



Exposició de motius (*)

La protecció dels signes distintius que permeten diferenciar els productes o els serveis, definits en aquesta norma com a marques de productes o marques de serveis, endemés de constituir un dels actius de més valor del patrimoni d'una societat o d'un individu, és una garantia de diferenciació de qualitats que interessa el seu creador, el seu propietari i cada cop més el mateix consumidor.

La important activitat comercial i de prestació de serveis del Principat d'Andorra fa necessari regular mitjançant una llei que doni la seguretat jurídica suficient, tant a nacionals com a estrangers, la protecció al dret de propietat i l'ús de marques industrials, comercials i de tot tipus.

La present llei, a més de definir les condicions de protecció i d'adquisició del dret a la marca, els procediments de registre, la renovació, la renúncia, la nul·litat, la revocació i la caducitat, regula les oportunes accions judicials en defensa dels legítims titulars, fugint de procediments especials que no sempre garanteixen la necessària seguretat jurídica; i per això, s'ha escollit la tramitació dels litigis pel procediment abreujat.

La llei desenvolupa també un dret transitori per evitar que, aprofitant la creació d'un registre nacional ex novo, es pugui facilitar a terceres persones l'apropiació registral a Andorra contra els legítims titulars i usuaris o utilitzadors de marques tant al Principat com a l'estranger. A tal efecte, al capítol XI, es regula la "prioritat registral" d'un anterior utilitzador real i efectiu de marques al territori andorrà i la que sigui conseqüència d'un registre de marques en un país membre de la Convenció de París.

La dimensió internacional del fenomen que ara es regula i la necessitat de protegir-lo en l'àmbit nacional en congruència amb la resta de països, ha fet que el contingut de la Llei nacional es delimiti, amb la major harmonia possible, amb els principis fonamentals que s'inclouen en les convencions i els tractats internacionals, amb l'objectiu de facilitar a l'Estat la seva adhesió, si així s'estima convenient, sense haver de modificar substancialment la legislació interna.

Capítol primer	Condicions de protecció i adquisició del dret de marca
Article 1	Signes susceptibles de constituir una marca
Article 2	Motius de nul·litat absoluta
Article 3	Conflicte amb drets anteriors
Article 4	Forma d'adquisició de la marca
Article 5	Titulars d'un registre
Capítol segon	Prioritat derivada d'un primer dipòsit i protecció de les marques que figuren en una exposició internacional
Article 6	Prioritat derivada d'un primer dipòsit
Article 7	Protecció de les marques que figuren en una exposició internacional
Capítol tercer	Procediment de registre i renovació
Article 8	Representació davant l'Oficina de Marques
Article 9	Sol·licitud de registre
Article 10	Examen de les condicions formals
Article 11	Registre de la marca
Article 12	Data del registre de marca
Article 13	Durada del registre de marca i renovació

(*) La Llei de marques fou aprovada pel Consell General l'11.05.1995 (entrada en vigor el 24.05.1995).



Capítol quart	Efectes d'un registre de marca
Article 14	Drets que confereix el registre de marca
Article 15	Limitació dels drets que confereix el registre de marca
Article 16	Esgotament del dret que confereix el registre de marca
Capítol cinquè	Cessions, traspassos, concessions de llicències i pignoració
Article 17	Cessions
Article 18	Traspàs d'un registre de marca efectuat per un agent o mandatari
Article 19	Concessió de llicències
Article 20	Nul·litat del contracte de llicència
Article 21	Pignoració
Article 22	Condicions formals; inscripció al Registre de Marques
Capítol sisè	Modificacions
Article 23	Modificacions no autoritzades
Article 24	Modificacions del nom i de l'adreça del titular
Capítol setè	Renúncia, nul·litat, revocació i caducitat
Article 25	Renúncia
Article 26	Nul·litat
Article 27	Revocació
Article 28	Caducitat
Capítol vuitè	Accions contra la lesió als drets del titular d'un registre
Article 29	Dret d'entaular una acció; normes processals
Article 30	Pèrdua del dret d'entaular una acció
Article 31	Mesures cautelars
Article 32	Segrest
Article 33	Retenció a la duana
Article 34	Indemnitzacions de danys i perjudicis
Article 35	Sancions penals
Capítol novè	Marques col·lectives
Article 36	Elements constitutius d'una marca col·lectiva
Article 37	Registre d'una marca col·lectiva
Article 38	Ús d'una marca col·lectiva
Capítol novè bis	Marques de garantia o de certificació
Article 38 bis	Elements constitutius d'una marca de garantia o de certificació
Article 38 ter	Reglament d'ús de la marca de garantia o de certificació
Article 38 quater	Denegació d'una sol·licitud de registre de marca de garantia o de certificació
Article 38 quinques	Ús de la marca de garantia o de certificació
Capítol desè	Altres disposicions
Article 39	Publicació
Article 40	Taxes
Article 41	Recurs contra les decisions de l'Oficina de Marques



Article 42 Citacions

Disposicions transitòries

Primera Prioritat resultant d'un ús anterior al Principat d'Andorra

Segona Prioritat resultant d'un registre de marca en un país membre de la Convenció de París

Disposicions finals

Primera Oficina de Marques

Segona Reglament d'execució

Tercera Entrada en vigor

Capítol primer. Condicions de protecció i adquisició del dret de marca

Article 1. Signes susceptibles de constituir una marca

- 1) Tot signe que serveixi per distingir els productes o serveis d'una empresa dels d'altres empreses i que sigui susceptible de ser representat gràficament pot constituir una marca de productes o una marca de serveis (d'ara endavant denominades "marca").
- 2) Poden constituir una marca, sobretot, els signes següents:
 - a) les paraules, inclosos els noms de persona, les lletres, les sigles i les xifres;
 - b) els signes figuratius com ara els dibuixos, els logotips, els segells, la forma del producte o del seu condicionament;
 - c) les combinacions o els tons de colors;
 - d) tota combinació dels signes esmentats en els punts a), b) i c).

