

**LOI SUR LES MARQUES  
DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE**

## **Exposé de motifs**

La protection des signes distinctifs qui permettent de différencier les produits ou les services, et qui sont définis dans cette disposition comme des marques de produits ou des marques de services, constitue non seulement un des actifs les plus importants du patrimoine d'une société ou d'un individu, mais aussi une garantie de différenciation des qualités, allant dans ce sens dans l'intérêt de son créateur, de son propriétaire et de plus en plus dans celui du propre consommateur.

L'importance dont relève l'activité commerciale et la prestation de services dans la Principauté de l'Andorre exige qu'une loi, qui soit de nature à fournir la sécurité juridique suffisante, autant aux ressortissants nationaux qu'aux étrangers, vienne régler la protection du droit de propriété ainsi que l'utilisation de marques industrielles, commerciales et en tout genre.

Cette loi, au-delà de la définition des conditions de protection et d'acquisition du droit sur la marque, des procédures d'enregistrement, du renouvellement, de la renonciation, de la nullité, de la révocation et de la caducité, elle dispose sur les actions en justice prévues pour la défense des titulaires légitimes, tout en évitant d'établir des procédures spéciales qui ne garantissent pas toujours la sécurité juridique nécessaire; en conséquence, la procédure abrégée est la voie choisie pour donner cours aux litiges.

La loi développe aussi un droit transitoire afin d'éviter que, sur la base de la création ex novo d'un registre national, de tierces personnes ne puissent prendre une possession enregistrée en Andorre à l'encontre des légitimes titulaires et usagers de marques, aussi bien dans la Principauté qu'à l'étranger. C'est dans cet objectif que le chapitre XI établit la "priorité d'enregistrement" d'un usage de marques antérieur effectif et sérieux sur le territoire andorran, et celle qui résulte d'un enregistrement de marques dans un pays faisant partie de la Convention de Paris.

La dimension internationale du phénomène dont fait l'objet cette loi, ainsi que le besoin d'établir une protection au plan national qui se révèle en accord avec celle des autres pays, ont façonné le contenu de la Loi nationale dans la plus grande harmonie possible avec les principes fondamentaux inclus dans les conventions et les traités internationaux, afin d'offrir à l'Etat la possibilité de s'adhérer à ceux-ci, s'il en est jugé convenable, sans avoir à modifier substantiellement la législation nationale.

## **Chapitre I. Conditions de protection et acquisition du droit sur la marque**

Article 1. *Signes susceptibles de constituer une marque*

Article 2. *Motifs de nullité absolue*

Article 3. *Conflit avec des droits antérieurs*

Article 4. *Mode d'acquisition de la marque*

Article 5. *Titulaires de l'enregistrement*

## **Chapitre II. Priorité résultant d'un premier dépôt et protection des marques figurant dans une exposition internationale**

Article 6 : *Priorité résultant d'un premier dépôt*

Article 7 : *Protection des marques figurant dans une exposition internationale*

## **Chapitre III. Procédure d'enregistrement et renouvellement**

Article 8. *Représentation devant l'Office des marques*

Article 9. *Demande d'enregistrement*

Article 10. *Examen des conditions de forme*

Article 11. *Enregistrement de la marque*

Article 12. *Date d'enregistrement de la marque*

Article 13. *Durée de l'enregistrement et renouvellement*

## **Chapitre IV. Effets de l'enregistrement d'une marque**

Article 14. *Droits conférés par l'enregistrement*

Article 15. *Limitation des droits conférés par l'enregistrement*

Article 16. *Epuisement du droit conféré par l'enregistrement*

## **Chapitre V. Cession, transfert, concession de licence et mise en gage**

Article 17. *Cession*

Article 18. *Transfert de l'enregistrement de la marque effectué par un agent ou un représentant*

Article 19. *Concession de licence*

Article 20. *Nullité du contrat de licence*

Article 21. *Mise en gage*

Article 22. *Conditions de forme; inscription au Registre des marques*

## **Chapitre VI. Modifications**

Article 23. *Modifications non autorisées*

Article 24. *Modifications du nom et de l'adresse du titulaire*

## **Chapitre VII. Renonciation, Nullité, Révocation, Caducité**

Article 25. *Renonciation*

Article 26. *Nullité*

Article 27. *Révocation*

Article 28. *Caducité*

## **Chapitre VIII. Actions contre les atteintes aux droits du titulaire d'un enregistrement**

Article 29. *Droit d'intenter une action; procédure*

Article 30. *Perte du droit d'intenter une action*

Article 31. *Mesures conservatoires*

Article 32. *Saisie*

Article 33. *Retenue en douane*

Article 34. *Dommages-intérêts*

Article 35. *Sanctions pénales*

## **Chapitre IX. Marques collectives**

Article 36. *Éléments constitutifs d'une marque collective*

Article 37. *Enregistrement d'une marque collective*

Article 38. *Utilisation d'une marque collective*

## **Chapitre X. Dispositions diverses**

Article 39. *Publication*

Article 40. *Taxes*

Article 41. *Recours contre les décisions de l'Office des marques*

Article 42. *Citacions*

## **Chapitre XI. Dispositions transitoires**

Première. *Priorité résultant d'un usage antérieur en Principauté d'Andorre*

Deuxième. *Priorité résultant d'un enregistrement de marque dans un pays partie à la Convention de Paris*

