

## **Exposición de motivos**

La protección de los signos distintivos que permiten diferenciar los productos o los servicios, definidos en esta norma como marcas de productos o marcas de servicios, además de constituir uno de los activos de más valor del patrimonio de una sociedad o de un individuo, es una garantía de diferenciación de calidades que interesa a su creador, a su propietario y cada vez más al consumidor mismo.

La importante actividad comercial y de prestación de servicios del Principado de Andorra hace necesario regular mediante una ley que dé la seguridad jurídica suficiente, tanto a nacionales como a extranjeros, la protección al derecho de propiedad y el uso de marcas industriales, comerciales y de todo tipo.

La presente ley, además de definir las condiciones de protección y de adquisición del derecho a la marca, los procedimientos de registro, la renovación, la renuncia, la nulidad, la revocación y la caducidad, regula las oportunas acciones judiciales en defensa de los legítimos titulares, huyendo de procedimientos especiales que no siempre garantizan la necesaria seguridad jurídica; y por ello, se ha escogido la tramitación de los litigios por el procedimiento simplificado.

La ley desarrolla también un derecho transitorio para evitar que, aprovechando la creación de un registro nacional ex novo, se pueda facilitar a terceras personas la apropiación registral en Andorra contra los legítimos titulares y usuarios o utilizadores de marcas tanto en el Principado como en el extranjero. A tal efecto, en el capítulo XI, se regula la "prioridad registral" de un anterior utilizador real y efectivo de marcas en el territorio andorrano y la que sea consecuencia de un registro de marcas en un país miembro de la Convención de París.

La dimensión internacional del fenómeno que ahora se regula y la necesidad de protegerlo en el ámbito nacional en congruencia con el resto de países, ha hecho que el contenido de la Ley nacional se delimite, con la mayor armonía posible, con los principios fundamentales que se incluyen en las convenciones y los tratados internacionales, con el objetivo de facilitar al Estado su adhesión, si así se cree conveniente, sin tener que modificar substancialmente la legislación interna.

## **Capítulo I. Condiciones de protección y adquisición del derecho de marca.**

- Art. 1. *Signos susceptibles de constituir una marca*
- Art. 2. *Motivos de nulidad absoluta*
- Art. 3. *Conflicto con derechos anteriores*
- Art. 4. *Forma de adquisición de la marca*
- Art. 5. *Titulares de un registro*

## **Capítulo II. Prioridad derivada de un primer depósito y protección de las marcas que figuran en una exposición internacional**

- Art. 6. *Prioridad derivada de un primer depósito*
- Art. 7. *Protección de las marcas que figuran en una exposición internacional*

## **Capítulo III. Procedimiento de registro y renovación**

- Art. 8. *Representación ante la Oficina de Marcas*
- Art. 9. *Solicitud de registro*
- Art. 10. *Examen de las condiciones formales*
- Art. 11. *Registro de la marca*
- Art. 12. *Fecha del registro de marca*
- Art. 13. *Duración del registro de marca y renovación*

## **Capítulo IV. Efectos de un registro de marca**

- Art. 14. *Derechos que confiere el registro de marca*
- Art. 15. *Limitación de los derechos que confiere el registro de marca*
- Art. 16. *Agotamiento del derecho que confiere el registro de marca*

## **Capítulo V. Cesiones, traspasos, concesiones de licencias y pignoración**

- Art. 17. *Cesiones*
- Art. 18. *Traspaso de un registro de marca efectuado por un agente o mandatario*
- Art. 19. *Concesión de licencias*
- Art. 20. *Nulidad del contrato de licencia*
- Art. 21. *Pignoración*
- Art. 22. *Condiciones formales; inscripción en el Registro de Marcas*

## **Capítulo VI. Modificaciones**

- Art. 23. *Modificaciones no autorizadas*
- Art. 24. *Modificaciones del nombre y de la dirección del titular*

## **Capítulo VII. Renuncia, nulidad, revocación y caducidad**

- Art. 25. *Renuncia*
- Art. 26. *Nulidad*
- Art. 27. *Revocación*
- Art. 28. *Caducidad*

## **Capítulo VIII. Acciones contra la lesión de los derechos del titular de un registro**

- Art. 29. *Derecho a entablar una acción; normas procesales*
- Art. 30. *Pérdida del derecho a entablar una acción*
- Art. 31. *Medidas cautelares*
- Art. 32. *Embargo*
- Art. 33. *Retención en la aduana*
- Art. 34. *Indemnizaciones de daños y perjuicios*
- Art. 35. *Sanciones penales*

## **Capítulo IX. Marcas colectivas**

- Art. 36. *Elementos constitutivos de una marca colectiva*  
Art. 37. *Registro de una marca colectiva*  
Art. 38. *Uso de una marca colectiva*

#### **Capítulo X. Otras disposiciones**

- Art. 39. *Publicación*  
Art. 40. *Tasas*  
Art. 41. *Recurso contra las decisiones de la Oficina de Marcas*  
Art. 42. *Citaciones*

#### **Capítulo XI. Disposiciones transitorias**

- Primera. *Prioridad resultante de un uso anterior en el Principado de Andorra*  
Segunda. *Prioridad resultante de un registro de marca en un país miembro de la Convención de París*

#### **Capítulo XII. Disposiciones finales**

- Primera. *Oficina de Marcas*  
Segunda. *Reglamento de ejecución*  
Tercera. *Entrada en vigor*

## **Capítulo I**

### **Condiciones de protección y adquisición del derecho de marca**

#### **Artículo 1. Signos susceptibles de constituir una marca**

1) Todo signo que sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de las demás empresas y que sea susceptible de ser representado gráficamente puede constituir una marca de productos o una marca de servicios (en adelante denominadas "marca")

2) Pueden constituir una marca especialmente los siguientes signos:

- a) las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, las siglas y las cifras;
- b) los signos figurativos como pueden ser los dibujos, los logotipos, los sellos, la forma del producto o la de su acondicionamiento;
- c) las combinaciones o tonos de colores;
- d) toda combinación de los signos mencionados en los puntos a), b) y c).

