

El Reglamento de ejecución de la Ley de marcas y de la Ley de tasas de la Oficina de Marcas es un reglamento único que desarrolla dos leyes: la Ley de marcas del 11 de mayo de 1995 y la Ley de tasas de la Oficina de Marcas del 5 de octubre de 1995.

Este Reglamento recoge el espíritu de armonización con los marcos jurídicos internacionales en torno al derecho de marcas que comporta una serie de novedades formales y de fondo. Está dividido en reglas en lugar de artículos para diferenciar fácilmente las referencias a las leyes (artículos) y al Reglamento (reglas). Acepta los poderes no otorgados ante notario y permite actuar ante la Oficina de Marcas sin tener que presentar los poderes en cada actuación. Reglamenta la obligación de la Oficina de hacer un examen de forma de las solicitudes y la no obligación de la Oficina de hacer un examen de fondo de las solicitudes y de los documentos que las acompañen. Y, en general, desarrolla una reglamentación clara y sistemática.

El Gobierno, en aplicación de la disposición final segunda de la Ley de marcas del 11 de mayo de 1995 y en aplicación de la disposición final primera de la Ley de tasas de la Oficina de Marcas del 5 de octubre de 1995, en la sesión del día 7 de febrero de 1996 acuerda aprobar el Reglamento de ejecución de la Ley de marcas y de la Ley de tasas de la Oficina de Marcas, con el siguiente texto:

Capítulo I - Disposiciones generales

- Regla 1 Representación ante la Oficina de Marcas
- Regla 2 Comunicaciones con la Oficina de Marcas

Capítulo II - Solicitud de registro

- Regla 3 Presentación de la solicitud de registro
- Regla 4 Contenido de la solicitud de registro relativo al depositante y al mandatario
- Regla 5 Contenido de la solicitud de registro relativo a los productos y/o a los servicios para los que se solicita el registro
- Regla 6 Contenido de la solicitud de registro relativo a la reivindicación de un derecho de prioridad según el artículo 6 de la Ley de marcas
- Regla 7 Contenido de la solicitud de registro relativo a la reivindicación de protección de una marca que figura en una exposición internacional
- Regla 8 Contenido de la solicitud de registro relativo a la reivindicación de una prioridad resultante de un uso anterior en el Principado de Andorra
- Regla 9 Contenido de la solicitud de registro relativo a la reivindicación de un derecho de prioridad resultante de un registro de marca en un país miembro de la Convención de París
- Regla 10 Contenido de la solicitud de registro relativo a la reproducción de la marca
- Regla 11 Contenido de la solicitud de registro relativo a marcas colectivas

Capítulo III - Recepción y examen de la solicitud de registro

- Regla 12 Verificación del derecho a ser titular de un registro de marca
- Regla 13 Verificación del derecho a reivindicar la prioridad derivada de un primer depósito
- Regla 14 Examen de la solicitud de registro
- Regla 15 Examen de los documentos adjuntos a la solicitud de registro
- Regla 16 Solicitud correcta
- Regla 17 Solicitud incorrecta

Capítulo IV - Registro de la marca en el Registro de Marcas; certificado de registro; conservación de los datos

- Regla 18 Registro de la marca y certificado de registro
Regla 19 Registro de Marcas y conservación de los documentos

Capítulo V - Renovación y caducidad

- Regla 20 Avisos oficiosos de vencimiento
Regla 21 Plazos para el depósito de la solicitud de renovación y pago de las tasas
Regla 22 Solicitud de renovación de un registro de marca
Regla 23 Solicitud correcta
Regla 24 Solicitud incorrecta
Regla 25 Certificado de renovación

Capítulo VI - Modificaciones, cesiones, renunciaciones, concesiones de licencias, pignoraciones e inscripciones de decisiones judiciales

- Regla 26 Solicitud de inscripción de una modificación del nombre o de la dirección del titular; cambio de mandatario acreditado
Regla 27 Solicitud de inscripción de una cesión de un registro de marca
Regla 28 Solicitud de inscripción de una renuncia a un registro de marca
Regla 29 Solicitud de inscripción de una concesión de licencia
Regla 30 Solicitud de inscripción de una pignoración de un registro de marca
Regla 31 Inscripción de decisiones judiciales

Capítulo VII - Publicación de la Gaceta de Marcas

- Regla 32 Periodicidad
Regla 33 Forma de la Gaceta de Marcas

Capítulo VIII - Mandatario acreditado

- Regla 34 Condiciones exigidas para ser inscrito en el Registro de Mandatarios acreditados
Regla 35 Solicitud de inscripción como mandatario acreditado
Regla 36 Inscripción en el Registro de Mandatarios acreditados
Regla 37 Modificación del nombre, del domicilio o de la dirección del establecimiento del mandatario acreditado. Intransmisibilidad del título de mandatario acreditado
Regla 38 Pérdida de la condición de mandatario acreditado
Regla 39 Publicación de las inscripciones en el Registro de Mandatarios acreditados

Capítulo IX - Modalidades de pago; firmas, búsqueda en el expediente de un registro de marca; copia certificada de una inscripción

- Regla 40 Modalidades de pago
Regla 41 Firmas
Regla 42 Búsqueda en el expediente de un registro de marca; copia certificada de una inscripción

Disposición final

Capítulo I

Disposiciones generales

Regla 1 - Representación ante la Oficina de Marcas

1) La Oficina de Marcas publica, en la Gaceta de Marcas, el Registro de Mandatarios acreditados. Las condiciones que deben reunirse para ser mandatario acreditado ante la Oficina de Marcas son las establecidas por la regla 34.

2) Un mandatario acreditado sólo puede representar a un depositante o a un titular si dispone de un poder firmado por este depositante o este titular. No es necesario que el poder sea otorgado ante un notario público.

3) El poder debe contener como mínimo las siguientes indicaciones:

- a) el nombre y dirección del depositante o del titular;
- b) el nombre y dirección de la persona que el depositante o el titular declara nombrar como mandatario acreditado;
- c) los actos que el mandatario acreditado está autorizado a realizar;
- d) las solicitudes de registro o los registros de marca con relación a los cuales el mandatario acreditado está autorizado a actuar, o la indicación de que se trata de un poder general para todas las solicitudes de registro y todos los registros de marca existentes o futuros de la persona que nombra al mandatario acreditado.

4) Excepto en el caso establecido en la regla 28.1), un mandatario acreditado puede actuar ante la Oficina de Marcas sin presentar a esta Oficina el poder firmado por el depositante o por el titular en cuyo nombre actúa, aunque en el caso en que lo estime necesario, la Oficina de Marcas puede solicitar a todo mandatario acreditado que le presente el poder en virtud del cual actúa.

5) Un mandatario acreditado puede autorizar a uno o a algunos de sus empleados, o a uno o a algunos empleados del gabinete del que forma parte este mandatario, a actuar en su nombre ante la Oficina de Marcas y a firmar en su nombre. Esta autorización debe efectuarse ante la Oficina de Marcas, según las modalidades prescritas por la Oficina de Marcas.

6) Si una solicitud de registro se presenta a nombre de varios codepositantes o si un registro de marca se convierte en propiedad de varios cotitulares, éstos solamente pueden nombrar a un único mandatario acreditado que les representa a todos ante la Oficina de Marcas.

7) Si se deposita una solicitud de registro a nombre de varios codepositantes o si un registro de marca se convierte en propiedad de varios cotitulares y cuando uno o más de uno de los mencionados codepositantes, o uno o más de uno de los mencionados cotitulares, no tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el Principado de Andorra, estos codepositantes o cotitulares deben nombrar a un único mandatario acreditado que les representa a todos ante la Oficina de Marcas.

Regla 2. Comunicaciones con la Oficina de Marcas

1) Toda solicitud de registro, de renovación o de inscripción en el Registro de Marcas debe presentarse, en catalán, utilizando los formularios establecidos por la Oficina de Marcas.

2) Los ejemplares de los formularios pueden obtenerse en la Oficina de Marcas previo pago de las tasas prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas.

