miembros"
- Clase 41: "servicios educativos o de entretenimiento prestados por una asociación a sus miembros"
- Clase 45: "servicios de asociaciones, a saber, certificación de documentos jurídicos por la asociación para sus miembros"

⁸ Asociación, n. f. Real Academia Española. (2001) *Diccionario de la lengua española* (22ª ed.) Consultado en <http://rae.es/ra.html> (fecha de última consulta: 26 de mayo de 2016).

Sin embargo, la Oficina Internacional considerará que las siguientes expresiones son demasiado vagas a efectos de clasificación: "servicios prestados por una asociación, a saber, promoción de los intereses de sus miembros", "servicios comprendidos en esta clase prestados por una asociación a sus miembros" o "servicios prestados por una asociación a sus miembros". Será necesario especificar con más precisión dichas expresiones.

g) Kits

La Oficina Internacional clasifica los "kits" según su finalidad (p. ej. "kits de costura" en la clase 26, "kits de manualidades para pintar" en la clase 16), o su composición (p. ej., "kits de higiene dental compuestos de cepillos de dientes e hilo dental" en la clase 21), en este último caso siempre que todos los productos que compongan el kit puedan clasificarse en la misma clase.

En consecuencia, si no se indica la finalidad del "kit" será preciso enumerar sus componentes. El examinador considerará que existe una irregularidad en virtud de la Regla 13 cuando la lista de productos y servicios de una solicitud contenga la palabra "kit" o "kits" sin especificar su finalidad, o sin enumerar los productos que lo componen.

Además, la Oficina Internacional no admitirá los kits cuya finalidad no se haya especificado y que estén compuestos de productos que puedan clasificarse en varias clases. En este caso concreto, el solicitante tendrá que enumerar cada producto en la clase adecuada. El examinador considerará que existe una irregularidad en virtud de la Regla 12 cuando la lista de productos y servicios de una solicitud internacional contenga la palabra "kit" seguida de una lista de productos que puedan clasificarse en diferentes clases.

h) Partes y piezas (o accesorios)

La Oficina Internacional no admitirá expresiones como "partes y piezas", "partes y accesorios" o "partes y guarniciones" sin más detalle porque tales expresiones, por sí mismas, no permiten determinar adecuadamente los productos que designan.

En consecuencia, los solicitantes deberán precisar los productos a los que están destinadas tales partes o piezas. Por ejemplo, una expresión adecuada sería "partes y piezas para vehículos de motor" en la clase 12 u "ordenadores, así como sus partes y piezas respectivas" en la clase 9.

i) Servicios de venta mayorista y minorista

La Oficina Internacional admitirá las expresiones "servicios de venta mayorista y minorista", "venta minorista" y "venta mayorista" cuando figuren en una solicitud internacional en la clase 35 sin más detalle.

Quizá sea distinta la manera en que la Oficina Internacional admite la expresión "servicios de venta mayorista y minorista" y la manera en que se admite dicha expresión en una oficina nacional o regional. Es posible que los requisitos legislativos o reglamentarios previstos en esas oficinas exijan que se especifiquen más concretamente esos servicios.

2.7. Uso de nombres protegidos

En algunas solicitudes internacionales se incluyen nombres protegidos en la lista de productos y servicios para los que se solicita el registro.

Política de examen

La Oficina Internacional admitirá el uso de nombres protegidos, si permiten la identificación del producto para el que se solicita el registro de manera suficientemente clara para su correcta clasificación con arreglo a la Clasificación de Niza. Cuando el nombre protegido no sea suficientemente claro, la Oficina Internacional considerará que se trata de una irregularidad en virtud de la Regla 13 pues el término resulta demasiado vago a efectos de clasificación.

3. Formato de la lista de productos y servicios

3.1. Puntuación

El uso adecuado de los signos de puntuación en la lista de productos y servicios para los que el solicitante desea obtener protección es muy importante, ya que facilita su comprensión, clasificación y ulterior traducción.

Cabe señalar que la mayoría de las oficinas nacionales utiliza tradicionalmente el punto y coma para separar claramente las distintas categorías de productos y servicios dentro de una misma clase. El empleo de comas no permite hacer tal distinción.

En consecuencia, en el formulario MM2 se indica a los solicitantes que utilicen el punto y coma para separar claramente las indicaciones de productos y servicios:

Por favor, emplee el punto y coma (;) para separar claramente las indicaciones de productos y servicios de su lista. Por ejemplo:

09 Aparatos e instrumentos científicos y ópticos; tramas de fotograbado; ordenadores.

35 Publicidad; recopilación de estadísticas; agencias de información comercial.

Además, se precisa que los puntos deberán utilizarse únicamente al final de una clase determinada para indicar que la lista de esa clase está completa.