#### **Artículo 2. Motivos de nulidad absoluta**

1) Un signo no puede constituir marca:

- a) si le falta carácter distintivo, sobre todo si está compuesto exclusivamente de indicaciones que puedan servir, en la actividad comercial, para designar una característica del producto o del servicio, principalmente la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica del producto o de la prestación del servicio o la época de producción;
- b) si consiste exclusivamente en indicaciones que han llegado a hacerse usuales en el lenguaje corriente o que formen parte de las costumbres arraigadas y constantes del comercio del Principado de Andorra;
- c) si está constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por la forma del producto que sea necesaria para obtener un resultado técnico;
- d) si es contrario al orden público o a las buenas costumbres;
- e) si es de naturaleza engañosa para el público, en cuanto a la constitución, calidad o procedencia geográfica del producto o del servicio;
- f) si, sin autorización de la autoridad competente, reproduce o imita íntegramente o de forma parcial pero suficiente para crear un riesgo de confusión o de asociación en la mente del público:
  - i) el nombre (o una forma abreviada del nombre), los escudos heráldicos, la bandera y otros emblemas del Principado de Andorra, de sus parroquias, de sus "quarts", o de sus otras circunscripciones administrativas así como los signos y sellos oficiales de control y garantía del Principado de Andorra;
  - ii) el nombre de un estado (o una forma abreviada de este nombre), el escudo heráldico, la bandera y otros emblemas de un estado o los signos y los sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado;
  - iii) el nombre, las siglas, el escudo heráldico, la bandera u otros emblemas de una organización intergubernamental.

- 2) a) el carácter distintivo de un signo es apreciado con relación a los productos y servicios que está destinado a diferenciar.  
b) el carácter distintivo de un signo se puede adquirir por el uso.

3) Las disposiciones del apartado 1)f)ii) de este artículo sólo son aplicables en los estados que garantizan dentro de su territorio una protección equivalente respecto al nombre (y a la forma abreviada de éste), al escudo heráldico, a la bandera, a los demás emblemas y a los signos y sellos oficiales de control y garantía del Principado de Andorra.

### **Artículo 3. Conflicto con derechos anteriores**

1) No se puede adoptar como marca o como elemento de una marca ningún signo que lesione un derecho anterior.

2) Se considera como constituyente de un derecho anterior:

- a) una marca idéntica o similar registrada para productos y/o servicios idénticos o similares si la fecha del registro de esta marca, o su fecha de prioridad de acuerdo con los artículos 6 o 7 o las disposiciones transitorias primera o segunda, es anterior;
- b) una marca idéntica o similar considerada por las autoridades judiciales como notoriamente conocida en el territorio del Principado de Andorra para productos y/o servicios idénticos o similares;
- c) un nombre comercial o una denominación social registrados, si existe un riesgo de confusión o de asociación en la mente del público;
- d) un derecho de autor;
- e) un derecho relativo a la personalidad de un tercero, especialmente su nombre patronímico, su seudónimo o su imagen.

3) A los efectos de los apartados 2a) y 2b) de este artículo, la noción de similitud debe interpretarse en relación con el riesgo de confusión o de asociación en la mente del público.

### **Artículo 4. Forma de adquisición de la marca**

1) La marca se adquiere por el registro efectuado en la Oficina de Marcas.

2) La marca se puede adquirir en copropiedad.

3) No obstante lo que dispone el apartado 1) de este artículo, el titular de una marca considerada por las autoridades judiciales como notoriamente conocida en el Principado de Andorra puede, aunque esta marca no haya sido registrada en la Oficina de Marcas, presentar una demanda de nulidad de acuerdo con el artículo 26.2) o solicitar a las autoridades judiciales la prohibición del uso de una marca idéntica o similar para productos y/o servicios idénticos o similares, a condición de que deposite al mismo tiempo una solicitud de registro de su marca según las condiciones fijadas en el artículo 9). La Oficina sólo procede a registrarla si las autoridades judiciales dictan sentencia favorable a la demanda de nulidad o a la solicitud de prohibición de uso.<sup>1</sup>

### **Artículo 5. Titulares de un registro**

Pueden ser titulares de un registro de marca las personas físicas o jurídicas, incluidos los entes de derecho público, que son:

- a) Nacionales del Principado de Andorra;
- b) Nacionales de otro estado que están domiciliados en el Principado de Andorra o que tienen en él un establecimiento industrial o comercial efectivo y real;
- c) Nacionales de otro estado que no están domiciliados en el Principado de Andorra o que no tienen en él un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, siempre que el Estado en cuestión otorgue a los nacionales del Principado de Andorra la misma protección que a sus nacionales en cuanto a las marcas.