3) Toda solicitud de registro, de renovación o de inscripción en el Registro de Marcas debe presentarse en la Oficina de Marcas durante el horario de apertura al público. La Oficina de Marcas establece el horario de apertura al público y lo publica en la Gaceta de Marcas.

4) Las solicitudes de registro, de renovación o de inscripción en el Registro de Marcas no pueden ser enviadas a la Oficina de Marcas por correo, por fax o por medios de transmisión telemáticos.

Capítulo II Solicitud de registro

Regla 3. *Presentación de la solicitud de registro*

- 1) La solicitud de registro debe presentarse utilizando el formulario electrónico establecido por la Oficina de Marcas.
- 2) La solicitud de registro debe ir acompañada del pago de las tasas prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas. Las modalidades de pago se establecen en la regla 40.

Regla 4. *Contenido de la solicitud de registro relativo al depositante y al mandatario*

1) Toda solicitud de registro debe contener las indicaciones relativas al depositante establecidas en los subapartados a) a e) de este apartado. Si son varios codepositantes la solicitud debe contener estas indicaciones para cada uno de ellos.

- a) si el depositante es una persona física, el nombre o los dos nombres, así como el apellido o los dos apellidos;
- b) si el depositante es una persona jurídica, la denominación social completa y la forma jurídica según la cual está constituida;
- c) la indicación del Estado del cual el depositante es nacional, del Estado donde el depositante está domiciliado, y del Estado donde el depositante tiene un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Si el depositante es una persona jurídica, la indicación del Estado del cual el depositante es nacional se substituye por la indicación del Estado -y si procede, la indicación de la división territorial de este Estado- bajo la legislación del cual se ha constituido esta persona jurídica;
- d) la dirección del depositante indicada en la forma habitualmente requerida para una rápida distribución postal en la dirección indicada, que en todo caso debe incluir todas las unidades administrativas pertinentes, incluido el número de casa o del edificio, si tiene. Cada depositante debe indicar una sola dirección. Cuando una misma solicitud tiene varios codepositantes con direcciones distintas y no han nombrado ningún mandatario acreditado, la Oficina de Marcas envía sus comunicaciones escritas tan sólo a una de estas direcciones. Si los codepositantes no especifican la dirección a la cual la Oficina debe mandar toda comunicación, la Oficina envía la correspondencia a la dirección del codepositante indicado en primer lugar en la solicitud de registro;
- e) si procede, el nombre, dirección y número del mandatario acreditado nombrado por el depositante.

2) Toda solicitud de registro puede también contener las siguientes indicaciones relativas al depositante:

- a) un número de identificación de la persona física o jurídica depositante, que le puede corresponder según la legislación que le es aplicable;
- b) un número de teléfono, de fax y/o de telex;
- c) un código de identificación de buzón electrónico.

Regla 5. Contenido de la solicitud de registro relativo a los productos y/o a los servicios para los cuales se solicita el registro.

1) Toda solicitud de registro debe indicar el nombre de los productos y/o de los servicios para los cuales se solicita el registro, agrupados según las clases de la clasificación instituida por el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, tal como ha sido revisado y modificado (en adelante "la clasificación de Niza"). Cada grupo de productos o de servicios debe ir precedido por el número de la clase de la mencionada clasificación de Niza a la que pertenece y estos grupos deben presentarse, en la solicitud de registro, siguiendo el orden de las clases de la clasificación de Niza.

2) El nombre de los productos y de los servicios debe indicarse utilizando la terminología de la lista de las clases o de la lista alfabética de la clasificación de Niza en su traducción a la lengua catalana publicada por la Oficina de Marcas.

3) El depositante puede indicar nombres de productos y/o de servicios otros que los previstos en el apartado 2) de esta regla con la condición de que el depositante entregue a la Oficina de Marcas, junto con la solicitud de registro, los documentos siguientes:

- a) un informe de clasificación de estos nombres de productos y/o de servicios establecido por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);
- b) una traducción al catalán de este informe de clasificación establecido por la Oficina Internacional de la OMPI.

4) Si el depositante no entrega los documentos previstos en el apartado 3) de esta regla junto con la solicitud de registro, puede entregar estos documentos en un plazo de tres meses a partir de la fecha de depósito de esta solicitud.

5) Si a la expiración del plazo de tres meses previsto en el apartado 4) de esta regla, el depositante no ha entregado los documentos previstos en el apartado 3) de esta regla, la Oficina de Marcas considera la solicitud de registro retirada en cuanto a los productos y/o los servicios otros que los indicados en la solicitud de registro de conformidad con el apartado 2) de esta regla y no devuelve ninguna tasa percibida por esta solicitud de registro.

Regla 6. Contenido de la solicitud de registro relativo a la reivindicación de un derecho de prioridad según el artículo 6 de la Ley de marcas

1) Toda reivindicación de un derecho de prioridad en virtud del artículo 6 de la Ley de marcas debe hacerse mediante una declaración a este efecto en los términos previstos en el formulario de solicitud de registro, y debe contener las indicaciones siguientes:

- a) el estado donde se ha efectuado el primer depósito o bien, si el primer depósito es un depósito regional que cubre varios estados, el nombre de la oficina ante la cual se ha efectuado este depósito regional;
- b) la fecha del primer depósito;
- c) el número del primer depósito en el caso en que el depositante pueda conocer este número;
- d) si la prioridad no se reivindica para todos los productos y servicios que figuran en la solicitud, el nombre de los productos y/o de los servicios para los cuales se reivindica la prioridad.

2) Cuando la reivindicación de prioridad se basa en varios primeros depósitos correspondientes cada uno de ellos a distintos productos y/o servicios, el depositante debe hacer constar en la

solicitud de registro las indicaciones establecidas en el apartado 1) de esta regla para cada uno de estos depósitos.

3) El depositante debe entregar a la Oficina de Marcas, junto con la solicitud de registro, una copia simple o fotocopia de cada depósito en que se basa la reivindicación de prioridad. Si procede, el titular que ha reivindicado un derecho de prioridad en virtud del artículo 6 de la Ley de marcas debe entregar a la autoridad judicial competente una copia de cada depósito en que se basa la reivindicación de prioridad, autenticada por la oficina donde este depósito ha sido hecho.

4) Si el depositante no entrega la copia prevista en el apartado 3) de esta regla junto con la solicitud de registro, puede entregar esta copia en el plazo de tres meses a partir de la fecha de depósito de esta solicitud.

5) Si a la expiración del plazo de tres meses previsto en el apartado 4) de esta regla, el depositante no ha entregado la copia prevista en el apartado 3) de esta regla, la Oficina de Marcas deniega la reivindicación de prioridad y no devuelve ninguna tasa percibida por este concepto.

Regla 7. Contenido de la solicitud de registro relativo a la reivindicación de protección de una marca que figura en una exposición internacional

1) Toda reivindicación de una protección derivada del artículo 7 de la Ley de marcas debe hacerse mediante una declaración a este efecto en los términos previstos en el formulario de solicitud de registro, y debe contener las indicaciones siguientes:

- a) el nombre de la exposición internacional;
- b) la fecha de la primera presentación de la marca en esta exposición;
- c) el nombre de los productos y/o de los servicios en relación con los cuales la marca ha sido presentada en la exposición internacional y para los cuales se reivindica la protección derivada del artículo 7 de la Ley de marcas.

2) El depositante debe entregar a la Oficina de Marcas, junto con la solicitud de registro, un documento justificativo expedido por las autoridades competentes de la mencionada exposición o por las autoridades competentes del país donde la mencionada exposición ha tenido lugar, confirmando las indicaciones previstas en el apartado 1) de esta regla.

3) Si el depositante no entrega el documento justificativo previsto en el apartado 2) de esta regla junto con la solicitud de registro, puede entregar este documento a la Oficina de Marcas en el plazo de tres meses a partir de la fecha de depósito de esta solicitud.

