

Loi sur les marques

(N° 32 du 10 novembre 1988)*

TABLE DES MATIÈRES**

			Articles
Titre premier	Dispositions générales.....	1 ^{er}	à 10
Titre II	Interdictions d'enregistrement		
Chapitre premier	Interdictions absolues.....		11
Chapitre II	Interdictions relatives.....	12	à 14
Titre III	Procédure d'enregistrement	15	à 29
Titre IV	Contenu du droit conféré par la marque		
Chapitre premier	Effets de l'enregistrement et de la demande d'enregistrement de la marque	30	à 34
Chapitre II	Actions en violation du droit conféré par une marque	35	à 40
Chapitre III	La marque comme objet du droit de propriété	41	à 46
Titre V	Nullité et déchéance		
Chapitre premier	Nullité	47	à 50
Chapitre II	Déchéance et renonciation	51	à 54
Chapitre III	Dispositions communes	56	et 57
Titre VI	Marques collectives et marques de certification		
Chapitre premier	Marques collectives.....	58	à 61
Chapitre II	Marques de certification.....	62	à 64
Chapitre III	Dispositions communes	65	à 72
Titre VII	Marques internationales	73	à 75
Titre VIII	Noms commerciaux et enseignes d'établissement		
Chapitre premier	Noms commerciaux.....	76	à 81
Chapitre II	Enseignes d'établissement	82	à 86
Titre IX	Concurrence déloyale	87	à 89
	Dispositions supplémentaires		
	Dispositions transitoires		
	Disposition d'abrogation		
	Dispositions finales		

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le terme «marque» s'entend de tout signe ou moyen distinguant ou servant à distinguer sur le marché les produits ou services d'une personne de produits ou services identiques ou similaires d'une autre personne.

2. Peuvent notamment constituer une marque les signes ou moyens suivants:

- a) les mots ou combinaisons de mots, y compris ceux qui servent à désigner les personnes;
- b) les images, figures, symboles et graphiques;
- c) les lettres, les chiffres et leurs combinaisons;

* *Titre espagnol:* Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Entrée en vigueur: 13 mai 1989.

Source: Boletín Oficial del Estado N° 272 du 12 novembre 1988, p. 32 238 et suiv.

** Ajoutée par l'OMPI.

- d) les formes tridimensionnelles, dont les emballages, la forme du produit ou son conditionnement;
- e) toute combinaison des signes ou moyens mentionnés à titre indicatif dans les alinéas précédents.

3. –

1) Le droit sur la marque s'acquiert par l'enregistrement valablement effectué en conformité avec les dispositions de la présente loi.

2) Toutefois, l'utilisateur d'une marque notoirement connue en Espagne dans les secteurs intéressés peut demander en justice la radiation d'une marque enregistrée postérieurement pour des produits identiques ou similaires qui est susceptible de créer une confusion avec la marque notoirement connue, à condition d'intenter son action dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque postérieure – à moins que cet enregistrement n'ait été demandé de mauvaise foi, auquel cas l'action en radiation est imprescriptible. L'utilisateur doit déposer, en même temps, une demande d'enregistrement de sa marque. L'instruction de cette demande est toutefois suspendue jusqu'à ce que la décision de justice soit entrée en force de chose jugée.

3) Si l'enregistrement d'une marque a été demandé en violation des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou contractuelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de cette marque, à condition d'intenter l'action correspondante avant la date d'enregistrement ou dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication de cet enregistrement.

4. –

1) Si, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de son enregistrement, la marque n'a pas fait l'objet d'une utilisation effective et réelle en Espagne pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ou si cette utilisation a été suspendue pendant une période ininterrompue de cinq ans, les sanctions prévues dans la présente loi sont applicables, à moins qu'il n'y ait des motifs justifiant le défaut d'utilisation.

2) Sont aussi considérés comme une utilisation aux fins du premier alinéa:

a) l'emploi de la marque sous une forme qui ne diffère que par des éléments qui ne modifient pas notablement la forme sous laquelle elle a été enregistrée;

b) l'utilisation de la marque en Espagne en relation avec des produits ou services destinés exclusivement à l'exportation.

3) La marque est réputée utilisée par son titulaire dès lors qu'elle est utilisée par un tiers avec le consentement exprès du titulaire.

4) L'utilisation d'une marque pour un produit ou service déterminé sert à prouver cette utilisation pour des produits ou services relevant de la même classe de la classification internationale ou des produits ou services similaires, ou encore des produits ou services pour lesquels l'utilisation de la même marque par un tiers pourrait comporter un risque d'association par les consommateurs en ce qui concerne l'origine des uns et des autres.

5. L'enregistrement d'une marque est accordé pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande et il peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes ultérieures de 10 ans, à condition que soient remplies les conditions prévues à l'article 7.

6. –

1) Pour maintenir en vigueur l'enregistrement de sa marque, le titulaire doit acquitter les taxes quinquennales correspondantes.

2) Aux fins du paiement des taxes, la date d'échéance de chaque période quinquennale est respectivement, pour la première, celle qui est fixée à l'alinéa 2) de l'article 29 de la présente loi et, pour la seconde, le dernier jour du mois marquant le cinquième anniversaire du dépôt de la demande initiale d'enregistrement, le paiement correspondant pouvant être, dans ce dernier cas, valablement effectué dans un délai d'un mois à compter de ladite date.

3) Si le délai de paiement est échu sans que la taxe quinquennale ait été acquittée, celle-ci peut encore l'être dans les trois premiers mois suivant l'échéance moyennant une surtaxe de 25 et dans les trois mois suivants moyennant une surtaxe de 50 , le retard ne pouvant excéder six mois.

7. –

1) L'enregistrement de la marque est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de ses ayants droit, lesquels doivent prouver leur qualité au moyen d'un acte authentique, et à condition que la taxe de renouvellement ait été acquittée.

2) La demande de renouvellement de l'enregistrement de la marque doit être accompagnée d'une déclaration d'utilisation de celle-ci, établie sous forme d'acte authentique, et indiquer les produits ou services en relation avec lesquels elle a été utilisée.

3) La demande doit être déposée, et la taxe acquittée, dans les six mois précédant la fin de la période de validité de l'enregistrement. A défaut, elle peut être valablement déposée dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période de validité de l'enregistrement, sous réserve du versement simultané d'une surtaxe de 25 si le paiement est effectué dans les trois premiers mois, et de 50 s'il l'est dans les trois mois suivants.

4) Si la demande de renouvellement porte seulement sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, l'enregistrement de la marque est renouvelé uniquement pour les produits ou services en question.

5) Le renouvellement, qui est inscrit au registre des marques, prend effet à compter du jour suivant la date d'expiration de la période de 10 ans correspondante.

6) Une fois accordé, le renouvellement est publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle [*Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*] et le titre correspondant est délivré, après paiement de la taxe correspondante et de celle de la période quinquennale suivante visée au point 2.2 du deuxième barème de la Loi N° 17 du 2 mai 1975 portant création de l'organisme autonome appelé «Office de la propriété industrielle». Le paiement des taxes mentionnées est régi par les dispositions des alinéas 2), 3) et 4) de l'article 29 de la présente loi.

En cas de défaut de paiement des taxes prévues à l'article 29 de la présente loi, la demande de renouvellement est réputée retirée.