Article 2. Motius de nul·litat absoluta

- 1) Un signe no pot constituir marca:
 - a) si està mancat de caràcter distintiu, sobretot si està compost exclusivament d'indicacions que puguin servir, en l'activitat comercial, per designar una característica del producte o del servei, sobretot, l'espècie, la qualitat, la quantitat, la destinació, el valor, la procedència geogràfica del producte o de la prestació del servei o l'època de producció;
 - b) si consisteix exclusivament en indicacions que han arribat a fer-se usuals en el llenguatge corrent o que formin part dels costums arrelats i constants del comerç del Principat d'Andorra;
 - c) si està constituït exclusivament per la forma imposada per la naturalesa mateixa del producte o del servei o per la forma del producte que sigui necessària per obtenir un resultat tècnic;
 - d) si és contrari a l'ordre públic o als bons costums;
 - e) si és de naturalesa enganyosa per al públic, pel que fa a la constitució, la qualitat o la procedència geogràfica del producte o del servei;



- f) si, sense autorització de l'autoritat competent, reproduïx o imita íntegrament o de forma parcial però suficient per crear un risc de confusió o d'associació en la ment del públic:
 - i) el nom (o una forma abreujada del nom), els escuts heràldics, la bandera i altres emblemes del Principat d'Andorra, de les seves parròquies, dels seus quarts, o de les seves altres circumscripcions administratives així com els signes i segells oficials de control i de garantia del Principat d'Andorra;
 - ii) el nom d'un estat (o una forma abreujada d'aquest nom), l'escut heràldic, les banderes i altres emblemes d'un estat o els signes i els segells oficials de control i garantia adoptats per un estat;
 - iii) el nom, les sigles, l'escut heràldic, la bandera o altres emblemes d'una organització intergovernamental.
- 2) a) el caràcter distintiu d'un signe és apreciat amb relació als productes i els serveis que està destinat a diferenciar.
 - b) el caràcter distintiu d'un signe es pot adquirir per l'ús.
- 3) Les disposicions de l'apartat 1)f)ii) d'aquest article només són aplicables als estats que garanteixen dins el seu territori una protecció equivalent respecte al nom (i a la forma abreujada d'aquest), a l'escut heràldic, a la bandera, als altres emblemes i als signes i als segells oficials de control i garantia del Principat d'Andorra.

Article 3. Conflicte amb drets anteriors

- 1) No es pot adoptar com a marca o com a element d'una marca cap signe que lesioni un dret anterior.
- 2) Es considera com a constituent d'un dret anterior:
 - a) una marca idèntica o similar registrada per a productes i/o serveis idèntics o similars si la data del registre d'aquesta marca, o la seva data de prioritat d'acord amb els articles 6 o 7 o de les disposicions transitòries primera o segona, és anterior;
 - b) una marca idèntica o similar considerada per les autoritats judicials com a notòriament coneguda en el territori del Principat d'Andorra per a productes i/o serveis idèntics o similars;
 - c) un nom comercial o una denominació social registrats, si existeix un risc de confusió o d'associació en la ment del públic;
 - d) un dret d'autor;
 - e) un dret relatiu a la personalitat d'un tercer, sobretot el seu nom patronímic, el seu pseudònim o la seva imatge.
- 3) Als efectes dels apartats 2)a) i 2)b) d'aquest article, la noció de similitud s'ha d'interpretar en relació amb el risc de confusió o d'associació en la ment del públic.

Article 4. Forma d'adquisició de la marca

- 1) La marca s'adquireix pel registre efectuat a l'Oficina de Marques.
- 2) La marca es pot adquirir en copropietat.
- 3) No obstant el que disposa l'apartat 1) d'aquest article, el titular d'una marca considerada per les autoritats judicials com a notòriament coneguda al Principat d'Andorra pot, encara que aquesta



marca no hagi estat registrada a l'Oficina de Marques, presentar una demanda de nul·litat d'acord amb l'article 26.2) o sol·licitar a les autoritats judicials la prohibició de l'ús d'una marca idèntica o similar per a productes i/o serveis idèntics o similars, a condició que dipositi al mateix temps una sol·licitud de registre de la seva marca segons les condicions fixades a l'article 9. L'Oficina només procedeix a registrar-la si les autoritats judicials dicten sentència favorable a la demanda de nul·litat o a la sol·licitud de prohibició d'ús.¹

Article 5. Titulars d'un registre

Poden ser titulars d'un registre de marca les persones físiques o jurídiques, inclosos els ens de dret públic, que són:

- a) Nacionals del Principat d'Andorra;
- b) Nacionals d'un altre estat que estan domiciliats al Principat d'Andorra o que hi tenen un establiment industrial o comercial efectiu i real;
- c) Nacionals d'un altre estat que no estan domiciliats al Principat d'Andorra o que no hi tenen un establiment industrial o comercial efectiu i real, sempre que l'Estat en qüestió atorgui als nacionals del Principat d'Andorra la mateixa protecció que als seus nacionals pel que fa a les marques.

Capítol segon. Prioritat derivada d'un primer dipòsit i protecció de les marques que figuren en una exposició internacional

Article 6. Prioritat derivada d'un primer dipòsit

- 1) Sempre que un altre estat atorgui als nacionals del Principat d'Andorra un dret de prioritat sotmès a condicions i tenint efectes equivalents al dret de prioritat que preveuen els apartats 2) a 5) següents, els nacionals d'aquest Estat es poden beneficiar al Principat d'Andorra del dret de prioritat que preveuen els susdits apartats.
- 2) Aquell que hagi dipositat de forma regular una sol·licitud de registre de marca en un estat inclòs a l'apartat 1) d'aquest article, o el seu drethavent, gaudeix, per efectuar el dipòsit d'una sol·licitud de registre de la mateixa marca al Principat d'Andorra, d'un dret de prioritat durant un termini de sis mesos a comptar de la data de dipòsit de la seva sol·licitud en l'Estat susdit, sempre que aquest dipòsit constitueixi el primer dipòsit de la marca suscita efectuat pel dipositant.
- 3) Es reconeix que dóna origen a dret de prioritat tot dipòsit que tingui el valor d'un dipòsit nacional regular dins l'Estat en el qual ha estat efectuat, en virtut de la legislació nacional d'aquest Estat o d'acords bilaterals o multilaterals establerts per l'Estat susdit.
- 4) S'ha d'entendre per dipòsit nacional regular tot dipòsit que sigui suficient per establir la data en què ha estat dipositada la sol·licitud, sigui quina sigui la sort ulterior d'aquesta sol·licitud.
- 5) S'ha de considerar com a primera sol·licitud -la data de dipòsit de la qual inicia el termini de prioritat- una sol·licitud ulterior que tingui el mateix objecte que una primera sol·licitud anterior

¹ Text modificat per la Llei de modificació de la Llei de marques, del 16.10.1996 (entrada en vigor el 20.11.1996).



dipositada en el mateix Estat, a condició que aquesta sol·licitud anterior, en la data de dipòsit de la sol·licitud ulterior, hagi estat retirada, abandonada o rebutjada, sense deixar subsistir cap dret, i que encara no hagi servit de fonament per reivindicar el dret de prioritat. En aquest cas, la sol·licitud anterior ja no pot servir de fonament per reivindicar el dret de prioritat.