4) Si a la expiración del plazo de tres meses previsto en el apartado 3) de esta regla, el depositante no ha entregado a la Oficina de Marcas el documento justificativo previsto en el apartado 2) de esta regla, la Oficina de Marcas deniega la reivindicación de protección y no devuelve ninguna tasa percibida por este concepto.

Regla 8. Contenido de la solicitud de registro relativo a la reivindicación de una prioridad resultante de un uso anterior en el Principado de Andorra

1) Toda reivindicación de un derecho de prioridad en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley de marcas debe hacerse mediante una declaración de uso anterior en los términos previstos en el formulario de solicitud de registro, y debe contener las indicaciones siguientes:

- a) la fecha en que ha empezado el uso efectivo y real de la marca en el territorio del Principado de Andorra;
- b) el nombre de los productos y/o de los servicios para los cuales se ha hecho uso efectivo y real de la marca en el territorio del Principado de Andorra.

2) Cuando la reivindicación de prioridad se basa en diversos usos anteriores, correspondiendo cada uno a diferentes productos y/o servicios, el depositante debe hacer constar las indicaciones establecidas en el apartado 1) de esta regla para cada uno de estos usos anteriores.

3) El depositante no debe entregar a la Oficina de Marcas las pruebas relativas al uso reivindicado, las cuales, si procede, deben ser entregadas a la autoridad judicial competente.

Regla 9. Contenido de la solicitud de registro relativo a la reivindicación de un derecho de prioridad resultante de un registro de marca en un país miembro de la Convención de París

1) Toda reivindicación de un derecho de prioridad según la disposición transitoria segunda de la Ley de marcas debe hacerse mediante una declaración a este efecto en los términos previstos en el formulario de solicitud de registro, y debe contener las indicaciones siguientes:

- a) el país miembro de la Convención de París para la protección de la propiedad industrial en que se ha efectuado el registro de marca anterior;
- b) la fecha y el número del registro de marca del que se reivindica la prioridad;
- c) si la prioridad no se reivindica para todos los productos y los servicios que figuran en la solicitud de registro, el nombre de los productos y/o de los servicios para los cuales se reivindica la prioridad.

2) Cuando la reivindicación de prioridad se basa en diversos registros de marca anteriores, correspondiendo cada uno a diferentes productos y/o servicios, el depositante debe de hacer constar las indicaciones establecidas en el apartado 1) de esta regla para cada uno de estos registros de marca.

3) El depositante debe entregar a la Oficina de Marcas, junto con la solicitud de registro, una copia simple o fotocopia de cada registro de marca anterior en que se basa la reivindicación de prioridad. Si procede, el titular que ha reivindicado un derecho de prioridad en virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley de marcas debe entregar a la autoridad judicial competente una copia de cada registro de marca anterior en que se basa la reivindicación de prioridad, autenticada por la oficina donde este registro de marca ha sido hecho.¹

4) Si el depositante no entrega la copia prevista en el apartado 3) de esta regla junto con la solicitud de registro, puede entregar esta copia en el plazo de tres meses a partir de la fecha de depósito de esta solicitud.

5) Si a la expiración del plazo de tres meses previsto en el apartado 4) de esta regla, el depositante no ha entregado la copia prevista en el apartado 3) de esta regla, la Oficina de Marcas deniega la reivindicación de prioridad y no devuelve ninguna tasa percibida por este concepto.

¹ Corrección de errata el 21.02.96

Regla 10. Contenido de la solicitud de registro relativo a la reproducción de la marca

- 1) Toda solicitud de registro debe contener una reproducción suficientemente clara de la marca para la cual se solicita el registro.
- 2) Toda marca verbal debe ser reproducida en el formulario electrónico utilizando los caracteres latinos y las cifras romanas o arábigas que constituyen los caracteres tipográficos estándar de la Oficina de Marcas.
- 3) Si la solicitud de registro es para una marca que no puede ser reproducida con los caracteres tipográficos estándar de la Oficina de Marcas, o para una marca figurativa, la solicitud de registro debe contener una reproducción gráfica de esta marca.
 - a) Si no se reivindica ningún color, la reproducción de la marca debe ser en blanco y negro o en gama de grises, y tener la forma de un documento informático de formato 8 x 8 y con 300 *dpi* de resolución de conformidad con los estándares informáticos aceptados por la Oficina de Marcas. La Oficina de Marcas publica en la Gaceta de Marcas la lista de estos estándares informáticos aceptados por la Oficina de Marcas.
 - b) Si el depositante reivindica el color, la reproducción de la marca debe ser en color y tener la forma de un documento informático de formato 8 x 8 y con 300 *dpi* de resolución de conformidad con los estándares o relativos al color aceptados por la Oficina de Marcas. La Oficina de Marcas publica en la Gaceta de Marcas la lista de estos estándares informáticos relativos al color aceptados por la Oficina de Marcas. El depositante puede definir con más precisión cada tono de color utilizando las definiciones de la cuatricromía (porcentaje de cian, de magenta, de amarillo y de negro). Así mismo, el depositante puede definir la textura o el acabado para cada uno de los tonos de color (por ejemplo, dando la indicación "*metálico*"). Si hay alguna diferencia entre un color resultante del documento informático y un color resultante de la definición de la cuatricromía, prevalece el color resultante de la definición de la cuatricromía.
 - c) Si la marca está constituida únicamente por un tono de color o por una combinación de colores, la solicitud de registro debe contener una definición del tono de color o de cada uno de los colores que forman la combinación de colores, utilizando las definiciones de la cuatricromía (porcentaje de cian, de magenta, de amarillo y de negro). Así mismo, el depositante puede definir la textura o el acabado para cada uno de los tonos de color (por ejemplo, dando la indicación "*metálico*").
- 4) Cuando la solicitud de registro es relativa a una marca tridimensional, debe contener la indicación "marca tridimensional". La reproducción de la marca establecida según el apartado 3) *a)* o *b)* de esta regla puede consistir en este caso en diversas vistas de la marca, tomadas desde distintos ángulos, y el número de estas vistas no puede ser superior a seis.
- 5) Si la marca o una parte de la marca se compone de una o diversas palabras no catalanas y que en otra lengua tienen un sentido determinado y conocido por el depositante, el depositante debe de indicar la traducción al catalán de ésta o de estas palabras así como su lengua de origen.
- 6) Si la marca o una parte de la marca se compone de caracteres otros que los latinos o de cifras otras que las romanas o arábigas, el depositante debe de incluir su transliteración en cifras arábigas o en caracteres latinos; la transliteración debe hacerse utilizando las normas de pronunciación catalanas.

Regla 11. Contenido de la solicitud de registro relativo a marcas colectivas

- 1) El depositante que solicita el registro de una marca colectiva debe de indicar "marca colectiva" en la solicitud de registro.
- 2) El depositante que solicita el registro de una marca colectiva debe entregar a la Oficina de Marcas, junto con la solicitud de registro, el reglamento de uso de la marca colectiva que debe contener como mínimo los siguientes datos:
 - a) la naturaleza jurídica del titular de la marca colectiva;
 - b) las condiciones de uso de la marca;
 - c) los motivos de finalización de la autorización de uso de la marca colectiva.
- 3) Si el depositante no entrega el reglamento de uso previsto en el apartado 2) de esta regla junto con la solicitud de registro, el depositante puede entregar el reglamento de uso en el plazo de tres meses a partir de la fecha de depósito de esta solicitud.
- 4) Si a la expiración del plazo de tres meses previsto en el apartado 3) de esta regla, el depositante no ha entregado el reglamento de uso, la Oficina de Marcas deniega la solicitud de registro de la marca colectiva y no devuelve ninguna tasa percibida por esta solicitud de registro.

Capítulo III

Recepción y examen de la solicitud de registro

Regla 12. Verificación del derecho a ser titular de un registro de marca

1) Si el Gobierno del Principado de Andorra constata que un determinado Estado no otorga a los nacionales del Principado de Andorra la misma protección que a sus nacionales en cuanto a las marcas, este Gobierno puede dar instrucciones a la Oficina de Marcas de denegar toda solicitud de registro presentada por todo depositante que es nacional de dicho estado y que no cumpla alguna de las condiciones establecidas por el artículo 5.b) de la Ley de marcas.

