

**Loi n° 17/2001 du 7 décembre 2001 sur les marques**  
**(telle que modifiée jusqu'à la loi n° 20/2003 du 7 juillet 2003 sur la protection**  
**juridique des dessins industriels)**

TABLE DES MATIERES

Exposé des motifs :		I
		II
		III
		IV
		<i>Article</i>
Titre premier :	Dispositions générales	
	Champ d'application .....	1
	Acquisition des droits.....	2
	Droit de déposer une demande .....	3
Titre II :	Notion de marque et interdictions d'enregistrement	
Chapitre premier :	Notion de marque	
	Notion de marque.....	4
Chapitre II :	Interdictions absolues	
	Interdictions absolues.....	5
Chapitre III :	Interdictions relatives	
	Marques antérieures .....	6
	Noms commerciaux antérieurs .....	7
	Marques et noms commerciaux notoires et renommés enregistrés .....	8
	Autres droits antérieurs .....	9
	Marques d'agents ou de représentants.....	10
Titre III :	Demande et procédure d'enregistrement	
Chapitre premier :	Demande d'enregistrement	
	Dépôt de la demande.....	11
	Conditions que la demande doit remplir .....	12
	Date de dépôt de la demande.....	13
	Droit de priorité des membres de l'union.....	14
	Priorité d'exposition.....	15
Chapitre II :	Procédure d'enregistrement	
	Examen des conditions de recevabilité et de forme.....	16
	Dépôt de la demande.....	17
	Publication de la demande .....	18
	Oppositions formées et observations formulées par des tiers .....	19
	Examen quant au fond.....	20
	Suspension de l'instruction .....	21
	Décision concernant la demande d'enregistrement de la marque.....	22
Chapitre III :	Dispositions générales relatives à la procédure	
	Retrait, limitation ou modification de la demande .....	23
	Division de la demande ou de l'enregistrement de la marque .....	24

	Rétablissement des droits .....	25
	Suspension de la procédure d'instruction.....	26
	Révision administrative des inscriptions .....	27
	Arbitrage .....	28
	Notifications.....	29
	Consultation publique des dossiers .....	30
Titre IV :	Durée, renouvellement et modification de la marque enregistrée	
	Durée .....	31
	Renouvellement .....	32
	Modification.....	33
Titre V :	Contenu du droit attaché à la marque	
Chapitre premier :	Effets de l'enregistrement et de la demande d'enregistrement de la marque	
	Droits conférés par la marque .....	34
	Reproduction de la marque dans les dictionnaires .....	35
	Épuisement du droit attaché à la marque.....	36
	Limitations au droit attaché à la marque .....	37
	Protection provisoire.....	38
Chapitre II :	Obligation d'utiliser la marque	
	Usage de la marque .....	39
Chapitre III :	Actions en cas d'atteinte au droit sur la marque	
	Possibilité d'intenter des actions civiles et pénales .....	40
	Actions civiles qui peuvent être intentées par le propriétaire de la marque .....	41
	Principes applicables à l'indemnisation des dommages	42
	Calcul de l'indemnisation au titre des dommages .....	43
	Astreinte.....	44
	Prescription des actions.....	45
Chapitre IV :	La marque comme objet du droit de propriété	
	Principes généraux .....	46
	Transfert de la marque .....	47
	Licences .....	48
	Demande d'inscription des modifications apportées aux droits.....	49
	Procédure d'inscription des modifications apportées au droit.....	50
Titre VI :	Nullité et déchéance de la marque	
Chapitre premier :	Nullité	
	Causes de nullité absolue .....	51
	Causes de nullité relative .....	52
	Extension de l'exception de chose jugée.....	53
	Effets de la déclaration de nullité.....	54
Chapitre II :	Déchéance	
	Déchéance .....	55
	Déchéance pour défaut de renouvellement.....	56
	Renonciation à la marque.....	57
	Déchéance pour défaut d'usage de la marque .....	58
Chapitre III :	Dispositions communes	
	Droit d'introduire une requête.....	59
	Nullité et déchéance partielle .....	60
	Inscriptions au registre, exécution et communication de décisions.....	61

Titre VII :	Marques collectives et marques de certification	
Chapitre premier :	Marques collectives	
	Notion et titularité .....	62
	Règlement d'utilisation .....	63
	Refus de la demande .....	64
	Modification du règlement d'utilisation .....	65
	Causes de nullité .....	66
	Causes de déchéance .....	67
Chapitre II :	Marques de certification	
	Notion .....	68
	Règlement d'utilisation .....	69
	Refus de la demande .....	70
	Modification du règlement d'utilisation .....	71
	Causes de nullité .....	72
	Causes de déchéance .....	73
Chapitre III :	Dispositions communes	
	Publicité du règlement d'utilisation .....	74
	Usage de la marque .....	75
	Recours .....	76
	Interdiction temporaire d'enregistrer des marques collectives ou des marques de certification radiées .....	77
	Dispositions applicables .....	78
Titre VIII :	Marques internationales	
	Requête en extension territoriale à l'Espagne .....	79
	Refus et octroi de la protection en Espagne .....	80
	Dépôt de la demande d'enregistrement international ...	81
	Examen préliminaire de la demande internationale .....	82
	Transformation d'un enregistrement international .....	83
Titre IX :	Marques communautaires	
	Dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques .....	84
	Déclaration ultérieure de la déchéance ou de la nullité .	85
	Transformation de la marque communautaire .....	86
Titre X :	Noms commerciaux	
	Notion et disposition applicables .....	87
	Interdiction d'enregistrement .....	88
	Classement et taxes applicables .....	89
	Droits conférés par l'enregistrement .....	90
	Nullité et déchéance du nom commercial .....	91

*Disposition*

Dispositions supplémentaires :	
Juridictions compétentes et procédures .....	1 <sup>re</sup>
Taxes .....	2 <sup>e</sup>
Modification de la loi sur les brevets .....	3 <sup>e</sup>
Accomplissement de formalités .....	4 <sup>e</sup>
Délais de décision en matière de procédures .....	5 <sup>e</sup>
Bulletin officiel de la propriété industrielle .....	6 <sup>e</sup>
Application du rétablissement des droits aux autres titres de propriété industrielle inscrits au registre .....	7 <sup>e</sup>
Utilisation de moyens électroniques .....	8 <sup>e</sup>
Communication et signes protégés .....	9 <sup>e</sup>

Régime contractuel de la consultation de bases de données par l'Office espagnol des brevets et des marques et crédits budgétaires y relatifs .....	10 <sup>e</sup>
Prestation de services d'information au moyen de réseaux de communication télématique.....	11 <sup>e</sup>
Application de la loi n° 30/1992, du 26 novembre 1992, sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune .....	12 <sup>e</sup>
Modification de la loi n° 17/1975 du 2 mai 1975 portant création de l'organisme autonome "Service d'enregistrement de la propriété industrielle" .....	13 <sup>e</sup>
Interdiction d'enregistrer des dénominations de personnes morales susceptibles de créer une confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu ou renommé.....	14 <sup>e</sup>
Coopération de l'Office espagnol des brevets et des marques avec des organisations internationales et des offices étrangers .....	15 <sup>e</sup>
Projet de loi sur les noms de domaine de l'Internet.....	16 <sup>e</sup>
Dissolution des sociétés pour atteinte au droit des marques.....	17 <sup>e</sup>
Projet de loi sur les dénominations de personnes morales.....	18 <sup>e</sup>
Projet de loi sur les appellations d'origine et les indications géographiques protégées.....	19 <sup>e</sup>
Dispositions transitoires :	
Régime transitoire des procédures .....	1 <sup>re</sup>
Application de la présente loi aux droits déjà enregistrés .....	2 <sup>e</sup>
Régime transitoire applicable aux enseignes d'établissement enregistrées.....	3 <sup>e</sup>
Protection des enseignes d'établissement définitivement radiées du registre .....	4 <sup>e</sup>
Début des activités d'enregistrement des instances compétentes des communautés autonomes .....	5 <sup>e</sup>
Classement des noms commerciaux.....	6 <sup>e</sup>
Fusion des enregistrements .....	7 <sup>e</sup>
Déchéance pour défaut de paiement des taxes quinquennales .....	8 <sup>e</sup>
Disposition dérogatoire unique	
Dispositions finales :	
Compétence.....	1 <sup>re</sup>
Mise en œuvre de la loi.....	2 <sup>e</sup>
Entrée en vigueur .....	3 <sup>e</sup>
Annexe :	
Premier barème : Acquisition, protection et maintien des droits	
Deuxième barème : Inscription de cession de droits et autres modifications	
Troisième barème : Autres services	
Quatrième barème : Publications	

JUAN CARLOS I  
ROI D'ESPAGNE

À tous ceux qui voient ou entendent la présente.

Sachez que le Parlement a approuvé la loi suivante, que je sanctionne à présent.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I

La présente loi a pour objet le régime juridique applicable aux signes distinctifs, catégorie juridique qui constitue l'un des grands domaines de la propriété industrielle. La législation sur ce type de propriété est compétence exclusive de l'État, conformément à l'article 149.1.9.<sup>a</sup> de la Constitution.

La réforme de la loi sur les marques, de laquelle est née une nouvelle loi, obéit à trois séries de motifs. D'une part, exécuter l'arrêt 103/1999 (3 juin 1999) de la Cour constitutionnelle, qui définit les compétences respectives, en matière de propriété industrielle, des communautés autonomes et de l'État. D'autre part, transposer dans notre législation sur les marques les dispositions communautaires et internationales que l'État espagnol s'est obligé ou engagé à respecter. Enfin, introduire dans notre ordre juridique, ainsi qu'il convient de le faire, certaines règles de droit matériel et de procédure dictées par l'expérience accumulée depuis l'entrée en vigueur de la précédente loi, les pratiques suivies dans d'autres systèmes législatifs qui nous entourent et la nécessité d'adapter notre système d'enregistrement des marques aux exigences de la nouvelle société de l'information.

II

En ce qui concerne les motifs d'ordre constitutionnel, la loi respecte fidèlement les critères de délimitation des compétences fixés par la jurisprudence, répartissant ces dernières entre les organes communautaires et étatiques conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour constitutionnelle susmentionné. Les liens présentent un caractère étendu et souple, de manière à répondre convenablement aux besoins des utilisateurs du système d'enregistrement et à leur permettre un accès adéquat à cette propriété particulière que constitue les signes distinctifs et qu'il convient de protéger.

III

S'agissant des engagements contractés par l'État espagnol, la présente loi les concrétise, se conformant ainsi au degré élevé d'harmonisation exigé au sein de la Communauté européenne et de la communauté internationale.

L'harmonisation communautaire en matière de droit des marques a essentiellement été réalisée au moyen de la première directive du Conseil des Communautés européennes (directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988) relative au rapprochement des législations des États membres en matière de marques. Ses dispositions, qui avaient déjà été transposées

dans la loi n° 32/1988 sur les marques, ont aussi été intégralement transposées dans la présente loi. Parmi les différents aspects des règles ainsi transposées, il convient de signaler : une nouvelle définition de la notion de marque, la reformulation des motifs de refus et de nullité de l'enregistrement, l'extension au champ communautaire du principe d'épuisement des droits attachés à la marque, l'incorporation de la notion de prescription par tolérance et le renforcement de l'obligation d'utiliser la marque et des sanctions prévues en cas de défaut d'usage de cette dernière.

Parmi les dispositions du droit communautaire des marques, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, mérite également d'être signalé. En vertu de ce dernier, il est créé un signe distinctif dont les effets s'étendent à l'ensemble du territoire de la communauté. S'il est vrai que ce règlement n'impose pas aux États membres d'adopter des dispositions visant à rapprocher les notions de marque nationales de la notion de marque communautaire, – exception faite de l'obligation de réglementer les modalités de transformation d'une marque communautaire en une marque nationale –, il n'en demeure pas moins qu'un tel rapprochement est souhaitable, car il permettrait d'éviter que deux titres produisant, en Espagne, les mêmes effets, ne soient soumis à deux réglementations totalement différentes. À ce titre, bon nombre des règles prévues par la présente loi sont directement inspirées dudit règlement.

La loi en cours d'approbation édicte ainsi les règles nécessaires pour rendre notre droit compatible avec l'harmonisation actuellement en cours au sein de la communauté internationale. Dans cette optique, elle incorpore les règles qui permettront l'application en Espagne du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), qui fait partie intégrante de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 15 avril 1994, et le Traité sur le droit des marques du 27 octobre 1994 et son règlement d'exécution.

S'agissant tout d'abord du Protocole de Madrid, sa transposition dans le droit espagnol a exigé que l'on modifie le titre de la loi consacré aux marques internationales. Ainsi, la possibilité de fonder une demande non seulement sur l'enregistrement national de la marque, mais sur la simple demande d'enregistrement national de la marque, est admise. Dans le même temps, certaines lacunes ont pu être comblées, notamment l'absence de fondements juridiques à l'examen national d'une demande internationale. Comme c'est le cas avec la marque communautaire, la possibilité de transformation en marque nationale est ici prévue.

La transposition des lignes directrices contenues dans l'Accord sur les ADPIC revêt, quant à elle, moins d'importance. Il ne fait aucun doute que cet accord, lorsqu'il a été adapté aux exigences récentes du commerce international, a eu un effet extraordinaire sur la réglementation en matière de propriété intellectuelle au niveau mondial, y compris celle sur les marques. Cependant, les règles relatives aux marques prévues par cet accord avaient déjà été partiellement reprises par la loi n° 32/1988, celle-ci ayant été directement inspirée par le projet de première directive communautaire en matière d'harmonisation, qui avait lui-même inspiré en grande partie l'Accord sur les ADPIC. C'est pour cette raison que la mise en conformité avec l'Accord sur les ADPIC n'a nécessité que quelques mesures spécifiques :

extension du droit de déposer une demande d'enregistrement de marque en Espagne aux ressortissants des États membres de l'Organisation mondiale de commerce (OMC), incorporation de la notion de motif justifiant le défaut d'usage de la marque, protection renforcée des marques notoires enregistrées, introduction d'une nouvelle interdiction absolue d'enregistrement en cas de mention de fausses indications géographiques désignant des vins et des spiritueux, même quand elles n'induisent pas en erreur.

Les efforts fournis pour que la loi sur les marques satisfasse aux exigences posées par les instruments internationaux trouvent leur aboutissement dans sa mise en conformité avec le Traité sur le droit des marques, conclu entre les membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ce traité définit des formalités et propose des formulaires types qui, par l'unification sur le plan mondial des procédures relatives aux demandes d'enregistrement de marque et aux divers cas de figure qui peuvent se présenter durant l'existence d'une marque, vise à simplifier l'enregistrement des marques à travers le monde et à en réduire le coût.

Parmi les modifications auxquelles a donné lieu l'entrée en vigueur de ce traité, il convient de souligner l'introduction de l'enregistrement multiclasse (système qui était déjà applicable aux marques internationales entrant dans la phase espagnole), la création subséquente de taxes par classe, la suppression de l'obligation de déclaration d'usage de la marque, l'admission de la division de la demande ou de l'enregistrement de la marque, la suppression de l'obligation de produire un acte authentique pour l'inscription d'un changement de titulaire de la marque, bien que le système traditionnel soit maintenu à titre facultatif, et, enfin, la disparition des taxes quinquennales. Toutes ces modifications ont été introduites dans la nouvelle loi, bien que les deux dernières avaient déjà été introduites dans notre régime juridique (Loi n° 14/1999 du 4 mai 1999 sur les taxes et les prix publics des services rendus par le Conseil de sécurité nucléaire), le traité susmentionné étant entré en vigueur, pour l'Espagne, le 17 mars 1999, et ce dernier n'autorisant pas à surseoir à l'introduction de ces modifications, contrairement aux autres modifications introduites par la présente qui, elles, pouvaient être différées jusqu'au 1<sup>er</sup> août 2002 en vertu d'une déclaration à cet effet dans l'acte de dépôt de l'instrument de ratification.