## **Chapitre XII. Dispositions finales**

Première. *Office des marques*

Deuxième. *Règlement d'exécution*

Troisième. *Taxes*

Quatrième. *Entrée en vigueur*

## **Chapitre I**

### **Conditions de protection et acquisition du droit sur la marque**

#### **Article 1. Signes susceptibles de constituer une marque**

1) Tout signe servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et qui est susceptible d'être représenté graphiquement peut constituer une marque de produits ou une marque de services (ci-après dénommées "marque").

2) Les signes suivants peuvent notamment constituer une marque :

- a) les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les sigles et les chiffres;
- b) les signes figuratifs tels que les dessins, les logos, les sceaux, la forme du produit ou de son conditionnement;
- c) les combinaisons ou les nuances de couleurs;
- d) toute combinaison des signes visés aux points a) b) et c).

#### **Article 2. Motifs de nullité absolue**

1) Un signe ne peut constituer une marque :

- a) s'il est dépourvu de caractère distinctif, notamment s'il est composé exclusivement d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner une caractéristique du produit ou du service, notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique du produit ou de la prestation de service ou l'époque de production;
- b) s'il consiste exclusivement d'indications qui sont devenues usuelles dans le langage courant ou faisant partie des habitudes loyales et constantes du commerce de la Principauté d'Andorre;
- c) s'il est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou du service ou par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;
- d) s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;
- e) s'il est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
- f) si à défaut d'autorisation de l'autorité compétente, il reproduit ou imite, même de façon partielle mais suffisante pour créer un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public,
  - i) le nom (ou une forme abrégée de ce nom), les armoiries, drapeaux et autres emblèmes de la Principauté d'Andorre, de ses paroisses, de ses "quarts" ou de ses autres circonscriptions administratives, ainsi que les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie de la Principauté d'Andorre;
  - ii) le nom d'un État (ou une forme abrégée de ce nom), les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'un État ou les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État;
  - iii) le nom, les sigles, les armoiries, le drapeau ou d'autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale.

2) a) Le caractère distinctif d'un signe est apprécié en relation avec les produits et les services qu'il est destiné à distinguer.

b) Le caractère distinctif d'un signe peut être acquis par l'usage.

3) Les dispositions de l'alinéa 1) f) ii) ci-dessus ne sont applicables qu'aux États qui assurent sur leur territoire une protection équivalente au nom (et à la forme abrégée de ce nom), aux armoiries, au drapeau, aux autres emblèmes et aux signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie de la Principauté d'Andorre.

### **Article 3. *Conflit avec des droits antérieurs***

1) Un signe ne peut être adopté comme marque ou comme élément d'une marque s'il porte atteinte à un droit antérieur.

2) Est considéré comme constituant un droit antérieur :

- a) une marque identique ou similaire enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires si la date d'enregistrement de cette marque, ou sa date de priorité en vertu des articles 6 ou 7 ou de la première ou de la deuxième disposition transitoire, est antérieure;
- b) une marque identique ou similaire considérée par les autorités judiciaires comme notoirement connue sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour des produits ou des services identiques ou similaires;
- c) un nom commercial ou une dénomination sociale enregistrés, s'il existe un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public;
- d) un droit d'auteur;
- e) un droit de la personnalité d'un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image.

3) Aux fins de l'alinéa 2)a) et b) ci-dessus, la notion de similitude doit être interprétée en relation avec le risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public.

### **Article 4. *Mode d'acquisition de la marque***

1) La marque s'acquiert par l'enregistrement effectué auprès de l'Office des marques.

2) La marque peut être acquise en copropriété.

3) Nonobstant l'alinéa 1) ci-dessus, le titulaire d'une marque considérée par les autorités judiciaires comme notoirement connue dans la Principauté d'Andorre peut, même si cette marque n'est pas enregistrée auprès de l'Office des marques, présenter une requête en nullité en vertu de l'article 26.2) ou demander aux autorités judiciaires d'interdire l'usage d'une marque identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires, à condition de déposer en même temps une demande d'enregistrement de sa marque suivant les conditions fixées à l'article 9). L'Office des marques ne procède à l'enregistrement que si les autorités judiciaires font droit à la requête en nullité ou à la demande d'interdiction d'usage.