<sup>1</sup> Texto modificado el 16.10.96 (entrada en vigor el 20.11.96)

## **Capítulo II**

### **Prioridad derivada de un primer depósito y protección de las marcas que figuran en una exposición internacional**

#### **Artículo 6. *Prioridad derivada de un primer depósito***

- 1) Siempre que otro estado otorgue a los nacionales del Principado de Andorra un derecho de prioridad sometido a condiciones y teniendo efectos equivalentes al derecho de prioridad previstos en los apartados 2) a 5) siguientes, los nacionales de este Estado se pueden beneficiar en el Principado de Andorra del derecho de prioridad previsto en dichos apartados.
- 2) Aquel que haya depositado de forma regular una solicitud de registro de marca en un Estado incluido en el apartado 1) de este artículo, o su derechohabiente, disfruta, para efectuar el depósito de una solicitud de registro de la misma marca en el Principado de Andorra, de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de depósito de su solicitud en dicho Estado, siempre que este depósito constituya el primer depósito de la marca susodicha efectuado por el depositante.
- 3) Se reconoce que da origen a derecho de prioridad todo depósito que tenga el valor de un depósito nacional regular dentro del Estado en el cual ha sido efectuado, en virtud de la legislación nacional de este Estado o de acuerdos bilaterales o multilaterales establecidos por dicho Estado.
- 4) Debe entenderse por depósito nacional regular todo depósito que sea suficiente para establecer la fecha en que ha sido depositada la solicitud, sea cual sea la suerte ulterior de esta solicitud.
- 5) Debe considerarse como primera solicitud - la fecha de depósito de la cual inicia el plazo de prioridad - una solicitud ulterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior depositada en el mismo Estado, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha de depósito de la solicitud ulterior, haya sido retirada, abandonada o rechazada, sin dejar subsistir ningún derecho, y que todavía no haya servido de base para reivindicar el derecho de prioridad. En este caso, la solicitud anterior ya no puede servir de base para reivindicar el derecho de prioridad.

#### **Artículo 7. *Protección de las marcas que figuran en una exposición internacional***

- 1) Cuando el depositante ha presentado unos productos o unos servicios en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida de acuerdo con el Convenio relativo a las exposiciones internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972, si la solicitud de registro de la marca con la cual se han presentado los productos o los servicios ha sido depositada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera presentación de los productos o de los servicios mencionados, se considera, a instancia del depositante, que el registro de esta marca tiene efecto en la fecha mencionada.
- 2) La protección otorgada en virtud del apartado 1) del presente artículo no prolongará el plazo de prioridad establecido en el artículo 6.
- 3) La petición recogida en el apartado 1) del presente artículo es objeto de inscripción en el Registro de Marcas.

### **Capítulo III Procedimiento de registro y renovación.**

#### **Artículo 8. Representación ante la Oficina de Marcas**

- 1) El depositante o titular que no tenga domicilio ni sede ni establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el Principado de Andorra debe ser representado ante la Oficina de Marcas por un mandatario acreditado.
- 2) El depositante o titular que tiene domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el Principado de Andorra puede ser representado ante la Oficina de Marcas por un mandatario acreditado.
- 3) Las condiciones que deben cumplirse para ser reconocido como mandatario acreditado, así como los trámites relativos a la constitución de mandatario y a la inscripción de las modificaciones que afecten al mandatario, son recogidas por el Reglamento de ejecución.
- 4) Cualquier depositante o titular de un registro de marca que debe ser representado por un mandatario acreditado de acuerdo con el artículo 8.1), solo puede finalizar dicha representación cambiando de mandatario acreditado según las condiciones que establezca el Reglamento de ejecución.<sup>2</sup>

#### **Artículo 9. Solicitud de registro**

- 1) La solicitud de registro se deposita ante la Oficina de Marcas en las condiciones previstas en el Reglamento de ejecución.
- 2) La solicitud debe contener:
  - a) los datos del depositante;
  - b) los datos del mandatario si procede;
  - c) la reproducción de la marca;
  - d) los nombres de los productos y de los servicios para los cuales se solicita el registro de marca, agrupados según las clases de la Clasificación internacional de productos y servicios establecida por el Acuerdo de Niza del 15 de junio de 1957, y cada grupo de productos y servicios precedido por el número de la clase correspondiente;
  - e) en el caso de que en la solicitud de registro se reivindique la prioridad establecida en el artículo 6, una declaración a este efecto incluyendo la identificación de la Oficina ante la cual ha sido depositada la solicitud de la cual se reivindica la prioridad; la fecha de la solicitud de la cual es reclamada la prioridad, y en el caso que sea conocido, el número de la mencionada solicitud;
  - f) cuando se reivindica en virtud del artículo 7 la protección para una marca presentada en una exposición internacional, una declaración a este efecto. La prueba de que los productos y/o los servicios para los cuales se solicita el registro de marca han sido presentados en la exposición con la marca que es objeto de la solicitud de registro debe facilitarse en las condiciones establecidas por el Reglamento de ejecución;
  - g) la firma del depositante.

- 3) La solicitud de registro debe ir acompañada del pago de las tasas prescritas.

#### **Artículo 10. Examen de las condiciones formales**

- 1) La Oficina de Marcas examina si la solicitud de registro es conforme con las disposiciones del artículo 9.2) y 3) y con las disposiciones del Reglamento de ejecución relativas a la presentación de la solicitud.
- 2) Si la solicitud de registro no es conforme con las disposiciones del artículo 9.2) y 3) o con las disposiciones del Reglamento de ejecución, la Oficina de Marcas invita al depositante a corregir, dentro del plazo prescrito en el Reglamento de ejecución, las irregularidades observadas. Si el

<sup>2</sup> Texto añadido el 16.10.96 (entrada en vigor el 20.11.96)

depositante no corrige las irregularidades en el plazo prescrito, la Oficina de Marcas deniega la solicitud de registro, devolviendo al depositante las tasas percibidas.