#### IV

Toutes les nouveautés introduites par la présente loi n'obéissent pas à la nécessité d'harmoniser notre droit avec les ordres juridiques communautaire et international. Un nombre considérable d'articles reflètent des choix législatifs qui ont pour dénominateur commun le souci de doter le droit des marques d'une procédure souple et cohérente, et ce, par l'introduction de certaines nouveautés dictées par l'expérience accumulée au cours de dix années d'application de la loi sur les marques et par l'introduction d'autres nouveautés qui, ayant fait la preuve de leur utilité au sein des systèmes d'autres États faisant partie de notre environnement juridique, méritent d'être accueillies par notre droit. La loi s'efforce ainsi de répondre aux exigences croissantes, dans notre nouvelle société de l'information, de nos entreprises en matière de souplesse et d'efficacité, et ce, sans affaiblir la sécurité juridique requise pour l'acquisition de ces droits.

La nouvelle loi atténue le caractère automatique de la naissance de droits sur la marque, fondé sur le fait que l'enregistrement est constitutif de tels droits, par l'instauration, en matière d'enregistrement, du principe de la bonne foi, ladite loi prévoyant, comme motif à part entière, la nullité absolue de l'enregistrement d'une marque lorsque la demande en a été déposée de mauvaise foi. Outre ce principe fondamental, la loi reprend d'autres principes et procédures classiques de l'enregistrement tels que la publication, l'opposition, la priorité et l'effet relatif, principes et procédures qui sous-tendent et rationalisent toutes les opérations d'enregistrement ou de demande d'enregistrement de la marque.

Il convient également de signaler une modification apportée à la procédure d'enregistrement, l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), dans le cadre de l'examen qu'il doit effectuer, n'étant plus tenu de se déterminer sur les aspects de la demande concernant l'interdiction relative, mais seulement sur ceux concernant l'interdiction absolue. Les causes d'interdiction relative ne seront examinées par l'OEPM que lorsqu'un tiers habilité formera opposition à une demande d'enregistrement d'une marque en invoquant lesdites interdictions, sans préjudice du fait que l'office communiquera, pour information, l'existence d'une demande d'enregistrement à quiconque, une fois effectuée une recherche informatique d'antériorités, aurait été identifié comme étant susceptible d'avoir un droit plus légitime. La finalité de cette nouveauté en matière de procédure est triple : s'aligner sur les systèmes les plus répandus dans notre environnement européen et, en particulier, sur le système de la marque communautaire; éviter que l'administration ne fasse naître des différends artificiels en signalant d'office l'existence de marques antérieures alors que leur titulaire n'a pas d'intérêt qui justifierait une opposition à la nouvelle demande; gagner en rapidité et en efficacité. Le système mis en place, par ailleurs, s'accorde mieux avec la nature et le sens que revêtent les interdictions d'enregistrement ainsi qu'avec les intérêts en présence à protéger, intérêts surtout publics ou généraux dans le cas des interdictions absolues, et privés dans le cas des interdictions relatives, celles-ci étant justement ainsi nommées parce qu'elles protègent des droits privés. La protection de ces derniers ne doit, par conséquent, pas être imposée mais laissée entre les mains des intéressés eux-mêmes qui, ayant la faculté de former opposition ou d'engager une action en nullité pour protéger leurs intérêts légitimes et leurs droits, bénéficient, dans la présente loi, de toutes les garanties offertes par l'état de droit. Le régime actuellement mis en place étant le régime le plus courant en Europe ainsi que celui auquel est soumise la marque communautaire, il n'y a aucune raison qui justifie que les marques nationales, en Espagne, soient soumises à un examen plus rigoureux que les marques communautaires. Cela ne pourrait en effet que porter préjudice aux utilisateurs du système espagnol et bénéficier aux utilisateurs du système communautaire, qui pourraient ainsi obtenir l'enregistrement de marques communautaires – produisant les mêmes effets en Espagne que l'enregistrement d'une marque nationale – sans examen d'office des causes d'interdiction relative.

D'autres nouveautés importantes en matière de règles de procédure ont également été introduites, telles que le principe de *restitutio in integrum*, qui avait déjà été incorporé par le règlement sur la marque communautaire et qui a pour but d'éviter qu'un déposant ne perde ses droits en cas d'inobservation d'un délai alors qu'il peut démontrer avoir agi avec toute la diligence requise. De même, la nouvelle loi prévoit la possibilité de suspendre la procédure

d'enregistrement quand une opposition à un tel enregistrement se fonde sur une simple demande d'enregistrement ou quand une action en nullité ou en déchéance de l'enregistrement de la marque a été engagée, ou encore dans le cas où une requête en division a été déposée ou lorsque tous les intéressés présentent une demande conjointe. Le texte de loi approuvé aujourd'hui prévoit également la possibilité de soumettre à l'arbitrage les actes administratifs ayant mis fin à une procédure d'enregistrement. En outre, il régit la notification et la consultation publique des dossiers, adaptant les procédures d'enregistrement des signes distinctifs aux exigences de la société de l'information moyennant l'introduction de la possibilité d'effectuer des notifications par courrier électronique ou de consulter des dossiers par des moyens télématiques. Dans cette optique d'adaptation à la société de l'information, les dispositions de la loi sur le recours futur à des moyens électroniques ou télématiques pour le dépôt de demandes ou d'autres documents méritent d'être signalées.

Il convient également de souligner le renforcement, dans la présente loi, de la protection des marques notoires ou renommées. À cette fin, elle définit, pour la première fois dans notre système juridique, la notion de marque notoire ou renommée et fixe l'étendue de la protection accordée à cette dernière. La marque notoire est connue du public auquel sont destinés ses produits et services et, si elle est enregistrée, elle bénéficie, au-delà du principe de spécialité, d'une protection déterminée par son degré de notoriété; si elle n'est pas enregistrée, son titulaire a la faculté non seulement d'engager une action en nullité, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais aussi de former opposition par voie administrative. Lorsque la marque est généralement connue du public, celle-ci est considérée renommée et la protection dont elle bénéficie s'étend à tout type de produit ou service. La même protection est accordée au nom commercial notoire ou renommé enregistré.

Pour ce qui est du contenu et de la portée des droits attachés à la marque, l'exclusivité accordée au titulaire de la marque est renforcée. Ce renforcement se traduit par une extension de la portée du principe du *ius prohibendi* aux moyens d'identification du produit ou service lorsque ces moyens peuvent être utilisés pour accomplir un acte interdit; par l'extension de ce même principe à l'utilisation de la marque dans les réseaux de communication télématiques; par la prise en compte, dans certains cas, de la notion de responsabilité objective de l'usurpateur de la marque sans faute ou négligence de sa part; par l'introduction de la possibilité de demander une indemnisation au titre des dommages causés au prestige ou à la réputation de la marque; par l'habilitation du titulaire de la marque à en empêcher la reproduction dans un dictionnaire si celle-ci porte atteinte au caractère distinctif de ladite marque. Les lacunes techniques de la précédente législation sont comblées par l'extension de la portée des droits attachés aux marques notoires et renommées enregistrées. Pour ce qui est des actions que peut entreprendre le titulaire d'une marque, la présente loi prévoit la possibilité de demander la destruction des biens comportant illicitement ladite marque.

Les notions de marque dérivée et d'extension de la marque disparaissent en tant que telles, la présente loi s'harmonisant, à cet égard, avec les systèmes les plus répandus dans notre environnement communautaire. La protection qui découlait de ces notions est en effet maintenant assurée plus simplement, tout en étant d'une égale portée, par l'enregistrement de la nouvelle marque qui, tout en maintenant l'élément distinctif d'une marque, permet d'y incorporer de nouveaux éléments distinctifs accessoires, dans le cas des marques dérivées, ou

par la demande d'enregistrement de nouveaux produits ou services auxquels on souhaite étendre la marque enregistrée dans les cas d'extension de la marque.

La présente loi complète et systématise les notions de nullité et de déchéance de la marque. Pour ce qui est de la déchéance, elle introduit le principe général selon lequel les marques tombées en déchéance cessent de produire des effets juridiques à compter du moment où se sont produits les faits ou omissions qui ont donné lieu à la déchéance. Dans les cas de déchéance pour défaut de renouvellement, la loi introduit des garanties en faveur des personnes qui ont engagé une action en revendication, ou qui sont les bénéficiaires d'une saisie pesant sur la marque, ou encore qui sont titulaires d'une hypothèque sur cette marque.

La réglementation sur les marques collectives et les marques de certification a été réaménagée, avec pour objectifs de définir plus clairement les différences entre ces deux types de marques et de mettre un terme à la confusion qui les a toujours entourés.

Le nouveau texte de loi octroie à toute personne morale qui n'a pas enregistré comme nom commercial sa dénomination sociale ou sa raison sociale le droit de former opposition à l'enregistrement d'une marque ou d'un nom commercial qui est l'objet d'une demande ultérieure ou de demander aux tribunaux l'annulation de cette dernière si elle est déjà enregistrée quand le signe distinctif se rapporte à des produits, services ou activités identiques ou similaires à ceux auxquels se rapporte ladite dénomination sociale ou raison sociale, à condition que la personne formant opposition ou demandant l'annulation en prouve l'utilisation sur l'ensemble du territoire national et qu'il existe un risque de confusion pour le public. La question de l'égalité de traitement des étrangers se trouve ainsi résolue car ces derniers, pouvant invoquer l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ou le principe de réciprocité, bénéficient de la même protection accordée par la loi que celle dont bénéficient les ressortissants nationaux. Enfin, la réglementation du nom commercial, en rapprochant le régime qui s'applique à ce signe distinctif de celui qui s'applique aux marques, instaure le principe de la libre cession dudit signe ainsi que l'application de la classification internationale des produits et services à l'enregistrement de ces signes.

La loi, s'alignant sur les systèmes de notre environnement politique et économique, supprime l'enregistrement des enseignes d'établissement, laissant la protection de cette forme de propriété intellectuelle aux règles communes en matière de concurrence déloyale. En outre, il sera possible de se prévaloir de la protection précédemment accordée aux enseignes d'établissement au moyen de l'enregistrement d'une marque ou d'un nom commercial, la nouvelle procédure, dans laquelle est supprimé l'examen d'antériorité d'office, ayant pour conséquence que des enseignes d'établissement peuvent coexister dans différents cadres territoriaux s'il n'y a pas d'opposition de tiers. La loi, dans ses dispositions transitoires, fixe minutieusement les étapes de la transition vers ce nouveau mode de protection des enseignes d'établissement qui avaient été enregistrées alors que les législations antérieures étaient encore en vigueur.

Enfin, les taxes exigibles pour les services rendus au titre de la loi sur les marques ont été modifiées et alignées sur celles en vigueur au niveau international ou communautaire

tandis que certaines taxes ont, dans un souci de simplification de cet aspect des relations entre les intéressés et l'Office espagnol des brevets et des marques, été supprimées.

## TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

### *Champ d'application*

1. — 1) Aux fins de la protection des signes distinctifs, des droits de propriété industrielle sont octroyés conformément à la présente loi :

- a) sur les marques;
- b) sur les noms commerciaux.

2) La demande d'enregistrement, l'octroi et les autres actes ou opérations juridiques portant sur les droits visés à l'alinéa précédent sont inscrits au registre des marques, conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application.

3) Le registre des marques est unique pour l'ensemble du territoire national et il est tenu par l'Office espagnol des brevets et des marques, sans préjudice des pouvoirs conférés aux communautés autonomes en matière d'application de la législation sur la propriété industrielle, conformément aux dispositions de la présente loi.

### *Acquisition des droits*

2. — 1) Le droit de propriété sur la marque et le nom commercial s'acquiert par l'enregistrement valablement effectué en conformité avec les dispositions de la présente loi.

2) Lorsque 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 devant les tribunaux, si elle intente l'action correspondante avant la date d'enregistrement ou dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de cet enregistrement ou à compter du moment où la marque enregistrée a commencé à être utilisée selon les termes de l'article 39. Le tribunal notifie la présentation d'une revendication à l'Office espagnol des brevets et des marques aux fins de son inscription au registre des marques et prononce, le cas échéant, la suspension de la procédure d'enregistrement de la marque.

3) Si la décision rendue concernant l'action en revendication entraîne un changement de titulaire, les licences et autres droits des tiers sur cette marque prennent fin avec l'inscription du nouveau titulaire au registre des marques, sans préjudice de leur droit de demander le transfert de ces droits.

## *Droit de déposer une demande*

3. — 1) Peuvent obtenir l'enregistrement de marques ou de noms commerciaux 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, ci-après dénommée "Convention de Paris", conformément aux dispositions de l'Acte de cette convention en vigueur en Espagne, ainsi que les ressortissants des États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

2) Peuvent aussi obtenir l'enregistrement de marques ou de noms commerciaux, 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 la législation de l'État dont elles ont la nationalité autorise les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole à faire enregistrer ces signes.

3) Les personnes visées à l'alinéa 1) peuvent invoquer l'application en leur faveur des dispositions de la Convention de Paris et de tout autre traité international ratifié par l'Espagne, pour autant que ces dispositions leur soient directement applicables et plus favorables que celles prévues par la présente loi.

## TITRE II

### NOTION DE MARQUE ET INTERDICTIONS D'ENREGISTREMENT

#### **Chapitre premier** **Notion de marque**

##### *Notion de marque*

4. — 1) Le terme "marque" s'entend de tout signe pouvant être représenté graphiquement qui sert à distinguer sur le marché les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

2) Peuvent notamment constituer une marque les signes suivants :

a) les mots ou combinaisons de mots, y compris ceux qui servent à désigner les personnes;

b) les images, figures, symboles et dessins;

c) les lettres, les chiffres et leurs combinaisons;

d) les formes tridimensionnelles, dont les emballages, la forme du produit ou son conditionnement;

e) les sons;

f) toute combinaison des signes mentionnés à titre indicatif dans les alinéas précédents.

## **Chapitre II** **Interdictions absolues**

### *Interdictions absolues*

5. — 1) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques les signes suivants :

a) les signes qui ne peuvent pas constituer une marque parce qu'ils ne sont pas conformes à l'article 4.1) de la présente loi;

b) les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif;

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

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

e) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature du produit ou par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f) les signes qui sont contraires à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g) les signes qui peuvent induire le public en erreur en ce qui concerne notamment la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service;

h) les signes qui servent à désigner des vins ou des spiritueux et qui sont composés en tout ou partie d'indications d'origine géographique désignant des vins ou des spiritueux qui ne sont pas originaires de la localité en question, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "façon", "imitation" ou similaires;

i) les signes qui reproduisent ou imitent 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;

j) les signes qui, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, doivent être refusés en vertu de l'article 6<sup>ter</sup> de la Convention de Paris;

k) les signes qui comprennent des insignes, des emblèmes ou des armoiries autres que ceux visés à l'article 6<sup>ter</sup> de la Convention de Paris et qui sont d'intérêt public, sauf si leur enregistrement a été autorisé par l'autorité compétente;

2) Les dispositions de l'alinéa 1)*b*), *c*) et *d*) ne s'appliquent pas lorsque 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)*b*), *c*) et *d*), si cette combinaison a le caractère distinctif requis à l'article 4.1) de la présente loi.

### **Chapitre III** **Interdictions relatives**

#### *Marques antérieures*

6. — 1) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques les signes suivants :

*a*) les signes identiques à une marque antérieure qui désigne des produits ou services identiques;

*b*) les signes qui, en raison de leur identité ou de leur similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services qu'ils désignent, créent un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2) Aux fins de l'alinéa 1), on entend par "marques antérieures" :

*a*) les marques enregistrées dont la demande d'enregistrement a une date de dépôt ou de priorité antérieure à la demande à l'examen et qui appartiennent aux catégories suivantes :

i) les marques espagnoles;

ii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant des effets en Espagne;

iii) les marques communautaires;

*b*) les marques communautaires enregistrées qui, conformément au règlement applicable, revendiquent valablement l'ancienneté d'une des marques visées aux points i) et ii) du sous-alinéa *a*), même lorsque cette marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;

*c*) les demandes d'enregistrement de marque visées aux sous-alinéas *a*) et *b*), à condition qu'elles aient finalement été enregistrées;

*d*) les marques non enregistrées qui, à la date de dépôt ou de priorité de la demande d'enregistrement de la marque à l'examen sont "notoirement connues" en Espagne au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

## *Noms commerciaux antérieurs*

7. — 1) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques les signes suivants :

a) les signes identiques à un nom commercial antérieur qui désigne des activités identiques aux produits ou services pour lesquels la marque est demandée;

b) les signes qui, en raison de leur identité ou de leur similitude avec un nom commercial antérieur et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, créent un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association avec le nom commercial antérieur.