### **Article 5. Titulaires de l'enregistrement**

Peuvent être titulaires d'un enregistrement de marque les personnes physiques ou morales, y compris les entités de droit public, qui sont :

- a) ressortissants de la Principauté d'Andorre;
- b) ressortissants d'un autre État qui sont domiciliés ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Principauté d'Andorre;
- c) ressortissants d'un autre État qui ne sont pas domiciliés ou qui n'ont pas d'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Principauté d'Andorre, pour autant que cet État accorde aux ressortissants de la Principauté d'Andorre la même protection qu'à ses nationaux en ce qui concerne les marques.

## **Chapitre II**

### **Priorité résultant d'un premier dépôt et protection des marques figurant dans une exposition internationale**

#### **Article 6. *Priorité résultant d'un premier dépôt***

1) Sous réserve qu'un État accorde aux ressortissants de la Principauté d'Andorre un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents au droit de priorité qui est prévu aux alinéas 2) à 5) ci-dessous, les ressortissants de cet État peuvent bénéficier dans la Principauté d'Andorre du droit de priorité prévu auxdits alinéas.

2) Celui qui a régulièrement fait le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque dans un État visé à l'alinéa 1) ci-dessus, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande d'enregistrement de la même marque dans la Principauté d'Andorre, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date du dépôt de sa demande dans ledit État, pour autant que ce dépôt constitue le premier dépôt de ladite marque effectué par le déposant.

3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier dans l'État dans lequel il a été effectué, en vertu de la législation nationale de cet État ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par ledit État.

4) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

5) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt est le départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure déposée dans le même État, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

#### **Article 7. *Protection des marques figurant dans une exposition internationale***

1) Lorsque le déposant a présenté des produits ou des services lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, et qu'une demande d'enregistrement de la marque sous laquelle ont été présentés les produits ou les services est déposée dans un délai de six mois à compter de la date de la première présentation desdits produits ou services, l'enregistrement de cette marque sera, sur demande du déposant, considéré comme ayant effet à ladite date.

2) La protection accordée en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus ne prolongera pas le délai de priorité prévu à l'article 6.

3) La demande visée à l'alinéa 1) ci-dessus fait l'objet d'une inscription au Registre des marques.

### **Chapitre III**

#### **Procédure d'enregistrement et renouvellement**

##### **Article 8. Représentation devant l'Office des marques**

- 1) Le déposant ou le titulaire qui n'a ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Principauté d'Andorre doit être représenté devant l'Office des marques par un mandataire agréé.
- 2) Le déposant ou le titulaire qui a un domicile, un siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Principauté d'Andorre peut être représenté devant l'Office des marques par un mandataire agréé.
- 3) Les conditions à remplir pour être reconnu comme mandataire agréé, ainsi que les formalités relatives à la constitution de mandataire et à l'inscription des modifications concernant le mandataire, sont prescrites par le règlement d'exécution.
- 4) Tout déposant ou titulaire d'un enregistrement de marque qui doit être représenté par un mandataire agréé selon l'article 8.1), ne peut finaliser ladite représentation qu'en changeant de mandataire agréé selon les conditions établies par le règlement d'exécution.

##### **Article 9. Demande d'enregistrement**

- 1) La demande d'enregistrement est déposée auprès de l'Office des marques dans les conditions prescrites par le règlement d'exécution.
- 2) La demande doit contenir:
  - a) les indications relatives au déposant;
  - b) le cas échéant, les indications relatives au mandataire;
  - c) la reproduction de la marque;
  - d) les noms des produits et des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, groupés selon les classes de la Classification internationale des produits et des services établie par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, chaque groupe de produits et de services étant précédé du numéro de la classe correspondante;
  - e) lorsque la priorité visée à l'article 6 est revendiquée dans la demande d'enregistrement, une déclaration à cet effet comprenant l'identification de l'Office des marques auprès duquel la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée, la date de la demande dont la priorité est revendiquée et, s'il est connu, le numéro de ladite demande;
  - f) lorsque le déposant demande, conformément à l'article 7, la protection d'une marque présentée à une exposition internationale, une déclaration à cet effet. La preuve que les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé ont été présentés à l'exposition sous la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement doit être fournie dans les conditions prescrites par le règlement d'exécution;
  - g) la signature du déposant.
- 3) La demande d'enregistrement doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites.

### **Article 10. Examen des conditions de forme**

1) L'Office des marques examine si la demande d'enregistrement est conforme aux dispositions de l'article 9.2) et 3) ainsi qu'aux dispositions du règlement d'exécution relatives à la présentation de la demande.

2) Si la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9.2) et 3) ou aux dispositions du règlement d'exécution, l'Office des marques invite le déposant à remédier, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, aux irrégularités constatées. Si le déposant ne remédie pas aux irrégularités dans le délai prescrit, l'Office des marques rejette la demande d'enregistrement, remboursant au déposant les taxes perçues.