#### **Artículo 11. Registro de la marca**

Si la solicitud de registro cumple las condiciones del artículo 9.2) y 3) y las disposiciones del Reglamento de ejecución o si, en el caso previsto en el artículo 10.2), frase primera, el depositante ha corregido la irregularidad dentro del plazo prescrito, la Oficina de Marcas registra la marca con los datos prescritos por el Reglamento de ejecución y dirige al titular del registro de marca el correspondiente certificado de registro.

#### **Artículo 12. Fecha del registro de marca**

1) La marca queda registrada en la fecha en que la Oficina de Marcas ha recibido la solicitud de registro en el caso de que esta solicitud sea conforme con las disposiciones del artículo 9.2) y 3).

2) En el caso de que la solicitud de registro no sea conforme con las disposiciones del artículo 9.2) y 3) y que el depositante corrija las irregularidades dentro del plazo previsto en el artículo 10.2), frase primera, la marca se registra en la fecha en que la Oficina de Marcas ha recibido la solicitud de registro, a condición de que en esta fecha la solicitud de registro ya contuviera o fuera acompañada:

- de las indicaciones que permitan establecer la identidad del depositante;
- de las indicaciones suficientes para entrar en relación por correspondencia con el depositante o, si procede, con su mandatario;
- de una reproducción suficientemente clara de la marca para la cual se solicita el registro de marca;
- de la lista de productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de marca;
- del pago íntegro de las tasas prescritas.

3) En el caso de que no se cumplan las condiciones determinadas en el apartado 2) del presente artículo, la marca queda registrada en la fecha en la que se ha corregido la irregularidad, siempre que esta fecha esté dentro del plazo previsto en el artículo 10.2), frase primera.

#### **Artículo 13. Duración del registro de marca y renovación**

1) El registro de marca tiene efectividad durante diez años a partir de su fecha de registro. Se puede renovar indefinidamente por períodos de diez años para todos o para una parte de los productos y/o de los servicios cubiertos por el registro de marca.

2) La solicitud de renovación se efectúa en las condiciones indicadas en el Reglamento de ejecución y se acompaña del pago de las tasas prescritas.

3) Si en la fecha de vencimiento el registro de marca no ha sido renovado, puede serlo dentro del plazo de gracia de seis meses mediante el pago de la tasa adicional prescrita.

4) La renovación es inscrita en el Registro de marcas.



## **Capítulo IV**

### **Efectos de un registro de marca**

#### **Artículo 14. *Derechos que confiere el registro de marca***

1) El titular de un registro de marca adquiere un derecho de propiedad sobre la marca registrada para los productos y/o los servicios que ha designado.

2) Quedan prohibidos, salvo autorización del titular:

- a) la reproducción o todo uso de una marca registrada, incluso acompañada de palabras como las siguientes: "fórmula, manera, sistema, imitación, género, método", para productos y/o servicios idénticos a los designados en el registro de marca;
- b) la supresión o la modificación de una marca fijada por el titular del registro o con su autorización.

3) Quedan prohibidos, salvo autorización del titular, si puede resultar un riesgo de confusión en la mente del público:

- a) la reproducción o todo uso de una marca registrada para productos y/o servicios similares a los designados en el registro de marca;
- b) la imitación de una marca registrada y todo uso de una marca imitada para productos y/o servicios idénticos o similares a los designados en el registro de marca.

4) Quedan prohibidos, salvo autorización del titular, la reproducción o todo uso de una marca registrada, la imitación de una marca registrada o todo uso de una marca imitada para productos y/o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales ha sido registrada la marca, cuando la marca registrada disfrute de una reputación en el Principado de Andorra y el uso que de ella se haga sin causa justa saque provecho indebido del carácter distintivo o de la reputación de la marca registrada o la perjudique.

#### **Artículo 15. *Limitación de los derechos que confieren el registro de marca***

Los derechos que confiere el registro de marca no permiten a su titular prohibir a terceras personas el uso en el mundo de los negocios:

- a) de su nombre patronímico si este uso está hecho de buena fe;
- b) de su denominación social registrada o de su nombre comercial registrado cuando este registro sea anterior al registro de la marca;
- c) de una referencia necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, especialmente si se trata de un accesorio o de una pieza suelta, a condición de que no haya confusión en cuanto a su origen.

Aun así, si este uso perjudica a sus derechos, el titular del registro de marca puede pedir a la autoridad judicial que sea limitado o prohibido.

#### **Artículo 16. *Agotamiento del derecho que confiere el registro de marca***

1) Para los productos que son objeto de la Unión Aduanera que establece el acuerdo firmado entre el Principado de Andorra y las Comunidades Europeas, el derecho que confiere el registro de marca no permite a su titular prohibir el uso de la marca dentro del Principado de Andorra para productos que hayan sido comercializados con esta marca en el territorio de las Comunidades Europeas, por el titular o con su consentimiento.

2) El apartado 1) del presente artículo no es aplicable cuando motivos legítimos justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial en los casos en que el estado de los productos se ha visto modificado o alterado después de su comercialización.