8. –

1) La marque ne peut être modifiée dans le registre au cours de sa période de validité, ni à l'occasion du renouvellement de son enregistrement. Toutefois, si elle comprend le nom et l'adresse du titulaire, toute modification de ces éléments qui ne modifie pas notablement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine peut être enregistrée sur requête du titulaire et moyennant paiement de la taxe correspondante.

2) Les modifications visées à l'alinéa précédent sont publiées dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et toute personne qui s'estime lésée par une modification de ce genre peut former un recours à cet égard.

9. –

1) Sont enregistrées sous le nom de «marques dérivées» les marques pour lesquelles une demande est déposée par le titulaire d'une autre marque, enregistrée antérieurement pour des produits ou services identiques, et dans lesquelles figure le même signe distinctif principal avec des modifications mineures ou des modifications concernant ses éléments accessoires.

2) La demande d'enregistrement d'une marque dérivée est instruite conformément à la procédure prévue au titre III de la présente loi; toutefois, l'examen des interdictions prévues aux articles 11, 12 et 13 porte uniquement sur les modifications introduites dans le signe distinctif principal ou ses éléments accessoires.

10. –

1) Peuvent obtenir l'enregistrement de marques, conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole et les personnes physiques ou morales étrangères qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire

espagnol ou qui jouissent des avantages de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, conformément aux dispositions de l'acte de cette convention en vigueur en Espagne.

2) Peuvent aussi obtenir l'enregistrement de marques, conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques ou morales étrangères qui ne sont pas visées à l'alinéa précédent, à condition que l'Etat dont elles ont la nationalité autorise les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole à faire enregistrer des marques conformément à sa propre législation.

3) Les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole et les personnes étrangères qui ont la nationalité d'un des pays de l'Union de Paris ou qui, à défaut, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un des pays de l'union peuvent invoquer en leur faveur les dispositions énoncées dans le texte de l'acte de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 en vigueur en Espagne, dans tous les cas où elles leur sont plus favorables que celles de la présente loi.

TITRE II INTERDICTIONS D'ENREGISTREMENT

Chapitre premier Interdictions absolues

11. –

1) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques, outre les signes et moyens qui ne peuvent constituer une marque conformément à l'article premier de la présente loi,

a) les signes ou moyens qui se composent exclusivement de signes génériques se rapportant aux produits ou services qu'ils prétendent distinguer;

b) les signes ou moyens qui se composent exclusivement de signes ou d'indications devenus habituels ou usuels pour désigner les produits ou les services dans le langage courant ou les pratiques loyales et constantes du commerce;

c) les signes ou moyens qui se composent exclusivement de signes ou d'indications servant, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les formes qui sont imposées par des impératifs techniques ou par la nature même des produits ou qui ont une incidence sur leur valeur intrinsèque;

e) les signes ou moyens qui sont contraires à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;

f) les signes ou moyens qui peuvent induire le public en erreur en ce qui concerne notamment la nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique des produits ou services;

g) la couleur en elle-même; elle peut toutefois être enregistrée dès lors qu'elle est délimitée par une forme déterminée;

h) les signes ou moyens qui reproduisent ou imitent la dénomination, les armoiries, le drapeau, les décorations et autres emblèmes de l'Espagne, de ses communautés autonomes, de ses municipalités, provinces ou autres entités locales, à moins que leur enregistrement ne soit dûment autorisé; ils ne peuvent, en tout état de cause, constituer qu'un élément accessoire du signe distinctif principal;

i) les signes ou moyens qui, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, doivent être refusés en vertu de l'article 6^{ter} de l'acte de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 en vigueur en Espagne; ils ne peuvent constituer qu'un élément accessoire du signe distinctif principal;

j) les signes ou moyens qui reproduisent ou imitent les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par l'Espagne ou par tout autre Etat, à moins que leur enregistrement ne soit dûment autorisé.

2) L'alinéa 1), lettre *c*) ne s'applique pas si la marque a acquis, pour les produits ou services pour lesquels son enregistrement est demandé, un caractère distinctif à la suite de l'utilisation qui en a été faite.

3) Peut être enregistrée en tant que marque la combinaison de divers signes mentionnés à l'alinéa 1), lettres *a*), *b*) et *c*), si cette combinaison est conforme à l'article premier de la présente loi.

Chapitre II Interdictions relatives

12. –

1) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques les signes ou moyens

a) qui, en raison de leur identité ou similitude phonétique, graphique ou conceptuelle avec une marque dont l'enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour des produits ou services identiques ou similaires, peuvent créer la confusion sur le marché ou un risque d'association avec la marque antérieure;

b) qui, en raison de leur identité ou similitude phonétique, graphique ou conceptuelle avec un nom commercial dont l'enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour des activités liées aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, peuvent créer la confusion sur le marché;

c) qui sont identiques à une enseigne d'établissement dont l'enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour les mêmes activités que celles dont relèvent les produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

2) Peut toutefois être enregistrée une marque analogue à une autre marque ou à un nom commercial dont l'enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour des produits, services ou activités identiques ou similaires, à condition que le déposant présente une autorisation écrite faisant foi, délivrée par le titulaire de l'enregistrement antérieur, et que, au besoin, les mesures nécessaires soient prises pour éviter le risque de confusion.

13. Ne peuvent être enregistrés en tant que marques:

a) le prénom, les noms, le pseudonyme ou tout autre moyen qui permet d'identifier le déposant de la demande d'enregistrement de la marque, pour autant qu'ils fassent l'objet d'une des interdictions prévues à l'article 12;

b) le nom civil ou l'image qui permet d'identifier une personne distincte du déposant de la marque, ainsi que le prénom, le nom, le pseudonyme ou tout autre moyen permettant au public en général d'identifier une personne distincte du déposant, à moins que leur enregistrement ne soit dûment autorisé; en tout état de cause, ces signes sont sujets aux autres interdictions prévues dans la présente loi;

c) les signes ou moyens qui laissent supposer une exploitation indue de la notoriété d'autres signes ou moyens enregistrés;

d) les signes ou moyens qui reproduisent ou imitent des créations protégées par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle, à moins que le titulaire de ce droit n'ait dûment autorisé leur enregistrement.

14. –

1) A moins de produire des justificatifs, l'agent ou représentant d'un tiers qui est titulaire d'une marque dans un autre pays de l'Union de Paris ne peut faire enregistrer cette marque à son nom sans le consentement de ce titulaire.

2) Le titulaire de la marque peut, dans les délais et conditions prévus aux articles 3, 26 et 48 de la présente loi, s'opposer à la demande d'enregistrement déposée par son agent ou représentant, ou, lorsque l'enregistrement a déjà été accordé, en demander l'annulation, ou encore revendiquer la marque ou la demande d'enregistrement de celle-ci.

TITRE III PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

15. –

1) Les demandes d'enregistrement et l'enregistrement des marques donnent lieu à une inscription, conformément aux dispositions de la présente loi et sous la forme prévue par la voie réglementaire, au registre des marques tenu par l'Office de la propriété industrielle.

2) La demande d'enregistrement d'une marque peut être déposée directement auprès de l'Office de la propriété industrielle qui, dès sa réception, lui attribue un numéro et note le jour, l'heure et la minute du dépôt.