### **Article 11. Enregistrement de la marque**

Si la demande d'enregistrement satisfait aux conditions de l'article 9.2) et 3) et aux dispositions du règlement d'exécution ou si, dans le cas visé à l'article 10.2), première phrase, le déposant a remédié à l'irrégularité dans le délai prescrit, l'Office des marques enregistre la marque avec les données prescrites par le règlement d'exécution et adresse au titulaire de l'enregistrement un certificat d'enregistrement.

### **Article 12. Date d'enregistrement de la marque**

1) La marque est enregistrée à la date à laquelle l'Office des marques a reçu la demande d'enregistrement si cette demande est conforme aux dispositions de l'article 9.2) et 3).

2) Si la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9.2) et 3) et que le déposant remédie aux irrégularités dans le délai visé à l'article 10.2), première phrase, la marque est enregistrée à la date à laquelle l'Office des marques a reçu la demande d'enregistrement, à condition qu'à cette date la demande d'enregistrement contenait ou était accompagnée :

- des indications permettant d'établir l'identité du déposant;
- des indications suffisantes pour entrer en relation par correspondance avec le déposant ou son mandataire éventuel;
- d'une reproduction suffisamment nette de la marque dont l'enregistrement est demandé;
- de la liste des produits et des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;
- du paiement intégral des taxes prescrites.

3) Si les conditions fixées à l'alinéa 2) ci-dessus ne sont pas remplies, la marque est enregistrée à la date à laquelle il a été remédié à l'irrégularité, pour autant que cette date soit dans le délai visé à l'article 10.2), première phrase.

### **Article 13. Durée de l'enregistrement et renouvellement**

1) L'enregistrement est effectué pour dix ans comptés à partir de la date d'enregistrement. Il peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes de dix ans, pour tout ou partie des produits et services couverts par l'enregistrement.

2) La demande de renouvellement est effectuée dans les conditions indiquées dans le règlement d'exécution et est accompagnée du paiement des taxes prescrites.

3) Si, à la date de son échéance, l'enregistrement n'a pas été renouvelé, il peut l'être dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement de la surtaxe prescrite.

4) Le renouvellement est inscrit au Registre des marques.

## **Chapitre IV**

### **Effets de l'enregistrement d'une marque**

#### **Article 14. Droits conférés par l'enregistrement**

1) Le titulaire d'un enregistrement acquiert un droit de propriété sur la marque enregistrée pour les produits et services qu'il a désignés.

2) Sont interdits, sauf autorisation du titulaire :

- a) la reproduction ou tout usage d'une marque enregistrée, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;
- b) la suppression ou la modification d'une marque apposée par le titulaire de l'enregistrement ou avec son autorisation.

3) Sont interdits, sauf autorisation du titulaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) la reproduction ou tout usage d'une marque enregistrée pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;
- b) l'imitation d'une marque enregistrée, ainsi que tout usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

4) Sont interdits, sauf autorisation du titulaire, la reproduction ou tout usage d'une marque enregistrée, l'imitation d'une marque enregistrée ou tout usage d'une marque imitée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque la marque enregistrée jouit d'une renommée dans la Principauté d'Andorre et que l'usage qui en est fait sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque enregistrée ou lui porte préjudice.

#### **Article 15. Limitation des droits conférés par l'enregistrement**

Les droits conférés par l'enregistrement de la marque ne permettent pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

- a) de son nom patronymique lorsque cette utilisation est faite de bonne foi;
- b) de sa dénomination sociale enregistrée ou de son nom commercial enregistré lorsque cet enregistrement est antérieur à l'enregistrement de la marque;
- c) d'une référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cet usage porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement de la marque peut demander à l'autorité judiciaire qu'il soit limité ou interdit.

**Article 16. *Épuisement du droit conféré par l'enregistrement***

1) Pour les produits qui font l'objet de l'Union douanière établie par l'accord signé entre la Principauté d'Andorre et les Communautés européennes, le droit conféré par l'enregistrement ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de la marque dans la Principauté d'Andorre pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque sur le territoire des Communautés européennes, par le titulaire ou avec son consentement.

2) L'alinéa 1) ci-dessus n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

## **Chapitre V**

### **Cession, transfert, concession de licence et mise en gage**

#### **Article 17. Cession**

L'enregistrement d'une marque peut être cédé en totalité ou pour une partie des produits et services, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter.

#### **Article 18. Transfert de l'enregistrement de la marque effectué par un agent ou un représentant**

Si l'agent ou le mandataire agréé dans la Principauté d'Andorre d'une personne qui est titulaire d'une marque dans un autre pays a effectué, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque dans la Principauté d'Andorre, en son propre nom, le titulaire peut demander aux autorités judiciaires le transfert à son profit dudit enregistrement.