Article 7. Protecció de les marques que figuren en una exposició internacional

- 1) Quan el dipositant ha presentat uns productes o uns serveis en una exposició internacional oficial o oficialment reconeguda d'acord amb el Conveni relatiu a les exposicions internacionals signat a París el 22 de novembre de 1928 i revisat per darrera vegada el 30 de novembre de 1972, si la sol·licitud de registre de la marca amb la qual s'han presentat els productes o els serveis ha estat dipositada dins el termini de sis mesos a comptar de la data de la primera presentació dels productes o dels serveis esmentats, es considera, a instància del dipositant, que el registre d'aquesta marca té efecte en la data esmentada.
- 2) La protecció atorgada en virtut de l'apartat 1) del present article no prolongarà el termini de prioritat que estableix l'article 6.
- 3) La petició que recull l'apartat 1) del present article és objecte d'inscripció al Registre de Marques.

Capítol tercer. Procediment de registre i renovació

Article 8. Representació davant l'Oficina de Marques

- 1) El dipositant o el titular que no tingui ni domicili ni seu ni establiment industrial o comercial efectiu i real al Principat d'Andorra ha de ser representat davant l'Oficina de Marques per un mandatari acreditat.
- 2) El dipositant o el titular que té domicili, seu o establiment industrial o comercial efectiu i real al Principat d'Andorra pot ser representat davant l'Oficina de Marques per un mandatari acreditat.
- 3) Les condicions que cal complir per ser reconegut com a mandatari acreditat, així com els tràmits relatius a la constitució de mandatari i a la inscripció de les modificacions que afectin el mandatari, les recull el Reglament d'execució.
- 4) Tot dipositant o titular d'un registre de marca que ha de ser representat per un mandatari acreditat d'acord amb l'article 8.1), només pot finalitzar dita representació canviant de mandatari acreditat segons les condicions que estableixi el Reglament d'execució.²

Article 9. Sol·licitud de registre

- 1) La sol·licitud de registre es diposita davant l'Oficina de Marques en les condicions que preveu el Reglament d'execució.
- 2) La sol·licitud ha de contenir:

² Text afegit per la Llei de modificació de la Llei de marques, del 16.10.1996 (entrada en vigor el 20.11.1996).



- a) les dades del dipositant;
 - b) les dades del mandatari si escau;
 - c) la reproducció de la marca;
 - d) els noms dels productes i dels serveis per als quals se sol·licita el registre de marca, agrupats segons les classes de la Classificació internacional de productes i serveis establerta per l'Arranjament de Niça de 15 de juny de 1957, i cada grup de productes i serveis precedit pel número de la classe corresponent;
 - e) en cas que en la sol·licitud de registre es reivindiqui la prioritat establerta a l'article 6, una declaració a aquest efecte que inclogui la identificació de l'Oficina davant la qual ha estat dipositada la sol·licitud de la qual és reivindicada la prioritat; la data de la sol·licitud de la qual és reclamada la prioritat, i, en cas que sigui conegut, el número de la sol·licitud esmentada;
 - f) quan es reivindica en virtut de l'article 7 la protecció per a una marca presentada a una exposició internacional, una declaració a aquest efecte. La prova que els productes i/o els serveis per als quals se sol·licita el registre de marca han estat presentats a l'exposició amb la marca que és objecte de la sol·licitud de registre s'ha de facilitar en les condicions establertes pel Reglament d'execució;
 - g) la signatura del dipositant.
- 3) La sol·licitud de registre ha d'anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites.

Article 10. Examen de les condicions formals

- 1) L'Oficina de Marques examina si la sol·licitud de registre és conforme a les disposicions de l'article 9.2) i 3) i a les disposicions del Reglament d'execució relatives a la presentació de la sol·licitud.
- 2) Si la sol·licitud de registre no és conforme a les disposicions de l'article 9.2) i 3) o a les disposicions del Reglament d'execució, l'Oficina de Marques invita el dipositant a esmenar, dins el termini que prescriu el Reglament d'execució, les irregularitats observades. Si el dipositant no esmena les irregularitats en el termini prescrit, l'Oficina de Marques denega la sol·licitud de registre, retornant al dipositant les taxes percebudes.

Article 11. Registre de la marca

Si la sol·licitud de registre compleix les condicions de l'article 9.2) i 3) i les disposicions del Reglament d'execució o si, en el cas que preveu l'article 10.2), frase primera, el dipositant ha esmenat la irregularitat dins el termini prescrit, l'Oficina de Marques registra la marca amb les dades prescrites pel Reglament d'execució i adreça al titular del registre de marca el corresponent certificat de registre.

Article 12. Data del registre de marca

- 1) La marca queda registrada en la data en què l'Oficina de Marques ha rebut la sol·licitud de registre en cas que aquesta sol·licitud sigui conforme a les disposicions de l'article 9.2) i 3).
- 2) En cas que la sol·licitud de registre no sigui conforme a les disposicions de l'article 9.2) i 3) i que el dipositant esmeni les irregularitats dins el termini que preveu l'article 10.2), frase primera,



la marca és registrada en la data en què l'Oficina de Marques ha rebut la sol·licitud de registre, a condició que en aquesta data la sol·licitud de registre ja continguiés o anés acompanyada:

- de les indicacions que permetin establir la identitat del dipositant;
 - de les indicacions suficients per entrar en relació per correspondència amb el dipositant o, si escau, amb el seu mandatari;
 - d'una reproducció suficientment clara de la marca per a la qual se sol·licita el registre de marca;
 - de la llista de productes i/o serveis per als quals se sol·licita el registre de marca;
 - del pagament íntegre de les taxes prescrites.
- 3) En cas que no es compleixin les condicions que determina l'apartat 2) del present article, la marca queda registrada en la data en la qual s'ha esmenat la irregularitat, sempre que aquesta data sigui dins el termini que preveu l'article 10.2), frase primera.