2) Aux fins du présent article, on entend par “nom commercial antérieur” :

a) les noms commerciaux enregistrés en Espagne dont la demande d'enregistrement a une date de dépôt ou de priorité antérieure à celle de la demande à l'examen;

b) les demandes d'enregistrement de noms commerciaux visés au sous-alinéa précédent, à condition qu'ils aient finalement été enregistrés.

## *Marques et noms commerciaux notoires et renommés enregistrés*

8. — 1) Ne peut être enregistré en tant que marque un signe identique ou similaire à une marque ou à un nom commercial antérieurs même si l'enregistrement est demandé pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux qui sont protégés par ces signes antérieurs lorsque, en raison de leur notoriété ou de leur renommée en Espagne, l'utilisation de cette marque peut indiquer un lien entre les produits ou services qu'elle désigne et le titulaire de ces signes ou, de façon générale, lorsque cette utilisation, faite sans fondement légitime, peut entraîner un bénéfice indu ou porter atteinte au caractère distinctif, à la notoriété ou à la renommée de ces signes antérieurs.

2) Aux fins de la présente loi, on entend par marques ou noms commerciaux notoires ceux qui, en raison de leur volume de ventes, de leur durée de validité, de l'intensité ou de la portée géographique de leur utilisation, de la valeur ou du prestige acquis sur le marché ou pour toute autre raison, sont généralement connus du segment du public auquel sont destinés les produits, services ou activités qui distinguent cette marque ou ce nom commercial. Si toutes les conditions prévues à l'alinéa 1) sont remplies, la protection accordée vise des produits, des services ou des activités de nature d'autant plus différente que la marque ou le nom commercial notoire est connu dans le secteur concerné du public ou dans d'autres secteurs connexes.

3) Lorsque la marque ou le nom commercial sont connus du grand public, ils sont considérés comme renommés et la protection s'étend à tout type de produits, services ou activités.

4) Aux fins de l'alinéa 1), on entend par marque ou nom commercial antérieur les signes visés respectivement à l'article 6.2)a), b) et c) et à l'article 7.2).

### *Autres droits antérieurs*

**9.** — 1) En l'absence d'autorisation en bonne et due forme, ne peuvent être enregistrés en tant que marques :

a) le nom civil ou l'image qui permet d'identifier une personne distincte du déposant de la demande d'enregistrement de la marque;

b) le prénom, le nom, le pseudonyme ou tout autre moyen permettant au public en général d'identifier une personne distincte du déposant;

c) les signes qui reproduisent, imitent ou transforment des créations protégées au titre du droit d'auteur ou par un autre droit de propriété industrielle distinct des droits visés aux articles 6 et 7;

d) le nom commercial, la dénomination ou la raison sociale d'une personne morale qui, avant la date de dépôt ou de priorité de la demande d'enregistrement de la marque, désigne dans les opérations commerciales une personne distincte du déposant, si, en raison de son identité ou de sa similitude avec ces signes ou en raison de l'identité ou de la similitude de leur champ d'application, il existe un risque de confusion pour le public. À cette fin, le titulaire de ces signes doit en prouver l'utilisation ou la connaissance notoire sur l'ensemble du territoire national. Si ces conditions sont remplies, les étrangers qui peuvent invoquer l'article 8 de la Convention de Paris conformément à l'article 3 de la présente loi ou le principe de réciprocité jouissent de la même protection à condition de prouver que leur nom commercial non enregistré est utilisé ou connu en Espagne.

2) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques le prénom, les noms, le pseudonyme ou tout autre moyen qui permet d'identifier le déposant de la demande d'enregistrement s'ils font l'objet d'une des interdictions d'enregistrement prévues dans le présent titre.

### *Marques d'agents ou de représentants*

**10.** — 1) À moins de produire des justificatifs, l'agent ou le représentant d'un tiers qui est titulaire d'un enregistrement de marque dans un autre pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'Organisation mondiale du commerce ne peut faire enregistrer cette marque en son nom sans le consentement de ce titulaire.

2) Le titulaire lésé peut s'opposer à l'enregistrement de la marque ou intenter des actions en nullité, en revendication ou en radiation contre cette marque, conformément aux dispositions de la présente loi et de l'article 6septies de la Convention de Paris. En particulier, les dispositions de l'article 2.2) et 3) s'appliquent à toute action en revendication.

TITRE III  
DEMANDE ET PROCEDURE D'ENREGISTREMENT

**Chapitre premier**  
**Demande d'enregistrement**

*Dépôt de la demande*

**11.** — 1) La demande d'enregistrement de la marque est déposée auprès du service compétent de la Communauté autonome dans laquelle le déposant est domicilié ou a un établissement industriel et commercial effectif et sérieux.

2) Les déposants domiciliés dans les villes de Ceuta et Melilla déposent leurs demandes auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques.

3) Les déposants qui ne sont pas domiciliés en Espagne déposent leurs demandes auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques.

4) Les demandes peuvent aussi être déposées auprès du service compétent de la communauté autonome dans laquelle le représentant du déposant est juridiquement domicilié ou a une filiale effective et sérieuse.

5) Les demandes peuvent aussi être déposées auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques si le déposant ou son représentant agissent par l'intermédiaire d'un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux qui n'a pas un caractère territorial.

6) Le service compétent pour recevoir la demande note, à la réception de celle-ci, le numéro attribué à la demande ainsi que le jour, l'heure et la minute du dépôt sous la forme prescrite par voie réglementaire.

7) Le service compétent de la communauté autonome qui reçoit la demande transmet à l'Office espagnol des brevets et des marques dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande, les pièces du dossier en respectant les exigences de contenu et de forme prescrites par voie réglementaire.

8) La demande d'enregistrement de la marque peut aussi être déposée aux endroits prévus à l'article 38.4) de la loi n° 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune, auprès de l'instance qui, conformément aux dispositions des alinéas précédents, est compétente pour la recevoir.

9) La demande et les autres pièces qui doivent être déposées auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques 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.

### *Conditions que la demande doit remplir*

**12.** — 1) La demande d'enregistrement de la marque doit contenir au moins les éléments suivants :

- a) une requête en enregistrement de la marque;
- b) l'identification du déposant;
- c) la reproduction de la marque;
- d) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

2) La demande donne lieu au paiement d'une taxe, dont le montant est déterminé par le nombre de classes de produits ou services de la classification internationale instituée en vertu de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 pour lesquels l'enregistrement est demandé.

3) La demande d'enregistrement doit remplir les autres conditions fixées par voie réglementaire.

### *Date de dépôt de la demande*

**13.** — 1) La date de dépôt de la demande est celle à laquelle le service compétent au sens des dispositions de l'article 11 reçoit les pièces contenant les éléments visés à l'article 12.1).

2) La date de dépôt d'une demande déposée dans un bureau de poste est celle à laquelle ledit bureau reçoit les pièces qui contiennent les éléments visés à l'article 12.1), si celle-ci est déposée sous pli ouvert adressé, par envoi recommandé et avec accusé de réception, à l'instance compétente pour recevoir la demande. Le bureau de poste note le jour, l'heure et la minute du dépôt.

3) Si l'une des instances ou des unités administratives visées aux alinéas précédents n'a pas noté, à la réception de la demande, l'heure du dépôt, c'est la dernière heure du jour qui est retenue. Si la minute n'a pas été notée, c'est la dernière minute de l'heure qui est retenue. Si ni l'heure ni la minute n'ont été notées, ce sont la dernière heure et la dernière minute du jour qui sont attribuées.

### *Droit de priorité des membres de l'union*

**14.** — 1) La personne ou les ayants cause d'une personne qui ont régulièrement déposé une demande d'enregistrement de marque dans l'un des États parties à la Convention de Paris ou dans l'un des États membres de l'Organisation mondiale du commerce jouissent, pour déposer en Espagne une demande d'enregistrement de la même marque, du droit de priorité prévu à l'article 4 de la Convention de Paris.

2) Jouit du même droit de priorité la personne qui a déposé une première demande de protection de la même marque dans un pays ou auprès d'une organisation internationale non visés à l'alinéa précédent et qui reconnaît aux demandes d'enregistrement de marque

déposées en Espagne un droit de priorité dans des conditions et avec des effets équivalents à ceux que prévoit la Convention de Paris.

3) Le déposant qui souhaite revendiquer la priorité d'une demande antérieure doit présenter, sous la forme et dans les délais fixés par voie réglementaire, une déclaration de priorité et une copie certifiée conforme par l'office du pays d'origine de la demande antérieure accompagnée de sa traduction en espagnol si elle est rédigée dans une autre langue. La revendication de priorité donne lieu au paiement de la taxe correspondante.

#### *Priorité d'exposition*

**15.** — 1) Si le demandeur d'une marque a présenté, sous cette marque, des produits ou des services lors d'une exposition officielle ou officiellement reconnue, il jouit du droit de priorité de la date de la première présentation des produits ou des services sous la marque demandée lors de l'exposition, à condition de déposer la demande d'enregistrement de la marque dans un délai de six mois à partir de cette date.

2) Tout demandeur qui souhaite revendiquer la priorité visée à l'alinéa 1) doit, dans les conditions fixées par voie réglementaire, prouver que les produits ou services ont été présentés à l'exposition sous la marque déposée et à la date invoquée. La revendication de priorité donne lieu au paiement de la taxe correspondante.

## **Chapitre II**

### **Procédure d'enregistrement**

#### *Examen des conditions de recevabilité et de forme*

**16.** — 1) L'instance compétente pour recevoir la demande au sens des dispositions de l'article 11 détermine :

a) si la demande de marque remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 13;

b) si la taxe de dépôt a été acquittée;

c) si la demande d'enregistrement de marque satisfait aux autres conditions de forme fixées par voie réglementaire;

d) si le déposant est habilité à demander l'enregistrement d'une marque conformément à l'article 3 de la présente loi.

2) S'il ressort de l'examen que la demande présente une irrégularité quelconque, la suspension de l'examen du dossier est prononcée et le délai prescrit par voie réglementaire est accordé au déposant pour qu'il y remédie ou présente, le cas échéant, des arguments.

3) Si l'irrégularité réside dans le non-respect des conditions nécessaires pour obtenir une date de dépôt, la date du jour auquel il est remédié à cette irrégularité est retenue.

4) Si l'irrégularité réside dans le défaut de paiement de la taxe de dépôt et que le délai pour y remédier a expiré sans que le montant total de la taxe ait été acquitté, l'instruction de la demande se poursuit pour les classes pour lesquelles les taxes ont été totalement acquittées, dans l'ordre indiqué dans la demande.

5) Lorsque le délai fixé à l'alinéa 2) a expiré sans que l'intéressé ait présenté d'argument, l'instance compétente considère la demande comme retirée. Elle agit de la même façon lorsqu'elle estime que les irrégularités n'ont pas été dûment corrigées.

#### *Dépôt de la demande*

**17.** — 1) L'instance compétente de la communauté autonome transmet à l'Office espagnol des brevets et des marques, avec toutes les pièces, les demandes qui remplissent toutes les conditions de forme ou pour lesquelles les irrégularités constatées ont été corrigées avec indication, le cas échéant, de la date de dépôt attribuée lorsque cette date a été corrigée conformément à l'article 16.3).

2) Les demandes qui sont réputées retirées sont communiquées par voie de notification à l'Office espagnol des brevets et des marques dès que la décision acquiert un caractère définitif, avec indication de la date à laquelle elle a été adoptée. Si cette décision a été contestée, ce fait est également notifié.

#### *Publication de la demande*

**18.** — 1) Lorsqu'il reçoit la demande d'enregistrement de la marque, l'Office espagnol des brevets et des marques procède à sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si la marque est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l'article 5.1)f). Dans ce cas, l'objection soulevée est notifiée à l'intéressé afin qu'il puisse présenter des arguments dans le délai fixé par voie réglementaire. Il appartient à l'Office espagnol des brevets et des marques de se prononcer sur la poursuite de la procédure ou le rejet de la demande.

2) Si la demande fait apparaître une irrégularité quelconque qui n'a pas été constatée lors des procédures antérieures et qui empêche sa publication, l'Office espagnol des brevets et des marques en informe l'intéressé afin qu'il puisse y remédier, conformément aux dispositions de l'article 16.

3) La publication de la demande d'enregistrement de la marque visée à l'alinéa 1) contient les éléments suivants :

a) le nom et l'adresse du déposant;

b) le nom et l'adresse du représentant, le cas échéant;

c) le numéro du dossier, la date de dépôt et, le cas échéant, la priorité revendiquée;

d) la reproduction du signe dont l'enregistrement est demandé en tant que marque et, le cas échéant, une déclaration selon l'article 21.2);

e) la liste des produits ou services avec l'indication de la classe de la classification internationale.

4) De même, l'Office espagnol des brevets et des marques informe de la publication de la demande visée à l'alinéa 1), à des fins purement indicatives et sous la forme fixée par voie réglementaire, les titulaires des signes antérieurs enregistrés ou dont l'enregistrement est demandé, découverts à l'issue d'une recherche informatique réalisée par cet office selon ses possibilités techniques et matérielles, qui peuvent s'opposer à l'enregistrement de la nouvelle demande conformément aux dispositions des articles 6 et 7.

#### *Oppositions formées et observations formulées par des tiers*

**19.** — 1) Une fois la demande d'enregistrement de la marque publiée, toute personne qui se considère lésée par l'enregistrement de la marque peut s'opposer à cet enregistrement, en invoquant les interdictions prévues au titre II.

2) L'opposition doit être formée par écrit auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques, motivée et accompagnée des pièces requises, sous la forme et dans le délai prévus par voie réglementaire. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe correspondante dans le délai imparti.

3) Les services des administrations publiques et les associations et organisations nationales ou autonomes qui, d'après leurs statuts, ont pour objectif la protection du consommateur, peuvent adresser à l'Office espagnol des brevets et des marques, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, des observations écrites invoquant les interdictions visées à l'article 5, selon lesquelles l'enregistrement de la marque devrait être refusé d'office. Ces services et associations n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure mais leurs observations sont notifiées au déposant et sont traitées conformément aux dispositions de l'article 22.

#### *Examen quant au fond*

**20.** — 1) L'Office espagnol des brevets et des marques examine d'office si la demande d'enregistrement de la marque fait l'objet d'une des interdictions visées aux articles 5 et 9.1)b). Si, lors de cet examen, l'office constate une irrégularité dans la demande, il le notifie au déposant conformément aux dispositions de l'article 21.1).

2) Si aucune opposition n'est formée ni aucune observation formulée par des tiers dans le délai prescrit et s'il ressort de l'examen effectué par l'Office espagnol des brevets et des marques que la demande d'enregistrement ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 5 et 9.1)b), la marque est enregistrée. Dans ce cas, l'Office espagnol des brevets et des marques publie l'avis d'enregistrement dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle sous la forme fixée par voie réglementaire et délivre le titre d'enregistrement de la marque.

## *Suspension de l'instruction*

**21.** — 1) Lorsque des oppositions ou des observations ont été présentées par des tiers ou qu'il résulte de l'examen effectué par l'Office espagnol des brevets et des marques que la demande d'enregistrement tombe sous le coup d'une des interdictions ou présente une des irrégularités visées à l'article 20.1) pour la totalité ou une partie des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, la suspension de l'instruction est prononcée et les oppositions formées ou les observations formulées ainsi que les objections soulevées d'office sont communiquées au déposant afin qu'il puisse présenter ses arguments dans le délai fixé par voie réglementaire.