#### **Article 19. Concession de licence**

L'enregistrement d'une marque peut faire l'objet, en totalité ou pour une partie des produits et services, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive.

#### **Article 20. Nullité du contrat de licence**

Le contrat de licence n'est pas valable s'il ne prévoit pas l'obligation pour le donneur de licence d'assurer le contrôle de la qualité des produits et services en rapport avec lesquels la marque enregistrée est utilisée.

#### **Article 21. Mise en gage**

L'enregistrement d'une marque peut faire l'objet d'une mise en gage.

#### **Article 22. Conditions de forme; inscription au Registre des marques**

- 1) Toute cession, concession de licence ou mise en gage doit être faite par écrit et signée par les parties contractantes.
- 2) Toute cession, concession de licence, transfert ou mise en gage doit être inscrite au Registre des marques pour être opposable aux tiers.
- 3) L'inscription d'une cession, d'un transfert, d'une concession de licence ou d'une mise en gage est sujette au paiement de la taxe prescrite.

## **Chapitre VI Modifications**

### **Article 23. *Modifications non autorisées***

1) Aucune modification de la marque faisant l'objet d'un enregistrement ne peut être inscrite au Registre des marques. Une modification de la marque ne peut être obtenue que par un nouvel enregistrement.

2) Aucune extension de la liste des produits et services d'un enregistrement ne peut être inscrite au Registre des marques. Une extension de la liste des produits et services ne peut être obtenue que par un nouvel enregistrement.

### **Article 24. *Modifications du nom et de l'adresse du titulaire***

Les modifications touchant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement sont inscrites au Registre des marques, à la requête du titulaire. L'inscription est sujette au paiement des taxes prescrites et est effectuée selon les modalités prescrites dans le règlement d'exécution.

## **Chapitre VII**

### **Renonciation, Nullité, Révocation, Caducité**

#### **Article 25. Renonciation**

1) Le titulaire d'un enregistrement peut à tout moment renoncer à son enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services. Toutefois, si un enregistrement fait l'objet d'une mise en gage inscrite au Registre des marques, la personne qui est au bénéfice de cette mise en gage doit donner son accord à toute renonciation.

2) La renonciation s'effectue par une communication écrite adressée à l'Office des marques.

3) L'Office des marques inscrit la renonciation au Registre des marques avec l'indication que l'enregistrement est sans effet à compter de la date à laquelle l'Office des marques a reçu la communication écrite mentionnée à l'alinéa 2) ci-dessus. L'inscription de la renonciation est sujette au paiement des taxes prescrites et est effectuée selon les modalités prescrites dans le règlement d'exécution.

#### **Article 26. Nullité.**

1) L'autorité judiciaire civile peut, sur requête de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, déclarer nul un enregistrement pour le motif qu'il ne remplit pas une des conditions visées aux articles 1, 2 et 5.

2) L'autorité judiciaire civile peut, sur requête du titulaire d'un droit antérieur visé à l'article 3, déclarer nul un enregistrement.

3) Un enregistrement qui a été déclaré nul est considéré comme nul et sans effet depuis sa date d'enregistrement.

4) Lorsque la décision d'une autorité judiciaire déclarant nul un enregistrement est devenue définitive, l'autorité judiciaire notifie sa décision à l'Office des marques. L'Office des marques inscrit la décision dans le Registre des marques avec l'indication que l'enregistrement est nul et sans effet depuis sa date d'enregistrement.

5) L'action en nullité visée aux alinéas 1) à 4) ci-dessus n'est soumise à aucun délai de prescription; toutefois, le titulaire d'un droit antérieur visé à l'article 3 qui a toléré, pendant une période de cinq ans consécutifs, l'usage dans la Principauté d'Andorre d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement postérieur, en connaissance de cet usage, ne peut plus, sur la base d'un droit antérieur visé à l'article 3, intenter l'action en nullité ni s'opposer à l'usage de la marque qui a fait l'objet d'un enregistrement postérieur, pour les produits ou les services pour lesquels la marque faisant l'objet dudit enregistrement postérieur a été utilisée, à moins que le dépôt de la demande d'enregistrement postérieur n'ait été effectué de mauvaise foi.

#### **Article 27. Révocation**

1) L'autorité judiciaire civile peut, sur requête de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, révoquer un enregistrement pour tout ou partie des produits et services couverts par ledit enregistrement :

a) si le titulaire de l'enregistrement n'a pas utilisé de façon effective et sérieuse dans la Principauté d'Andorre, sans motifs valables, la marque enregistrée, en relation avec tout ou partie des produits et services couverts par l'enregistrement pendant les cinq ans précédents à la date de la requête;

b) si, par suite d'actes du titulaire de l'enregistrement, ou de l'inactivité du titulaire de l'enregistrement, la marque enregistrée est devenue dans le commerce le nom usuel d'un produit ou d'un service;

c) si, pour quelque motif que ce soit, le titulaire de l'enregistrement ne remplit plus les conditions prévues à l'article 5.