Ejemplos de puntuación

El uso del punto y coma, como se describe anteriormente, facilita la correcta interpretación de los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional.

El empleo incorrecto de una coma o de un punto y coma puede dar lugar a una interpretación errónea, tanto en las etapas de examen como de traducción, de los productos y servicios que se desea enumerar en la solicitud internacional, como se ilustra en los ejemplos siguientes:

Clase 1

- *Clase 1: Vitaminas; proteínas para fabricar suplementos alimenticios.*

En la lista que figura arriba, la indicación "vitaminas" no está relacionada con la expresión "para fabricar complementos alimenticios"; por lo tanto, las vitaminas deberán clasificarse en la clase 5.

La indicación podría haberse formulado de la siguiente manera:

- *Clase 1: Vitaminas, proteínas para fabricar suplementos alimenticios.*

En la lista que figura arriba, la indicación "vitaminas" está relacionada con la expresión "para fabricar complementos alimenticios"; por lo tanto, los productos están clasificados correctamente en la clase 1.

Clase 41

- *Clase 41: Publicación de libros; revistas.*

En la lista que figura arriba, la indicación "revistas" no está relacionada con los servicios de "publicación"; por lo tanto, las revistas deberán clasificarse en la clase 16.

La indicación podría haberse formulado de la siguiente manera:

- *Clase 41: Publicación de libros, revistas.*

En la lista que figura arriba, la indicación "revistas" está relacionada con los servicios de "publicación"; por lo tanto, los servicios están clasificados correctamente en la clase 41.

Del mismo modo, conviene utilizar adecuadamente la coma y el punto y coma para expresar una limitación, o especificar con más detalle un término, por ejemplo:

Clase 12

- *Clase 12: Neumáticos de automóviles, motocicletas y bicicletas*

En la lista que figura arriba, se incluyen tres tipos de neumáticos de vehículos.

La indicación podría haberse formulado de la siguiente manera:

- *Clase 12: Neumáticos de automóviles; motocicletas y bicicletas*

En la lista que figura arriba, solo se incluye un tipo de neumático (*neumáticos de automóviles*), así como dos vehículos distintos (*motocicletas y bicicletas*).

Clase 20

- *Clase 20: Mesas, sillas, armazones para muebles; todos los productos mencionados son de madera*

En la lista que figura arriba, la limitación haría referencia a todos los productos enumerados.

La indicación podría haberse formulado de la siguiente manera:

- *Clase 20: Mesas; sillas, armazones para muebles, todos los productos mencionados son de madera*

En la lista que figura arriba, la limitación está relacionada únicamente con sillas y armazones de muebles.

Clase 25

- *Clase 25: Camisas, pantalones y vestidos de seda*

En la lista que figura arriba, todas las *camisas, pantalones y vestidos* enumerados son de seda.

La indicación podría haberse formulado de la siguiente manera:

- *Clase 25: Camisas de seda; pantalones y vestidos*

En la lista que figura arriba, la restricción de que estén hechas de seda solo se aplica a las *camisas*. Las otras dos prendas de vestir, a saber, *pantalones y vestidos*, se indican sin restricciones.

Política de examen

El examinador no modificará de oficio la lista de productos y servicios de una solicitud, certificada y transmitida por la Oficina de origen, con el fin de añadir o cambiar los signos de puntuación.

Se aplican más bien los principios generales de examen.

El examinador no considerará que existe una irregularidad en una lista de productos y servicios cuando todas las indicaciones sean lo suficientemente claras a efectos de clasificación, y se hayan clasificado en la clase adecuada de la Clasificación de Niza.

Sin embargo, el examinador considerará que existe una irregularidad en virtud de la Regla 13 del Reglamento Común si, a la luz del examen, una indicación que figura en una solicitud internacional no es suficientemente clara a efectos de clasificación.

Por último, el examinador considerará que existe una irregularidad en virtud de la Regla 12 del Reglamento Común cuando el examen revele que no se ha clasificado una indicación de una solicitud internacional en la clase correcta de la Clasificación de Niza.

La Oficina de origen podrá subsanar la irregularidad procediendo a corregir la puntuación de la lista de productos y servicios de la solicitud internacional. Por ejemplo, en los casos que figuran arriba en relación con "vitaminas" en la clase 1 y "revistas" en la clase 41, la Oficina de origen podría indicar que se sustituya el punto y coma por una coma.