2) En réponse à la décision de suspension de l'instruction, le déposant peut retirer, limiter, modifier ou diviser la demande conformément aux dispositions des articles 23 et 24. Si la suspension est motivée par le fait que la marque dont l'enregistrement est demandé contient des éléments tombant sous le coup des interdictions prévues à l'article 5.1)b), c) ou d), le déposant peut présenter une déclaration excluant ces éléments de la protection demandée.

### *Décision concernant la demande d'enregistrement de la marque*

**22.** — 1) À l'expiration du délai prévu pour la réponse à la décision de suspendre la procédure, que le déposant ait répondu ou non, l'Office espagnol des brevets et des marques décide d'accorder ou de refuser l'enregistrement de la marque en indiquant brièvement, en cas de rejet, les motifs et les droits antérieurs à l'origine du rejet.

2) Si la cause du rejet de l'enregistrement de la marque ne vaut que pour une partie des produits ou services, le rejet est limité à ces derniers.

3) La décision de refuser l'enregistrement de la marque est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle sous la forme fixée par voie réglementaire.

4) Lorsque l'enregistrement de la marque est accordé, l'Office espagnol des brevets et des marques procède, sous la forme fixée par voie réglementaire, à sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et délivre le titre d'enregistrement de la marque.

## **Chapitre III**

### **Dispositions générales relatives à la procédure**

#### *Retrait, limitation ou modification de la demande*

**23.** — 1) Le déposant peut à tout moment retirer sa demande d'enregistrement de marque ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient.

2) La demande d'enregistrement de marque ne peut être modifiée, à la requête du déposant, que pour rectifier son nom et son adresse, les fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes, pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas la marque en substance ou n'étende ni ne modifie la liste des produits ou services. Peuvent

aussi être supprimés les éléments qui n'affectent pas de façon significative le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été demandée.

3) La limitation et la modification de la demande donnent lieu au paiement de la taxe correspondante.

#### *Division de la demande ou de l'enregistrement de la marque*

**24.** — 1) Le déposant d'une demande ou le titulaire d'un enregistrement de marque qui couvre différents produits ou services peut diviser la demande ou l'enregistrement en plusieurs demandes ou enregistrements divisionnaires, en répartissant les produits ou services énumérés dans la demande ou dans l'enregistrement initial.

2) La division de la demande ou de l'enregistrement de la marque ne peut être effectuée qu'au cours de la procédure d'enregistrement ou de recours et elle n'est acceptée que si, parallèlement à cette division, la suspension, l'opposition ou le recours reste limité à une des demandes ou à un des enregistrements divisionnaires. La division de la demande ou de l'enregistrement peut aussi être effectuée lorsqu'un transfert partiel de la demande ou de l'enregistrement est demandé.

3) Les demandes ou enregistrements divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande ou de l'enregistrement initial et le bénéfice du droit de priorité, le cas échéant.

4) La division est soumise aux dispositions établies par voie réglementaire et donne lieu au paiement de la taxe correspondante.

#### *Rétablissement des droits*

**25.** — 1) Le déposant d'une demande, le titulaire d'un enregistrement de marque ou toute autre partie à une procédure devant l'Office espagnol des brevets et des marques qui, bien qu'ayant exercé toute la diligence requise en l'espèce, n'a pas pu observer un délai devant cet office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe la perte d'un droit conformément aux dispositions de la présente loi ou de son règlement d'application. S'il s'agit d'un délai imparti pour la formation d'un recours, ce recours est recevable sous réserve des dispositions de l'alinéa 5).

2) La requête doit être présentée par écrit après la cessation de l'empêchement, sous la forme et dans le délai fixés par voie réglementaire. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu dans la deuxième phrase de l'article 32.3) est déduit du délai d'une année.

3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les raisons invoquées à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de rétablissement des droits.

4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli l'est aussi pour se prononcer sur la requête.

5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus à l'alinéa 2) du présent article, à l'article 14.1) et 2), à l'article 15.1) et à l'article 19.2). Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus au délai imparti pour former un recours contre un acte qui donne naissance à des droits.

6) Lorsque le déposant d'une demande ou le titulaire d'un enregistrement de marque est rétabli dans ses droits, il ne peut pas invoquer ses droits contre un tiers qui, de bonne foi, a commercialisé des produits ou fourni des services sous un signe identique ou similaire à la marque pendant la période comprise entre la perte du droit sur la demande d'enregistrement ou sur la marque et la publication de l'avis de rétablissement de ce droit.

7) Il n'est pas procédé au rétablissement du droit sur la demande d'enregistrement ou sur la marque lorsque, pendant la période comprise entre la perte de ce droit et le dépôt de la requête en rétablissement, un tiers a demandé l'enregistrement d'un signe identique ou similaire ou l'a fait enregistrer de bonne foi.

8) Un tiers qui peut se prévaloir des dispositions des alinéas 6) et 7) peut former un recours contre la décision rétablissant le déposant dans ses droits.

#### *Suspension de la procédure d'instruction*

**26.** L'Office espagnol des brevets et des marques peut suspendre la procédure d'instruction dans les cas suivants :

a) lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement antérieure, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur cette demande et mette fin à la procédure administrative;

b) à la demande du déposant qui a engagé une action en nullité, en déchéance ou en revendication du signe antérieur sur lequel est fondée l'opposition, jusqu'à ce qu'une décision ferme soit prononcée, sans préjudice de toute décision judiciaire;

c) lorsqu'une requête en division est déposée, pour la durée précise nécessaire pour rendre une décision à cet égard;

d) à la demande conjointe de tous les intéressés, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.

#### *Révision administrative des inscriptions*

**27.** — 1) Les actes et décisions pris par les services de l'Office espagnol des brevets et des marques peuvent faire l'objet de recours conformément aux dispositions de la loi n° 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune.

2) La formation d'un recours donne lieu au paiement de la taxe de recours. Il n'est pas procédé au remboursement de la taxe sauf si le recours est totalement fondé sur des motifs juridiques qui, indûment évalués dans la décision, sont imputables à l'Office espagnol des

brevets et des marques. Le remboursement de la taxe doit être demandé au moment de la formation du recours et il est accordé lorsque la décision sur le recours est rendue.

3) Lorsque l'enregistrement d'une marque est accordé, l'Office espagnol des brevets et des marques ne peut pas exercer d'office ou à la demande d'une partie le pouvoir de révision prévu à l'article 102 de la loi n° 30/1992 précitée si la nullité de la marque est fondée sur l'une des causes prévues aux articles 51 et 52 de la présente loi. Ces causes de nullité ne peuvent être invoquées que devant les tribunaux.

4) Les actes pris et les décisions prononcées par les instances compétentes des communautés autonomes, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, peuvent faire l'objet de recours sous réserve des dispositions de la loi n° 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune, ainsi que des normes organiques qui régissent les différentes instances.

### *Arbitrage*

**28.** — 1) Les intéressés peuvent soumettre à l'arbitrage les questions litigieuses survenues à l'occasion de la procédure d'enregistrement d'une marque, conformément aux dispositions du présent article.

2) L'arbitrage ne peut porter que sur les interdictions relatives prévues aux articles 6.1)b), 7.1)b), 8 et 9 de la présente loi. Les questions relatives à la concurrence, les irrégularités de forme ou les interdictions absolues d'enregistrement ne peuvent en aucun cas être soumises à l'arbitrage.

3) La convention d'arbitrage n'est valable que si elle est signée par le déposant de la demande d'enregistrement de la marque et par les personnes suivantes :

a) les titulaires des droits antérieurs qui sont à l'origine du rejet de la demande et, le cas échéant, les preneurs de licence exclusive inscrits au registre;

b) les titulaires de droits antérieurs qui ont formé une opposition contre l'enregistrement de la marque et, le cas échéant, les preneurs de licence exclusive inscrits au registre;

c) toute personne ayant formé un recours ou comparu dans le cadre de la procédure de recours.

4) La convention d'arbitrage doit être notifiée à l'Office espagnol des brevets et des marques par les intéressés une fois la procédure administrative d'enregistrement de la marque achevée et avant que l'acte administratif qui a mis fin à cette procédure ne devienne définitif. Une fois qu'il a été statué sur le recours contre l'acte qui accorde ou rejette l'enregistrement, la procédure administrative de contentieux est mise en œuvre sans délai, sauf si la signature d'une convention d'arbitrage est invoquée devant l'office.

5) Aucun recours administratif ordinaire visant à déclarer l'irrecevabilité de la convention ne peut être formé après la signature de la convention d'arbitrage et pendant la

durée de validité de celle-ci. De même, le fait de s'être opposé précédemment à la signature de la convention vaut renonciation.

6) La sentence arbitrale a force de chose jugée, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 36/1988 du 5 décembre 1988 sur l'arbitrage, qui est applicable à tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, et l'Office espagnol des brevets et des marques prend les mesures nécessaires à son exécution.

7) L'Office espagnol des brevets et des marques doit être tenu informé des recours formés contre la sentence arbitrale. Une fois qu'elle a acquis un caractère définitif, la sentence est dûment communiquée à l'Office espagnol des brevets et des marques pour être exécutée.

### *Notifications*

**29.** — 1) Les notifications que l'Office espagnol des brevets et des marques est tenu d'effectuer doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune, sans préjudice des dispositions des alinéas ci-après.

2) Lorsqu'un destinataire titulaire d'une boîte postale à l'Office espagnol des brevets et des marques en fait la demande, les notifications peuvent être effectuées en déposant dans cette boîte postale l'acte ou la décision à notifier. La notification indique la date de dépôt et prend effet cinq jours après le dépôt.

3) Lorsque l'intéressé le demande, les notifications sont effectuées par voie de publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen technique dont dispose l'Office espagnol des brevets et des marques. Les notifications adressées à l'intéressé par l'intermédiaire d'un agent sont toujours effectuées par la publication de la décision rendue dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, avec indication de son caractère définitif ou non sur le plan administratif, des recours possibles, de l'instance auprès de laquelle les recours doivent être formés et du délai applicable, même si le texte intégral de l'acte a été communiqué à cet agent au préalable et à des fins purement indicatives par dépôt dans la boîte postale dont il dispose à l'Office espagnol des brevets et des marques, par courrier électronique ou par tout autre moyen approprié dont dispose l'office, sous la forme prescrite par voie réglementaire.

4) Les parties à une procédure devant l'Office espagnol des brevets et des marques dans le cadre de laquelle elles agissent en leur nom et qui n'ont ni domicile ni siège en Espagne devront élire un domicile dans ce pays aux fins des notifications.

5) Lorsque les parties à une procédure ne sont pas connues, qu'on ignore où la notification doit être adressée en Espagne ou qu'il n'a pu être procédé à la notification après deux tentatives infructueuses, cette notification est effectuée par voie de publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

6) Les notifications que les instances compétentes des communautés autonomes sont tenues d'effectuer doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 30/1992 du

26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune et aux règles particulières qui s'appliquent à ces notifications.

### *Consultation publique des dossiers*

**30.** — 1) Les dossiers relatifs aux demandes d'enregistrement qui n'ont pas encore été publiés ne peuvent être consultés qu'avec le consentement du déposant. Cependant, quiconque prouve que le demandeur de l'enregistrement a tenté de faire valoir à son encontre les droits découlant de sa demande peut consulter le dossier avant la publication et sans le consentement du déposant.

2) Une fois la demande publiée, les dossiers peuvent être consultés, sur requête et sous réserve des limitations fixées par voie réglementaire.

3) La situation juridique des dossiers est rendue publique par des moyens télématiques sous la forme et compte tenu des limitations techniques qui peuvent exister et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

## TITRE IV DUREE, RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION DE LA MARQUE ENREGISTREE

**31.** L'enregistrement d'une marque est accordé pour 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande et peut être renouvelé pour des périodes successives de 10 ans.

### *Renouvellement*

**32.** — 1) L'enregistrement de la marque est renouvelé sur requête présentée à l'Office espagnol des brevets et des marques ou aux instances visées à l'article 11 par le propriétaire de la marque ou ses ayants droit, lesquels doivent prouver leur qualité selon les modalités prévues par voie réglementaire. Si la demande n'est pas déposée auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques, le service récepteur la transmet à l'office avec les pièces jointes dans un délai de cinq jours, le délai pour statuer courant à compter de la réception du dossier.

2) La demande est déposée accompagnée du justificatif du paiement de la taxe de renouvellement, dont le montant est déterminé par le nombre de classes indiquées dans la demande de renouvellement.

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. À 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 taxe de renouvellement ou, le cas échéant, les surtaxes ne sont pas acquittées en totalité, le renouvellement est accordé pour les classes pour lesquelles les taxes ont été totalement acquittées, dans l'ordre indiqué dans la demande.

5) 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.

6) Le renouvellement, qui est inscrit au registre des marques et publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, prend effet à compter du jour suivant la date d'expiration de la période de 10 ans correspondante.

7) Dans le cas où le renouvellement n'est pas accordé, un montant égal à 75% de la taxe de renouvellement acquittée est remboursé, à la demande de l'intéressé.

### *Modification*

**33.** — 1) La marque ne peut être modifiée dans le registre au cours de sa période de validité, ni à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement. Toutefois, si elle comprend le nom et l'adresse du titulaire, toute modification ou suppression 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.

2) La requête en modification, déposée auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques ou de l'instance compétente au sens de l'article 11, donne lieu au paiement de la taxe correspondante et, si elle est enregistrée, une reproduction de la marque modifiée est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne qui s'estime lésée peut former un recours à cet égard. Si la demande n'est pas déposée auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques, il est procédé conformément à l'article 32.1) avec les effets prévus par cette disposition.

## TITRE V CONTENU DU DROIT ATTACHE A LA MARQUE

### **Chapitre premier**

#### **Effets de l'enregistrement et de la demande d'enregistrement de la marque**

#### *Droits conférés par la marque*

**34.** — 1) L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser dans la vie des affaires.

2) Le propriétaire de la marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

*a)* d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

*b)* d'un signe qui, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services, crée un risque de

confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c) d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque est notoire ou jouit d'une haute renommée en Espagne et que l'usage du signe sans motif légitime peut indiquer un lien entre ces biens ou services et le propriétaire de la marque ou, de façon générale, lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété ou haute renommée de la marque enregistrée ou leur porte préjudice.

3) Lorsque les conditions énumérées à l'alinéa précédent sont remplies, il peut notamment être interdit d'accomplir les actes suivants :

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

b) offrir les produits, les commercialiser ou les détenir à ces fins, ou offrir ou fournir des services sous le signe;

c) importer ou exporter les produits sous le signe;

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

e) utiliser le signe dans les réseaux de communication télématiques et comme nom de domaine;

f) apposer le signe sur des emballages, des étiquettes ou d'autres moyens d'identification ou de décoration du produit ou service, élaborer ou fournir ces articles, ou fabriquer, confectionner, offrir, commercialiser, importer, exporter ou stocker l'un quelconque de ces supports incorporant le signe, s'ils peuvent être utilisés pour accomplir un acte interdit au sens des sous-alinéas précédents.

4) Le propriétaire 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, si cela ne porte pas atteinte au caractère distinctif de la marque principale.

5) Les dispositions du présent article s'appliquent à une marque non enregistrée "notoirement connue" en Espagne au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2)c).

### *Reproduction de la marque dans les dictionnaires*

**35.** Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur doit, sur demande du propriétaire de la marque, s'assurer que la reproduction est accompagnée, au plus tard dans l'édition suivante de l'ouvrage, de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

### *Épuisement du droit attaché à la marque*

**36.** — 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 dans l'Espace économique européen sous cette marque par lui-même ou avec son consentement exprès.

2) L'alinéa 1) ne s'applique pas lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits a été modifié ou altéré après leur commercialisation.