Article 13. Durada del registre de marca i renovació

- 1) El registre de marca té efectivitat durant deu anys a comptar de la seva data de registre. Es pot renovar indefinidament per períodes de deu anys per a tots o per a una part dels productes i/o dels serveis coberts pel registre de marca.
- 2) La sol·licitud de renovació s'efectua en les condicions que assenyalava el Reglament d'execució i s'acompanya del pagament de les taxes prescrites.
- 3) Si, en la data del venciment, el registre de marca no ha estat renovat, pot ser-ho dins el termini de gràcia de sis mesos mitjançant el pagament de la taxa addicional prescrita.
- 4) La renovació és inscrita al Registre de Marques.

Capítol quart. Efectes d'un registre de marca

Article 14. Drets que confereix el registre de marca

- 1) El titular d'un registre de marca adquireix un dret de propietat sobre la marca registrada per als productes i/o els serveis que ha designat.
- 2) Queden prohibits, llevat d'autorització del titular:
 - a) la reproducció o tot ús d'una marca registrada, fins i tot acompanyada de paraules com les següents: "fórmula, manera, sistema, imitació, gènere, mètode", per a productes i/o serveis idèntics als designats en el registre de marca;
 - b) la supressió o la modificació d'una marca fixada pel titular del registre o amb la seva autorització.
- 3) Queden prohibits, llevat d'autorització del titular, si en pot resultar un risc de confusió en la ment del públic:
 - a) la reproducció o tot ús d'una marca registrada per a productes i/o serveis similars als designats en el registre de marca;



- b) la imitació d'una marca registrada i tot ús d'una marca imitada per a productes i/o serveis idèntics o similars als designats en el registre de marca.
- 4) Queden prohibits, llevat d'autorització del titular, la reproducció o tot ús d'una marca registrada, la imitació d'una marca registrada o tot ús d'una marca imitada per a productes i/o serveis que no siguin similars a aquells per als quals ha estat registrada la marca, quan la marca registrada gaudeix d'anomenada al Principat d'Andorra i l'ús que se'n fa sense causa justa treu profit indegut del caràcter distintiu o de l'anomenada de la marca registrada o la perjudica.

Article 15. Limitació dels drets que confereix el registre de marca

Els drets que confereix el registre de marca no permeten al seu titular de prohibir a terceres persones l'ús en el món dels negocis:

- a) del seu nom patronímic si aquest ús és fet de bona fe;
- b) de la seva denominació social registrada o del seu nom comercial registrat quan aquest registre sigui anterior al registre de la marca;
- c) d'una referència necessària per indicar la destinació d'un producte o d'un servei, especialment si es tracta d'un accessori o d'una peça solta, a condició que no hi hagi confusió pel que fa al seu origen.

Així i tot, si aquest ús perjudica els seus drets, el titular del registre de marca pot demanar a l'autoritat judicial que sigui limitat o prohibit.

Article 16. Esgotament del dret que confereix el registre de marca

- 1) Per als productes que són objecte de la Unió Duanera que estableix l'acord signat entre el Principat d'Andorra i les Comunitats Europees, el dret que confereix el registre de marca no permet al seu titular de prohibir l'ús de la marca dins el Principat d'Andorra per a productes que hagin estat comercialitzats amb aquesta marca dins el territori de les Comunitats Europees, pel titular o amb el seu consentiment.
- 2) L'apartat 1) del present article no és aplicable quan motius legítims justifiquen que el titular s'oposi a la comercialització ulterior dels productes, en especial en els casos en què l'estat dels productes s'ha vist modificat o alterat després de la seva comercialització.

Capítol cinquè. Cessions, traspassos, concessions de llicències i pignoració

Article 17. Cessions

El registre de marca pot ser cedit en la seva totalitat o per una part dels productes i/o dels serveis, independentment de l'empresa que els exploti o els faci explotar.

Article 18. Traspàs d'un registre de marca efectuat per un agent o mandatari

Si l'agent o mandatari dins el Principat d'Andorra d'una persona que és titular d'una marca en un altre país ha efectuat, sense l'autorització d'aquest titular, el registre d'aquesta marca en el seu



propi nom, el titular tindrà dret a demanar a les autoritats judicials el traspàs en benefici seu del registre de marca esmentat.

Article 19. Concessió de llicències

El registre de marca pot ser objecte, en la seva totalitat o per una part dels productes i/o dels serveis, d'una concessió de llicència d'explotació exclusiva o no exclusiva.

Article 20. Nul·litat del contracte de llicència

El contracte de llicència no és vàlid si no estableix l'obligació per a l'atorgant de llicència d'assegurar el control de la qualitat dels productes i/o dels serveis amb relació als quals la marca registrada és utilitzada.

Article 21. Pignoració

Un registre de marca pot ser objecte de pignoració.

Article 22. Condicions formals; inscripció al Registre de Marques

- 1) Tota cessió, concessió de llicència o pignoració ha de fer-se per escrit i l'han de signar les parts contractants.
- 2) Tota cessió, concessió de llicència, pignoració o traspàs ha d'estar inscrit al Registre de Marques per poder ser oposat a tercers persones.
- 3) La inscripció d'una cessió, concessió de llicència, pignoració o traspàs està subjecta al pagament de la taxa prescrita.

Capítol sisè. Modificacions

Article 23. Modificacions no autoritzades

- 1) Cap modificació de la marca objecte de registre no pot ser inscrita al Registre de Marques. Una modificació de la marca només es pot obtenir mitjançant un nou registre.
- 2) Cap ampliació de la llista de productes i/o serveis d'un registre de marca no pot ser inscrita al Registre de Marques. L'ampliació de la llista de productes i/o serveis només es pot obtenir mitjançant un nou registre.