2) La Oficina de Marcas mantiene al día la lista de los Estados mencionados en el apartado 1) de esta regla y la publica en la Gaceta de Marcas.

Regla 13. Verificación del derecho a reivindicar la prioridad derivada de un primer depósito

1) Si el Gobierno del Principado de Andorra constata que un determinado Estado no otorga a los nacionales del Principado de Andorra un derecho de prioridad sometido a condiciones y teniendo efectos equivalentes al derecho de prioridad previsto en el artículo 6.2) a 5) de la Ley de marcas, este Gobierno puede dar la instrucción a la Oficina de Marcas de denegar cualquier reivindicación de prioridad derivada de un primer depósito según el artículo 6 de la Ley de marcas, efectuada por un depositante que es nacional de dicho estado, así como denegar cualquier reivindicación de prioridad derivada de un primer depósito efectuado en este estado.

2) La Oficina de Marcas mantiene al día la lista de los Estados mencionados en el apartado 1) de esta regla y la publica en la Gaceta de Marcas.

Regla 14. Examen de la solicitud de registro

1) La Oficina de Marcas examina si la solicitud de registro contiene todos los elementos y las indicaciones exigidas en cada una de las rúbricas del formulario electrónico, pero no tiene la obligación de verificar la exactitud de estos elementos e indicaciones.

2) Toda inexactitud constatada por las autoridades judiciales en una solicitud de registro genera la responsabilidad civil y/o penal del depositante.

3) En los supuestos previstos en las reglas 16 y 17.2)a), la Oficina de Marcas imprime sobre papel y en dos ejemplares el contenido de la solicitud de registro.

4) Los dos ejemplares previstos en el apartado 3) de esta regla deben ser firmados, en el momento de depositar la solicitud, por el depositante o, en el caso de que la solicitud sea presentada por un mandatario acreditado, por este mandatario acreditado.

5) La Oficina de Marcas conserva el formulario electrónico depositado y uno de los dos ejemplares firmados previstos en el apartado 4) de esta regla y entrega el otro ejemplar al depositante o, si procede, al mandatario acreditado.

Regla 15. Examen de los documentos adjuntos a la solicitud de registro

1) La Oficina de Marcas no tienen la obligación de examinar si:

- a) el informe de clasificación y su traducción entregados en virtud de la regla 5.3) son conformes a las indicaciones dadas en virtud de la regla 5.1);
- b) toda copia del depósito entregada en virtud de la regla 6.3) es conforme a las indicaciones dadas en virtud de la regla 6.1);
- c) todo documento justificativo entregado en virtud de la regla 7.2) es conforme a las indicaciones dadas en virtud de la regla 7.1);
- d) toda declaración así como las indicaciones dadas en virtud de la regla 8.1) corresponden a un uso efectivo y real de la marca en el territorio del Principado de Andorra desde la fecha indicada y para los productos y/o los servicios indicados;
- e) toda copia de un registro de marca entregada en virtud de la regla 9.3) es conforme a las indicaciones dadas en virtud de la regla 9.1);
- f) el reglamento de uso entregado en virtud de la regla 11.2) contiene las indicaciones prescritas por esta regla.

2) Toda falsificación o inexactitud constatada por la autoridad judicial en una indicación, un informe, una copia, un documento justificativo, una declaración o un reglamento de uso adjunto a la solicitud de registro, genera la responsabilidad civil y/o penal del depositante.

Regla 16. Solicitud correcta

1) Si la solicitud de registro es conforme a las reglas 3, 4.1), 5 y 10 y, si procede, a las reglas 6, 7, 8, 9 y 11, la Oficina de Marcas registra la marca.

2) No obstante lo que dispone el apartado 1) de esta regla, cuando se deposita una solicitud de registro en virtud del artículo 4.3) de la Ley de marcas, la Oficina de Marcas sólo procede a registrarla si el depositante entrega la prueba de que las autoridades judiciales han dictado sentencia favorable a su demanda de nulidad o a su solicitud de prohibición de uso.

Regla 17. Solicitud incorrecta

1) La Oficina de Marcas deniega toda solicitud de registro no conforme a la regla 3.

- 2) a) Si la solicitud de registro no es conforme a las reglas 4.1), 5 o 10 o, si procede, a las reglas 6, 7, 8, 9 u 11, pero es conforme a la regla 3 y contiene:
- i) las indicaciones que permiten establecer la identidad del depositante según la regla 4.1) a) o b);
 - ii) las indicaciones suficientes para entrar en relación por correspondencia con el depositante según la primera frase de la regla 4.1) d) o, si procede, con su mandatario acreditado según la regla 4.1) e);
 - iii) la reproducción de la marca para la cual se solicita el registro conforme a la regla 10.2) o 3);
 - iv) el nombre de los productos y/o de los servicios para los cuales se solicita el registro de marca, conforme a la regla 5.1);

la Oficina de Marcas otorga a la solicitud de registro una fecha de depósito, devuelve el formulario electrónico al depositante y le invita a regularizar la solicitud de registro completando el formulario electrónico devuelto con todas las indicaciones requeridas según la regla 16 otras que las establecidas en los puntos i), ii), iii) y iv) de este subapartado. El plazo para la presentación del formulario electrónico completado es de tres meses desde la fecha de depósito. La Oficina de Marcas devuelve el formulario electrónico al depositante para ser

completado previo pago de las tasas relativas a la documentación para la solicitud establecidas según el artículo 5.5)d) de la Ley de tasas de la Oficina de Marcas.²

- b) Si el depositante regulariza la solicitud de registro en el plazo de tres meses previsto en el subapartado a) de este apartado, la Oficina de Marcas registra la marca y la fecha de registro corresponde a la fecha de depósito otorgada por la Oficina de Marcas.
 - c) Si el depositante no regulariza la solicitud de registro en el plazo de tres meses previsto en el subapartado a) de este apartado, la Oficina de Marcas deniega la solicitud de registro y devuelve las tasas percibidas por esta solicitud de registro.
- 3) Si la solicitud de registro, pese a estar conformes a la regla 3, no contiene como mínimo todos los elementos y las indicaciones previstos en el apartado 2) a) i), ii), iii), y iv) de esta regla, la Oficina de Marcas devuelve el formulario electrónico al depositante, le propone volver a presentar este formulario con las indicaciones previstas en la regla 16 sin límite de tiempo y le devuelve las tasas percibidas por esta solicitud de registro.

² Texto modificado el 14.08.96 (entrada en vigor el 11.09.96)

Capítulo IV
Registro de la marca en el Registro de Marcas;
certificado de registro; conservación de los datos

Regla 18. Registro de la marca y certificado de registro

1) El registro de una marca comporta que la Oficina de Marcas inscribe en el Registro de Marcas las indicaciones siguientes:

- a) el número de registro;
- b) la fecha de registro, con indicación de la hora y el minuto;
- c) la fecha del vencimiento del registro;
- d) los datos relativos al nombre del titular, según la regla 4.1) a) o b);
- e) el Estado del cual el titular es nacional, el Estado donde el titular está domiciliado y el Estado donde el titular tiene un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, según la regla 4.1) c);
- f) la dirección del titular, según la regla 4.1) d);
- g) el número de acreditación del mandatario acreditado según la regla 4.1) e), si procede;
- h) el número de identificación de la persona física o jurídica titular del registro de marca, según la regla 4.2) a), si procede;
- i) un número de teléfono, de fax y/o de telex del titular del registro de marca según la regla 4.2) b), si procede;
- j) un código de identificación de buzón electrónico del titular del registro de marca, según la regla 4.2) c), si procede;
- k) el nombre de los productos y/o de los servicios para los cuales se registra la marca, agrupados según las clases de la clasificación de Niza, de acuerdo con la regla 5;
- l) si se reivindica un derecho de prioridad en virtud del artículo 6 de la Ley de marcas, las indicaciones dadas según la regla 6;
- m) si se reivindica una protección de una marca que figura en una exposición internacional en virtud del artículo 7 de la Ley de marcas, las indicaciones dadas según la regla 7;
- n) si se reivindica una prioridad resultante de un uso anterior en el Principado de Andorra en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley de marcas, las indicaciones dadas según la regla 8;
- o) si se reivindica un derecho de prioridad resultante de un registro de marca en un país miembro de la Convención de París en virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley de marcas, las indicaciones dadas según la regla 9;
- p) la reproducción de la marca;
- q) la indicación de marca tridimensional, si procede;
- r) la traducción al catalán de la marca o de una parte de la marca y la lengua de origen de acuerdo con la regla 10.5), si procede;
- s) la transliteración de la marca o de una parte de la marca de acuerdo con la regla 10.6), si procede;
- t) la indicación de marca colectiva, si procede;
- u) el importe de las tasas percibidas por el registro.