2) Un enregistrement ne peut être révoqué en vertu de l'alinéa l)a) ci-dessus au cas où la marque enregistrée a été utilisée de la manière suivante en relation avec les produits et services couverts par ledit enregistrement :

- a) usage effectué en vertu d'un contrat de licence inscrit au Registre des marques;
- b) usage d'une marque sous une forme modifiée qui n'affecte pas son caractère distinctif.

3) Il appartient au titulaire de l'enregistrement visé à l'alinéa l)a) ci-dessus d'apporter la preuve de l'usage de sa marque.

4) Si l'agent ou le mandataire agréé dans la Principauté d'Andorre d'une personne qui est titulaire d'une marque dans un autre pays a effectué, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque dans la Principauté d'Andorre, en son propre nom, le titulaire peut demander aux autorités judiciaires la révocation dudit enregistrement.

5) Un enregistrement qui a fait l'objet d'une révocation cesse d'avoir effet, pour tout ou partie des produits et services, à la date à laquelle la décision de révocation de l'autorité judiciaire devient définitive.

6) Lorsque la décision de révocation est devenue définitive, l'autorité judiciaire notifie sa décision à l'Office des marques. L'Office des marques inscrit la révocation dans le Registre des marques avec l'indication que l'enregistrement est sans effet, pour tout ou partie des produits et services, depuis la date à laquelle la décision de révocation est devenue définitive.

#### **Article 28. Caducité**

Lorsqu'un enregistrement de marque n'est pas renouvelé à l'expiration du délai de grâce fixé à l'article 13.3), l'Office des marques inscrit au Registre des marques que ledit enregistrement est sans effet depuis la date d'expiration de la dernière période de dix ans.

## **Chapitre VIII**

### **Actions contre les atteintes aux droits du titulaire d'un enregistrement**

#### **Article 29. *Droit d'intenter une action; procédure***

- 1) L'atteinte portée aux droits du titulaire d'un enregistrement de marque engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. Constitue une atteinte au droit du titulaire d'un enregistrement de marque la violation de toute interdiction prévue à l'article 14.2), 3) et 4).
- 2) Le titulaire d'un enregistrement de marque peut intenter auprès des autorités judiciaires les actions civiles ou pénales appropriées contre toute personne qui porte atteinte à son droit. Ces actions peuvent également être intentées par le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation sauf stipulation contraire du contrat de licence si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas son droit.
- 3) Tout bénéficiaire d'une licence d'exploitation est recevable à intervenir dans l'action engagée par le titulaire afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
- 4) Toutes les actions civiles intentées en vertu de cette loi sont conduites selon "el procediment abreujat" (la procédure simplifiée).

#### **Article 30. *Perte du droit d'intenter une action***

Le titulaire d'un enregistrement de marque ou le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation qui a toléré, pendant une période de cinq ans consécutifs, l'usage dans la Principauté d'Andorre d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement postérieur, en connaissance de cet usage, ne peut plus intenter les actions visées à l'article 29 contre cet enregistrement pour les produits ou les services pour lesquels la marque faisant l'objet dudit enregistrement a été utilisée, à moins que le dépôt de la demande d'enregistrement n'ait été effectué de mauvaise foi.

#### **Article 31. *Mesures conservatoires***

- 1) L'autorité judiciaire peut, à titre conservatoire, interdire sous contrainte la poursuite d'une atteinte aux droits du titulaire d'un enregistrement de marque ou ordonner la constitution de garanties destinées à assurer, le cas échéant, l'indemnisation du titulaire de l'enregistrement ou du bénéficiaire de la licence exclusive d'exploitation.
- 2) La demande d'interdiction ou la constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît fondée et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le titulaire de l'enregistrement ou le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. L'autorité judiciaire peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action est ultérieurement jugée non fondée.

#### **Article 32. *Saisie***

- 1) Le titulaire d'un enregistrement de marque ou le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par l'autorité judiciaire assistée d'experts de son choix, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits, soit, lorsque la marque est utilisée pour des services, à la saisie des éléments utilisés pour la prestation de service.

2) La saisie réelle peut être subordonnée par l'autorité judiciaire à la constitution de garanties par le demandeur en vue d'assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action est ultérieurement jugée non fondée.