3) La demande d'enregistrement peut aussi être déposée auprès des directions provinciales du Ministère de l'industrie et de l'énergie, sous réserve du fait que la compétence exécutive en matière de propriété industrielle appartient, le cas échéant, à la communauté autonome, dont les organes sont dans ce cas habilités à recevoir la demande. Le service administratif qui a ainsi reçu la demande note officiellement le jour, l'heure et la minute du dépôt de la demande et transmet celle-ci à l'Office de la propriété industrielle.

De même, la demande peut être déposée auprès d'un bureau de poste sous pli ouvert adressé, par envoi recommandé et avec accusé de réception, à l'Office de la propriété industrielle. Dans ce cas, le bureau de poste note le jour, l'heure et la minute du dépôt. A défaut de mention de l'heure et de la minute, c'est la dernière heure du jour du dépôt qui est retenue.

La demande déposée auprès de l'un quelconque des services administratifs précités produit les mêmes effets que si elle avait été déposée auprès de l'Office de la propriété industrielle.

16. –

1) Pour obtenir l'enregistrement d'une marque, il y a lieu de déposer une demande qui doit contenir les éléments suivants:

- a) une requête en triple exemplaire adressée au directeur de l'Office de la propriété industrielle;
- b) une description en double exemplaire de la marque;
- c) s'agissant de marques qui contiennent des éléments graphiques, les épreuves permettant de les reproduire;
- d) toutes autres pièces prévues par voie réglementaire.

2) La demande doit être accompagnée du justificatif de paiement de la taxe prévue pour le dépôt correspondant.

3) La demande et les autres pièces qui doivent être déposées auprès de l'Office de la propriété industrielle doivent être rédigées en espagnol. Dans les communautés autonomes où existe aussi une autre langue officielle, ces pièces peuvent être rédigées dans cette autre langue en plus de l'espagnol.

17. –

1) La requête en enregistrement d'une marque doit être adressée au directeur de l'Office de la propriété industrielle et être signée par le déposant ou son représentant, auquel cas les dispositions du titre XV de la Loi sur les brevets¹ sont applicables.

2) La requête doit non seulement contenir les éléments prévus par voie réglementaire, mais être complétée, le cas échéant, par les indications suivantes:

- a) si une priorité étrangère est revendiquée, une déclaration en ce sens indiquant la date de priorité et le pays où le droit a été acquis;
- b) si la marque a été utilisée dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, la mention de ce fait afin de bénéficier de la priorité prévue à l'article 23 de la présente loi;
- c) pour les marques dérivées, indication du numéro de la marque principale;

¹ Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ESPAGNE – Texte 2-001 (N.d.l.r.).

d) indication, le cas échéant, du nom et du domicile professionnel de l'agent de propriété industrielle. Dans ce cas, il y lieu de soumettre une autorisation signée par l'intéressé.

18. La description doit contenir, au minimum, les mentions suivantes:

- a) identité du titulaire;
- b) date de la demande d'enregistrement de la marque et indication de la priorité revendiquée;
- c) reproduction du signe ou du moyen dont l'enregistrement en tant que marque est demandé;
- d) description brève, mais détaillée, du signe ou moyen ainsi que de ses éléments constitutifs, dont ceux qui sont visés à la lettre a), b) ou c) de l'article 11.1) de la présente loi peuvent être exclus de la protection demandée;
- e) énumération précise des produits ou services auxquels la marque dont l'enregistrement est demandé doit s'appliquer, avec indication de la classe de la classification internationale dont ils relèvent.

19. –

1) La demande d'enregistrement d'une marque ne peut porter sur plus d'une classe de produits ou services de la classification internationale établie en vertu de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957.

2) Si le titulaire d'un enregistrement de marque en vigueur désire étendre la gamme des produits ou services protégés par sa marque à un autre produit ou service appartenant à la même classe de la classification internationale, il doit déposer une nouvelle demande qui portera le numéro de la demande antérieure et sera instruite selon la procédure établie dans la présente loi en ce qui concerne les nouvelles demandes.

20. –

1) Toute demande d'enregistrement d'une marque déposée en bonne et due forme donne naissance à un droit de priorité au jour, à l'heure et à la minute où elle a été déposée.

2) Aux fins de l'alinéa précédent, la date de dépôt de la demande est celle de la remise par le déposant à l'office public habilité, conformément aux dispositions de l'article 15, des pièces et indications suivantes:

- a) une déclaration selon laquelle l'enregistrement d'une marque est demandé;
- b) l'identité du déposant;
- c) la dénomination qui constitue la marque lorsque celle-ci est purement verbale, ou un dessin de la marque si elle est figurative ou mixte;
- d) les produits ou services auxquels la marque doit s'appliquer.

3) Toutefois, si, avant la publication de la demande dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, visée à l'article 25 de la présente loi, le déposant procède à une rectification entraînant la modification du dessin de la marque, la priorité est calculée à compter du jour, de l'heure et de la minute où la modification a été demandée.

La modification doit être demandée par écrit après paiement de la taxe correspondante.

21. –

1) La personne ou les ayants cause d'une personne qui a déposé en bonne et due forme une demande d'enregistrement de marque dans un des pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle jouissent, pour déposer en Espagne une demande d'enregistrement de la même marque, du droit de priorité prévu à l'article 4 de l'acte de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 en vigueur en Espagne.

2) Jouit du droit de priorité visé à l'alinéa précédent la personne qui a déposé une première demande de protection d'une marque dans un pays qui, sans appartenir à l'Union pour la protection de la propriété industrielle, reconnaît aux demandes d'enregistrement de marques déposées en Espagne un droit de priorité ayant des effets équivalents à ceux que prévoit la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

22. –

1) Le déposant qui souhaite revendiquer la priorité d'une demande antérieure doit présenter une copie certifiée par l'office du pays d'origine de la demande antérieure, sur laquelle figurent clairement la date de dépôt de la demande, les produits ou services visés ainsi qu'une reproduction du signe distinctif dont l'enregistrement a été demandé en tant que marque. La revendication de priorité donne lieu au paiement de la taxe correspondante.

2) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le titulaire doit présenter la copie certifiée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. A défaut, la revendication de priorité est réputée retirée et la priorité de la demande est celle de la date, de l'heure et de la minute de son dépôt.

3) En cas de revendication de la priorité d'une marque utilisée dans une exposition officielle ou officiellement reconnue, il y a lieu de mentionner l'acte, qui doit se trouver à l'Office de la propriété industrielle, dans lequel ce fait ainsi que le signe distinctif et les produits ou services pour lesquels il a été utilisé sont consignés.

4) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le titulaire doit présenter la demande formelle dans un délai maximum de six mois à compter de la date consignée dans l'acte dressé lors de l'exposition. A défaut, la revendication de priorité est réputée retirée et il est procédé de la manière prévue dans la deuxième partie de l'alinéa 2).

23. Une marque qui, n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande d'enregistrement, a été utilisée pour désigner des produits ou services qui ont figuré dans une exposition officielle ou officiellement reconnue bénéficie, à titre de date de priorité, de la date d'admission des produits ou services à l'exposition, à condition que la demande de son enregistrement soit déposée dans un délai de six mois à compter de la date d'admission.

24. –

1) L'Office de la propriété industrielle examine la demande déposée pour déterminer si elle remplit les conditions de forme prévues dans la présente loi. Les irrégularités constatées dans la demande sont notifiées au déposant afin qu'il puisse les corriger dans un délai d'un mois. Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans ce délai, la demande est réputée n'avoir pas été déposée; la décision correspondante est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) L'Office de la propriété industrielle examine aussi la demande pour déterminer si elle est motivée par l'intention de tirer abusivement parti de situations, faits ou signes de nature à porter atteinte à l'ordre juridique.