## **Capítulo V**

### **Cesiones, traspasos, concesiones de licencias y pignoración**

#### **Artículo 17. Cesiones**

El registro de marca puede ser cedido en su totalidad o por una parte de los productos y/o de los servicios, independientemente de la empresa que los explote o los haga explotar.

#### **Artículo 18. Traspaso de un registro de marca efectuado por un agente o mandatario**

Si el agente o mandatario en el Principado de Andorra de una persona que es titular de una marca en otro país ha efectuado, sin la autorización de este titular, el registro de esta marca en su propio nombre, el titular tendrá derecho a pedir a las autoridades judiciales el traspaso en beneficio suyo del registro de marca mencionado.

#### **Artículo 19. Concesión de licencias**

El registro de marca puede ser objeto, en su totalidad o por una parte de los productos y/o de los servicios, de una concesión de licencia de explotación exclusiva o no exclusiva.

#### **Artículo 20. Nulidad del contrato de licencia**

El contrato de licencia no es válido si no establece la obligación para el otorgante de licencia de asegurar el control de la calidad de los productos y/o de los servicios con relación a los cuales la marca registrada es utilizada.

#### **Artículo 21. Pignoración**

Un registro de marca puede ser objeto de pignoración.

#### **Artículo 22. Condiciones formales; inscripción en el Registro de Marcas**

- 1) Toda cesión, concesión de licencia o pignoración debe hacerse por escrito y deben firmarla las partes contratantes.
- 2) Toda cesión, concesión de licencia, pignoración o traspaso debe de estar inscrito en el Registro de Marcas para poder ser opuesto a terceras personas.
- 3) La inscripción de una cesión, concesión de licencia, pignoración o traspaso está sujeta al pago de la tasa prescrita.

## **Capítulo VI Modificaciones**

### **Artículo 23. *Modificaciones no autorizadas***

1) Ninguna modificación de la marca objeto de registro puede ser inscrita en el Registro de Marcas. Una modificación de la marca sólo puede obtenerse mediante un nuevo registro.

2) Ninguna ampliación de la lista de productos y/o servicios de un registro de marca puede ser inscrita en el Registro de Marcas. La ampliación de la lista de productos y/o servicios sólo puede obtenerse mediante un nuevo registro.

### **Artículo 24. *Modificaciones del nombre y de la dirección del titular***

Las modificaciones relativas al nombre o dirección del titular de un registro de marca son inscritas en el Registro de Marcas a demanda del titular. La inscripción queda sujeta al pago de las tasas prescritas y se efectúa según las modalidades que establece el Reglamento de ejecución.

## **Capítulo VII**

### **Renuncia, nulidad, revocación y caducidad**

#### **Artículo 25. Renuncia**

1) El titular de un registro puede renunciar en todo momento a su registro de marca por la totalidad o por una parte de los productos y/o servicios. No obstante, si un registro de marca es objeto de una pignoración inscrita en el Registro de Marcas, la persona beneficiaria de dicha pignoración debe dar su acuerdo para que el titular pueda renunciar al registro de marca.

2) La renuncia se efectúa por comunicación escrita, dirigida a la Oficina de Marcas.

3) La Oficina de Marcas inscribe la renuncia en el Registro de Marcas indicando que el registro de marca queda sin efecto desde la fecha de recepción por parte de la Oficina de Marcas de la comunicación escrita de renuncia mencionada en el apartado 2 de este artículo. La inscripción queda sujeta al pago de las tasas prescritas y se efectúa según las modalidades previstas en el Reglamento de ejecución.

#### **Artículo 26. Nulidad**

1) La autoridad judicial civil, a petición de toda persona que justifique un interés legítimo, puede declarar nulo un registro de marca en el caso de que éste no cumpla alguna de las condiciones recogidas en los artículos 1, 2 y 5.

2) La autoridad judicial civil, a petición del titular de un derecho anterior recogido en el artículo 3, puede declarar nulo un registro de marca.

3) Todo registro de marca que ha sido declarado nulo es considerado nulo y sin efecto desde su fecha de registro.

4) Cuando la declaración de nulidad de un registro de marca se ha convertido en definitiva, la autoridad judicial notifica su decisión a la Oficina de Marcas. La Oficina de Marcas inscribe la decisión en el Registro de Marcas con la indicación de que el registro de marca es nulo y sin efecto desde su fecha de registro.

5) La acción de nulidad mencionada en los apartados 1 a 4 de este artículo no prescribe; no obstante el titular de un derecho anterior recogido en el artículo 3 que, durante un período de cinco años consecutivos, ha tolerado el uso en el Principado de Andorra de una marca que ha sido objeto de un registro posterior con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca que ha sido objeto de un registro posterior sobre la base de un derecho anterior recogido en el artículo 3, por los productos o los servicios por los cuales ha sido utilizada la marca que ha sido objeto de un registro posterior, salvo que el depósito de la solicitud de registro posterior haya sido efectuado de mala fe.

#### **Artículo 27. Revocación**

1) La autoridad judicial civil, a petición de toda persona que justifique un interés legítimo, puede revocar un registro de marca para todos o parte de los productos y/o de los servicios cubiertos por dicho registro:

- a) si el titular del registro de marca no ha utilizado, sin motivos válidos, de manera efectiva y real en el Principado de Andorra la marca registrada con relación a todos o a una parte de los productos y/o de los servicios cubiertos por dicho registro durante los cinco años precedentes a la fecha de la petición.
- b) si como consecuencia de actos realizados por el titular del registro de marca o de la inactividad del titular del registro de marca, la marca registrada se ha convertido en el comercio en el nombre usual de un producto o servicio.
- c) si por cualquier motivo, el titular ya no cumple las condiciones establecidas en el artículo 5.