### *Limitations au droit attaché à la marque*

**37.** Le droit conféré par la marque n'autorise pas son titulaire à interdire aux tiers d'utiliser les éléments ci-après dans le commerce, si cette utilisation est faite conformément aux pratiques loyales en matière industrielle ou commerciale :

a) son nom et son adresse;

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

c) la marque, lorsque cela est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment dans le cas des accessoires ou des pièces détachées.

### *Protection provisoire*

**38.** — 1) Le droit conféré par l'enregistrement de la marque n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication du titre d'enregistrement. Toutefois, la demande d'enregistrement confère au déposant, à compter de la date de sa publication, une protection provisoire sous la forme d'un droit d'exiger une indemnisation raisonnable et adaptée aux circonstances si un tiers a, entre cette date et celle de la publication de l'enregistrement, fait de la marque un usage qui sera interdit après cette période.

2) Même avant la publication de la demande, cette protection provisoire est opposable à toute personne à laquelle le dépôt et le contenu de la demande ont été notifiés.

3) Il est entendu que la demande d'enregistrement d'une marque n'a jamais eu les effets prévus à l'alinéa 1) lorsqu'elle a été retirée ou est réputée retirée, ou lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision définitive de rejet.

4) La protection provisoire prévue par le présent article ne peut être invoquée qu'après la publication de l'enregistrement de la marque.

## **Chapitre II**

### **Obligation d'utiliser la marque**

#### *Usage de la marque*

**39.** — 1) Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l'avis de délivrance du titre d'enregistrement, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage effectif et réel en Espagne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ou si cet usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues par la présente loi s'il n'existe aucun motif justifiant le défaut d'usage.

2) Sont aussi considérés comme usage au sens de l'alinéa 1) :

*a)* l'emploi de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas de façon significative le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

*b)* l'apposition de la marque sur les produits ou services ou leur conditionnement en Espagne dans le seul but de l'exportation.

3) L'usage de la marque avec le consentement du propriétaire est considéré comme fait par le propriétaire.

4) Sont considérées comme des motifs justifiant le défaut d'usage de la marque les circonstances qui sont indépendantes de la volonté du propriétaire de la marque, telles que les restrictions à l'importation ou d'autres conditions officielles imposées aux produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

## **Chapitre III**

### **Actions en cas d'atteinte au droit sur la marque**

#### *Possibilité d'intenter des actions civiles et pénales*

**40.** Le propriétaire d'une marque enregistrée peut intenter auprès des instances judiciaires les actions civiles ou pénales appropriées contre ceux qui portent atteinte à son droit et réclamer les mesures nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, sans préjudice de la possibilité de soumettre le litige à l'arbitrage.

#### *Actions civiles qui peuvent être intentées par le propriétaire de la marque*

**41.** — 1) Le titulaire peut notamment, en cas d'atteinte à son droit, demander au civil

*a)* la cessation des actes qui portent atteinte à son droit;

*b)* l'indemnisation au titre des dommages subis;

*c)* l'adoption des mesures nécessaires pour éviter la poursuite de l'atteinte et, notamment, pour que soient retirés du circuit économique les produits, les emballages, le

matériel publicitaire, les étiquettes et autres documents ayant matérialisé l'atteinte au droit conféré par la marque;

d) la destruction ou la cession à des fins humanitaires, lorsque cela est possible, au choix de la partie intéressée et toujours aux frais du condamné, des produits illicitement identifiés grâce à la marque qui sont en la possession de l'auteur de l'atteinte, sauf si la nature du produit permet de supprimer le signe distinctif sans nuire au produit ou si la destruction du produit cause un préjudice disproportionné à l'auteur de l'atteinte ou au propriétaire, selon l'appréciation des circonstances de l'espèce faite par le tribunal;

e) la publication aux frais du condamné, par voie d'annonces et de notifications aux personnes intéressées.

2) Lorsque le propriétaire d'une marque qui est enregistrée depuis au moins cinq ans au moment du dépôt de la requête exerce à l'égard d'un tiers, au moyen d'une des actions visées à l'alinéa 1), les droits conférés par l'article 34, il doit prouver, si le défendeur le demande par exception, qu'au cours des cinq ans précédant la date de dépôt de la requête la marque a fait l'objet d'un usage effectif et réel pour les produits et services pour lesquelles elle a été enregistrée et sur lesquels se fonde la requête, ou qu'il existe des motifs légitimes justifiant le défaut d'utilisation. À ces fins, la marque n'est considérée comme enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels elle a été réellement utilisée. De même, le défendeur peut, dans une demande reconventionnelle, intenter une action en déclaration de déchéance pour défaut d'usage de la marque par le demandeur.

#### *Principes applicables à l'indemnisation des dommages*

**42.** — 1) Toute personne qui accomplit, sans le consentement du propriétaire de la marque, l'un des actes visés à l'article 34.3)a) et f), ainsi que les auteurs de la première commercialisation des produits ou services portant illicitement la marque, seront en tout état de cause obligés de répondre des dommages causés.

2) Quiconque accomplit un autre acte portant atteinte au droit conféré par la marque enregistrée est tenu de réparer les dommages causés si le propriétaire ou, le cas échéant, la personne habilitée à agir l'a suffisamment informé de l'existence de la marque, en la rendant identifiable de façon appropriée, ainsi que de l'atteinte, en lui demandant d'y mettre fin, ou si, en portant atteinte à ce droit, il a commis une faute ou agi avec négligence ou si la marque considérée est notoire ou jouit d'une haute renommée.

#### *Calcul de l'indemnisation au titre des dommages*

**43.** — 1) L'indemnisation au titre des dommages causés tient compte non seulement des pertes subies par le titulaire de l'enregistrement de la marque à la suite de l'atteinte à son droit mais aussi de son manque à gagner imputable à cette violation. Le titulaire de l'enregistrement peut aussi exiger une indemnisation au titre des dommages causés au prestige de la marque par l'auteur de l'atteinte, en particulier du fait de la fabrication défectueuse de produits portant illicitement la marque ou d'une présentation inappropriée de cette marque sur le marché.

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'usage de la marque si l'atteinte n'avait pas eu lieu;

b) les bénéfices que l'auteur de l'atteinte a réalisés grâce à celle-ci;

c) le prix que l'auteur de l'atteinte aurait dû payer au propriétaire de la marque pour la concession d'une licence qui lui aurait permis de l'utiliser conformément à la loi.

3) Aux fins de la fixation du montant de l'indemnisation, il est tenu compte notamment de la notoriété, de la renommée et du prestige de la marque, ainsi que du nombre et du type des licences concédées au moment où l'atteinte a commencé. En cas de dommages causés au prestige de la marque, les circonstances de l'atteinte, la gravité des dommages subis et le degré de diffusion sur le marché sont aussi pris en considération.

4) Afin de déterminer le montant des dommages subis, le propriétaire de la marque peut exiger la présentation des documents détenus par l'auteur de l'atteinte qui peuvent être utiles pour déterminer ce montant.

5) Le propriétaire de la marque dont la violation a été établie par voie judiciaire a le droit, en tout état de cause et sans qu'il soit nécessaire d'apporter une preuve quelconque, de percevoir à titre d'indemnisation pour les dommages subis un pour cent du chiffre d'affaires réalisé par l'auteur de l'atteinte grâce aux produits ou services illégalement commercialisés sous la marque. Le propriétaire de la marque peut en outre exiger une indemnisation d'un montant supérieur s'il prouve que l'atteinte portée à sa marque lui a occasionné des dommages plus importants, conformément aux dispositions des alinéas précédents.

#### *Astreinte*

**44.** Lorsqu'une personne est sommée de mettre fin aux atteintes à une marque, le tribunal fixe le montant d'une astreinte qui ne peut être inférieur à 600 euros par jour jusqu'à la cessation effective de l'atteinte. Le montant de l'astreinte et le jour à partir duquel court l'obligation d'indemnisation sont déterminés dans le cadre de l'exécution du jugement.

#### *Prescription des actions*

**45.** — 1) 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.

2) L'indemnisation des dommages causés ne peut être réclamée qu'en relation avec les atteintes portées au cours des cinq années précédant la date à laquelle l'action correspondante est intentée.

## **Chapitre IV**

### **La marque comme objet du droit de propriété**

#### *Principes généraux*

46. — 1) La marque ou la demande d'enregistrement de marque peuvent appartenir en indivision à plusieurs personnes. La propriété commune qui en résulte est régie par accord entre les parties ou, à défaut, par les dispositions du présent alinéa et en dernier ressort par les règles de droit commun applicables à la communauté de biens. La concession de licences et l'usage indépendant de la marque par un propriétaire indivis doivent faire l'objet d'un accord conformément aux dispositions de l'article 398 du Code civil. Un propriétaire indivis peut, de son propre chef, intenter les actions civiles et pénales en protection de la marque mais il devra le notifier aux autres propriétaires indivis, afin qu'ils puissent devenir parties à ces actions et qu'ils contribuent au paiement des frais encourus. En cas de cession de la marque ou d'une partie de la marque, les propriétaires indivis peuvent exercer leur droit de préemption dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la finalité et les modalités de la cession leur auront été notifiées. À défaut de notification préalable ou si la cession est effectuée selon d'autres modalités que celles prévues dans la notification, les propriétaires indivis peuvent exercer un droit de retrait, dans le même délai, à compter de la publication de la cession au registre des marques. L'opposition absolue et injustifiée d'un propriétaire à l'usage de la marque pouvant entraîner la déclaration de déchéance de la marque est considérée, à toutes fins utiles, comme une renonciation à son droit.

2) Indépendamment du transfert de tout ou partie de l'entreprise, la marque ou la demande d'enregistrement de la marque peuvent être transmises ou données en garantie, ou faire l'objet d'autres droits réels, de licences, d'options d'achat, de saisies ou d'autres mesures résultant de la procédure d'exécution, pour tout ou partie des produits ou services sur lesquels elles portent, et elles peuvent être inscrites au registre des marques, sans préjudice des autres opérations juridiques pouvant porter sur le droit attaché à la marque. Si une hypothèque sur des biens mobiliers est constituée, elle est régie par les dispositions particulières de celle-ci et inscrite à la quatrième section du registre des biens mobiliers, ce fait étant notifié à l'Office espagnol des brevets et des marques en vue de la publication d'un avis dans le registre des marques. À ces fins, les deux registres doivent être coordonnés pour assurer le transfert sous forme télématique des charges grevant les marques inscrites ou annotées qu'ils contiennent.

3) Les actes juridiques visés à l'alinéa précédent ne peuvent être opposés aux tiers de bonne foi qu'une fois inscrits au registre des marques.

4) Lorsque l'un des droits ou l'une des charges visés à l'alinéa 2) est inscrit au registre des marques, aucun autre droit ni charge portant une date identique ou antérieure et étant contraire ou incompatible avec le droit ou la charge considéré ne peut être inscrit au registre. Si seule une demande d'enregistrement a été inscrite, aucun autre droit ni charge du type susmentionné ne peut être inscrit avant qu'une décision ait été rendue sur la demande.

5) La première demande d'enregistrement déposée auprès de l'instance compétente l'emporte sur celles qu'elle reçoit ensuite, les actes d'enregistrement étant accomplis selon l'ordre de dépôt des demandes.

6) Le registre des marques est public. L'accès public prend effet après paiement des taxes ou des prix publics correspondants, par un accès personnalisé aux bases de données, la fourniture de listages informatiques, la consultation autorisée des dossiers, l'obtention de copies des dossiers et de certificats et, à titre gracieux, sous la forme prévue par la onzième disposition supplémentaire de la présente loi.

### *Transfert de la marque*

**47.** — 1) Le transfert de la totalité de l'entreprise entraîne le transfert de ses marques, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de l'espèce.

2) S'il ressort de façon manifeste des pièces établissant le transfert qu'en raison de celui-ci la marque peut induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ou fait l'objet d'une demande d'enregistrement, l'inscription du transfert est refusée si l'acquéreur refuse de limiter la demande d'enregistrement ou l'enregistrement de la marque aux produits ou services pour lesquels elle n'entraîne pas de confusion.

### *Licences*

**48.** — 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 a été 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 dispositions du contrat de licence relatives à sa durée, à la forme protégée par l'enregistrement, à la nature des produits ou services, au territoire sur lequel la marque peut être utilisée ou à la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.

3) Le titulaire d'une licence ne peut pas céder celle-ci à des tiers ni concéder des sous-licences, sauf convention contraire.

4) Sauf convention contraire, le titulaire d'une licence a le droit d'utiliser la marque pendant toute la durée de validité de l'enregistrement, y compris les renouvellements, sur l'ensemble du territoire national et à l'égard de tous les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

5) Sauf convention contraire, la licence est réputée non exclusive et le donneur de licence peut concéder d'autres licences et utiliser la marque pour son propre compte.

6) Lorsque la licence est exclusive, seul le preneur de licence peut utiliser la marque si le contrat lui réserve expressément ce droit.

#### *Demande d'inscription des modifications apportées aux droits*

**49.** — 1) L'inscription du changement de titulaire de l'enregistrement de la marque fait l'objet d'une requête établie sous la forme prévue par voie réglementaire. La requête en inscription doit être accompagnée du justificatif de paiement de la taxe correspondante, calculée en fonction des enregistrements concernés.

2) Si le transfert de la titularité résulte d'un contrat, la requête doit l'indiquer. La requête doit être accompagnée, au choix du déposant, de l'un quelconque des documents suivants :

a) un exemplaire original ou une simple copie du contrat, les signatures ayant été authentifiées par un notaire ou par une autre autorité publique compétente;

b) un extrait du contrat certifié conforme au contrat original dans une attestation délivrée par un notaire ou une autre autorité publique compétente;

c) un certificat ou un document attestant le transfert, signé par le titulaire et le nouveau propriétaire, selon les modalités prévues par voie réglementaire.

3) Si le changement de titulaire résulte d'une fusion, de la force de la loi ou d'une décision administrative ou judiciaire, la requête doit être accompagnée d'une attestation de l'autorité publique qui a émis le document ou d'une copie du document attestant le transfert, authentifiée ou légalisée par un notaire ou une autre autorité publique compétente. Cette procédure s'applique aussi à l'inscription des saisies ou autres mesures judiciaires.

4) Les alinéas précédents s'appliquent, pour autant que cela ne soit pas contraire à leur nature propre, à l'inscription des autres actes ou opérations juridiques visés à l'article 46.2), à l'exception de l'hypothèque mobilière qui est régie par ses dispositions particulières et de la constitution d'autres droits réels ou d'une option d'achat dont l'inscription doit être accompagnée d'un des documents publics prévus à l'alinéa 2)a) ou b).

#### *Procédure d'inscription des modifications apportées aux droits*

**50.** — 1) L'inscription des actes et opérations juridiques visés à l'article 46.2) peut être demandée par le cédant ou le cessionnaire et la requête en inscription est déposée, selon le demandeur, auprès de l'instance compétente au sens des dispositions de l'article 11.

2) Lorsqu'elle reçoit la requête en inscription, l'instance compétente lui attribue un numéro et une date correspondant au moment de la réception et transmet, le cas échéant, à l'Office espagnol des brevets et des marques les données relatives à la requête, sous la forme prévue par voie réglementaire et dans un délai de cinq jours.

3) L'instance compétente pour recevoir la requête en inscription vérifie que la documentation comprend les éléments suivants :

a) une requête conforme au modèle officiel, contenant le numéro d'enregistrement de la marque, les coordonnées du nouveau titulaire et l'indication des produits ou services concernés par la cession ou la licence lorsqu'elle est partielle;

b) le document attestant la cession ou la licence, conformément aux dispositions de l'article 49.2), 3) et 4);

c) le justificatif de paiement de la taxe correspondante.

4) Si la requête en inscription ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa précédent, l'instance compétente informe le demandeur des irrégularités constatées afin qu'il y remédie dans le délai fixé par voie réglementaire. Si le demandeur ne corrige pas les irrégularités, la requête en inscription est considérée comme retirée et la procédure prévue à l'alinéa 2) de l'article 17 s'applique. Si la requête ne présente aucune de ces irrégularités ou si celles-ci ont été corrigées, l'instance compétente de la communauté autonome, si elle est concernée, procède conformément aux dispositions de l'article 17.1).