Dans ce cas, l'Office de la propriété industrielle peut suspendre la publication de la demande en notifiant ce fait au déposant pour qu'il puisse, dans un délai d'un mois, présenter les arguments opportuns.

Si l'Office de la propriété industrielle considère que les irrégularités visées aux deux alinéas précédents ont été corrigées, il publie la demande et en poursuit l'instruction. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

25. –

1) La demande d'enregistrement d'une marque qui remplit les conditions de forme prévues dans la présente loi, ou dont les irrégularités ont été corrigées, est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) La publication de la demande contient les mentions suivantes:

- a) nom et adresse du ou des titulaires;
- b) date de la demande et, le cas échéant, date de priorité;
- c) reproduction claire du signe ou moyen dont l'enregistrement en tant que marque est demandé;
- d) liste des produits ou services visés, avec indication de la classe de la classification

internationale.

26. –

1) Toute personne qui se considère lésée par l'enregistrement d'une marque peut s'opposer à cet enregistrement.

2) L'opposition doit être formée par écrit auprès de l'Office de la propriété industrielle, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement de la marque dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, et elle donne lieu au paiement de la taxe correspondante.

27. –

1) A l'expiration du délai d'opposition, que des oppositions aient été formées ou non, l'examineur des marques saisi du dossier procède d'office à l'examen de la demande et signale les interdictions, prévues aux articles 11, 12 et 13, dont elle peut faire l'objet.

2) Si aucune opposition n'a été formée et s'il ressort de l'examen que la demande ne viole pas les interdictions prévues à la lettre *d*) de l'article 13 de la loi, l'examineur saisi du dossier propose l'enregistrement de la marque.

3) Si des oppositions sont formées ou si une objection est signalée par l'office, la suspension de l'instruction est prononcée et les avis d'opposition ou les objections signalées sont publiés d'office dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle afin que le déposant présente ses arguments dans un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de suspension dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

4) Le déposant peut, en réponse à la décision de suspendre l'instruction, modifier la marque, soit en limitant la liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été initialement demandé, soit en supprimant de l'ensemble de la marque l'élément ayant motivé la suspension, pour autant que cette suppression ne modifie pas notablement la forme sous laquelle l'enregistrement de la marque a été demandé. Ces modifications donnent lieu au paiement de la taxe correspondante.

28. A l'expiration du délai prévu pour la réponse à la décision de suspendre la procédure, que l'intéressé ait répondu ou non, il est proposé d'accorder ou de refuser l'enregistrement de la marque, selon le cas, et il est statué sur la demande par voie de décision dûment motivée dans laquelle sont précisés, en cas de rejet, les motifs et enregistrements à l'origine du rejet.

29. –

1) La décision de refuser ou d'accorder l'enregistrement de la marque est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) Si l'enregistrement de la marque est accordé, le titre correspondant est délivré après paiement, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision d'enregistrement dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, de la taxe correspondante et de la taxe due pour la première période quinquennale.

3) Si le délai de paiement est échu sans qu'aient été acquittées les taxes mentionnées à l'alinéa précédent, celles-ci peuvent encore l'être valablement moyennant le versement simultané d'une surtaxe de 25 si le paiement intervient dans les trois premiers mois suivant l'échéance et de 50 s'il intervient dans les trois mois suivants.

4) En cas de défaut de paiement des taxes précitées, la demande est réputée retirée.

TITRE IV CONTENU DU DROIT CONFÉRÉ PAR LA MARQUE

Chapitre premier Effets de l'enregistrement et de la demande d'enregistrement de la marque

30. L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser dans la vie des affaires. Seul le titulaire peut désigner par cette marque les produits ou services correspondants, introduire

sur le marché, dûment identifiés par elle, les produits ou services pour lesquels son enregistrement a été demandé et l'utiliser à des fins publicitaires.

31. –

1) Le titulaire de la marque enregistrée peut intenter les actions prévues à l'article 35 de la présente loi contre les tiers qui utilisent dans la vie des affaires, sans son consentement, une marque ou un signe identique ou analogue pour distinguer des produits ou services identiques ou similaires, si la similitude entre les signes et entre les produits ou services risque d'induire en erreur.

2) Lorsque les conditions énumérées à l'alinéa précédent sont remplies, il peut notamment être interdit

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à cette fin, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer les produits, de les exporter ou de les soumettre à tout autre régime douanier, tel le transit ou le dépôt en douane;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

3) Le titulaire d'une marque enregistrée peut interdire aux commerçants ou distributeurs de supprimer cette marque sans son consentement exprès, mais il ne peut leur interdire d'ajouter séparément des marques ou signes distinctifs qui leur sont propres.

32. –

1) Le droit conféré par l'enregistrement de la marque n'autorise pas son titulaire à interdire aux tiers d'utiliser celle-ci pour des produits commercialisés en Espagne sous cette marque par lui-même ou avec son consentement exprès.

2) L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque les caractéristiques de ces derniers ont été modifiées ou altérées après la mise dans le commerce.

33. –

1) A condition qu'ils le fassent de bonne foi et qu'il ne s'agisse pas d'une utilisation à titre de marque, les tiers peuvent, sans le consentement du titulaire de l'enregistrement, utiliser sur le marché:

a) le nom complet et l'adresse de celui-ci;

b) des indications concernant l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.

2) Le titulaire de l'enregistrement d'une marque ne peut interdire aux tiers d'utiliser cette marque quand cela est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment dans le cas des accessoires ou pièces détachées, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux pratiques loyales en matière industrielle ou commerciale.

3) Il est interdit d'utiliser une indication de provenance géographique lorsqu'elle coïncide ou est susceptible d'être confondue avec une marque collective, et lorsqu'elle peut être remplacée par une autre qui indique de façon suffisamment claire la provenance.

34. –

1) Le droit conféré par l'enregistrement de la marque n'est opposable aux tiers, sauf en ce qui concerne l'article 26, qu'à compter de son enregistrement. Toutefois, la demande d'enregistrement d'une marque confère au déposant, à compter de la date de sa publication, une protection provisoire sous la forme d'un droit à une indemnisation raisonnable et adaptée aux circonstances, qu'il peut faire valoir à l'égard de tout tiers qui, entre cette date et celle de la publication de l'enregistrement, fait de la marque un usage qui sera interdit après cette période.

2) Il est entendu que la demande d'enregistrement d'une marque n'a jamais eu les effets prévus à l'alinéa précédent lorsqu'elle a été retirée ou est réputée retirée, ou lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision définitive de rejet.

Chapitre II

Actions en violation du droit conféré par une marque

35. Le titulaire d'une marque enregistrée peut intenter auprès des instances judiciaires les actions civiles ou pénales appropriées contre ceux qui violent son droit et réclamer les mesures nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

36. Le titulaire peut notamment, en cas de violation de son droit, demander au civil:

- a) la cessation des actes qui violent son droit;
- b) l'indemnisation au titre des dommages subis;
- c) l'adoption des mesures nécessaires pour éviter la poursuite de la violation et, notamment, pour que soient retirés du circuit économique les produits, les emballages, le matériel publicitaire, les étiquettes et autres documents ayant matérialisé la violation du droit conféré par la marque;
- d) la publication aux frais du condamné, par voie d'annonces et de notifications aux personnes intéressées, de la décision rendue par le tribunal. Cette mesure n'est applicable que si elle est expressément prévue dans la décision.