3.2. Uso de las mayúsculas y de caracteres especiales

El uso de las mayúsculas en una lista de productos y servicios debe limitarse a la inicial del primer producto o servicio que figura al comienzo de cada nueva clase enumerada, así como las abreviaturas, siglas, nombres propios y topónimos. En consecuencia, en la etapa del examen se sustituirán las mayúsculas por minúsculas en toda lista de productos y servicios que se haya presentado a la Oficina Internacional únicamente en mayúsculas, reservándose este uso a los casos mencionados.

3.3. Indicaciones de productos o servicios repetidas

En algunos casos, ciertos términos o expresiones que designan productos o servicios se enumeran más de una vez en la misma clase en las solicitudes internacionales. Si bien puede tratarse de un error del solicitante que no fue detectado por la Oficina de origen, también puede tratarse de una decisión deliberada.

Política de examen

En virtud del marco jurídico en vigor, la Oficina Internacional está obligada a controlar la correcta clasificación de las indicaciones de productos y servicios que figuran en la solicitud internacional. Sin embargo, no puede cuestionar ni interpretar la intención del solicitante.

En consecuencia, cuando una indicación de un producto o servicio figure más de una vez en la clase adecuada en una solicitud internacional, el examinador no considerará que existe una irregularidad ni modificará de oficio la lista de productos y servicios que figura en la solicitud, certificada y transmitida por la Oficina de origen, con el fin de suprimir la o las indicaciones idénticas.

3.4. Uso del singular o el plural para designar productos o servicios

Los productos figuran generalmente en plural en las solicitudes internacionales. Por ejemplo, "ordenadores" en vez de "ordenador". Sin embargo, si se trata de un producto colectivo o incontable se empleará el singular, como en el caso de "pan" en vez de "panes".

En cambio, los servicios pueden aparecer tanto en plural como en singular, según la naturaleza y la expresión comúnmente utilizada para designar el servicio en cuestión, por ejemplo, servicios de reparación, telecomunicaciones, cafeterías, trabajos de oficina, relaciones públicas, en plural por una parte, y contabilidad, publicidad, transporte, en singular, por otra.

En consecuencia, si bien se recomienda el uso del plural para describir los productos y servicios que pueden contarse, el examinador no considerará que existe una irregularidad cuando no se utilice de forma sistemática el singular o el plural en una lista de productos y servicios, ni modificará la lista con el fin de unificar el uso de una de esas formas.

3.5. Uso del Artículo definido

El uso del Artículo definido "el", "la", "los" o "las" delante de una indicación de productos o servicios no es necesario y, por lo tanto, debe evitarse.

3.6. Uso de abreviaturas y siglas

Se entiende por abreviatura la "representación gráfica reducida de una palabra o de un grupo de palabras"⁹ (por ejemplo, RR.HH. por "recursos humanos").

Se entiende por sigla una "abreviación gráfica formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja"¹⁰ (p. ej. DVD corresponde a disco versátil digital). En las indicaciones de productos y servicios con frecuencia se utilizan abreviaturas y siglas, algunas notoriamente conocidas como "CD-ROM" y "DVD", y otras, como "chips de ADN", "láminas de PVC" o "convertidores de CA-CC", que se emplean comúnmente en determinados sectores o ámbitos de especialidad. En algunos casos, las abreviaturas y siglas se utilizan para designar productos y, por lo tanto, también pueden figurar en plural (p. ej. DVDs, CDs) en la versión inglesa, pero en español son invariables.

Política de examen

Se admitirá el uso de una abreviatura o sigla en una lista de productos y servicios cuando permita determinar de forma precisa e inequívoca el producto o servicio en cuestión a efectos de clasificación.

Si la abreviatura o sigla no es notoriamente conocida, deberá figurar en la lista presentada a la Oficina Internacional en su forma desarrollada, seguida de la abreviatura o sigla en mayúsculas y entre corchetes, por ejemplo, elastómeros termoplásticos [TPE]. Tal presentación permitiría su correcta clasificación y traducción. La siguiente indicación disponible en la Clasificación de Niza incluye una sigla precedida por su forma desarrollada:

"Aparatos para sistemas de localización por satélite [GPS]" (NCL - Clase 9)

Las abreviaturas y siglas por sí solas también se admiten si son notoriamente conocidas, fácilmente comprensibles e inequívocas a efectos de clasificación. Algunos ejemplos son *software para sistemas de navegación GPS o estuches para CD o DVD*.

En el curso del examen de las listas de productos y servicios en virtud de las Reglas 12 y 13 del Reglamento Común, el examinador determinará si las abreviaturas o siglas utilizadas son aceptables. El examinador no puede cambiar de oficio una abreviatura o sigla, ya que podría modificar el ámbito previsto. Si el examinador no comprende o no puede determinar claramente el significado de alguna abreviatura o sigla utilizada en la lista de productos y servicios, tendrá que emitir un aviso de irregularidad en virtud de la Regla 13.