Article 24. Modificacions del nom i de l'adreça del titular

Les modificacions relatives al nom o a l'adreça del titular d'un registre de marca són inscrites al Registre de Marques, a demanda del titular. La inscripció resta subjecta al pagament de les taxes prescrites i s'efectua segons les modalitats que estableix el Reglament d'execució.



Capítol setè. Renúncia, nul·litat, revocació i caducitat

Article 25. Renúncia

- 1) El titular d'un registre pot renunciar en tot moment al seu registre de marca per la totalitat o per una part dels productes i/o dels serveis. No obstant això, si un registre de marca és objecte d'una pignoració inscrita al Registre de Marques, la persona beneficiària de dita pignoració ha de donar el seu acord perquè el titular pugui renunciar al registre de marca.
- 2) La renúncia s'efectua per una comunicació escrita, adreçada a l'Oficina de Marques.
- 3) L'Oficina de Marques inscriu la renúncia al Registre de Marques indicant-hi que el registre de marca resta sense efecte des de la data de recepció per part de l'Oficina de Marques de la comunicació escrita de renúncia esmentada a l'apartat 2) d'aquest article. La inscripció resta subjecta al pagament de les taxes prescrites i s'efectua segons les modalitats que preveu el Reglament d'execució.

Article 26. Nul·litat

- 1) L'autoritat judicial civil, a petició de tota persona que justifiqui un interès legítim, pot declarar nul un registre de marca en cas que aquest no compleixi alguna de les condicions que recullen els articles 1, 2 i 5.
- 2) L'autoritat judicial civil, a petició del titular d'un dret anterior recollit a l'article 3, pot declarar nul un registre de marca.
- 3) Tot registre de marca que ha estat declarat nul és considerat nul i sense efecte des de la seva data de registre.
- 4) Quan la declaració de nul·litat d'un registre de marca ha esdevingut definitiva, l'autoritat judicial notifica la seva decisió a l'Oficina de Marques. L'Oficina de Marques inscriu la decisió al Registre de Marques amb la indicació que el registre de marca és nul i sense efecte des de la seva data de registre.
- 5) L'acció de nul·litat esmentada als apartats 1) a 4) d'aquest article no prescriu; no obstant això, el titular d'un dret anterior recollit a l'article 3 que, durant un període de cinc anys consecutius, ha tolerat l'ús al Principat d'Andorra d'una marca que ha estat objecte d'un registre posterior amb coneixement de dit ús, ja no podrà sol·licitar la nul·litat ni oposar-se a l'ús de la marca que ha estat objecte d'un registre posterior sobre la base d'un dret anterior recollit a l'article 3, pels productes o els serveis pels quals ha estat utilitzada la marca que ha estat objecte d'un registre posterior, llevat que el dipòsit de la sol·licitud de registre posterior hagi estat efectuat de mala fe.

Article 27. Revocació

- 1) L'autoritat judicial civil, a petició de tota persona que justifiqui un interès legítim, pot revocar un registre de marca per a tots o part dels productes i/o dels serveis coberts per dit registre:
 - a) si el titular del registre de marca no ha utilitzat, sense motius vàlids, de manera efectiva i real dins el Principat d'Andorra la marca registrada amb relació a tots o una part dels productes i/o dels serveis coberts per dit registre durant els cinc anys precedents a la data de la petició.



- b) si, com a conseqüència d'actes realitzats pel titular del registre de marca, o de la inactivitat del titular del registre de marca, la marca registrada ha esdevingut dins el comerç el nom usual d'un producte o servei.
 - c) si, per qualsevol motiu, el titular ja no compleix les condicions establertes a l'article 5.
- 2) Un registre de marca no pot ser revocat en virtut de l'apartat 1)a) d'aquest article si la marca registrada ha estat utilitzada de la manera següent amb relació als productes i/o serveis coberts per dit registre:
- a) ús efectuat en virtut d'un contracte de llicència inscrit al Registre de Marques;
 - b) ús d'una marca sota una forma modificada que no afecta el seu caràcter distintiu.
- 3) Correspon al titular del registre de marca objecte de l'acció de revocació d'acord amb l'apartat 1)a) d'aquest article demostrar que la marca registrada ha estat utilitzada.
- 4) Si l'agent o mandatari dins el Principat d'Andorra d'una persona que és titular d'una marca en un altre país ha efectuat, sense l'autorització d'aquest titular, el registre d'aquesta marca en el seu propi nom, el titular tindrà dret a demanar a les autoritats judicials la revocació del registre de marca esmentat.
- 5) Un registre de marca que ha estat objecte de revocació deixa de tenir efecte, per a tots o per una part dels productes i/o dels serveis, en la data en què la decisió de revocació de l'autoritat judicial esdevé definitiva.³
- 6) Quan la decisió de revocació ha esdevingut definitiva, l'autoritat judicial notifica la seva decisió a l'Oficina de Marques. L'Oficina de Marques inscriu aquesta decisió al Registre de Marques amb indicació que el registre de marca resta sense efecte, per a tots o part dels productes i/o dels serveis, des de la data en què aquesta decisió ha esdevingut definitiva.

Article 28. Caducitat

Quan un registre de marca no és renovat a l'expiració del termini de gràcia fixat a l'article 13.3), l'Oficina de Marques inscriu al Registre de Marques que dit registre resta sense efecte des de la data d'expiració del darrer període de deu anys.

Capítol vuitè. Accions contra la lesió als drets del titular d'un registre

Article 29. Dret d'entaular una acció; normes processals

- 1) Constitueix una lesió al dret del titular d'un registre de marca la violació de qualsevol prohibició de les establertes a l'article 14.2), 3) i 4). La lesió als drets del titular d'un registre de marca genera la responsabilitat civil o penal del seu autor.
- 2) El titular d'un registre de marca pot entaular davant les autoritats judicials les accions civils o penals escaients contra tota persona que lesioni el seu dret. Aquestes accions, les pot entaular així mateix el beneficiari d'una llicència exclusiva d'explotació, llevat de pacte en contrari del contracte de llicència, en cas que, previ requeriment, el titular no exerceixi el seu dret.

³ Correcció d'error publicada al BOPA el 20.11.1996.