2) La Oficina de Marcas emite un certificado de registro que contiene las indicaciones y los elementos establecidos en el apartado 1. a) a d), f), g) y k) a t) de esta regla y lo envía por correo ordinario al titular de la marca o, si hay varios cotitulares, al cotitular indicado en primer lugar o, si procede, al mandatario acreditado.

Regla 19. Registro de Marcas y conservación de los documentos

1) La Oficina de Marcas conserva todas las inscripciones hechas en el Registro de Marcas.

2) La Oficina de Marcas conserva todos los documentos que acompañan una solicitud de registro o una solicitud de inscripción en el Registro de Marcas, excepto en los casos en que estas solicitudes se deniegan.

Capítulo V Renovación y caducidad

Regla 20. Avisos oficiosos de vencimiento

Seis meses antes del vencimiento del período de 10 años vigente, la Oficina de Marcas recuerda al titular de la marca o, si procede, a su mandatario acreditado, la fecha de este vencimiento por medio de un aviso oficioso. La Oficina de Marcas efectúa el envío del mencionado aviso oficioso por correo ordinario a la dirección del titular o, si procede, del mandatario acreditado tal como figura en el Registro de Marcas.

Regla 21. Plazos para el depósito de la solicitud de renovación y pago de las tasas

1) El período durante el cual se puede presentar la solicitud de renovación así como pagar la tasa de renovación correspondiente empieza seis meses antes de la fecha de vencimiento del período de 10 años vigente y se acaba seis meses después de esta fecha. En el caso de presentar la solicitud de renovación o pagar las tasas de renovación durante los seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del período de 10 años, la renovación está condicionada al pago de la tasa adicional prevista en el artículo 5.1)d) de la Ley de tasas de la Oficina de Marcas.

2) Si al vencimiento del período de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del período de 10 años, la Oficina de Marcas no ha recibido la solicitud de renovación y el pago de las tasas de renovación correspondientes, la Oficina de Marcas inscribe en el Registro de Marcas la fecha en que el registro de marca queda sin efecto de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de marcas.

Regla 22. Solicitud de renovación de un registro de marca

1) La solicitud de renovación de un registro de marca debe presentarse utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas. Esta solicitud debe ir firmada por el titular del registro de marca o, si procede, por su mandatario acreditado.

2) La solicitud de renovación debe contener las indicaciones siguientes:

- a) la indicación que se solicita la renovación de un registro de marca;
- b) el número y la fecha del registro de marca que se quiere renovar;
- c) si la renovación la solicita un mandatario acreditado distinto del mandatario acreditado inscrito en el Registro de Marcas, el nombre, dirección y número del nuevo mandatario acreditado;
- d) si no se solicita la renovación para todos los productos y los servicios para los cuales la marca está registrada, el nombre de los productos y/o de los servicios para los cuales la marca está registrada y para los cuales no se solicita la renovación.

3) La solicitud de renovación debe ir acompañada del pago de las tasas de renovación prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas.

Regla 23. Solicitud correcta

1) Si la solicitud de renovación cumple las condiciones establecidas en las reglas 21.1) y 22, la Oficina de Marcas inscribe la renovación en el Registro de Marcas con la indicación de la fecha del próximo vencimiento y, si procede, el número del nuevo mandatario acreditado, según las indicaciones previstas en la regla 22.2)c).

2) Si la renovación no se ha efectuado para todos los productos y los servicios cubiertos por el registro de marca, la Oficina de Marcas inscribe en el Registro de Marcas el nombre de los

productos y/o de los servicios para los cuales se ha efectuado la renovación, previstos en la regla 22.2)d).

Regla 24. *Solicitud incorrecta*

Si la solicitud de renovación no cumple las condiciones establecidas en las reglas 21.1) o 22, la Oficina de Marcas deniega la solicitud de renovación y devuelve las tasas de renovación pagadas por esta solicitud. El titular puede depositar una nueva solicitud de renovación mientras el período previsto en la regla 21.1) no haya expirado.

Regla 25. *Certificado de renovación*

La Oficina de Marcas envía por correo ordinario al titular de la marca o, si hay varios cotitulares, al cotitular que consta en primer lugar o, si procede, al mandatario acreditado, un certificado de renovación que contiene las indicaciones y los elementos previstos en la regla 18.2), puestos al día en la fecha de la renovación, así como la indicación de la próxima fecha del vencimiento.

Capítulo VI
Modificaciones, cesiones, renunciaciones, concesiones de licencias,
pignoraciones e inscripciones de decisiones judiciales

Regla 26. Solicitud de inscripción de una modificación del nombre o de la dirección del titular; cambio de mandatario acreditado

1) La solicitud de inscripción de una modificación del nombre o de la dirección del titular de un registro de marca debe presentarse utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas. Esta solicitud debe ir firmada por el titular del registro de marca o, si procede, por su mandatario acreditado.

2) La solicitud de inscripción de una modificación del nombre o de la dirección del titular debe ir acompañada del pago de las tasas prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas y debe contener las indicaciones siguientes:

- a) la indicación de que se solicita la inscripción de una modificación del nombre o de la dirección del titular de un registro de marca;
- b) el número del registro de marca objeto de la modificación;
- c) el nombre y la dirección del titular del registro de marca que figura inscrito en el Registro de Marcas;
- d) el nombre o bien la dirección del titular que debe inscribirse en el Registro de Marcas.

3) Cuando la misma modificación afecta diversos registros de marca de un mismo titular, es suficiente presentar una única solicitud si se indican en la solicitud los números de todos los registros de marca afectados.

4) La Oficina de Marcas deniega toda solicitud de inscripción que no cumple las condiciones establecidas en los apartados 1) o 2) de esta regla y devuelve las tasas pagadas por esta solicitud.

5) Si la solicitud de inscripción cumple las condiciones establecidas en los apartados 1) y 2) de esta regla, la Oficina de Marcas inscribe la modificación en el Registro de Marcas con la indicación prevista en el apartado 2.d) de esta regla.

6) La inscripción de la modificación en el Registro de Marcas lleva la fecha en que la Oficina de Marcas ha recibido la solicitud de inscripción conforme a los apartados 1) y 2) de esta regla.

7) La solicitud de inscripción de un cambio de mandatario acreditado debe presentarse utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas. Esta solicitud debe ir firmada por el titular del registro de marca o, si procede, por su nuevo mandatario acreditado. Cuando el cambio de mandatario acreditado afecta diversos registros de marca de un mismo titular, es suficiente presentar una única solicitud si se indican en la solicitud los números de todos los registros de marca afectados por este cambio. La Oficina de Marcas inscribe de oficio los cambios de mandatario acreditado.