2) Un registro de marca no puede ser revocado en virtud del apartado 1) a) de este artículo si la marca registrada ha sido utilizada de la siguiente manera con relación a los productos y/o servicios cubiertos por dicho registro:

- a) uso efectuado en virtud de un contrato de licencia inscrito en el Registro de Marcas;
- b) uso de una marca bajo una forma modificada que no afecta a su carácter distintivo.

3) Corresponde al titular del registro de marca objeto de la acción de revocación de acuerdo con el apartado 1) a) de este artículo demostrar que la marca registrada ha sido utilizada.

4) Si el agente o mandatario en el Principado de Andorra de una persona que es titular de una marca en otro país ha efectuado, sin la autorización de este titular, el registro de esta marca en su propio nombre, el titular tendrá derecho a pedir a las autoridades judiciales la revocación del registro de marca mencionado.

5) Un registro de marca que ha sido objeto de revocación deja de tener efecto, para todos o para una parte de los productos y/o servicios, en la fecha en que la decisión de revocación de la autoridad judicial se convierta en definitiva.

6) Cuando la decisión de revocación se convierta en definitiva, la autoridad judicial notifica su decisión a la Oficina de Marcas. La Oficina de Marcas inscribe esta decisión en el Registro de Marcas con indicación que el registro de marca queda sin efecto, para todos o parte de los productos y/o de los servicios, desde la fecha en que esta decisión se ha convertido en definitiva.

#### **Artículo 28. Caducidad**

Cuando un registro de marca no se renueva a la expiración del plazo de gracia fijado en el artículo 13.3, la Oficina de Marcas inscribe en el Registro de Marcas que dicho registro queda sin efecto desde la fecha de expiración del último período de diez años.

## **Capítulo VIII**

### **Acciones contra la lesión de los derechos del titular de un registro**

#### **Artículo 29. *Derecho a entablar una acción; normas procesales***

1) Constituye una lesión del derecho del titular de un registro de marca la violación de cualquier prohibición de las establecidas en el artículo 14.2), 3) y 4). La lesión de los derechos del titular de un registro de marca genera la responsabilidad civil o penal de su autor.

2) El titular de un registro de marca puede entablar ante las autoridades judiciales las acciones civiles o penales que procedan contra toda persona que lesione su derecho. Estas acciones, las puede entablar también el beneficiario de una licencia exclusiva de explotación, salvo pacto en contrario del contrato de licencia, en caso de que, previo requerimiento, el titular no ejerza su derecho.

3) Todo beneficiario de una licencia de explotación del registro de marca tiene derecho a intervenir en la acción emprendida por el titular a fin de obtener la reparación del perjuicio que le corresponde.

4) Todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se tramitarán por el procedimiento simplificado.

#### **Artículo 30. *Pérdida del derecho a entablar una acción***

El titular de un registro de marca o el beneficiario de una licencia exclusiva de explotación que, durante un período de cinco años consecutivos, ha tolerado el uso en el Principado de Andorra de una marca que ha sido objeto de un registro posterior, con conocimiento de dicho uso, no podrá entablar las acciones establecidas en el artículo 29 contra esta marca por los productos o los servicios para los cuales ha sido utilizada, salvo que el depósito de la solicitud de registro haya sido efectuado de mala fe.

#### **Artículo 31. *Medidas cautelares***

1) La autoridad judicial puede, a título cautelar, prohibir bajo apremio que se continúen lesionando los derechos del titular de un registro de marca u ordenar la constitución de garantías destinadas a asegurar si procede la indemnización del titular del registro de marca o del beneficiario de la licencia exclusiva de explotación.

2) La solicitud de prohibición o la constitución de garantías sólo se admite si la acción subyacente parece bien fundamentada y si ha sido entablada en un plazo breve a partir del día en que el titular del registro de marca o el beneficiario de una licencia exclusiva de explotación ha tenido conocimiento de los hechos en que se basa. La autoridad judicial puede subordinar la prohibición a la constitución por parte del demandante de garantías destinadas a asegurar la indemnización eventual del perjuicio sufrido por el demandado en el caso de que, posteriormente, se considere que la acción carece de fundamento.

#### **Artículo 32. *Embargo***

1) El titular de un registro de marca o el beneficiario de una licencia exclusiva de explotación tiene derecho a solicitar que en cualquier lugar, la autoridad judicial asistida por expertos de su elección, proceda ya sea a la descripción detallada con toma de muestras o sin, ya sea al embargo real de los productos que pretende marcados, ofrecidos en venta, entregados o suministrados, en perjuicio suyo en violación de sus derechos, ya sea cuando la marca es utilizada para servicios, al embargo de los elementos utilizados para la prestación del servicio.

2) La autoridad judicial puede subordinar el embargo real a la constitución por parte del demandante de unas garantías encaminadas a asegurar la indemnización eventual del perjuicio sufrido por el demandado en el caso de que, posteriormente, se considere que la acción carece de fundamento.

3) En el caso de que el demandante no haya entablado la acción ni por la vía civil ni por la penal en un período no superior a diez días laborables, el embargo quedará sin efecto, sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que puede ser reclamada.