37. Quiconque viole le droit conféré par la marque enregistrée est tenu de réparer les dommages causés si le titulaire l'a dûment averti de l'existence de la marque, en la rendant identifiable de façon appropriée, ainsi que de la violation, en lui demandant d'y mettre fin, ou si, en violant ce droit, il a commis une faute ou agi avec négligence.

38. –

1) L'indemnisation au titre des dommages causés tient compte non seulement des pertes subies par le titulaire de l'enregistrement de la marque par suite de la violation de son droit mais aussi de son manque à gagner imputable à cette violation.

2) Le manque à gagner est déterminé, au choix du lésé, en fonction de l'un des critères suivants:

- a) les bénéfices que le titulaire aurait retirés de l'utilisation de la marque si la violation n'avait pas eu lieu;
- b) les bénéfices que l'auteur de la violation a réalisés grâce à cette violation;
- c) le prix que l'auteur de la violation aurait dû payer au titulaire de la marque pour la concession d'une licence qui lui aurait permis de mener à bien l'utilisation conformément au droit.

3) Aux fins de la fixation du montant de l'indemnisation, il est tenu compte de la notoriété et du prestige de la marque, ainsi que du nombre et du type des licences concédées au moment où la violation a commencé.

4) L'indemnisation des dommages causés ne peut être réclamée qu'en relation avec les actes de violation accomplis au cours des cinq années précédant la date à laquelle l'action correspondante est intentée.

39. Les actions civiles découlant de la violation du droit conféré par une marque se prescrivent par cinq ans à compter du jour où elles peuvent être intentées.

40. Les dispositions du titre XIII de la Loi sur les brevets N° 11 du 20 mars 1986 sont applicables dans la mesure où elle ne sont pas incompatibles avec la nature même des marques. L'article 128 de la loi sur les brevets précitée n'est notamment pas applicable aux marques.

Chapitre III

La marque comme objet du droit de propriété

41. –

1) La marque et la demande d'enregistrement d'une marque peuvent être cédées par tous les moyens reconnus par le droit, indépendamment de la transmission de la totalité ou d'une partie de l'entreprise.

2) Aux fins de la cession ou de la constitution d'un gage, la demande d'enregistrement d'une marque ou la marque déjà enregistrée est indivisible, bien qu'elle puisse appartenir en commun à plusieurs personnes.

42. –

1) Aussi bien la demande d'enregistrement d'une marque que la marque elle-même peuvent faire l'objet de licences portant sur la totalité ou une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et pour la totalité du territoire espagnol ou une partie de celui-ci. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2) Les droits conférés par l'enregistrement ou la demande d'enregistrement de la marque peuvent être exercés à l'encontre d'un preneur de licence qui viole l'une des limitations de sa licence établies par contrat ou en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.

43. Afin que la cession ou la licence d'utilisation de la marque produise ses effets à l'égard des tiers, elle doit revêtir la forme écrite et être inscrite au registre des marques.

44. –

1) L'inscription de la cession ou de la licence doit faire l'objet d'une requête, accompagnée de l'original et d'une copie de l'acte authentique de cession ou de concession de droits, dans lequel doit figurer une mention du paiement des taxes dues, de l'exonération ou du non-assujettissement à celles-ci et, le cas échéant, une mention de l'inscription au registre correspondant.

2) La requête en inscription doit comporter les éléments suivants:

- a) identité du titulaire de la marque et du cessionnaire ou du preneur de licence;
- b) indications permettant d'identifier la marque faisant l'objet de l'inscription.

3) Il est possible de solliciter, dans une même requête, l'inscription de la cession ou licence d'utilisation de plusieurs marques, sans limitation quant au nombre, pour autant que la taxe correspondant à chaque enregistrement soit acquittée.

4) La cession ou licence d'utilisation de la marque principale emporte cession ou licence d'utilisation de ses marques dérivées, lesquelles ne peuvent à elles seules être cédées ou faire l'objet de licences.

45. –

1) Si, à la réception de la requête en inscription d'une cession ou d'une licence, des défauts sont constatés dans les pièces composant cette requête, la suspension de la procédure d'inscription est prononcée et notifiée à l'intéressé afin qu'il corrige, dans un délai de deux mois, les défauts signalés.

A l'expiration de ce délai, la persistance des défauts signalés ne donne lieu à aucune nouvelle notification et il est procédé de la manière prévue à l'alinéa suivant.

2) L'Office de la propriété industrielle décide d'accepter ou de rejeter, en tout ou en partie, la requête en inscription. Sa décision est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, avec mention expresse des éléments suivants:

- a) nom du cessionnaire ou du preneur de licence;
- b) numéro du dossier;
- c) indication des enregistrements visés;
- d) date de la décision;
- e) le cas échéant, nom de l'agent de propriété industrielle.

46. –

1) La marque peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en garantie ou faire l'objet d'autres droits réels. Si un nantissement est constitué sur la marque, il est régi par les dispositions spécifiques qui lui sont applicables et doit être notifié à l'Office de la propriété industrielle.

2) La marque peut aussi être saisie indépendamment de l'entreprise et faire l'objet des mesures découlant de la procédure de saisie-exécution.

3) Pour produire leurs effets à l'égard des tiers, les droits et mesures prévus aux alinéas précédents doivent être inscrits au registre des marques et publiés dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

TITRE V NULLITÉ ET DÉCHÉANCE

Chapitre premier Nullité

47. –

1) Une marque est radiée du registre dès lors que, par décision judiciaire définitive, son enregistrement a été déclaré nul parce que contraire aux dispositions des articles 1^{er} et 11 de la présente loi.

2) Toutefois, lorsque la marque a été enregistrée en violation de la disposition de la lettre c) de l'article 11.1), elle ne peut être déclarée nulle si, du fait de l'utilisation qui en a été faite par son titulaire ou avec le consentement de celui-ci, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

3) L'action en annulation de l'enregistrement d'une marque effectué en violation des dispositions des articles 1^{er} et 11 de la présente loi est imprescriptible.

48. –

1) Une marque est radiée du registre dès lors que, par décision judiciaire définitive, son enregistrement a été déclaré nul parce que contraire aux dispositions des articles 12, 13 et 14 de la présente loi.

2) L'action en annulation de l'enregistrement d'une marque effectué en violation des dispositions des articles 12, 13 et 14 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, à moins que cet enregistrement n'ait été demandé de mauvaise foi, auquel cas l'action est imprescriptible.

49. Si l'enregistrement de la marque est déclaré nul uniquement pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la radiation ne porte que sur les produits ou services en question.

50. –

1) La déclaration de nullité a pour effet que la demande n'a jamais été valable; l'enregistrement et la demande correspondante sont réputés n'avoir jamais eu les effets prévus au chapitre premier du titre IV de la présente loi, dans la mesure où la nullité est prononcée.

2) Sans préjudice de l'indemnisation au titre des dommages causés lorsque le titulaire de la marque a agi de mauvaise foi, l'effet rétroactif de l'annulation n'a pas d'incidence sur:

a) les décisions judiciaires relatives à la violation de la marque qui sont entrées en force de chose jugée et ont été exécutées avant la déclaration de nullité;

b) les contrats conclus avant la déclaration de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à celle-ci. Pour des motifs d'équité et pour autant que les circonstances le justifient, il est toutefois possible de réclamer la restitution de sommes payées en vertu d'un tel contrat.