Regla 27. Solicitud de inscripción de una cesión de un registro de marca

1) La solicitud de inscripción de una cesión de un registro de marca debe presentarse utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas. Esta solicitud debe ir firmada por el titular inscrito en el Registro de Marcas o por el cesionario o, si procede, por el mandatario acreditado del titular o del cesionario. La solicitud de inscripción de una cesión de un registro de marca debe ir acompañada de uno de los documentos siguientes:

- a) una copia del contrato de cesión, autenticada por un fedatario público u otra autoridad pública competente del país donde ha tenido lugar el acto de cesión. Si la copia del

contrato no está en lengua catalana debe entregarse una traducción de la copia del contrato a esta lengua junto con la solicitud de inscripción;

- b) un extracto del contrato de cesión que contiene las indicaciones previstas en el apartado 2.b) a e) de esta regla, así como el nombre de los signatarios de este contrato. Este extracto debe estar certificado por un fedatario público u otra autoridad pública competente del país donde ha tenido lugar el acto de cesión. Si el extracto del contrato de cesión no está en lengua catalana debe entregarse una traducción del extracto a esta lengua junto con la solicitud de inscripción;
- c) un certificado de cesión presentado utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas. El certificado de cesión debe contener las indicaciones previstas en el apartado 2.b) a e) de esta regla y debe ir firmado por el titular inscrito en el Registro de Marcas y por el cesionario.

2) La solicitud de inscripción de una cesión de un registro de marca debe ir acompañada del pago de las tasas prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas y debe contener las indicaciones siguientes:

- a) la indicación de que se solicita la inscripción de una cesión;
- b) el número del registro de marca que es objeto de cesión;
- c) el nombre y dirección del titular del registro de marca que figura inscrito en el Registro de Marcas;
- d) el nombre y dirección del cesionario en la forma establecida para el depositante de una solicitud de registro en la regla 4, así como todas las demás indicaciones que pueden o que deben estar contenidas en la solicitud en cuanto al depositante de una solicitud de registro;
- e) si la cesión no es para todos los productos y los servicios para los cuales la marca está registrada, el nombre de los productos y/o de los servicios para los cuales la marca está registrada que son objeto de cesión.

3) Cuando la misma cesión afecta diversos registros de marca de un mismo titular, es suficiente presentar una única solicitud si se indican en la solicitud los números de todos los registros de marca afectados.

4) La Oficina de Marcas deniega toda solicitud de inscripción que no cumple las condiciones establecidas en los apartados 1) o 2) de esta regla y devuelve las tasas pagadas por esta solicitud.

5) Si la solicitud de inscripción cumple las condiciones establecidas en los apartados 1) y 2) de esta regla, la Oficina de Marcas inscribe la cesión en el Registro de Marcas con las indicaciones previstas en el apartado 2.d) de esta regla y, si procede, las indicaciones previstas en el apartado 2.e) de esta regla.

6) La inscripción de la cesión en el Registro de Marcas lleva la fecha en la que la Oficina de Marcas ha recibido la solicitud de inscripción conforme a los apartados 1) y 2) de esta regla.

7) Cuando la cesión sólo afecta a una parte de los productos y de los servicios para los cuales la marca está registrada, la parte cedida se inscribe como un nuevo registro de marca con un nuevo número de registro, pero manteniendo la fecha de registro. La fecha de vencimiento de este nuevo registro de marca es la misma que la del registro de marca que ha sido objeto de cesión.

Regla 28. Solicitud de inscripción de una renuncia a un registro de marca

1) La solicitud de inscripción de una renuncia a un registro de marca debe presentarse utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas. Esta solicitud debe ir firmada por el titular del registro de marca o, si procede, por su mandatario acreditado. Cuando la solicitud de inscripción de una renuncia es firmada por el mandatario acreditado, el mandatario acreditado debe presentar a la Oficina de Marcas un poder firmado por el titular que figura en el Registro de Marcas, que otorgue de forma expresa a este mandatario acreditado el derecho de hacer renuncia a un registro de marca.

2) La solicitud de inscripción de una renuncia a un registro de marca debe ir acompañada del pago de las tasas prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas y debe contener las indicaciones siguientes:

- a) la indicación de que se solicita la inscripción de una renuncia;
- b) el número del registro de marca que es objeto de renuncia;
- c) el nombre y dirección del titular del registro de marca que figura inscrito en el Registro de Marcas;
- d) si la renuncia no afecta todos los productos y los servicios para los cuales la marca está registrada, el nombre de los productos y/o de los servicios para los cuales la marca está registrada que son objeto de renuncia.

3) Si el registro de marca afectado por la solicitud de inscripción de renuncia ha sido objeto de una pignoración inscrita en el Registro de Marcas, la Oficina de Marcas deniega la solicitud de inscripción de la renuncia si el titular del registro de marca no presenta a la Oficina de Marcas, junto con esta solicitud de inscripción, el acuerdo de la persona beneficiaria de esta pignoración. Este acuerdo debe ser por escrito y debe ir firmado por la persona beneficiaria de la pignoración.

4) Cuando la renuncia afecta a diversos registros de marca de un mismo titular, es suficiente presentar una única solicitud si se indican en la solicitud los números de todos los registros de marca afectados.

5) La Oficina de Marcas deniega toda solicitud de inscripción que no cumple las condiciones establecidas en los apartados 1) 2) o 3) de esta regla y devuelve las tasas pagadas por esta solicitud.

6) Si la solicitud de inscripción cumple las condiciones establecidas en los apartados 1) a 3) de esta regla, la Oficina de Marcas inscribe la renuncia en el Registro de Marcas, si procede, con las indicaciones previstas en el apartado 2.d) de esta regla.

7) La inscripción de la renuncia en el Registro de Marcas lleva la fecha en la que la Oficina de Marcas ha recibido la solicitud de inscripción conforme a los apartados 1) a 3) de esta regla.

Regla 29. Solicitud de inscripción de una concesión de licencia

1) La solicitud de inscripción de una concesión de licencia de un registro de marca debe presentarse utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas. Esta solicitud debe ir firmada por el titular inscrito en el Registro de Marcas o por el concesionario de la licencia o, si procede, por el mandatario acreditado del titular o del concesionario de la licencia. La solicitud de inscripción de una concesión de licencia debe ir acompañada de uno de los documentos siguientes:

- a) una copia del contrato de concesión de licencia, autenticada por un fedatario público u otra autoridad pública competente del país donde ha tenido lugar el acto de concesión de licencia. Si la copia del contrato no está en lengua catalana debe

entregarse una traducción de la copia del contrato a esta lengua junto con la solicitud de inscripción;

b) un extracto del contrato de concesión de licencia que contiene las indicaciones siguientes:

i) las indicaciones previstas en el apartado 2.b) a e) de esta regla;

ii) el nombre de los signatarios de este contrato;

iii) las indicaciones relativas al control de calidad establecido en el artículo 20 de la Ley de marcas.

El extracto del contrato de concesión debe estar certificado por un fedatario público u otra autoridad pública competente del país donde ha tenido lugar el acto de concesión de licencia. Si el extracto del contrato de concesión de licencia no está en lengua catalana debe entregarse una traducción del extracto a esta lengua junto con la solicitud de inscripción;

c) un certificado de concesión de licencia presentado utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas. El certificado de concesión de licencia debe contener las indicaciones previstas en el apartado 2.b) a e) de esta regla y las indicaciones relativas al control de calidad establecido en el artículo 20 de la Ley de marcas. Este certificado debe ir firmado por el titular inscrito en el Registro de Marcas y por el concesionario de la licencia.

2) La solicitud de inscripción de una concesión de licencia debe ir acompañada del pago de las tasas prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas y debe contener las indicaciones siguientes:

a) la indicación de que se solicita la inscripción de una concesión de licencia;

b) el número del registro de marca objeto de la concesión de licencia;

c) el nombre y dirección del titular del registro de marca que figura inscrito en el Registro de Marcas;

d) el nombre y la dirección del concesionario de la licencia de la forma establecida para el depositante de una solicitud de registro en la regla 4.1) a), b) y d);

e) si la concesión de licencia no es para todos los productos y servicios para los cuales la marca está registrada, el nombre de los productos y/o de los servicios que son objeto de la concesión de licencia.