3) A défaut pour le demandeur d'avoir intenté une action soit par la voie civile soit par la voie pénale dans le délai de dix jours, la saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

### **Article 33. Retenue en douane**

1) Sous réserve de l'article 16.1), l'administration des douanes doit, sur ordre de l'autorité judiciaire agissant à la requête du titulaire d'un enregistrement de marque ou du bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation d'une marque enregistrée, retenir des marchandises, même en transit, revêtues d'une marque que ledit titulaire ou bénéficiaire d'une licence exclusive considère comme portant atteinte aux droits conférés par l'enregistrement de la marque.

2) L'autorité judiciaire, la personne ayant présenté la requête visée à l'alinéa 1) ci-dessus et le déclarant des marchandises doivent être informés sans délai, par l'administration des douanes, de la retenue à laquelle cette dernière a procédé.

3) La mesure de retenue est levée de plein droit si, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, la personne ayant présenté la requête visée à l'alinéa 1) ci-dessus n'a pas intenté une action civile ou pénale à l'encontre du déclarant des marchandises arguées de porter atteinte aux droits conférés par l'enregistrement de la marque et n'a pas constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où l'atteinte à ses droits ne serait pas ultérieurement reconnue.

4) La personne ayant présenté la requête visée à l'alinéa 1) ci-dessus peut, avec l'autorisation de l'autorité judiciaire, obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité.

### **Article 34. Dommages-intérêts**

1) L'atteinte portée aux droits du titulaire de l'enregistrement tels qu'ils résultent de l'article 14.2), 3) et 4) engage la responsabilité de son auteur, qui est tenu de réparer les dommages causés au titulaire de l'enregistrement et, le cas échéant, au bénéficiaire d'une licence d'exploitation de la marque.

2) Le montant des dommages-intérêts tient compte non seulement des pertes subies par le titulaire de l'enregistrement mais aussi de son manque à gagner.

3) Le manque à gagner est déterminé par l'autorité judiciaire, au choix du titulaire de l'enregistrement, en fonction de l'un des critères suivants :

- a) les bénéfices que le titulaire de l'enregistrement aurait retirés de l'utilisation de la marque si l'atteinte portée à son droit n'avait pas eu lieu;
- b) les bénéfices qui ont été réalisés par l'auteur de l'atteinte portée au droit du titulaire de l'enregistrement du fait de celle-ci.

4) Les dommages-intérêts ne peuvent être demandés que pour l'atteinte portée aux droits du titulaire de l'enregistrement pendant les cinq années précédant l'introduction de l'action.

5) L'autorité judiciaire est habilitée à ordonner à l'auteur de l'atteinte portée aux droits du titulaire de l'enregistrement de payer à ce dernier les frais de justice, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, y compris en cas d'action pénale.

6) Les alinéas 2) à 5) ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à la réparation des dommages causés au bénéficiaire d'une licence d'exploitation de la marque.

**Article 35. Sanctions pénales**

1) L'auteur d'une atteinte aux droits du titulaire de l'enregistrement tels qu'ils résultent de l'article 14.2), 3) et 4) qui agit de mauvaise foi sera puni suivant les peines prévues au Code pénal.

2) L'autorité judiciaire peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou partielle du jugement prononçant la condamnation dans les journaux qu'elle désigne.

3) L'autorité judiciaire peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit. Elle peut également prescrire leur destruction aux frais de l'auteur du délit.

## **Chapitre IX Marques collectives**

### **Article 36. *Éléments constitutifs d'une marque collective***

1) Constitue une marque collective une marque qui peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.

2) Peuvent demander l'enregistrement d'une marque collective les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, selon la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de même que les personnes morales relevant du droit public.

3) Par dérogation à l'article 2.1) a) peut constituer une marque collective un signe ou une indication pouvant servir dans le commerce pour désigner la provenance géographique des produits ou de la prestation des services. Toutefois, la marque collective n'autorise pas son titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ce signe ou cette indication, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

4) Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 19 et 20, s'appliquent aux marques collectives, sous réserve des adjonctions indiquées aux articles 37 et 38.

### **Article 37. *Enregistrement d'une marque collective***

1) Le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque collective doit être accompagné d'un règlement d'usage.

2) Si un règlement d'usage n'accompagne pas le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective, ce règlement peut être adressé à l'Office des marques dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.

3) Si un règlement d'usage n'est pas reçu par l'Office des marques dans le délai prescrit, la marque n'est pas enregistrée.

### **Article 38. *Utilisation d'une marque collective***

Aux fins de l'article 27.1)a) sera considérée comme une utilisation de la marque collective l'utilisation de cette marque faite par toute personne habilitée à l'utiliser aux termes du règlement d'usage.

## **Chapitre X Dispositions diverses**

### **Article 39. *Publication***

1) L'Office des marques édite une gazette périodique ("Gazette des marques") dans laquelle sont publiés les enregistrements, les renouvellements, les renonciations, les nullités, les révocations, les caducités ainsi que toutes autres données prescrites par le règlement d'exécution.