3) Une fois définitive, la déclaration de nullité de l'enregistrement de la marque a envers tous force de chose jugée.

Chapitre II Déchéance et renonciation

51. –

1) Une marque est radiée du registre dès lors qu'expire la durée légale de son enregistrement sans que celui-ci ait été renouvelé conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.

2) De même, une marque est radiée du registre en cas de non-paiement en temps opportun de la taxe due pour la période quinquennale correspondante et, éventuellement, de la surtaxe y afférente. Il n'est pas procédé à la radiation lorsqu'existent des droits réels ou gages inscrits au registre des marques sans que les

titulaires de ces droits ou gages aient été informés du défaut de paiement et de la possibilité d'éviter la radiation en acquittant les sommes dues dans le délai fixé par voie réglementaire.

3) La marque tombée en déchéance pour l'un des motifs mentionnés aux alinéas précédents peut être restaurée conformément aux dispositions de l'article 117 de la Loi sur les brevets N° 11 du 20 mars 1986.

52. –

1) Une marque est radiée du registre lorsque le titulaire notifie par écrit à l'office sa renonciation au droit conféré par cette marque.

2) Si la renonciation porte uniquement sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la radiation n'est effectuée que pour les produits ou services en question.

3) La renonciation du titulaire d'une marque qui fait l'objet de droits réels, de gages ou de licences inscrits au registre des marques n'est pas recevable sans le consentement des titulaires des droits inscrits.

4) La renonciation à la marque ne produit ses effets qu'une fois inscrite au registre des marques.

53. La déchéance de l'enregistrement de la marque est prononcée par les tribunaux et l'Office de la propriété industrielle procède à la radiation:

a) lorsque la marque n'a pas été utilisée conformément à l'article 4 de la présente loi; dans l'action en annulation, il incombe au titulaire de la marque de prouver que celle-ci a été utilisée conformément à l'article 4 ou qu'existent des motifs justifiant le défaut d'utilisation; toutefois, la déchéance de l'enregistrement de la marque ne peut être prononcée si, durant la période comprise entre l'expiration du délai prévu à l'article précité et les trois mois précédant l'introduction de l'action en annulation, le titulaire de la marque démontre qu'il a commencé à l'utiliser de bonne foi conformément audit article;

b) lorsque, dans le commerce, la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle du produit ou service pour lequel elle a été enregistrée;

c) lorsque, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la marque peut, par suite de l'utilisation qui en est faite par le titulaire ou avec son consentement, induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique de ces produits ou services;

d) lorsque, par suite d'une transmission de droits ou pour d'autres motifs, le titulaire de la marque ne remplit plus les conditions prévues à l'article 10 de la présente loi.

54. Si le motif de la déchéance concerne seulement une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la déchéance n'est prononcée que pour les produits ou services en question.

55. –

1) L'enregistrement d'une marque qui est tombé en déchéance en vertu des articles 51 et 52 cesse de produire des effets juridiques à compter du moment où se sont produits les faits ou omissions ayant donné lieu à la déchéance, sans préjudice de sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) L'enregistrement d'une marque qui est tombé en déchéance en vertu d'une décision judiciaire cesse de produire ses effets dès lors que la décision entre en force de chose jugée.

Chapitre III

Dispositions communes

56. L'action en annulation ou en déchéance de l'enregistrement de la marque peut être intentée par l'Office de la propriété industrielle ou par toute personne ayant un intérêt légitime.

57. La décision judiciaire finale prononçant la déchéance ou la nullité de l'enregistrement de la marque est communiquée, d'office ou sur requête d'une des parties, à l'Office de la propriété industrielle afin que celui-ci procède immédiatement à la radiation et à sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

TITRE VI MARQUES COLLECTIVES ET MARQUES DE CERTIFICATION

Chapitre premier Marques collectives

58. Les associations de producteurs, fabricants, commerçants ou prestataires de services peuvent demander l'enregistrement de marques collectives pour différencier sur le marché les produits ou services de leurs membres des produits ou services de personnes qui n'appartiennent pas à ces associations.

59. –

1) La demande d'enregistrement d'une marque collective doit comporter un règlement d'utilisation dans lequel figurent des indications permettant d'identifier l'association qui la dépose et dans lequel sont indiqués les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions à remplir pour devenir membre de l'association, les conditions d'utilisation de la marque et les motifs pour lesquels cette utilisation peut être interdite à un membre de l'association.

2) Lorsque les associés n'observent pas le règlement d'utilisation de la marque collective, le titulaire de celle-ci peut leur en interdire l'utilisation ou prendre à leur égard d'autres sanctions prévues dans le règlement d'utilisation.

60. –

1) Le titulaire de la marque collective doit soumettre à l'Office de la propriété industrielle toute proposition de modification du règlement d'utilisation. Sont rejetées les propositions de modification qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 59 et 66.2) de la présente loi.

2) La modification du règlement d'utilisation produit ses effets une fois inscrite auprès de l'Office de la propriété industrielle.

61. La marque collective ne peut être transmise à des tiers et les personnes qui ne sont pas officiellement reconnues par l'association ne peuvent être autorisées à l'utiliser.

Chapitre II Marques de certification

62. –

1) La marque de certification est le signe ou moyen qui certifie les caractéristiques communes, en particulier la qualité, les composants et l'origine, des produits ou services élaborés ou distribués par des personnes dûment autorisées et contrôlées par le titulaire de la marque.

2) Ne peuvent être enregistrées comme marques de certification les appellations d'origine qui sont réglementées par la Loi sur le statut de la vigne, du vin et des alcools N° 25 du 2 décembre 1970 ainsi que par des textes complémentaires et qui, en tout état de cause, sont régies par les dispositions particulières les concernant.

63. –

1) La demande d'enregistrement d'une marque de certification doit comporter un règlement d'utilisation dans lequel sont indiqués la qualité, les composants, l'origine ou toutes autres caractéristiques des produits ou services correspondants. Le règlement d'utilisation fixe aussi les mesures de contrôle que le titulaire de la marque de certification s'engage à prendre, ainsi que les sanctions appropriées.

2) Le règlement d'utilisation doit faire l'objet, de la part de l'organisme administratif compétent, d'un avis favorable quant à la nature des produits ou services auxquels la marque de certification se rapporte. En

cas d'avis défavorable, la demande d'enregistrement de la marque de certification est rejetée après audition du déposant.

3) Lorsque les utilisateurs d'une marque de certification n'observent pas le règlement d'utilisation de celle-ci, le titulaire peut révoquer l'autorisation d'utiliser la marque ou prendre d'autres sanctions prévues dans le règlement d'utilisation.

64. –

1) Le titulaire de la marque de certification doit soumettre à l'Office de la propriété industrielle toute proposition de modification du règlement d'utilisation. Sont rejetées les propositions de modification qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 63 et 66.2) de la présente loi.

2) La modification du règlement d'utilisation produit ses effets une fois inscrite auprès de l'Office de la propriété industrielle.

Chapitre III

Dispositions communes

65. Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les marques collectives et les marques de certification sont régies par la présente loi.