5) Une fois qu'il a reçu la requête en inscription, l'Office espagnol des brevets et des marques examine les documents fournis et évalue la légalité, la validité et l'effectivité des actes qui doivent être inscrits. Si un défaut est constaté, la suspension de la procédure d'inscription est prononcée et notifiée à l'intéressé afin qu'il corrige les défauts signalés dans le délai fixé par voie réglementaire. À l'expiration de ce délai, une décision est rendue sur la requête en inscription.

6) Lorsque l'Office espagnol des brevets et des marques a des raisons de douter des informations figurant dans la requête en inscription ou dans les documents qui l'accompagnent, il peut demander à l'intéressé de fournir des preuves attestant la véracité de ces informations.

7) L'Office espagnol des brevets et des marques décide d'accepter ou de rejeter, en tout ou partie, la requête en inscription. En cas de rejet, les motifs qui le justifient sont exposés succinctement. La décision est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, avec mention expresse des éléments suivants :

a) nom du nouveau titulaire du droit;

b) numéro du dossier;

c) indication des enregistrements visés;

d) date de la décision;

e) le cas échéant, nom du mandataire;

f) acte à l'origine de l'inscription.

TITRE VI  
NULLITE ET DECHEANCE DE LA MARQUE

**Chapitre premier**  
**Nullité**

*Causes de nullité absolue*

**51.** — 1) L'enregistrement d'une marque peut être déclaré nul par décision judiciaire définitive et radié dans les cas suivants :

*a)* lorsqu'il n'est pas conforme à l'article 3.1) et 2) et à l'article 5 de la présente loi;

*b)* lorsque le déposant a agi de mauvaise foi en déposant la demande d'enregistrement de la marque.

2) L'action visant à demander l'annulation totale d'une marque enregistrée est imprescriptible.

3) L'annulation ne peut être prononcée lorsque la cause de nullité a disparu au moment du dépôt de la requête. En particulier, une marque enregistrée en violation de l'article 5.1)*b)*, *c)* ou *d)* ne peut être déclarée nulle si, du fait de l'usage qui en a été fait par son propriétaire 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.

*Causes de nullité relative*

**52.** — 1) L'enregistrement d'une marque peut être déclaré nul par décision judiciaire définitive et radié du registre s'il est contraire aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10.

2) Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en ayant connaissance de cet usage ne peut ensuite demander l'annulation de la marque postérieure ni s'opposer à son utilisation sur la base dudit droit antérieur pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, sauf si la demande d'enregistrement de cette marque a été déposée de mauvaise foi, auquel cas l'action est imprescriptible. Dans l'hypothèse envisagée dans cet alinéa, le propriétaire de la marque postérieure ne peut pas s'opposer à l'utilisation du droit antérieur, bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

3) Lorsque le propriétaire d'une marque antérieure, qui est titulaire de l'enregistrement depuis au moins cinq ans lorsque l'action en nullité est intentée, demande l'annulation d'une marque postérieure, il doit prouver, si le défendeur le demande par exception, que, au cours des cinq ans précédant la date de dépôt de la demande, la marque a fait l'objet d'un usage effectif et réel pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et sur lesquels se fonde la demande, ou qu'il existe des motifs justifiant le défaut d'usage. À ces fins, la marque n'est considérée comme enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels elle a été réellement utilisée.

## *Extension de l'exception de chose jugée*

**53.** Ne peut demander au civil l'annulation d'une marque en invoquant une cause de nullité qui a déjà fait l'objet d'une décision sur le fond rendue dans une procédure contentieuse et administrative, une personne qui est partie à cette procédure.

## *Effets de la déclaration de nullité*

**54.** — 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 V 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 propriétaire 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 ont acquis 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.

## **Chapitre II Déchéance**

### *Déchéance*

**55.** — 1) La déchéance de la marque est prononcée et l'enregistrement est radié du registre :

*a)* lorsque le renouvellement n'a pas été effectué conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente loi;

*b)* lorsque le propriétaire de la marque a renoncé à son droit;

*c)* lorsque la marque n'a pas été utilisée conformément à l'article 39 de la présente loi;

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

*e)* 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 propriétaire ou avec son consentement, induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou services;

f) lorsque, par suite d'une transmission de droits ou pour d'autres motifs, le propriétaire de la marque ne remplit plus les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi. La déchéance est prononcée et l'enregistrement est radié tant que les conditions ne sont pas remplies.

La déchéance est prononcée par l'Office espagnol des brevets et des marques dans les deux premiers cas et par les tribunaux dans les quatre cas suivants.

2) Les marques tombées en déchéance cessent de produire des effets à compter du moment où se sont produits les faits ou omissions qui ont donné lieu à la déchéance, indépendamment de la date de la publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les dispositions de l'article 54.2) de la présente loi s'appliquent avec effet rétroactif à la déchéance.

### *Déchéance pour défaut de renouvellement*

**56.** — 1) Lorsque des saisies pèsent sur une marque ou qu'une action en revendication est en instance et que son titulaire n'a pas procédé au renouvellement de l'enregistrement, cette marque ne tombe pas en déchéance tant que les saisies ne sont pas levées ou que l'action en revendication n'est pas définitivement rejetée. Si, à la suite de ces procédures, un changement de titulaire intervient, le nouveau titulaire pourra demander le renouvellement de l'enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision relative à l'action en revendication devient définitive ou de la date à laquelle l'autorité ou le tribunal compétent a notifié à l'Office espagnol des brevets et des marques l'attribution définitive de la marque saisie. À l'expiration de ce délai, la marque tombe en déchéance si l'enregistrement n'a pas été renouvelé.

2) Une marque ne tombe pas non plus en déchéance pour défaut de renouvellement lorsqu'une hypothèque mobilière sur cette marque est inscrite au registre des marques. Le titulaire de l'hypothèque peut demander le renouvellement au nom du propriétaire dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'astreinte prévu à l'article 32.3) de la présente loi. Il peut aussi acquitter les taxes de renouvellement dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu pour le paiement par le propriétaire. Le défaut de paiement par le titulaire de l'hypothèque dans les délais prévus entraîne la déchéance de la marque.

### *Renonciation à la marque*

**57.** — 1) Le titulaire peut renoncer à l'intégralité de la marque ou à une partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

2) La renonciation doit être présentée par écrit à l'Office espagnol des brevets et des marques ou aux instances visées à l'article 11 et ne produit ses effets qu'une fois inscrite au registre des marques. Si la demande est déposée auprès d'une autre instance que l'Office espagnol des brevets et des marques, l'instance concernée doit la transmettre à l'office, avec les documents joints, dans un délai de cinq jours après réception.

3) Ne peut être acceptée la renonciation du propriétaire d'une marque à l'égard de laquelle il existe des droits réels, des options d'achat, des saisies ou des licences inscrits au registre des marques, si le consentement des titulaires de ces droits n'est pas établi. La renonciation n'est pas non plus admissible si une action en revendication portant sur la marque est en instance et que le consentement du demandeur n'est pas établi.

#### *Déchéance pour défaut d'usage de la marque*

**58.** Dans une action en déchéance pour défaut d'usage de la marque, il appartient au propriétaire de la marque de prouver qu'il a utilisé celle-ci conformément à l'article 39 ou qu'il existe des motifs justifiant le défaut d'usage. La déchéance de la marque ne peut être prononcée si, dans l'intervalle entre l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 39 et le dépôt de la requête en déchéance, un usage effectif de la marque est entrepris ou repris; cependant, le commencement ou la reprise de l'usage dans un délai de trois mois avant le dépôt de la requête en déchéance, délai qui ne commence pas à courir avant l'expiration du délai de non-usage de cinq ans consécutifs, n'est pas pris en considération si les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'utilisation sont effectués après que le propriétaire a été informé que la requête en déchéance pouvait être déposée.

### **Chapitre III**

#### **Dispositions communes**

#### *Droit d'introduire une requête*

**59.** L'action en déclaration de nullité ou de déchéance de l'enregistrement d'une marque peut être intentée :

*a)* dans les cas prévus aux articles 51 et 55.c), d), e) et f), par l'Office espagnol des brevets et des marques ainsi que par toute personne physique ou morale ou tout groupement constitué légalement pour défendre les intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs qui subissent un préjudice ou qui ont un droit subjectif ou un intérêt légitime;

*b)* dans les cas prévus à l'article 52, par les titulaires de droits antérieurs sur lesquels l'enregistrement de la marque a une incidence, ou par leurs ayants cause en ce qui concerne les droits antérieurs prévus à l'article 9.a) et b) de la présente loi.

#### *Nullité et déchéance partielle*

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

**61.** — 1) Lorsque la requête en nullité ou en déchéance de l'enregistrement de la marque a été acceptée, le tribunal ordonne, sur requête du demandeur, à l'Office espagnol des brevets et des marques d'inscrire, à titre préventif, la requête au registre des marques.

2) Une fois la décision définitive, la déclaration de nullité ou de déchéance de l'enregistrement de la marque acquiert force de chose jugée à l'égard de tous.

3) La décision définitive qui prononce la nullité ou la déchéance de l'enregistrement de la marque est communiquée, d'office ou à la demande d'une partie, à l'Office espagnol des brevets et des marques pour qu'il procède immédiatement à la radiation de l'inscription au registre et à sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

## TITRE VII MARQUES COLLECTIVES ET MARQUES DE CERTIFICATION

### **Chapitre premier** **Marques collectives**

#### *Notion et titularité*

**62.** — 1) La marque collective s'entend de tout signe, visé à l'alinéa 2) de l'article 4, susceptible d'une représentation graphique, qui sert à distinguer sur le marché les produits ou services des membres d'une association propriétaire d'une telle marque des produits ou services d'autres entreprises.

2) Seules sont habilitées à demander l'enregistrement de marques collectives les associations de producteurs, fabricants, commerçants ou prestataires de services ayant la capacité juridique, ainsi que les personnes morales relevant du droit public.

3) Nonobstant les dispositions de l'article 5.1.c), les signes ou indications qui peuvent servir dans le commerce à signaler l'origine géographique de produits ou de services peuvent être enregistrés en tant que marques collectives. Le droit conféré par la marque collective ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage dans le commerce de tels signes ou de telles indications, pour autant que cet usage soit conforme aux pratiques loyales établies dans l'industrie ou le commerce; en particulier, ladite marque ne saurait être opposée à un tiers autorisé à utiliser une dénomination géographique.

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

#### *Règlement d'utilisation*

**63.** — 1) La demande d'enregistrement d'une marque collective doit être accompagnée d'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, ainsi que les sanctions susceptibles d'être appliquées.

2) Lorsque la marque collective consiste en une indication géographique, le règlement d'utilisation doit prévoir que peut devenir membre de l'association toute personne dont les produits ou services sont originaires de la zone géographique en question et satisfont aux conditions prévues par ledit règlement.

#### *Refus de la demande*

**64.** — 1) La demande d'enregistrement d'une marque collective est refusée selon les mêmes modalités et pour les mêmes motifs que ceux applicables à une marque individuelle et également lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions des articles 62 et 63 ou lorsque le règlement d'utilisation est contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2) La demande d'enregistrement d'une marque collective est également refusée lorsqu'elle peut induire le public en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, en particulier lorsqu'elle risque de donner à penser qu'il ne s'agit pas d'une marque collective.

3) La demande n'est pas refusée si le déposant se conforme aux conditions énoncées aux alinéas 1) et 2) au moyen d'une modification apportée au règlement d'utilisation.

#### *Modification du règlement d'utilisation*

**65.** — 1) Le titulaire de la marque collective doit soumettre à l'Office espagnol des brevets et des marques toute proposition de modification du règlement d'utilisation. La modification est rejetée lorsque le règlement d'utilisation ainsi modifié ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 63 ou tombe sous le coup d'une des interdictions d'enregistrement prévues à l'article 64.

2) La modification du règlement d'utilisation produit ses effets une fois inscrite auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques.

#### *Causes de nullité*

**66.** — Outre les causes de nullité prévues aux articles 51 et 52, l'enregistrement d'une marque collective est déclaré nul lorsqu'il a été effectué en violation des dispositions de l'article 64, à moins que le titulaire de la marque ne se conforme aux conditions prévues par lesdites dispositions au moyen d'une modification apportée au règlement d'utilisation.

#### *Causes de déchéance*

**67.** L'enregistrement d'une marque collective tombe en déchéance non seulement pour les motifs énoncés à l'article 55 mais aussi, sur décision judiciaire finale, dans l'une des circonstances suivantes :

a) lorsque le titulaire a refusé arbitrairement l'adhésion à l'association d'une personne remplissant les conditions requises pour ce faire, ou n'a pas respecté toute autre disposition fondamentale du règlement d'utilisation de la marque. Dans le cas d'une personne dont l'adhésion à l'association a été refusée, le tribunal peut, eu égard aux circonstances, ne pas prononcer la déchéance et condamner le titulaire à admettre au sein de l'association la personne qui en a été arbitrairement exclue;

b) lorsque le titulaire n'a pas pris les mesures appropriées pour empêcher que la marque soit utilisée d'une façon incompatible avec le règlement d'utilisation;

c) lorsque, à la suite de l'utilisation autorisée par le titulaire, la marque risque d'induire le public en erreur au sens de l'alinéa 2) de l'article 64;

d) lorsqu'une modification du règlement d'utilisation a été inscrite alors qu'elle est contraire aux dispositions de l'alinéa 1) de l'article 65, à moins que le titulaire de la marque ne se conforme aux conditions fixées par lesdites dispositions au moyen d'une nouvelle modification apportée au règlement d'utilisation.

## **Chapitre II** **Marques de certification**

### *Notion*

**68.** — 1) La marque de certification s'entend de tout signe, visé à l'article 4.2), susceptible d'une représentation graphique et utilisé par plusieurs entreprises sous la supervision de son propriétaire et avec son autorisation, qui certifie que les produits ou services auxquels il se rapporte satisfont à des conditions communes, en particulier en ce qui concerne la qualité, les composants, l'origine géographique, les conditions techniques ou le mode de fabrication ou de prestation desdits produits ou services.

2) Ne sont pas habilitées à demander l'enregistrement d'une marque de certification les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

3) Les dispositions de l'alinéa 3) de l'article 62 sont applicables aux marques de certification.

### *Règlement d'utilisation*

**69.** — 1) La demande d'enregistrement d'une marque de certification doit être accompagnée d'un règlement d'utilisation dans lequel sont indiquées les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques communes des produits ou services ainsi certifiés, les modalités de vérification de ces caractéristiques, les mesures de contrôle et de surveillance de l'utilisation de la marque qui seront appliquées, les sanctions prévues en cas d'utilisation inappropriée de la marque ainsi que la taxe, le cas échéant, dont les utilisateurs de la marque devront s'acquitter.

2) Le règlement d'utilisation doit être fait 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. L'avis est considéré comme favorable en cas de non-réponse de l'instance administrative compétente dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été sollicité. En cas d'avis défavorable, la demande d'enregistrement de la marque de certification est rejetée, le cas échéant, après audition du déposant.

3) Lorsque la marque de certification consiste en une indication géographique, le règlement d'utilisation doit prévoir que peut utiliser la marque toute personne dont les produits ou services sont originaires de la zone géographique en question et satisfont aux conditions prévues par ledit règlement.

### *Refus de la demande*

**70.** — 1) La demande d'enregistrement d'une marque de certification est refusée selon les mêmes modalités et pour les mêmes motifs que ceux applicables à une marque individuelle et également lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions des articles 68 et 69 ou lorsque le règlement d'utilisation est contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2) La demande d'enregistrement d'une marque de certification est également refusée lorsqu'elle peut induire le public en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, en particulier lorsqu'elle risque de donner à penser qu'il ne s'agit pas d'une marque de certification.

3) La demande n'est pas refusée si le déposant se conforme aux conditions énoncées aux alinéas 1) et 2) au moyen d'une modification apportée au règlement d'utilisation.