3.7. Uso de paréntesis y corchetes

Paréntesis

Los paréntesis se utilizaban originalmente en la versión impresa y en papel de la Clasificación de Niza con el fin de cruzar indicaciones de productos o servicios en la lista alfabética. Por ejemplo, "prótesis dentales (adhesivos para -)" aparecía en la letra "P" y remitía a "adhesivos para prótesis dentales" que figuraba en la letra "A"; "cocina (sal de -)" aparecía en la letra "C" y remitía a "sal de cocina" que figuraba en la letra "S".

Los paréntesis también se utilizaban cuando la expresión que designaba un producto o servicio comenzaba por un término considerado demasiado general para servir de entrada alfabética. En esos casos, se empleaba la parte más importante de la expresión, seguida por el resto entre paréntesis. Por ejemplo, "aparatos para medir el espesor de las pieles" no figuraba en la letra "A" sino en la letra "P" de la siguiente manera "pieles (aparatos para medir el espesor de las -)". "compuestos para fabricar cerámica técnica" figuraba en la letra "C" pero como "cerámica técnica (compuestos para fabricar -)".

⁹ "abreviatura, n." Real Academia Española. (2001) *Diccionario de la lengua española* (22ª ed.). Consultado en <http://www.rae.es/> (fecha de última consulta: julio de 2016).

¹⁰ "sigla, n." Real Academia Española. (2001) *Diccionario de la lengua española* (22ª ed.). Consultado en http://www.rae.es (fecha de última consulta: julio de 2016).

En algunos casos, la parte más importante de la indicación podía hallarse en la parte central de la expresión, como en caso de "cocción (utensilios de -) eléctricos" o "diagnóstico (preparaciones de -) para uso médico."

Los paréntesis facilitaban la búsqueda de las indicaciones en la lista alfabética de la Clasificación de Niza cuando se publicaba en formato impreso.

A partir de enero de 2013, la Clasificación de Niza se publica exclusivamente en línea. Las funciones de búsqueda de la edición disponible en Internet han vuelto innecesaria la utilización de paréntesis por lo cual el Comité de Expertos de la Unión de Niza decidió eliminarlos de la lista alfabética.

Los paréntesis también se utilizan en la versión inglesa de la lista alfabética para suministrar la correspondiente expresión regional del término que precede. Por ejemplo, "trousers / pants (Am.)" o "freight brokerage [forwarding (Am.)]."

Corchetes

Los corchetes se utilizan en la lista alfabética de la Clasificación de Niza para añadir expresiones que definen con mayor precisión el texto que precede. Por ejemplo, "algas [fertilizantes]" (clase 1) o "algas [condimentos]" (clase 30). "servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]" (clase 41) o "servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]" (clase 43).

El Comité de Expertos de la Unión de Niza ha aprobado la incorporación de productos típicos nacionales o regionales a la lista alfabética, seguida, en su caso, de una definición o explicación del producto entre corchetes. Por ejemplo, "Huqin [violines chinos]" NCL 150081, "randsels [mochilas escolares japonesas]" NCL 180127 o "kimchi [plato a base de hortalizas fermentadas]" NCL 290162.

En la misma medida, la Oficina Internacional acepta asimismo el uso de productos típicos nacionales o regionales entre corchetes, siempre que vayan precedidos de una definición o explicación del producto en inglés, francés o español. Por ejemplo, "galletas de arroz [senbei]" en la clase 30.

Política de examen

Se admite el uso de paréntesis y corchetes para enumerar productos y servicios en las solicitudes internacionales. El examinador no modificará la lista de productos y servicios de una solicitud internacional, certificada y transmitida por la Oficina de origen, con el fin de añadir, cambiar o suprimir los paréntesis o corchetes, o cambiar el orden de los términos de una expresión.

Se aplicarán los principios generales de examen.

Cuando las indicaciones de productos o servicios que contengan paréntesis o corchetes sean lo suficientemente claras a efectos de clasificación y estén clasificados en el número de clase adecuado de la Clasificación de Niza, el examinador no considerará que existe una irregularidad.

Sin embargo, el examinador considerará que existe una irregularidad en virtud de la Regla 13 del Reglamento Común cuando, a la luz del examen, una indicación que contenga paréntesis o corchetes no sea suficientemente clara a efectos de clasificación.

Por último, el examinador considerará que existe una irregularidad en virtud de la Regla 12 del Reglamento Común si el examen revela que una indicación que contiene paréntesis o corchetes ha sido clasificada en un número de clase incorrecto de la Clasificación de Niza.

[Fin de las Directrices]