66. –

1) Ne peuvent être enregistrés comme marques collectives ou marques de certification les signes ou moyens visés par les interdictions énoncées aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, à l'exception de celles qui sont prévues à la lettre *c*) de l'article 11.1), qui ne s'applique pas à ces marques pour ce qui est des dénominations géographiques.

2) Sont irrecevables, en outre, les demandes d'enregistrement de marques collectives ou de marques de certification qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 58, 59, 62 et 63 de la présente loi, ou dont le règlement d'utilisation est contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

67. –

1) Le déposant doit indiquer expressément, dans la demande d'enregistrement, que la marque est une marque collective ou une marque de certification.

2) Les marques collectives et les marques de certification sont inscrites dans une section spéciale du registre des marques.

3) Le règlement de la marque collective ou de la marque de certification ainsi que les modifications dont il peut faire l'objet ultérieurement doivent être déposés auprès de l'Office de la propriété industrielle pour approbation.

4) Toute personne peut examiner le règlement de la marque collective ou de la marque de certification déposé à l'Office de la propriété industrielle.

68. –

1) Sauf disposition contraire prévue dans le règlement d'utilisation, les actions liées à l'enregistrement d'une marque collective ou d'une marque de certification ne peuvent être intentées que par le titulaire.

2) Le titulaire d'une marque collective ou d'une marque de certification peut réclamer, dans l'intérêt des personnes habilitées à utiliser la marque, la réparation des dommages que celles-ci ont subis du fait de l'utilisation non autorisée de la marque.

69. L'utilisation des marques collectives et des marques de certification par toute personne habilitée doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.

70. La nullité de l'enregistrement des marques collectives ou des marques de certification peut être prononcée non seulement pour l'un des motifs prévus aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, mais aussi pour violation des dispositions de son article 66.2).

71. Les marques collectives ou les marques de certification tombent en déchéance non seulement pour les motifs applicables aux marques individuelles mais aussi, sur décision judiciaire finale, dans l'une des circonstances suivantes:

- a) lorsque la modification du règlement d'utilisation a été enregistrée contrairement aux dispositions des articles 60.1) et 64.1);
- b) lorsque le titulaire d'une marque en a autorisé ou toléré l'utilisation contrairement aux dispositions du règlement d'utilisation ou en violation de celles-ci;
- c) lorsque le titulaire d'une marque collective constituée d'appellations ou signes géographiques a refusé arbitrairement d'autoriser une personne remplissant les conditions prévues dans le règlement d'utilisation à devenir membre de l'association, ou lorsque le titulaire d'une marque de certification a refusé arbitrairement d'en autoriser l'utilisation à une personne qui apporte la preuve de sa capacité à remplir les conditions prévues dans le règlement d'utilisation. Toutefois, les marques collectives ou les marques de certification ne tombent pas en déchéance lorsque le tribunal reconnaît le droit de la personne à devenir membre de l'association et maintient en vigueur la marque collective ou la marque de certification;
- d) lorsque le titulaire d'une marque de certification a utilisé celle-ci pour les produits fabriqués ou les services fournis par lui-même ou une personne ayant des liens économiques avec lui.

72. Une marque collective ou une marque de certification qui a été radiée du registre pour l'un des motifs prévus dans la présente loi ou dont l'enregistrement n'a pas été renouvelé par son titulaire ne peut être enregistrée en relation avec des produits ou services identiques ou similaires pendant un délai de trois ans à compter du jour où la radiation de la marque a été publiée ou, le cas échéant, à compter du jour où a pris fin le délai légal pour renouveler l'enregistrement.

TITRE VII MARQUES INTERNATIONALES

73. Sur requête expresse du titulaire, l'enregistrement international d'une marque effectué en vertu de l'acte de l'Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques en vigueur en Espagne étend ses effets à l'Espagne.

74. L'Office de la propriété industrielle peut, conformément à l'article 5 de l'acte de l'Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques en vigueur en Espagne, refuser de protéger la marque internationale en Espagne.

75. –

1) Le titulaire d'une marque enregistrée en Espagne qui en demande l'enregistrement international doit déposer sa demande par l'intermédiaire de l'Office de la propriété industrielle, sous la forme établie dans l'acte de l'Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques en vigueur en Espagne.

2) Cette demande peut être déposée, conformément aux dispositions de l'article 15.3) de la présente loi, auprès des directions provinciales du Ministère de l'industrie et de l'énergie, sous réserve du fait que la compétence exécutive en matière de propriété industrielle appartient, le cas échéant, aux communautés autonomes, dont les organes sont dans ce cas habilités à recevoir la demande. Les communautés autonomes transmettent alors la demande à l'Office de la propriété industrielle.

3) La demande d'enregistrement international ou la demande de renouvellement de celui-ci donne lieu au paiement d'une taxe nationale.

TITRE VIII NOMS COMMERCIAUX ET ENSEIGNES D'ÉTABLISSEMENT

Chapitre premier Noms commerciaux

76. –

1) On entend par nom commercial le signe ou la dénomination qui sert à identifier une personne physique ou morale dans l'exercice de son activité d'entreprise et qui distingue son activité des activités identiques ou similaires.

2) Peuvent notamment constituer des noms commerciaux:

- a) les noms patronymiques, les raisons sociales et les dénominations des personnes morales;
- b) les dénominations de fantaisie;
- c) les dénominations faisant allusion à l'objet de l'activité de l'entreprise;
- d) les anagrammes;
- e) toute combinaison des signes mentionnés à titre indicatif aux lettres précédentes.

77. Le nom commercial est protégé dans les conditions prévues à l'article 8 de l'acte de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en date du 20 mars 1883 en vigueur en Espagne, à condition que son titulaire prouve qu'il l'a utilisé en Espagne. Lorsque le titulaire du nom commercial intente une action en annulation de l'enregistrement postérieur d'une marque ou d'un nom commercial ou d'une enseigne d'établissement, il doit prouver l'utilisation mentionnée dans la phrase précédente et intenter son action dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l'enregistrement correspondant.

78. –

1) L'enregistrement du nom commercial auprès de l'Office de la propriété industrielle est facultatif et confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser, dans la vie des affaires, aux conditions prévues dans la présente loi.

2) Dans la demande d'enregistrement d'un nom commercial, le déposant doit préciser l'activité d'entreprise qu'il se propose de distinguer au moyen du nom en question et joindre un justificatif du versement de l'impôt minimum [*licencia fiscal*] pour cette activité.

3) Lorsque le déposant veut utiliser la dénomination du nom commercial comme marque de produit ou de service, il doit procéder aux deux enregistrements séparément.

4) L'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent et, par conséquent, l'emploi du nom commercial comme dénomination appliquée aux produits ou services au préjudice d'une marque est réputé être, selon le cas, une violation du droit exclusif sur la marque ou un acte de concurrence déloyale.

79. Le nom commercial ne peut être transmis qu'avec la totalité de l'entreprise.

80. –

1) Les personnes morales demandant l'enregistrement de leur dénomination comme nom commercial doivent justifier du fait qu'elle leur appartient en présentant l'acte constitutif correspondant.

2) Si la dénomination a été modifiée après constitution de l'entreprise, cette modification doit être prouvée au moyen d'un acte authentique.

81. Outre les dispositions des articles précédents, les dispositions de la présente loi relatives aux marques s'appliquent au nom commercial, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de celui-ci.

Sont notamment applicables aux noms commerciaux les dispositions relatives à la procédure d'enregistrement figurant sous le titre III de la présente loi.