- 3) Tot beneficiari d'una llicència d'explotació del registre de marca té dret a intervenir en l'acció empresa pel titular per tal d'obtenir la reparació del perjudici que li correspon.
- 4) Tots els litigis civils que puguin sorgir a l'empara de la present Llei es tramitaran pel procediment abreujat.

Article 30. Pèrdua del dret d'entaular una acció

El titular d'un registre de marca o el beneficiari d'una llicència exclusiva d'explotació que, durant un període de cinc anys consecutius, ha tolerat l'ús al Principat d'Andorra d'una marca que ha estat objecte d'un registre posterior, amb coneixement d'aquest ús, no podrà entaular les accions establertes a l'article 29 contra aquesta marca pels productes o els serveis per als quals ha estat utilitzada, llevat que el dipòsit de la sol·licitud de registre hagi estat efectuat de mala fe.

Article 31. Mesures cautelars

- 1) L'autoritat judicial pot, a títol cautelar, prohibir sota constrenyiment que es continuï lesionant els drets del titular d'un registre de marca o ordenar la constitució de garanties destinades a assegurar si escau la indemnització del titular del registre de marca o del beneficiari de la llicència exclusiva d'explotació.
- 2) La sol·licitud de prohibició o la constitució de garanties només s'admet si l'acció subjacent sembla ben fonamentada i si ha estat entaulada dins un termini breu a comptar del dia en què el titular del registre de marca o el beneficiari d'una llicència exclusiva d'explotació ha tingut coneixement dels fets en què es basa. L'autoritat judicial pot subordinar la prohibició a la constitució per part del demandant de garanties destinades a assegurar la indemnització eventual del perjudici sofert pel demandat en cas que, posteriorment, es consideri que l'acció està mancada de fonament.

Article 32. Segrest

- 1) El titular d'un registre de marca o el beneficiari d'una llicència exclusiva d'explotació té dret a fer procedir en tot lloc, per part de l'autoritat judicial assistida per experts de la seva elecció, ja sigui a la descripció detallada amb presa de mostres o sense, ja sigui al segrest real dels productes que pretén marcats, oferts en venda, lliurats o subministrats, en perjudici seu en violació dels seus drets, ja sigui quan la marca és utilitzada per a serveis, al segrest dels elements utilitzats per a la prestació del servei.
- 2) L'autoritat judicial pot subordinar el segrest real a la constitució per part del demandant d'unes garanties encaminades a assegurar la indemnització eventual del perjudici sofert pel demandat en cas que, posteriorment, es consideri que l'acció està mancada de fonament.
- 3) En cas que el demandant no hagi entaulat l'acció ni per la via civil ni per la penal dins un període no superior a deu dies feiners, el segrest quedarà sense efecte, sense perjudici de la indemnització dels danys i perjudicis que pot ser reclamada.

Article 33. Retenció a la duana

- 1) Sense perjudici del que disposa l'article 16.1), el servei de duanes, sota ordre de l'autoritat judicial actuant a petició del titular d'un registre de marca o del beneficiari d'una llicència exclusiva d'explotació d'un registre de marca, té l'obligació de retenir les mercaderies, encara

que estiguin en trànsit, que tenen una marca que el susdit titular o beneficiari d'una llicència exclusiva considera que lesionen els drets que els confereix el registre de marca.

- 2) L'autoritat judicial, la persona que ha presentat la demanda segons l'apartat 1) d'aquest article i el declarant de les mercaderies han de ser informats sense retard, per l'administració de duanes, de la retenció executada per aquesta darrera.
- 3) La mesura de retenció resta suspesa de ple dret si, dins un període no superior a deu dies feiners a comptar de la data de comunicació de la retenció, per part de l'autoritat judicial, a la persona que ha presentat la demanda segons l'apartat 1) d'aquest article, dita persona no ha entaulat l'acció civil o penal contra el declarant de les mercaderies que pretesament lesionen els drets conferits pel registre de marca i no ha constituït les garanties requerides per l'autoritat judicial per cobrir la seva responsabilitat eventual en cas que la lesió dels seus drets no sigui reconeguda posteriorment.
- 4) La persona que ha presentat la demanda segons l'apartat 1) d'aquest article pot obtenir de l'administració de duanes, i mitjançant ordre judicial, la comunicació del nom, els cognoms i l'adreça de l'expedidor, de l'importador i del destinatari de les mercaderies retingudes, com també de llur quantitat.

Article 34. Indemnitzacions de danys i perjudicis

- 1) De la lesió dels drets del titular del registre de marca, tal com els recull l'article 14.2), 3) i 4), n'és responsable el seu autor, el qual està obligat a reparar els danys causats al titular del registre de marca i, si escau, al beneficiari d'una llicència d'explotació del registre de marca.
- 2) Per al càlcul dels danys i perjudicis cal tenir en compte no solament les pèrdues sofertes pel titular del registre de marca, sinó també el seu lucre cessant.
- 3) El lucre cessant és determinat per l'autoritat judicial, a elecció del titular del registre de marca, d'acord amb un dels criteris següents:
- 4) els beneficis que el titular del registre de marca hauria tret de la utilització de la marca si el seu dret no hagués estat lesionat,
- 5) els beneficis que han estat obtinguts per l'autor de la lesió causada al dret del titular del registre de marca com a resultat de la lesió susdita.
- 6) Els danys i perjudicis només poden ser demanats per les lesions causades al titular del registre de marca durant els cinc anys consecutius precedents a la data en què es va entaular l'acció.
- 7) L'autoritat judicial queda habilitada per ordenar a l'autor de la lesió causada als drets del titular del registre de marca que pagui a aquest darrer les despeses judicials, incloent-hi els honoraris d'advocat i procurador, fins i tot en matèria penal.
- 8) Els apartats 2) a 5) d'aquest article s'apliquen mutatis mutandis al beneficiari d'una llicència d'explotació del registre de marca.

Article 35. Sancions penals

- 1) L'autor d'una lesió als drets del titular d'un registre de marca tal com els recull l'article 14.2), 3) i 4) que actuï de mala fe és castigat amb les penes tipificades pel Codi Penal.
- 2) L'autoritat judicial pot ordenar, a costa del condemnat, la publicació de la sentència condemnatòria, íntegra o parcial, als diaris que designi.