### **Artículo 33. Retención en la aduana**

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.1), el servicio de aduanas, por orden de la autoridad judicial actuando a petición del titular de un registro de marca o del beneficiario de una licencia exclusiva de explotación de un registro de marca, tiene la obligación de retener las mercancías, aunque estén en tránsito, que tienen una marca que el susodicho titular o beneficiario de una licencia exclusiva considera que lesionan los derechos que les confiere el registro de marca.

2) La autoridad judicial, la persona que ha presentado la demanda según el apartado 1 de este artículo y el declarante de las mercancías deben ser informados sin demora, por la administración de aduanas, de la retención ejecutada por esta última.

3) La medida de retención queda suspendida de pleno derecho si, en un período no superior a diez días laborables a partir de la fecha de comunicación de la retención, por parte de la autoridad judicial, a la persona que ha presentado la demanda según el apartado 1 de este artículo, dicha persona no ha entablado la acción civil o penal contra el declarante de las mercancías que pretendidamente lesionan los derechos conferidos por el registro de marca y no ha constituido las garantías requeridas por la autoridad judicial para cubrir su eventual responsabilidad en el caso de que la lesión de sus derechos no sea reconocida posteriormente.

4) La persona que ha presentado la demanda según el apartado 1 de este artículo puede obtener de la administración de aduanas y, mediante orden judicial, la comunicación del nombre, apellidos y dirección del remitente, del importador y del destinatario de las mercancías retenidas, así como también de su cantidad.

### **Artículo 34. Indemnizaciones de daños y perjuicios**

1) De la lesión de los derechos del titular del registro de marca, tal como los recoge el artículo 14.2), 3) y 4), es responsable su autor, que está obligado a reparar los daños causados al titular del registro de marca y, si procede, al beneficiario de una licencia de explotación del registro de marca.

2) Para el cálculo de los daños y perjuicios deben tenerse en cuenta no sólo las pérdidas sufridas por el titular de registro de marca, sino también su lucro cesante.

3) El lucro cesante es determinado por la autoridad judicial, a elección del titular del registro de marca, de acuerdo con uno de los siguientes criterios:

- a) los beneficios que el titular del registro de marca hubiera obtenido de la utilización de la marca si su derecho no hubiese sido lesionado;
- b) los beneficios que han sido obtenidos por el autor de la lesión causada al derecho del titular del registro de marca como resultado de la susodicha lesión.

4) Los daños y perjuicios sólo pueden ser reclamados por las lesiones causadas al titular del registro de marca durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se entabló la acción.

5) La autoridad judicial queda habilitada para ordenar al autor de la lesión causada a los derechos del titular del registro de marca que pague a este último los gastos judiciales, incluyendo los honorarios de abogado y procurador, incluso en materia penal.

6) Los apartados 2) a 5) de este artículo se aplican *mutatis mutandis* al beneficiario de una licencia de explotación del registro de marca.

### **Artículo 35. Sanciones penales**

1) El autor de una lesión de los derechos del titular de un registro de marca tal como los recoge el artículo 14.2), 3) y 4) que actúe de mala fe es castigado con las penas tipificadas en el Código Penal.

2) La autoridad judicial puede ordenar, a cargo del condenado, la publicación íntegra o parcial de la sentencia condenatoria en los periódicos que designe.

3) La autoridad judicial puede decidir la confiscación de los productos así como la de los instrumentos que hayan servido para cometer el delito. Así mismo, puede prescribir que sean destruidos a cargo del autor del delito.



## **Capítulo IX Marcas colectivas**

### **Artículo 36. Elementos constitutivos de una marca colectiva**

1) Constituye una marca colectiva una marca que puede ser explotada por cualquier persona que respete un reglamento de uso establecido por el titular del registro de marca.

2) Pueden solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones de fabricantes, de productores, de prestadores de servicios o de comerciantes que, de acuerdo con la legislación que les sea aplicable, tienen la capacidad, en nombre propio, de ser titulares de derechos o obligaciones de todo tipo, así como también las personas jurídicas sujetas al derecho público.

3) Por derogación del artículo 2.1)a) puede constituir una marca colectiva un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos o de la prestación de los servicios. Sin embargo, la marca colectiva no autoriza a su titular a prohibir a un tercero el uso de este signo o esta indicación en el comercio, en la medida que este uso se haga de conformidad con los usos honestos en materia industrial o comercial; en particular, una marca de este tipo no se puede oponer a un tercero habilitado para utilizar una denominación geográfica.<sup>3</sup>

4) Las disposiciones de esta Ley, excepto los artículos 19 y 20, se aplican a las marcas colectivas, salvo las añadiduras que se indican en los artículos 37 y 38.

### **Artículo 37. Registro de una marca colectiva**

1) Cuando se deposita una solicitud de registro de una marca colectiva debe ir acompañada de un reglamento de uso.

2) Si el reglamento de uso no acompaña al depósito de una solicitud de registro de marca colectiva, aquel puede ser remitido a la Oficina de Marcas en el plazo que prescribe el Reglamento de ejecución.

3) Si un reglamento de uso no es recibido por la Oficina de Marcas en el plazo prescrito, la marca no queda registrada.

### **Artículo 38. Uso de una marca colectiva**

Al efecto del artículo 27.1) a) se considera como un uso de la marca colectiva el uso de esta marca hecho por cualquier persona habilitada para hacer uso de ella en los términos del reglamento de uso.