### *Modification du règlement d'utilisation*

**71.** — 1) Le titulaire de la marque de certification doit soumettre à l'Office espagnol des brevets et des marques toute proposition de modification du règlement d'utilisation. La modification est rejetée lorsque le règlement d'utilisation ainsi modifié ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 69 ou tombe sous le coup d'une des interdictions prévues à l'article 70.

2) La modification du règlement d'utilisation produit ses effets une fois inscrite auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques.

### *Causes de nullité*

**72.** Outre les causes de nullité prévues aux articles 51 et 52, l'enregistrement d'une marque de certification est déclaré nul lorsqu'il a été effectué en violation des dispositions de l'article 70, à moins que le propriétaire de la marque ne se conforme aux conditions prévues par lesdites dispositions au moyen d'une modification apportée au règlement d'utilisation.

## *Causes de déchéance*

**73.** L'enregistrement d'une marque de certification tombe en déchéance non seulement pour les motifs énoncés à l'article 55 mais aussi, sur décision judiciaire finale, dans l'une des circonstances suivantes :

*a)* lorsque le titulaire a refusé arbitrairement l'usage de la marque à une personne habilitée à le faire, ou n'a pas respecté toute autre disposition fondamentale du règlement d'utilisation de la marque. Dans le cas d'un refus injustifié de l'usage de la marque, le tribunal peut, eu égard aux circonstances, ne pas prononcer la déchéance et condamner le titulaire à autoriser la personne à laquelle cet usage a été arbitrairement refusé à utiliser la marque;

*b)* lorsque le titulaire n'a pas pris les mesures appropriées pour empêcher que la marque soit utilisée d'une façon incompatible avec le règlement d'utilisation;

*c)* lorsque, à la suite de l'usage autorisé par le titulaire, la marque risque d'induire le public en erreur au sens de l'alinéa 2) de l'article 70;

*d)* lorsqu'une modification du règlement d'utilisation a été inscrite alors qu'elle est contraire aux dispositions de l'alinéa 1) de l'article 71, à moins que le propriétaire de la marque ne se conforme aux conditions fixées par lesdites dispositions au moyen d'une nouvelle modification apportée au règlement d'utilisation;

*e)* lorsque le titulaire a utilisé la marque pour les produits fabriqués ou les services fournis par lui-même ou par une personne ayant des liens économiques avec lui.

## **Chapitre III** **Dispositions communes**

### *Publicité du règlement d'utilisation*

**74.** Le règlement d'utilisation des marques collectives ou des marques de certification déposé auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques peut être librement consulté par toute personne, sans qu'aucune taxe ne soit exigée.

### *Usage de la marque*

**75.** L'obligation d'usage applicable aux marques collectives et aux marques de certification est considérée comme satisfaite dès lors que toute personne habilitée utilise celles-ci conformément à l'article 39 de la présente loi.

## *Recours*

**76.** — 1) Les actions liées à l'enregistrement d'une marque collective ou d'une marque de certification ne peuvent pas être intentées par les personnes habilitées à utiliser lesdites marques, sauf autorisation expresse du titulaire ou disposition contraire prévue dans le règlement d'utilisation.

2) Le titulaire d'une marque collective ou d'une marque de certification peut réclamer, pour le compte des personnes habilitées à utiliser la marque, la réparation des dommages que celles-ci ont subis du fait de l'usage non autorisé de la marque.

### *Interdiction temporaire d'enregistrer des marques collectives ou des marques de certification radiées*

**77.** Une marque collective ou une marque de certification dont l'enregistrement a été radié pour l'un quelconque des motifs prévus dans la présente loi ne peut être enregistré en relation avec des produits ou services identiques ou similaires pendant un délai de trois ans à compter du jour où la radiation de son enregistrement a été publiée ou, si ladite marque est tombée en déchéance du fait du non-renouvellement de son enregistrement, à compter du jour où le délai fixé pour le renouvellement de l'enregistrement arrive à expiration.

### *Dispositions applicables*

**78.** Les dispositions de la présente loi relatives aux marques individuelles sont applicables aux marques collectives et aux marques de certification, sauf disposition contraire prévue sous le présent titre.

## TITRE VIII MARQUES INTERNATIONALES

### *Requête en extension territoriale à l'Espagne*

**79.** Sur requête expresse du titulaire, l'enregistrement international d'une marque effectué en vertu de l'acte en vigueur en Espagne de l'Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Arrangement de Madrid") ou du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid du 27 juin 1989 (ci-après dénommé "protocole") ou encore en vertu de ces deux instruments, étend ses effets à l'Espagne.

## *Refus et octroi de la protection en Espagne*

**80.** — 1) L'octroi de la protection d'une marque internationale en Espagne peut être refusé, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid ou à l'article 5 du protocole.

2) Aux fins de l'octroi ou du refus de la protection, les articles 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 et l'alinéa 4) de l'article 29 s'appliquent, selon qu'il convient, à l'enregistrement de la marque internationale.

3) La publication de la demande, visée à l'article 18, est remplacée pour ce qui est des marques internationales par la publication que fait le Bureau international dans sa gazette périodique conformément aux dispositions de l'article 3.4) de l'Arrangement de Madrid ou de l'article 3.4) de son protocole. L'Office espagnol des brevets et des marques publie dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle une mention faisant état de la publication susmentionnée du Bureau international.

4) Le délai d'opposition fixé à l'article 19.2) commence à courir à compter de la publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention visée au paragraphe précédent.

5) Le refus de la protection à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 21.1, ou à titre définitif, conformément aux dispositions de l'article 22.1, est notifié au Bureau international selon les modalités et dans le délai fixés par le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun").

### *Dépôt de la demande d'enregistrement international*

**81.** — 1) La demande est déposée par le propriétaire d'une marque enregistrée en Espagne, en vertu de l'Arrangement de Madrid, ou par le propriétaire ou le simple demandeur d'une marque, en vertu du protocole, auprès de l'instance compétente, conformément aux dispositions des alinéas 1), 2), 3) et 4) de l'article 11.

2) La demande d'enregistrement international ou la demande de renouvellement de celui-ci ou l'inscription de toute modification donne lieu au paiement d'une taxe nationale, à défaut duquel il n'est pas procédé au traitement de la demande ou de l'inscription.

### *Examen préliminaire de la demande internationale*

**82.** — 1) À la réception de la demande d'enregistrement international, l'instance compétente examine si :

a) la demande a été présentée sur le formulaire officiel prévu en vertu du règlement d'exécution commun;

b) la taxe nationale a été acquittée.

2) Lorsque la demande ne remplit pas ces conditions, les irrégularités constatées sont notifiées au déposant afin que celui-ci les rectifie dans le délai fixé par voie réglementaire. Si ces irrégularités ne sont pas rectifiées, la demande est réputée abandonnée. Lorsque la demande ne comporte aucune desdites irrégularités ou si celles-ci ont été rectifiées, l'instance compétente retient comme date de la demande de l'enregistrement international la date à laquelle elle a reçu la demande ou la rectification de l'irrégularité, selon le cas, et il la transmet, avec toutes les pièces pertinentes, à l'Office espagnol des brevets et des marques dans les cinq jours qui suivent.

3) À la réception de la demande, l'Office espagnol des brevets et des marques, en tant qu'office d'origine, examine si :

a) le déposant a qualité pour demander l'enregistrement international conformément aux articles 1 et 2 de l'Arrangement de Madrid ou, le cas échéant, à l'article 2 de son protocole;

b) les indications figurant sur la demande internationale correspondent à celles figurant sur l'enregistrement national ou, le cas échéant, sur la demande d'enregistrement national, en vue de certifier sa conformité en vertu des dispositions de l'article 3.1) de l'Arrangement de Madrid ou, selon le cas, de l'article 3.1) de son protocole.

4) Si la demande internationale ne remplit pas certaines des conditions examinées, l'Office espagnol des brevets et des marques notifie ces irrégularités au déposant en l'invitant à les rectifier dans le délai prévu à cet effet par voie réglementaire. Si lesdites irrégularités ne sont pas rectifiées, la demande est réputée abandonnée.

5) Si le déposant rectifie les irrégularités en temps voulu, l'Office espagnol des brevets et des marques retient comme date de la demande d'enregistrement international la date à laquelle il a reçu la rectification des irrégularités.

### *Transformation d'un enregistrement international*

**83.** — 1) Un enregistrement international radié en vertu de l'article 6.4) du protocole peut être transformé en demande d'enregistrement d'une marque nationale pour des produits ou services couverts en Espagne par ledit enregistrement international, si la requête correspondante est adressée à l'Office espagnol des brevets et des marques dans un délai de trois mois à compter de la date de radiation dudit enregistrement international.

2) Le déposant de la requête en transformation doit présenter une demande d'enregistrement national conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. Cette demande doit comporter en outre les données suivantes :

a) une indication précisant qu'il s'agit d'une requête en transformation;

b) le numéro et la date de l'enregistrement international correspondant;

c) une indication précisant si ledit enregistrement est accepté ou en cours d'acceptation en Espagne;

d) un domicile en Espagne à l'effet de l'envoi des notifications, conformément à l'article 29.4).

La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une attestation du Bureau international indiquant la marque ainsi que les produits ou les services protégés par l'enregistrement international en Espagne avant la radiation. L'attestation doit être assortie d'une traduction en espagnol.

3) La requête en transformation est considérée comme ayant été déposée à la date de l'enregistrement international ou de son extension territoriale à l'égard de l'Espagne, selon le cas, et, si l'enregistrement international bénéficiait d'un droit de priorité, ladite requête bénéficie du même droit. En outre, la requête en transformation est traitée comme une demande de marque nationale. Toutefois, si la requête en transformation vise une marque internationale déjà enregistrée en Espagne, l'enregistrement en tant que marque nationale est accordé sans autre formalité, les dispositions de l'article 22.4) étant applicables. Un recours contre l'octroi de cet enregistrement ne peut être fondé sur l'existence d'interdictions absolues ou relatives, mais peut se fonder sur le non-respect des conditions de validité de la transformation de l'enregistrement international ou de son enregistrement direct en marque nationale.

4) Aux fins des dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi, est considérée comme date de dépôt de la demande celle du jour où la requête en transformation a été reçue par l'Office espagnol des brevets et des marques ou, le cas échéant, celle prévue à l'article 16.3) de la présente loi.

## TITRE IX MARQUES COMMUNAUTAIRES

### *Dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques*

**84.** Le dépôt d'une demande de marque communautaire auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques en vertu de l'article 25.1.b) du Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire donne lieu au paiement de la taxe correspondante. L'Office espagnol des brevets et des marques indique la date de réception de la demande et le nombre de pages qui la composent, et transmet la demande à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, pour autant que la taxe susmentionnée ait été acquittée.

### *Déclaration ultérieure de la déchéance ou de la nullité*

**85.** Lorsqu'une marque communautaire bénéficie de l'antériorité d'une marque produisant ses effets en Espagne, la déchéance ou la nullité de cette marque antérieure peut être déclarée, même si celle-ci ne produit plus ses effets du fait du défaut de renouvellement, de la renonciation par le titulaire ou du non-paiement des taxes relatives au maintien en vigueur des droits, selon le cas.

## *Transformation de la marque communautaire*

**86.** — 1) La procédure de transformation d'une demande ou d'une marque communautaire en demande d'enregistrement de marque nationale est ouverte à la réception par l'Office espagnol des brevets et des marques de la requête en transformation que lui transmet l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

2) Dans le délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la requête en transformation par l'Office espagnol des brevets et des marques, le déposant doit remplir les conditions suivantes :

- a) acquitter les taxes visées à l'article 12.2) de la présente loi;
- b) produire une traduction en espagnol de la requête en transformation et des documents dont elle est assortie lorsque ceux-ci ne sont pas rédigés dans cette langue;
- c) indiquer un domicile en Espagne aux fins de notification, conformément à l'article 29.4);
- d) fournir quatre reproductions de la marque si celle-ci est une représentation graphique ou si elle contient des éléments graphiques.

3) Si, dans le délai visé à l'alinéa précédent, les conditions énoncées dans l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la requête en transformation est réputée abandonnée. Si les conditions sont remplies, l'Office espagnol des brevets et des marques se prononce sur la recevabilité de la transformation demandée, conformément aux dispositions des articles 108.2 et 110.1 du Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

4) La requête en transformation est considérée comme présentée à la date attribuée à la demande de marque communautaire initiale et, en cas de revendication de priorité ou d'ancienneté, les mêmes droits y sont attachés. Par ailleurs, la requête en transformation est traitée comme une demande d'enregistrement de marque nationale. Toutefois, si la requête en transformation vise une marque communautaire déjà enregistrée, elle est enregistrée sans autre formalité comme marque nationale, les dispositions de l'article 22.4) étant applicables, à moins que, du fait de la renonciation, du défaut de renouvellement ou pour tout autre motif du fait du titulaire, demeure en suspens quant au fond une question de nullité ou de caducité susceptible d'avoir un effet sur la protection de la marque en Espagne, auquel cas celle-ci est traitée comme une demande de marque nationale. Un recours contre l'octroi de l'enregistrement direct prévu dans le présent alinéa ne peut être fondé sur l'existence d'interdictions absolues ou relatives, mais peut se fonder sur le non-respect des conditions de validité de la transformation d'une marque communautaire ou de son enregistrement direct en marque nationale.

5) Aux fins des dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi, est considérée comme date de dépôt de la demande celle du jour où la requête en transformation a été reçue par l'Office espagnol des brevets et des marques.

## TITRE X NOMS COMMERCIAUX

### *Notion et dispositions applicables*

**87.** — 1) On entend par “nom commercial” tout signe susceptible d’une représentation graphique, qui désigne une entreprise exerçant des activités commerciales et qui sert à la distinguer d’autres entreprises exerçant des activités identiques ou similaires.

2) En particulier, peuvent constituer des noms commerciaux :

a) les noms patronymiques, les raisons sociales et les dénominations de personnes morales;

b) les dénominations de fantaisie;

c) les dénominations faisant allusion à l’objet de l’activité de l’entreprise;

d) les anagrammes et les logotypes;

e) les images, les figures et les dessins;

f) toute combinaison des signes mentionnés à titre indicatif aux sous-alinéas précédents.

3) Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les dispositions de la présente loi relatives aux marques s’appliquent au nom commercial, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec sa nature.

### *Interdictions d’enregistrement*

**88.** Ne peuvent être enregistrés en tant que noms commerciaux les signes suivants :

a) les signes qui ne peuvent pas constituer un nom commercial du fait qu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 87;

b) les signes visés par l’une quelconque des interdictions absolues énoncées à l’article 5 de la présente loi;

c) les signes susceptibles d’avoir un effet sur l’un quelconque des droits antérieurs prévus aux articles 6 à 10 de la présente loi.

### *Classement et taxes applicables*

**89.** — 1) Les activités que le nom commercial demandé est censé distinguer doivent être indiquées dans la demande d’enregistrement et regroupées selon les classes de la classification internationale des produits et services, selon qu’il s’agit d’activités de prestation de services ou d’activités de production ou de commercialisation de produits.

2) La demande d'enregistrement et la demande de renouvellement du nom commercial sont soumises au paiement des taxes correspondantes, en fonction du nombre de classes figurant dans la demande, dans les mêmes conditions que celles applicables aux marques.

#### *Droits conférés par l'enregistrement*

**90.** L'enregistrement du nom commercial confère à son titulaire un droit exclusif de l'utiliser dans la vie des affaires conformément aux conditions fixées dans la présente loi.

#### *Nullité et déchéance du nom commercial*

**91.** — 1) Le nom commercial est déclaré nul, pour autant que cela ne soit pas contraire à sa nature, selon les mêmes modalités et pour les mêmes motifs que ceux applicables aux marques, et également lorsqu'il a été enregistré en violation des dispositions de l'article 88 de la présente loi.

2) Le nom commercial est déclaré nul selon les mêmes modalités et pour les mêmes motifs que ceux applicables aux marques, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec sa nature.