- 3) L'autoritat judicial pot decidir la confiscació dels productes així com la dels instruments que hagin servit per cometre el delictes. Així mateix, pot prescriure que siguin destruïts a costa de l'autor del delictes.

Capítol novè. Marques col·lectives

Article 36. Elements constitutius d'una marca col·lectiva

- 1) Constitueix una marca col·lectiva una marca que pot ser explotada per tota persona que respecti un reglament d'ús establert pel titular del registre de marca.
- 2) Poden demanar el registre d'una marca col·lectiva les associacions de fabricants, de productors, de prestadors de serveis o de comerciants que, d'acord amb la legislació que els sigui aplicable, tenen la capacitat, en nom propi, de ser titulars de drets i obligacions de tota mena, com també les persones jurídiques subjectes al dret públic.
- 3) Per derogació de l'article 2.1)a) pot constituir una marca col·lectiva un signe o una indicació que pugui servir en el comerç per designar la procedència geogràfica dels productes o de la prestació dels serveis. Tanmateix, la marca col·lectiva no autoritza el seu titular a prohibir a un tercer l'ús d'aquest signe o aquesta indicació en el comerç, en la mesura que aquest ús es faci de conformitat amb els usos honestos en matèria industrial o comercial; en particular, una marca d'aquest tipus no es pot oposar a un tercer habilitat per utilitzar una denominació geogràfica.⁴
- 4) Les disposicions d'aquesta Llei, excepte els articles 19 i 20, s'apliquen a les marques col·lectives, llevat de les adjuncions que indiquen els articles 37 i 38.

Article 37. Registre d'una marca col·lectiva

- 1) Quan es diposita una sol·licitud de registre d'una marca col·lectiva ha de ser acompanyada d'un reglament d'ús.
- 2) Si el reglament d'ús no acompanya el dipòsit d'una sol·licitud de registre de marca col·lectiva, pot ser adreçat a l'Oficina de Marques en el termini que prescriu el Reglament d'execució.
- 3) Si un reglament d'ús no és rebut per l'Oficina de Marques dins el termini prescrit, la marca no queda registrada.

Article 38. Ús d'una marca col·lectiva

A l'efecte de l'article 27.1)a) es considera com un ús de la marca col·lectiva l'ús d'aquesta marca fet per tota persona habilitada per fer-ne ús en els termes del reglament d'ús.

⁴ Text modificat per la Llei de modificació de la Llei de marques, del 16.10.1996 (entrada en vigor el 20.11.1996).

Capítol novè bis. Marques de garantia o de certificació ⁵

Article 38 bis. Elements constitutius d'una marca col·lectiva

- 1) Constitueix una marca de garantia o de certificació tot signe que es descriu com a tal en la sol·licitud de registre de marca que correspongui i que sigui adequat per distingir els productes o serveis que la persona sol·licitant pretengui garantir o certificar pel que respecta a la manera de fabricar els productes o de prestar els serveis, la qualitat o altres característiques dels productes o serveis de què es tracti.
- 2) Poden sol·licitar el registre d'una marca de garantia o de certificació persones físiques o jurídiques, incloses autoritats, institucions, administracions i altres persones jurídiques de dret públic, sempre que la persona sol·licitant no exerceixi una activitat empresarial que impliqui el subministrament de productes o serveis del tipus que es pretengui garantir o certificar.
- 3) Per derogació de l'article 2.1.a), pot constituir una marca de garantia o de certificació un signe o una indicació que pugui servir en el comerç per designar la procedència geogràfica dels productes o de la prestació dels serveis. Tanmateix, la marca de garantia o de certificació no autoritza el seu titular a prohibir a un tercer l'ús d'aquest signe o aquesta indicació en el comerç, en la mesura que aquesta utilització es faci de conformitat amb els usos honestos en matèria industrial o comercial; en particular, una marca d'aquest tipus no es pot oposar a un tercer habilitat per fer servir una denominació geogràfica.

Article 38 ter. Reglament d'ús de la marca de garantia o de certificació

- 1) La sol·licitud de registre d'una marca de garantia o de certificació ha d'anar acompanyada d'un reglament d'ús, en el qual s'han d'indicar les persones autoritzades a utilitzar la marca, les característiques comunes dels productes o serveis que es garanteixen o certificaran, la manera en què es verificaran aquestes característiques, els controls i la vigilància de l'ús de la marca que s'efectuaran, les responsabilitats en què es pugui incórrer per l'ús inadequat de la marca i el cànon que, si escau, s'exigirà als qui utilitzin la marca.
- 2) Sobre el reglament d'ús n'ha d'informar favorablement l'òrgan administratiu competent atenent la naturalesa dels productes o serveis als quals la marca de garantia o de certificació es refereix. L'informe de l'òrgan administratiu indicat s'entén favorable un cop transcorregut el termini de tres mesos a comptar de la data de la sol·licitud de registre de la marca de garantia o de certificació sense que l'òrgan administratiu competent l'hagi emès. En cas d'informe desfavorable, es denega, si escau, la sol·licitud de registre de la marca de garantia o de certificació, prèvia audiència del sol·licitant.
- 3) Si la marca de garantia o de certificació consistís en una indicació de procedència geogràfica, el reglament d'ús ha de preveure que qualsevol persona els productes o els serveis de la qual provenguin d'aquesta zona geogràfica, i que compleixin les condicions prescrites per aquest reglament, pot utilitzar la marca.
- 4) Si el reglament d'ús no acompanya el dipòsit d'una sol·licitud de registre de marca de garantia o de certificació, pot ser adreçat a l'Oficina de Marques i Patents en el termini que prescriu el Reglament d'execució. Si el reglament d'ús no és rebut per l'Oficina de Marques i Patents dins el termini prescrit, la marca no queda registrada.

⁵ Text afegit per la disposició final vuitena de la Llei 31/2022, del 21 de juliol, per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola (entrada en vigor el 18.08.2022).