2) Le règlement d'exécution fixe la périodicité de la Gazette des marques.

### **Article 40. *Taxes***

Les taxes requises pour l'enregistrement et le renouvellement d'une marque ainsi que pour toute autre inscription prévue dans la présente loi, comme pour les services qui peuvent être effectués par l'Office des marques, selon le Règlement d'exécution, seront fixées par une Loi postérieure.

### **Article 41. *Recours contre les décisions de l'Office des marques***

Toute personne directement affectée par une décision de l'Office des marques peut effectuer un recours administratif contre cette décision, selon les dispositions du Code administratif.

### **Article 42. *Citations***

Toute citation administrative ou judiciaire adressée à un déposant ou au titulaire d'un enregistrement, représenté devant l'Office des marques par un mandataire agréé selon l'article 8.1), est envoyée à l'adresse du dit mandataire agréé. Cette citation s'entend, à tous les effets, comme reçue par le déposant ou par le titulaire dans le délai établi par l'autorité judiciaire, qu'en aucun cas sera inférieur à un délai de 30 jours naturels comptés à partir de la date à laquelle ledit mandataire a reçu la citation.

## **Chapitre XI**

### **Dispositions transitoires**

#### ***Première. Priorité résultant d'un usage antérieur en Principauté Andorre***

1) Nonobstant l'article 4.1), toute marque qui fait l'objet d'un usage effectif et sérieux sur le territoire de la Principauté d'Andorre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jouira d'un droit de priorité prenant effet à la date à laquelle a commencé cet usage.

2) L'alinéa 1) ci-dessus n'est applicable que si une demande d'enregistrement de la marque visée audit alinéa est déposée auprès de l'Office des marques dans un délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit Office sera en mesure de recevoir des demandes d'enregistrement. La demande d'enregistrement doit être accompagnée, dans les conditions prescrites par le règlement d'exécution, d'une revendication du droit de priorité visé à l'alinéa 1) ci-dessus et d'une déclaration d'usage antérieur.

3) La marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement selon l'alinéa 2) ci-dessus est enregistrée si elle satisfait aux conditions de l'article 11. La date d'enregistrement est fixée conformément à l'article 12 et l'inscription de la marque au Registre des marques fait mention de la revendication de priorité et de la déclaration d'usage antérieur.

4) Il incombe au titulaire d'un enregistrement de marque faisant l'objet d'une déclaration d'usage antérieur visée à l'alinéa 2) ci-dessus, d'apporter la preuve de l'usage antérieur pour faire prévaloir le droit de priorité visé à l'alinéa 1) devant des tiers.

#### ***Deuxième. Priorité résultant d'un enregistrement de marque dans un pays partie à la Convention de Paris***

1) Toute marque qui est enregistrée dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jouira sur le territoire de la Principauté d'Andorre d'un droit de priorité prenant effet à ladite date d'entrée en vigueur.

2) L'alinéa 1) ci-dessus n'est applicable que si une demande d'enregistrement de la marque visée audit alinéa est déposée auprès de l'Office des marques dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle ledit Office sera en mesure de recevoir des demandes d'enregistrement. La demande d'enregistrement doit être accompagnée, dans les conditions prescrites par le règlement d'exécution, d'une revendication du droit de priorité visé à l'alinéa 1) ci-dessus et d'une copie de l'enregistrement sur lequel elle se fonde.

3) La marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement visée à l'alinéa 2) est enregistrée si elle satisfait aux conditions de l'article 11. La date d'enregistrement est fixée conformément à l'article 12 et l'enregistrement de la marque au Registre des marques fait mention de la revendication de priorité.

4) Lorsque des marques faisant l'objet d'enregistrements effectués en vertu de l'alinéa 3) ci-dessus sont considérées comme identiques ou similaires par les autorités judiciaires, seule la date d'enregistrement fixée conformément à l'article 12 est prise en considération pour déterminer lequel desdits enregistrements constitue, aux fins de l'article 3, un droit antérieur opposable aux autres enregistrements effectués en vertu de l'alinéa 3) de la présente disposition transitoire.

## **Chapitre XII**

### **Dispositions finales**

#### **Première. *Office des marques***

Le gouvernement, sur proposition du Ministre de l'économie, établit le Règlement de création de l'Office des marques et édicte toutes autres dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et à l'application de la présente loi dans un délai maximal de six mois.

#### **Deuxième. *Règlement d'exécution***

Le gouvernement, sur proposition du Ministre de l'économie, établit le Règlement d'exécution de la présente loi dans un délai maximal de six mois.

#### **Troisième. *Taxes***

La loi des taxes à laquelle fait référence l'article 40 devra entrer en vigueur dans un délai maximal de six mois.

#### **Quatrième. *Entrée en vigueur***

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.