Chapitre II Enseignes d'établissement

82. –

1) On entend par enseigne d'établissement le signe ou la dénomination qui sert à porter l'existence d'un établissement à in connaissance du public et à le distinguer d'autres établissements destinés à des activités identiques ou similaires.

2) Peuvent notamment constituer des enseignes d'établissement:

- a) les noms patronymiques, les raisons sociales et les dénominations des personnes morales;
- b) les dénominations de fantaisie;
- c) les dénominations faisant allusion à l'activité de l'établissement;
- d) les anagrammes;
- e) toute combinaison des signes mentionnés à titre indicatif aux alinéas précédents.

83. Les enseignes d'établissement sont enregistrées pour la ou les circonscriptions municipales mentionnées dans la demande.

Il y a lieu d'indiquer, dans la demande d'enregistrement d'une enseigne, la ou les circonscriptions municipales où sont situés l'établissement et les succursales pour lesquels la demande est déposée, ainsi que les activités auxquelles l'enseigne doit se rapporter.

Lorsque ces succursales sont sises dans d'autres circonscriptions municipales, il y a lieu de procéder à un nouvel enregistrement, la date de priorité étant déterminée par celle à laquelle la nouvelle demande est déposée.

84. Pour chaque établissement ouvert au public, il ne peut être enregistré qu'une seule enseigne, laquelle peut être utilisée pour l'établissement principal et les succursales sis dans la circonscription municipale pour laquelle elle a été enregistrée.

85. Outre les dispositions des articles précédents, les dispositions de la présente loi relatives aux marques s'appliquent à l'enseigne d'établissement, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de celle-ci.

Sont notamment applicables aux enseignes d'établissement les dispositions relatives à la procédure d'enregistrement figurant sous le titre III de la présente loi.

86. Ne peut être enregistré comme enseigne d'établissement un signe qui ne se distingue pas suffisamment d'une marque ou d'un nom commercial ou encore d'une autre enseigne enregistrée pour la même circonscription municipale.

TITRE IX CONCURRENCE DÉLOYALE

87. Est considéré comme déloyal tout acte de concurrence contraire aux règles de la correction et aux bons usages commerciaux.

88. Sans préjudice des dispositions de la législation générale en la matière, est considéré notamment comme déloyal:

- a) tout acte susceptible de créer, par quelque moyen que ce soit, une confusion avec l'établissement, les produits ou l'activité économique d'un concurrent;
- b) les affirmations fausses, dans l'exercice du commerce, susceptibles de nuire à la réputation de l'établissement, des produits ou de l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
- c) les indications ou affirmations dont l'emploi, dans l'exercice du commerce, pourrait induire le public en erreur en ce qui concerne la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, les propriétés d'emploi ou la quantité des produits;
- d) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse ou fallacieuse concernant l'origine d'un produit ou d'un service ou l'identité d'un producteur, d'un fabricant ou d'un commerçant;
- e) l'utilisation directe ou indirecte d'une appellation d'origine fausse ou fallacieuse, ou l'imitation d'une appellation d'origine, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l'appellation est employée sous forme de traduction ou accompagnée d'expressions où figurent des mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou d'autres mots similaires.

89. Les actions prévues au chapitre II du titre IV de la présente loi peuvent être intentées pour tout acte de concurrence déloyale.

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Premièrement. Le renvoi fait, à l'article 139 de la Loi sur la propriété industrielle du 16 mai 1902, à l'article 132 de cette même loi doit s'entendre comme constituant un renvoi aux articles 87 et 88 de la présente loi.

Deuxièmement. La Loi de réglementation de la procédure administrative commune s'applique, à titre supplétif, aux actes administratifs prévus dans la présente loi, ces derniers pouvant faire l'objet de recours conformément aux dispositions qui régissent la juridiction contentieuse administrative.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Premièrement. Les demandes d'enregistrement de marques, de noms commerciaux et d'enseignes d'établissement déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites et font l'objet d'une décision conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de leur dépôt.

Deuxièmement. Les marques, noms commerciaux et enseignes d'établissement dont l'enregistrement a été accordé conformément aux dispositions du Code de la propriété industrielle sont régis par la présente loi.

Sont toutefois applicables, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au premier renouvellement qui interviendra conformément aux dispositions du code, les dispositions relatives à la durée, au paiement des taxes quinquennales et au renouvellement prévues dans le code.

Troisièmement. Quiconque utilise une marque avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut demander en justice l'annulation d'une marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires qui est susceptible de créer une confusion avec la marque précédemment utilisée, à condition d'intenter son action dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et moins de trois ans après la date de publication de l'enregistrement de la marque que le demandeur cherche à faire annuler.

Quatrièmement. Pendant un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les marques tombées en déchéance en vertu de l'alinéa 2) de l'article 51 peuvent être restaurées par leur titulaire ou son ayant cause à condition que la restauration soit demandée dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration du délai visé à l'alinéa 3) de l'article 6 de la présente loi.

La requête en restauration est instruite conformément aux dispositions de l'article 161 du Code de la propriété industrielle.

Cinquièmement. Les actions judiciaires intentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises à la procédure sous l'empire de laquelle elles ont été intentées.

Sixièmement. Tant que les tribunaux supérieurs de justice ne sont pas constitués et entrés en fonction, sont compétents pour connaître des actions civiles découlant des droits conférés par la présente loi les tribunaux de première instance des villes principales [*capitales*] où sont sises les cours d'appel [*Audiencias Territoriales*].

DISPOSITION D'ABROGATION

Sont abrogées, sauf en ce qui concerne les questions visées dans les dispositions transitoires, toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment les suivantes:

1. S'agissant du Code de la propriété industrielle, approuvé par le décret-loi royal du 26 juillet 1929, texte refondu approuvé par l'ordonnance royale du 30 avril 1930 et ratifié avec force de loi par celle du 16 septembre 1931:

- a) les dispositions des titres I^{er}, III et V pour ce qui a trait aux marques, aux noms commerciaux et aux enseignes d'établissement, sauf en ce qui concerne les questions visées dans les première, deuxième et quatrième dispositions transitoires;
- b) les dispositions du titre VI relatives aux films cinématographiques;
- c) les dispositions du titre VII relatives aux fausses indications de provenance et de crédit et réputation industriels.

2. S'agissant de la Loi sur la propriété industrielle du 16 mai 1902, les dispositions du titre X intitulé «Concurrence illicite».

DISPOSITIONS FINALES

Premièrement. La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication dans le Bulletin officiel de l'Etat [*Boletín Oficial del Estado*].

Deuxièmement. –

1) Les taxes prévues dans la présente loi sont celles qui ont été établies par la Loi N° 17 du 2 mai 1975 portant création de l'organisme autonome appelé «Office de la propriété industrielle», et dont le montant est actualisé par les lois budgétaires générales de l'Etat.

2) Les lois budgétaires de chaque exercice peuvent modifier le montant des taxes perçues au titre des services, prestations et activités de l'Office de la propriété industrielle.

Troisièmement. Le Gouvernement, sur proposition du Ministre de l'industrie et de l'énergie, approuve le règlement d'exécution de la présente loi et édicte toutes autres dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et à l'application de celle-ci, de même qu'il arrête les procédures et fixe les délais dans le cadre desquels l'Office de la propriété industrielle doit mener à bien les différentes procédures d'instruction et prendre les décisions prévues dans cette loi.