3) Cuando la misma concesión de licencia afecta a diversos registros de marca de un mismo titular, es suficiente presentar una única solicitud si se indican en la solicitud los números de todos los registros de marca afectados.

4) La Oficina de Marcas deniega toda solicitud de inscripción que no cumple las condiciones establecidas en los apartados 1) o 2) de esta regla y devuelve las tasas pagadas por esta solicitud.

5) Si la solicitud de inscripción cumple las condiciones establecidas en los apartados 1) y 2) de esta regla, la Oficina de Marcas inscribe la concesión de licencia en el Registro de Marcas con las indicaciones previstas en el apartado 2.d) de esta regla y, si procede, las indicaciones previstas en el apartado 2.e) de esta regla.

6) La inscripción de la concesión de licencia en el Registro de Marcas lleva la fecha en que la Oficina de Marcas ha recibido la solicitud de inscripción conforme a los apartados 1) y 2) de esta regla.

7) Las condiciones establecidas en esta regla para una solicitud de inscripción de una concesión de licencia y para la inscripción en el Registro de Marcas y la publicación de una inscripción de una concesión de licencia se aplican *mutatis mutandis* a una solicitud de supresión de una

inscripción de una concesión de licencia y a la inscripción en el Registro de Marcas y la publicación de la supresión de una inscripción de una concesión de licencia.

Regla 30. Solicitud de inscripción de una pignoración de un registro de marca

1) La solicitud de inscripción de una pignoración de un registro de marca debe presentarse utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas. Debe ir firmada por el titular inscrito en el Registro de Marcas, o por el beneficiario de la pignoración o, si procede, por el mandatario acreditado del titular o del beneficiario de la pignoración.

2) La solicitud de inscripción de una pignoración debe ir acompañada del pago de las tasas prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas y de una copia del contrato de pignoración o de un extracto de este contrato que contenga las indicaciones previstas en los subapartados *b) a d)* de este apartado así como el nombre de los signatarios de este contrato. La copia del contrato de pignoración debe de estar autenticada o, en su caso, el extracto de este contrato debe estar certificado por un fedatario público u otra autoridad pública competente del país donde ha tenido lugar el acto de pignoración. Si la copia del contrato o el extracto del contrato de pignoración no está en lengua catalana debe entregarse una traducción a esta lengua de la copia o del extracto junto con la solicitud de inscripción. La demanda de inscripción debe contener las indicaciones siguientes:

- a)* la indicación de que se solicita la inscripción de una pignoración;
- b)* el número del registro de marca que es objeto de pignoración;
- c)* el nombre y dirección del titular del registro de marca que figura inscrito en el Registro de Marcas;
- d)* el nombre y dirección de la persona beneficiaria de la pignoración de la forma establecida para el depositante de una solicitud de registro en la regla 4.1) *a), b) y d)*.

3) Cuando la misma pignoración afecta a diversos registros de marca de un mismo titular, es suficiente presentar una única solicitud si se indican en la solicitud los números de todos los registros de marca afectados.

4) La Oficina de Marcas deniega toda solicitud de inscripción que no cumple las condiciones establecidas en los apartados 1) o 2) de esta regla y devuelve las tasas pagadas por esta solicitud.

5) Si la solicitud de inscripción cumple las condiciones establecidas en los apartados 1) y 2) de esta regla, la Oficina de Marcas inscribe la pignoración en el Registro de Marcas con las indicaciones previstas en el apartado 2. *d)* de esta regla.

6) La inscripción de la pignoración en el Registro de Marcas lleva la fecha en que la Oficina de Marcas ha recibido la solicitud de inscripción conforme a los apartados 1) y 2) de esta regla.

7) Las condiciones establecidas en esta regla para una solicitud de inscripción de una pignoración y para la inscripción en el Registro de Marcas y la publicación de una inscripción de una pignoración se aplican *mutatis mutandis* a una solicitud de supresión de una inscripción de una pignoración y a la inscripción en el Registro de Marcas y la publicación de la supresión de una inscripción de una pignoración.

Regla 31. *Inscripción de decisiones judiciales*

1) La Oficina de Marcas inscribe en el Registro de Marcas toda decisión judicial que afecta a un registro de marca, cuando así lo requieren las autoridades judiciales o administrativas o cualquier persona interesada.

2) La inscripción de un traspaso de un registro de marca en virtud de una decisión tomada según el artículo 18 de la Ley de marcas está condicionada al pago, por parte del nuevo titular, de la tasa prescrita por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas para la inscripción de un traspaso.

Capítulo VII

Publicación de la Gaceta de Marcas

Regla 32. Periodicidad

1) La Oficina de Marcas publica la Gaceta de Marcas con una periodicidad mínima de una vez cada tres meses.

Regla 33. Forma de la Gaceta de Marcas

1) La Oficina de Marcas publica la Gaceta de Marcas sobre *CD Rom* u otro soporte digital similar.

2) La publicación comprende las indicaciones y elementos siguientes:

- a) los registros de marca con las indicaciones y elementos previstos en la regla 18.1) a) a d), f), g) y k) a t);
- b) el número de los registros de marca renovados con las indicaciones previstas en la regla 23.1) y, si procede, las indicaciones previstas en la regla 23.2);
- c) las modificaciones del nombre y de la dirección del titular con las indicaciones previstas en la regla 26.5) y la fecha establecida en la regla 26.6);
- d) los cambios de mandatario acreditado según la regla 26.7) con indicación del nombre del nuevo mandatario acreditado y del número de los registros de marca afectados por el cambio de mandatario acreditado;
- e) las cesiones con el nombre y dirección del cesionario y, si procede, el número de su mandatario acreditado, con las indicaciones previstas en la regla 27.5), la fecha establecida en la regla 27.6) y, si procede, el nuevo número de registro de marca según la regla 27.7);
- f) las renunciaciones con las indicaciones previstas en la regla 28.6) y la fecha establecida en la regla 28.7);
- g) las concesiones de licencia con las indicaciones previstas en la regla 29.5) y la fecha establecida en la regla 29.6);
- h) las pignoraciones con las indicaciones previstas en la regla 30.5) y la fecha establecida en la regla 30.6);
- i) un resumen de las decisiones judiciales inscritas en virtud de la regla 31.1) así como los traspasos previstos en la regla 31.2).

3) La Oficina de Marcas suministra la Gaceta de Marcas sobre soporte *CD Rom* o bien una edición en papel de la totalidad o de una parte de la Gaceta de Marcas, a toda persona interesada que la solicite, previo pago de la tasa prescrita por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas.

4) La Oficina de Marcas pone un ejemplar de la Gaceta de Marcas a disposición del público para su consulta gratuita en los locales de la misma Oficina.

Capítulo VIII Mandatario acreditado

Regla 34. Condiciones exigidas para ser inscrito en el Registro de Mandatarios acreditados

- 1) Sólo las personas físicas pueden ser inscritas en el Registro de Mandatarios acreditados.
- 2) Las condiciones que deben cumplirse para poder ser inscrito en el Registro de Mandatarios acreditados son las siguientes:
 - a) cumplir las condiciones establecidas por la legislación vigente para poder ser titular de actividades económicas en el Principado de Andorra;
 - b) ser residente en el Principado de Andorra;
 - c) disponer en el Principado de Andorra de un establecimiento efectivo y real y equipado con el material informático compatible con los requisitos de los programas informáticos establecidos por la Oficina de Marcas para la elaboración de los formularios electrónicos y para la lectura y búsqueda de datos de la Gaceta de Marcas sobre el soporte previsto en la regla 33.1);
 - d) no tener antecedentes penales;
 - e) estar en posesión de un título oficial reconocido por el Gobierno del Principado de Andorra, en grado de licenciado (grado de "maîtrise" si es un título expedido o convalidado en Francia o bien, en grado de licenciatura si es un título expedido o convalidado en España);
 - f) superar la prueba de conocimiento de los procedimientos de actuación ante la Oficina de Marcas, establecida por esta Oficina;
 - g) pagar las tasas prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas.
- 3) La funciones de mandatario acreditado son incompatibles con un puesto de funcionario o de asalariado de uno de los organismos siguientes:
 - a) Administración de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo Superior de Justicia, Consell General, o cualquier otro organismo de la Administración pública del Principado de Andorra definida según el artículo 13 del Código de la Administración;
 - b) embajadas, consulados, misiones diplomáticas acreditadas en Andorra o cualquier otro organismo dependiente de una Administración pública extranjera.
- 4) La Oficina de Marcas realiza la prueba prevista en el apartado 2)f) de esta regla como mínimo una vez al año.
- 5) El pago de la cuota prescrita por el artículo 5.6)a) de la Ley de tasas de la Oficina de Marcas otorga el derecho a presentarse, durante un periodo de tres años, a las sucesivas convocatorias de la prueba prevista en el apartado 2)f) de esta regla.³