Article 38 quater. Denegació d'una sol·licitud de registre de marca de garantia o de certificació

- 1) A banda dels motius de denegació d'una sol·licitud de registre de marca previstos per a les marques individuals a l'article 2, a excepció de l'apartat 1.a) en relació amb els signes o les indicacions que poden servir, en el comerç, per designar l'origen geogràfic dels productes o de la prestació dels serveis, una sol·licitud d'una marca de garantia o de certificació es denega quan no es compleixi el que es disposa en els articles precedents d'aquest capítol, o si el contingut del reglament d'ús de la marca de garantia o de certificació és contrari a l'ordre públic o als bons costums.
- 2) La sol·licitud de registre de marca de garantia o de certificació també es denega quan es corri el risc d'induir el públic a error sobre el caràcter o el significat de la marca sol·licitada, entre altres coses quan allò que es persegueixi amb la marca sol·licitada no presenti una naturalesa de marca de garantia o de certificació.

Article 38 quinquies. Ús de la marca de garantia o de certificació

A l'efecte de l'article 27.1.a) es considera com un ús de la marca de garantia o de certificació l'ús d'aquesta marca fet per tota persona habilitada per fer-ne ús en els termes del reglament d'ús.

Capítol desè. Altres disposicions

Article 39. Publicació

- 1) L'Oficina de Marques edita una gaseta periòdica ("Gaseta de Marques") en què es publiquen els registres, les renovacions, les renúncies, les nul·litats, les revocacions, les caducitats, com també qualsevol altra dada establerta en el Reglament d'execució.
- 2) El Reglament d'execució fixa la periodicitat de la Gaseta de Marques.

Article 40. Taxes

Les taxes que es requereixen per al registre i la renovació d'una marca, com també per a tota altra inscripció establerta en aquesta Llei, així com per tot servei que pugui efectuar l'Oficina de Marques, segons estableixi el Reglament d'execució, es fixaran per una Llei posterior.

Article 41. Recurs contra les decisions de l'Oficina de Marques

Tota persona directament afectada per una decisió de l'Oficina de Marques pot fer un recurs administratiu contra la decisió de l'Oficina de Marques, d'acord amb el que disposa el Codi de l'Administració.

Article 42. Citacions ⁶

Tota citació administrativa o judicial a un dipositant o a un titular d'un registre de marca representat davant l'Oficina de Marques per un mandatari acreditat en compliment de l'article 8.1), és enviada a l'adreça d'aquest mandatari acreditat. Aquesta citació s'entén, a tots els efectes, com rebuda pel dipositant o pel titular en el termini que estableixi l'autoritat administrativa o judicial, que en cap cas serà inferior als 30 dies naturals de la data de recepció pel mandatari acreditat.

Disposició transitòria primera. Prioritat resultant d'un ús anterior al Principat d'Andorra

- 1) Malgrat el que especifica l'article 4.1), tota marca que sigui objecte d'un ús efectiu i real al territori del Principat d'Andorra a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei gaudirà d'un dret de prioritat que pren efecte a la data en què ha començat aquest ús.
- 2) L'apartat 1) d'aquesta disposició transitòria només és aplicable si una sol·licitud de registre de la marca que ha estat objecte d'aquest ús s'ha dipositat a l'Oficina de Marques dins un termini de dos anys comptats a partir de la data en la qual l'Oficina de Marques pugui rebre sol·licituds de registre. La sol·licitud de registre ha d'anar acompanyada, en la forma que determini el Reglament d'execució, d'una reivindicació del dret de prioritat establert a l'apartat 1) d'aquesta disposició transitòria i d'una declaració d'ús anterior.
- 3) Una marca que és objecte d'una sol·licitud de registre segons l'apartat 2) d'aquesta disposició transitòria, és registrada si compleix les condicions de l'article 11. La data del registre de marca s'estableix segons l'article 12 i la inscripció de la marca al Registre de Marques ha d'esmentar la declaració d'ús anterior.
- 4) Per fer prevaler enfront de tercers la prioritat esmentada a l'apartat 1) d'aquesta disposició transitòria, al titular d'un registre de marca que ha estat objecte de la declaració d'ús que estableix l'apartat 2) d'aquesta disposició transitòria li pertoca aportar la prova d'ús anterior.

Disposició transitòria segona. Prioritat resultant d'un registre de marca en un país membre de la Convenció de París

- 1) Tota marca que està registrada en un país membre de la Convenció de París per a la protecció de la propietat industrial a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei gaudirà d'un dret de prioritat que pren efecte a la dita data d'entrada en vigor.
- 2) L'apartat 1) d'aquesta disposició transitòria només és aplicable si una sol·licitud de registre de la marca definida al dit apartat 1) s'ha dipositat a l'Oficina de Marques dins un termini d'un any comptat a partir de la data en la qual l'Oficina de Marques pugui rebre sol·licituds de registre. La sol·licitud de registre ha d'anar acompanyada, en la forma que determini el Reglament d'execució, d'una reivindicació del dret de prioritat establert a l'apartat 1) d'aquesta disposició transitòria i d'una còpia del registre en què es fonamenta.
- 3) Una marca que és objecte d'una sol·licitud de registre segons l'apartat 2) d'aquesta disposició transitòria, és registrada si compleix les condicions de l'article 11. La data del registre de marca s'estableix segons l'article 12 i la inscripció de la marca al Registre de Marques ha d'esmentar la reivindicació de prioritat.

⁶ Text afegit per la Llei de modificació de la Llei de marques, del 16.10.1996 (entrada en vigor el 20.11.1996).



- 4) Si dues o més marques que han estat objecte de registres efectuats en virtut de l'apartat 3) d'aquesta disposició transitòria són considerades com a idèntiques o similars per l'autoritat judicial, tan sols es prendrà en consideració la data del registre de marca fixada d'acord amb l'article 12 per determinar quin de dits registres constitueix, quant al fi de l'article 3, un dret anterior oposable als altres registres efectuats en virtut de l'apartat 3) d'aquesta disposició transitòria.

Disposició final primera. Oficina de Marques

El Govern, a proposta del ministre d'Economia, establirà el reglament de creació de l'Oficina de Marques i tota altra disposició necessària per a l'establiment i l'aplicació d'aquesta Llei en un termini màxim de sis mesos.

Disposició final segona. Reglament d'execució

El Govern, a proposta del ministre d'Economia, establirà el Reglament d'execució d'aquesta Llei en un termini màxim de sis mesos.

Disposició final tercera. Taxes

La Llei de taxes a què fa referència l'article 40 haurà d'entrar en vigor en el termini màxim de 6 mesos.

Disposició final quarta. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.