<sup>3</sup> Texto modificado el 16.10.96 (entrada en vigor el 20.11.96)

## **Capítulo X Otras disposiciones**

### **Artículo 39. *Publicación***

1) La Oficina de Marcas edita una gaceta periódica ("Gaceta de Marcas") en la cual se publican los registros, renovaciones, renunciaciones, nulidades, revocaciones, caducidades, así como cualquier otro dato establecido en el Reglamento de ejecución.

2) El Reglamento de ejecución fija la periodicidad de la Gaceta de Marcas.

### **Artículo 40. *Tasas***

Las tasas que se requieren para el registro y la renovación de una marca, o para cualquier otra inscripción establecida en esta Ley, así como por todo servicio que pueda efectuar la Oficina de Marcas, según establece el Reglamento de ejecución, se fijarán por una Ley posterior.

### **Artículo 41. *Recurso contra las decisiones de la Oficina de Marcas***

1) Toda persona directamente afectada por una decisión de la Oficina de Marcas puede plantear un recurso administrativo contra la decisión de la Oficina de Marcas, de acuerdo con lo que dispone el Código de la Administración.

### **Artículo 42. *Citaciones***<sup>4</sup>

Cualquier citación administrativa o judicial a un depositante o a un titular de un registro de marca representado ante la Oficina de Marcas por un mandatario acreditado en cumplimiento del artículo 8.1) es enviada a la dirección de este mandatario acreditado. Esta citación se entiende, a todos los efectos, como recibida por el depositante o por el titular en el plazo que establezca la autoridad administrativa o judicial, que en ningún caso será inferior a los 30 días naturales desde la fecha de recepción por el mandatario acreditado.

<sup>4</sup> Texto añadido el 16.10.96 (entrada en vigor el 20.11.96)

## Capítulo XI

### **Disposición transitoria primera. *Prioridad resultante de un uso anterior en el Principado de Andorra***

1) A pesar de lo que especifica el artículo 4.1), toda marca que sea objeto de un uso efectivo y real en el territorio del Principado de Andorra en la fecha de entrada en vigor de esta Ley disfrutará de un derecho de prioridad que surte efecto en la fecha en que ha empezado este uso.

2) El apartado 1) de esta disposición transitoria sólo es aplicable si una solicitud de registro de la marca que ha sido objeto de este uso se ha depositado en la Oficina de Marcas en el plazo de dos años a partir de la fecha en que la Oficina de Marcas pueda recibir solicitudes de registro. La solicitud de registro debe ir acompañada, en la forma que determine el Reglamento de ejecución, de una reivindicación del derecho de prioridad establecido en el apartado 1 de esta disposición transitoria y de una declaración de uso anterior.

3) Una marca que es objeto de una solicitud de registro según el apartado 2) de esta disposición transitoria, se registra si cumple las condiciones del artículo 11. La fecha del registro de marca se establece según el artículo 12 y la inscripción de la marca en el Registro de Marcas debe mencionar la declaración de uso anterior.

4) Para hacer prevalecer frente a terceros la prioridad mencionada en el apartado 1) de esta disposición transitoria, le corresponde al titular de un registro de marca que ha sido objeto de la declaración de uso que establece el apartado 2) de esta disposición transitoria aportar la prueba de uso anterior.

### **Disposición transitoria segunda. *Prioridad resultante de un registro de marca en un país miembro de la Convención de París***

1) Toda marca que esté registrada en un país miembro de la Convención de París para la protección de la propiedad industrial en la fecha de entrada en vigor de esta Ley disfrutará de un derecho de prioridad que surte efecto en dicha fecha de entrada en vigor.

2) El apartado 1) de esta disposición transitoria sólo es aplicable si una solicitud de registro de la marca definida en dicho apartado 1) se ha depositado en la Oficina de Marcas en el plazo de un año a partir de la fecha en la que la Oficina de Marcas pueda recibir solicitudes de registro. La solicitud de registro debe ir acompañada, en la forma que determine el Reglamento de ejecución, de una reivindicación del derecho de prioridad establecido en el apartado 1) de esta disposición transitoria y de una copia del registro en que se basa.

3) Una marca que es objeto de una solicitud de registro según el apartado 2) de esta disposición transitoria, es registrada si cumple las condiciones del artículo 11. La fecha del registro de marca se establece según el artículo 12 y la inscripción de la marca en el Registro de Marcas debe mencionar la reivindicación de prioridad.

4) Si dos o más marcas que han sido objeto de registros efectuados en virtud del apartado 3) de esta disposición transitoria son consideradas como idénticas o similares por la autoridad judicial, sólo se tomará en consideración la fecha del registro de marca fijada de acuerdo con el artículo 12) para determinar cual de dichos registros constituye, en cuanto a la finalidad del artículo 3), un derecho anterior oponible a los demás registros efectuados en virtud del apartado 3) de esta disposición transitoria.

## Capítulo XII

### **Disposición final primera. *Oficina de Marcas***

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, establecerá el reglamento de creación de la Oficina de Marcas y cualquier otra disposición necesaria para el establecimiento y aplicación de esta Ley en un plazo máximo de seis meses.

### **Disposición final segunda. *Reglamento de ejecución***

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, establecerá el Reglamento de ejecución de esta Ley en un plazo máximo de seis meses.

### **Disposición final tercera. *Tasas***

La Ley de tasas a la que se refiere el artículo 40 deberá entrar en vigor en el plazo máximo de seis meses.

### **Disposición final cuarta. *Entrada en vigor***

Esta Ley entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Andorra.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Texto aprobado el 11.05.95 (entrada en vigor el 24.05.95)