Regla 35. Solicitud de inscripción como mandatario acreditado

- 1) Todo mandatario acreditado debe estar inscrito en el Registro de Mandatarios acreditados de la Oficina de Marcas para poder ejercer su profesión. El número de mandatarios acreditados no está limitado.

³ Texto añadido el 14.08.96 (entrada en vigor el 11.09.96)

2) La solicitud de inscripción como mandatario acreditado en el Registro de Mandatarios acreditados de la Oficina de Marcas debe presentarse en esta Oficina utilizando el formulario establecido por esta Oficina, debe incluir una declaración a este efecto en los términos previstos en dicho formulario, y debe contener las indicaciones siguientes:

- a) el apellido o los dos apellidos así como el nombre o los dos nombres del solicitante;
- b) el domicilio del solicitante;
- c) si el solicitante es de nacionalidad andorrana, el número de pasaporte;
- d) si el solicitante no es de nacionalidad andorrana, su nacionalidad, el número de pasaporte y la fecha a partir de la cual ha empezado a residir de forma continuada en el Principado de Andorra;
- e) la dirección del establecimiento efectivo y real previsto por la regla 34.2)c).

3) La solicitud establecida en el apartado 2) de esta regla debe ir acompañada del pago de las tasas prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas y de los documentos siguientes:

- a) una declaración jurada conforme el solicitante no tiene antecedentes penales en ningún país;
- b) una copia autenticada de uno de los títulos exigidos según la regla 34.2)e);
- c) un certificado emitido por la Oficina de Marcas conforme el solicitante ha superado la prueba establecida en la regla 34.2)f);
- d) una declaración jurada según la cual el solicitante no se encuentra en una situación de incompatibilidad según la regla 34.3);
- e) una copia del pasaporte andorrano o un certificado emitido por los servicios del Gobierno del Principado de Andorra acreditando el cumplimiento de los requisitos de residencia derivados de la regla 34.2)a).

4) Todo solicitante colegiado en un colegio profesional reconocido por el Gobierno del Principado de Andorra, que para poder colegiarse exige la posesión de uno de los títulos establecidos en la regla 34.2)e) y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la regla 34.2)a), puede aportar un certificado emitido por este colegio profesional acreditando que está en posesión de este título y cumple estas condiciones, en lugar de los documentos establecidos en el apartado 3)b) y e) de esta regla.

Regla 36. Inscripción en el Registro de Mandatarios acreditados

1) La Oficina de Marcas deniega toda solicitud de inscripción de una persona en el Registro de Mandatarios acreditados si no cumple las condiciones establecidas en la regla 35.2), 3) o 4).

2) Si la solicitud de inscripción en el Registro de Mandatarios acreditados cumple las condiciones establecidas en la regla 35.2) a 4) la Oficina de Marcas inscribe al mandatario acreditado en el Registro de Mandatarios acreditados con las indicaciones siguientes:

- a) el apellido o los dos apellidos así como el nombre o los dos nombres del mandatario acreditado;
- b) el domicilio del mandatario acreditado;
- c) la dirección del establecimiento previsto en la regla 34.2)c);
- d) el número de mandatario acreditado;
- e) la fecha a partir de la cual ha adquirido la condición de mandatario acreditado;
- f) si el mandatario acreditado tiene la nacionalidad andorrana, el número de pasaporte;
- g) si el mandatario acreditado no tiene la nacionalidad andorrana, la nacionalidad, el número de pasaporte y la fecha a partir de la cual ha empezado a residir de forma continuada en el Principado de Andorra.

Regla 37. *Modificación del nombre, del domicilio o de la dirección del establecimiento del mandatario acreditado. Intransmisibilidad del título de mandatario acreditado*

1) Todo mandatario acreditado debe comunicar a la Oficina de Marcas cualquier modificación de su nombre, de su domicilio o de la dirección del establecimiento previsto en la regla 34.2)c) y debe solicitar su inscripción en el Registro de Mandatarios acreditados de la Oficina de Marcas utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas. La Oficina de Marcas inscribe de oficio esta modificación.

2) El título de mandatario acreditado no es transmisible.

Regla 38. *Pérdida de la condición de mandatario acreditado*

La Oficina de Marcas da de baja del Registro de Mandatarios acreditados:

- a) todo mandatario acreditado difunto;
- b) todo mandatario acreditado que ya no cumple las condiciones establecidas en la regla 34.2);
- c) todo mandatario acreditado que se encuentra en una situación de incompatibilidad establecida en la regla 34.3);
- d) todo mandatario acreditado que renuncia a su condición de mandatario acreditado;
- e) todo mandatario acreditado que pierde el derecho de ejercicio de las funciones de mandatario acreditado como consecuencia de una decisión judicial o bien de una resolución administrativa del Gobierno del Principado de Andorra a propuesta del director de la Oficina de Marcas, basada en el incumplimiento repetido de la normativa vigente en materia de marcas o basada en la repetición de prácticas contrarias al correcto comportamiento profesional que corresponde a un mandatario acreditado.

Regla 39. *Publicación de las inscripciones en el Registro de Mandatarios acreditados*

La Oficina de Marcas publica en la Gaceta de Marcas todas las inscripciones hechas en el Registro de Mandatarios acreditados.

Capítulo IX

Modalidades de pago; firmas; búsqueda en el expediente de un registro de marca: copia certificada de una inscripción

Regla 40. *Modalidades de pago*

La Oficina de Marcas acepta el pago de las tasas por tarjeta de débito o tarjeta de crédito en los locales de la Oficina de Marcas así como el pago hecho en la caja central del Gobierno del Principado de Andorra en metálico o por cualquier otro medio de pago aceptado por dicha caja. La Oficina de Marcas publica en la Gaceta de Marcas el nombre de las tarjetas de débito y de las tarjetas de crédito que acepta la Oficina de Marcas.

Regla 41. *Firmas*

- 1) Todo formulario o documento que debe ir firmado por el titular o por el depositante, en el caso en que haya cotitulares o codepositantes, debe ir firmado por todos y cada uno de los cotitulares o codepositantes.
- 2) Cuando el titular, el depositante, el cotitular o el codepositante es una persona jurídica, la firma de la persona física que firma en nombre de la persona jurídica debe ir acompañada de la indicación en letras mayúsculas del apellido o de los dos apellidos así como del nombre o de los dos nombres de esta persona física y el título de la función que le autoriza a firmar en nombre de esta persona jurídica.

Regla 42. *Búsqueda en el expediente de un registro de marca; copia certificada de una inscripción*

Toda persona que justifique un interés legítimo puede solicitar a la Oficina de Marcas una búsqueda en el expediente de un registro de marca así como una copia certificada de una inscripción en el Registro de Marcas y de todo documento previsto en la regla 19.2), utilizando el formulario establecido por la Oficina de Marcas y previo pago de las tasas prescritas por la Ley de tasas de la Oficina de Marcas.

Disposición final

Este Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Andorra.⁴

⁴ Texto aprobado el 07.02.96 (entrada en vigor el 10.01.96)