

NUEVA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE MARCAS (CLASES 43, 44 Y 45). ¿CONVENIENCIA DE NUEVOS REGISTROS?

La Clasificación de Niza, en su 7ª Edición de 1997, establecía la existencia de 42 categorías o clases en las que se relacionaban los diversos productos o servicios que se podían reivindicar al solicitarse un registro marcarío. En relación con los servicios, la clase 42ª comprendía diversas actividades que podían no tener una relación directa entre si y por lo tanto un grupo heterogéneo de servicios.

El devenir de la economía y el desarrollo cada vez más relevante de determinados servicios han llevado a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) a elaborar una nueva Clasificación que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2002, mediante la cual se procede a reestructurar la clase 42ª y ampliar el número de clases hasta la 45ª. Estas reclasificación de los servicios que se protegían en la clase 42ª, pero esta vez más diferenciados y detallados, han dado origen a tres nuevas clases quedando la clasificación, con carácter general, de la siguiente manera:

Clase 42ª: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

Clase 43ª: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44ª: Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45ª: Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

Es de destacar que no es necesaria la reclasificación de los servicios, por lo tanto la marca que designaba servicios correspondientes a la clase 42ª continua en vigor y **NO ES NECESARIO AMPLIAR EL REGISTRO A LAS NUEVAS CLASES.**

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha previsto esta situación, por lo tanto aquellas marcas que se hayan solicitado con anterioridad al 1 de enero del año 2002 y reivindiquen servicios de la clase 42ª son perfectamente válidas para dichos servicios, independientemente de que en la actual clasificación correspondan a las clases 43ª, 44ª o 45ª.

Esta situación se refleja en el hecho de que la OEPM en el examen de oficio que realiza a las marcas que se hayan solicitado en el año 2002, y que correspondan a las nuevas clases, incluyen en dicha investigación no solo la misma clase, por ejemplo la 43ª, sino también todas las marcas que se hayan solicitado para la antigua clase 42ª.

Hemos de apuntar, que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Marcas se ha introducido la NULIDAD PARCIAL, lo que significa que se ha de realizar un uso obligatorio de la marca, en el plazo de cinco años desde la publicación de la concesión, suprimiéndose la regla del anterior artículo 4.4 de la Ley de Marcas. que permitía justificar el uso para todos los productos o servicios cuando sólo se había utilizado de forma efectiva y real para una parte de los productos o servicios de esa clase o para productos o servicios de similar naturaleza.

Asimismo, para las marcas notorias se establece un tipo de protección reforzada, al establecer la no aplicación a las mismas del Principio de Especialidad, así la protección alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados, sin necesidad de contar con derechos registrales en todas las clases.

Respecto a la caducidad de la marca, es necesario señalar que si la misma solamente existiese para una parte de los servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los servicios afectados.

Abril Abogados © 2002