#### *Première disposition supplémentaire Juridictions compétentes et procédures*

Les dispositions en vigueur énoncées sous le titre XIII de la loi n° 11/1986, du 20 mars 1986, sur les brevets s'appliquent aux différents types de signes distinctifs régis par la présente loi, à l'exception de son article 128, pour tout ce qui n'est pas incompatible avec la nature de ces signes distinctifs.

#### *Deuxième disposition supplémentaire Taxes*

Le montant et les types de taxes dont il est question à l'alinéa 4) de l'article 11 de la loi n° 17/1975 du 2 mai 1975 portant création de l'organisme autonome "Service d'enregistrement de la propriété industrielle" sont, en matière de signes distinctifs, ceux prévus dans l'annexe de la présente loi.

#### *Troisième disposition supplémentaire Modification de la loi sur les brevets*

**1.** Il est ajouté à l'article 125 de la loi n° 11/1986, du 20 mars 1986, sur les brevets, un nouvel alinéa 3) rédigé comme suit :

"Dans le cas d'actions en violation du droit des brevets, est également compétent, au choix de la partie demanderesse, le tribunal visé à l'alinéa précédent de la communauté autonome dans laquelle l'atteinte à ce droit a été commise ou dans laquelle elle a produit ses effets."

2. L'article 155 de la loi n° 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets est rédigé comme suit :

“1. Peuvent agir devant l'Office espagnol des brevets et des marques :

“a) les intéressés ayant capacité pour agir conformément aux dispositions du titre III de la loi n° 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune;

“b) les agents de propriété industrielle.

“2. Les personnes non domiciliées dans un État membre de la Communauté européenne doivent agir, en tout état de cause, par l'intermédiaire d'un agent de propriété industrielle.”

*Quatrième disposition supplémentaire*  
*Accomplissement de formalités*

Lorsque le délai prévu pour accomplir une formalité dans le cadre d'une procédure en matière de propriété industrielle expire un samedi, ladite formalité peut être remplie valablement le premier jour ouvrable suivant ce samedi.

*Cinquième disposition supplémentaire*  
*Délais de décision en matière de procédures*

Les délais maximaux de décision en matière de procédures régies par la présente loi sont comptés à partir de la date de réception par l'Office espagnol des brevets et des marques des demandes correspondantes et sont fixés comme suit :

a) enregistrement de signes distinctifs : 12 mois si la demande ne fait l'objet d'aucune suspension et qu'aucune opposition n'a été formée, et 20 mois dans le cas contraire;

b) renouvellement de signes distinctifs : huit mois en l'absence de suspension et 12 mois dans le cas contraire;

c) inscription de cessions, de droits réels, de licences contractuelles et d'autres modifications de droits ou d'inscriptions au registre : six mois en l'absence de suspension et huit mois dans le cas contraire;

d) rétablissement de droits : six mois;

e) transformation d'enregistrements internationaux : cinq mois si la requête en transformation se rapporte à une marque internationale déjà accordée en Espagne, et le délai fixé pour la procédure d'enregistrement de marques nationales dans le cas contraire;

f) transformation de marques communautaires : cinq mois si la requête en transformation se rapporte à une marque communautaire déjà enregistrée, et le délai fixé pour la procédure d'enregistrement de marques nationales dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, le délai est compté à partir de la date à laquelle le déposant a accompli les formalités visées à l'alinéa 2) de l'article 86 de la présente loi;

g) toute autre procédure en matière de propriété industrielle qui n'est pas soumise à un délai déterminé : 20 mois.

*Sixième disposition supplémentaire*  
*Bulletin officiel de la propriété industrielle*

1. L'Office espagnol des brevets et des marques publie périodiquement le Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel paraissent les demandes, les décisions et les notifications dans le cadre du traitement et des procédures applicables aux différents types d'actifs de propriété industrielle, conformément aux dispositions des lois pertinentes.

2. L'Office espagnol des brevets et des marques met le Bulletin officiel de la propriété industrielle à la disposition du public sur un support informatique qui en permet la consultation.

*Septième disposition supplémentaire*  
*Application du rétablissement des droits aux autres titres*  
*de propriété industrielle inscrits au registre*

1. Les dispositions de l'article 25 de la présente loi s'appliquent aux brevets, aux modèles d'utilité, aux topographies de produits semi-conducteurs ainsi qu'aux modèles et dessins industriels et artistiques, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur nature.

2. Outre les exceptions visées à l'alinéa 5) de l'article 25, le rétablissement des droits ne s'applique pas non plus aux délais prévus aux alinéas 1) et 2) de l'article 33 et à l'alinéa 2) de l'article 39 de la loi n° 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets.

*Huitième disposition supplémentaire*  
*Utilisation de moyens électroniques*

1. Il appartient au Ministère de la science et de la technique de définir dans un délai de deux ans, en collaboration avec les communautés autonomes compétentes, les cas dans lesquels les communications et les documents échangés entre l'Office espagnol des brevets et des marques, les instances compétentes des communautés autonomes, le cas échéant, et les usagers de leurs services peuvent ou doivent, selon qu'il convient, être présentés ou fournis sous forme électronique. Les conditions générales, les exigences et les caractéristiques techniques applicables à ces communications et à ces différents documents sont établies par le directeur général de l'Office espagnol des brevets et des marques.

2. Une fois établies les conditions générales, les exigences et les caractéristiques techniques régissant le dépôt des demandes sur support magnétique ou par voie télématique, il sera procédé à une réduction de 15% du montant des taxes perçues pour les demandes d'enregistrement, de division et de renouvellement déposées sur support magnétique ou par voie télématique.

*Neuvième disposition supplémentaire  
Communication de signes protégés*

Aux fins de l'examen quant au fond des interdictions absolues, les éléments ci-après doivent être communiqués à l'Office espagnol des brevets et des marques :

a) par le service compétent du Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation : les appellations d'origine, les indications géographiques protégées et les dénominations des variétés végétales protégées;

b) par le service compétent du Ministère de la santé et de la consommation : la liste des dénominations officielles espagnoles des substances autorisées en Espagne que cet organe publie en application de l'alinéa 3) de l'article 15 de la loi n° 25/1990 du 20 décembre 1990 sur les médicaments, ainsi que les dénominations communes internationales publiées par l'Organisation mondiale de la santé.

c) par les services compétents des différentes administrations publiques : les signes d'intérêt public qui doivent être protégés, conformément à la disposition du sous-alinéa k) de l'article 5.1.

*Dixième disposition supplémentaire  
Régime contractuel de la consultation de bases de données  
par l'Office espagnol des brevets et des marques et crédits budgétaires y relatifs*

1. La consultation par l'Office espagnol des brevets et des marques de bases de données nationales ou étrangères sur le progrès technique ou la propriété industrielle en général ne nécessite pas la conclusion de contrats selon les modalités prévues dans le texte révisé de la loi sur les contrats de l'administration publique, approuvé par le décret-loi royal n° 2/2000 du 16 juin 2000.

2. Aux fins de l'utilisation de ces bases de données, des crédits adéquats et suffisants devront être inscrits au budget des dépenses de l'Office espagnol des brevets et des marques. Le paiement des fournisseurs au titre de la consultation desdites bases de données s'effectue sur la base d'un dossier de pièces justificatives.

*Onzième disposition supplémentaire  
Prestation de services d'information au moyen  
de réseaux de communication télématique*

L'Office espagnol des brevets et des marques, en collaboration avec les communautés autonomes, peut mettre gracieusement à la disposition du public, au moyen de réseaux de communication télématique, le Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que des informations sur la situation juridique des dossiers, sur les similitudes et les ressemblances entre signes distinctifs, sur les brevets, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, sur les archives et, en général, sur les aspects de la propriété industrielle dont la divulgation peut servir l'information technique, la sensibilisation à la propriété industrielle ou d'autres fins.

*Douzième disposition supplémentaire*  
*Application de la loi n° 30/1992, du 26 novembre 1992, sur le régime juridique*  
*des administrations publiques et la procédure administrative commune*

Les procédures administratives en matière de propriété industrielle et, en particulier, les procédures d'enregistrement, de renouvellement et d'inscription de cessions de droits et les autres actes inscrits au registre sont régis par la réglementation qui leur est propre et, subsidiairement, par les dispositions de la loi n° 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.

*Treizième disposition supplémentaire*  
*Modification de la loi n° 17/1975 du 2 mai 1975 portant création*  
*de l'organisme autonome "Service d'enregistrement de la propriété industrielle"*

1. Le point 1 de l'article 3 de la loi n° 17/1975 du 2 mai 1975 portant création de l'organisme autonome "Service d'enregistrement de la propriété industrielle" est modifié comme suit :

“1. Le président de l'organisme”.

2. L'article 4 de la loi n° 17/1975, du 2 mai 1975, portant création de l'organisme autonome "Service d'enregistrement de la propriété industrielle" est modifié comme suit :

“Art. 4°. 1. Le président de l'organisme est le sous-secrétaire du ministère chargé de l'Office espagnol des brevets et des marques.

“2. Les fonctions du président de l'organisme sont les suivantes :

“a) définir la politique de l'organisme et établir les lignes directrices de son action;

“b) approuver la gestion du directeur de l'organisme;

“c) suivre le fonctionnement de l'Office espagnol des brevets et des marques au moyen des rapports périodiques établis par le directeur;

“d) approuver l'avant-projet de budget ainsi que l'apurement annuel des comptes;

“e) approuver le rapport annuel sur les activités de l'organisme;

“f) adopter, le cas échéant, des décisions sur des questions qui, par leur nature et leur importance, sont portées à sa connaissance”.

3) L'article 5 de la loi n° 17/1975 du 2 mai 1975 portant création de l'organisme autonome "Service d'enregistrement de la propriété industrielle" est modifié comme suit :

“Art. 5°. 1. Le directeur de l'Office espagnol des brevets et des marques applique les lignes directrices définies par le président de l'organisme et assume la représentation légale de l'organisme ainsi que les fonctions effectives de direction et de gestion des services; il est chargé du suivi et de la supervision de toutes les divisions de l'organisme; il se prononce sur

les questions relevant de sa compétence, et les décisions qu'il prend dans les domaines de la propriété industrielle qui sont de son ressort mettent fin à la voie administrative.

“2. Le directeur de l'Office espagnol des brevets et des marques est nommé par décret royal sur proposition du ministre de tutelle de l'organisme”.

*Quatorzième disposition supplémentaire*  
*Interdiction d'enregistrer des dénominations de personnes morales*  
*susceptibles de créer une confusion avec une marque*  
*ou un nom commercial notoirement connu ou renommé*

Les instances compétentes pour l'enregistrement ou la vérification des dénominations de personnes morales refusent le nom ou la raison sociale demandé si ce nom ou cette raison sociale coïncide ou risque d'être confondu avec une marque ou un nom commercial notoirement connu ou renommé au sens de la présente loi, sauf en cas d'autorisation du titulaire de la marque ou du nom commercial en question.

*Quinzième disposition supplémentaire*  
*Coopération de l'Office espagnol des brevets et des marques*  
*avec des organisations internationales et des offices étrangers*

Les activités de formation et de coopération menées à bien par l'Office espagnol des brevets et des marques en collaboration avec des organisations internationales ainsi que les activités que l'office met en œuvre à l'intention des offices étrangers de propriété industrielle ou dont les employés sont les bénéficiaires, et qui peuvent être considérées comme des aides ou des subventions, ne doivent pas être préalablement soumises à la procédure de publicité et de mise en concurrence.

*Seizième disposition supplémentaire*  
*Projet de loi sur les noms de domaine de l'Internet*

Le gouvernement, en temps utile et au terme des études et des consultations qui se révéleront nécessaires, soumettra au Congrès des députés un projet de loi sur les noms figurant dans le domaine national de premier niveau “.es”. Cette loi s'inspirera notamment des critères appliqués aux signes distinctifs protégés en vertu de la législation relative à la propriété industrielle.

*Dix-septième disposition supplémentaire*  
*Dissolution de sociétés pour atteinte au droit des marques*

Si une décision de justice sanctionnant une atteinte au droit des marques impose le changement de la dénomination sociale et si celui-ci n'est pas effectué dans un délai d'un an, la société est dissoute de plein droit, le responsable du registre du commerce étant habilité à procéder d'office à la radiation, sans préjudice des dispositions de l'article 44 de la présente loi.

*Dix-huitième disposition supplémentaire*  
*Projet de loi sur les dénominations de personnes morales*

Le gouvernement, en temps voulu et au terme des études et des consultations qui se révéleront nécessaires, soumettra au Congrès des députés un projet de loi sur le régime des dénominations sociales de personnes morales.

*Dix-neuvième disposition supplémentaire*  
*Projet de loi sur les appellations d'origine et les indications géographiques protégées*

Le gouvernement, en temps voulu et au terme des études et des consultations qui se révéleront nécessaires, transmettra au Congrès des députés un projet de loi régissant les dénominations d'origine et les indications géographiques protégées qui remplacera la loi en vigueur n° 25/1970 du 2 décembre 1970 sur la vigne, le vin et les alcools.

*Première disposition transitoire*  
*Régime transitoire des procédures*

Les procédures relatives aux marques, aux noms commerciaux et aux enseignes d'établissement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées et menées à bien conformément à la législation antérieure.

*Deuxième disposition transitoire*  
*Application de la présente loi aux droits déjà enregistrés*

**1.** Les marques et les noms commerciaux enregistrés en vertu de législations antérieures sont régis par la présente loi, à l'exception des cas visés aux alinéas suivants.

**2.** Les marques et les noms commerciaux enregistrés conformément au code de la propriété industrielle qui n'ont pas été renouvelés au cours de la période de validité de la loi sur les marques de 1988 sont soumis, pour ce qui est de leur renouvellement et du paiement des taxes quinquennales, aux règles suivantes :

a) la première demande de renouvellement de l'enregistrement des marques et des noms commerciaux susmentionnés effectuée après l'entrée en vigueur de la présente loi est déposée dans les six mois qui précèdent l'expiration de la période de 20 ans de leur existence légale et doit être conforme aux dispositions de l'article 32. Ce renouvellement est accordé pour une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement initiale. Les renouvellements ultérieurs sont effectués conformément aux dispositions de la présente loi;

b) jusqu'au premier renouvellement effectué après l'entrée en vigueur de la présente loi, ces marques et ces noms commerciaux sont soumis, sous peine d'être déclarés caducs, au paiement des taxes quinquennales correspondantes. À cette fin, la date à laquelle ces taxes quinquennales sont dues est le dernier jour du mois au cours duquel tombe le

cinquième anniversaire de la date de l'enregistrement, ledit paiement devant être effectué dans les trois mois qui précèdent cette échéance ou dans le mois suivant.

3. Les marques et les noms commerciaux non visés à l'alinéa précédent, dont l'enregistrement a été publié ou dont le dernier renouvellement a été demandé au cours de la période de validité de la loi sur les marques de 1988, mais avant l'entrée en vigueur de la loi n° 14/1999 sur les taxes et les prix publics applicables aux services assurés par le Conseil de la sécurité nucléaire, sont soumis, jusqu'à leur premier renouvellement effectué après l'entrée en vigueur de la présente loi, au paiement des taxes quinquennales correspondantes, sous peine d'être déclarés caducs. À cette fin, la date à laquelle est dû le paiement de la deuxième taxe quinquennale est le dernier jour du mois au cours duquel tombe le cinquième anniversaire de la date du dépôt de la demande initiale d'enregistrement, ledit paiement devant être effectué dans les trois mois qui précèdent cette échéance ou dans le mois suivant.

4. Le montant des taxes quinquennales visées aux alinéas précédents est celui prévu au point 1.11 du barème reproduit dans l'annexe de la présente loi. Si le délai de paiement est échu sans qu'ait été acquittée la taxe quinquennale correspondante, celle-ci peut encore l'être moyennant le versement 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.

#### *Troisième disposition transitoire*

##### *Régime transitoire applicable aux enseignes d'établissement enregistrées*

1. Sans préjudice de la présente disposition transitoire, les enseignes d'établissement, tant que leur enregistrement est en vigueur et dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec leur nature, sont régis par les dispositions de la présente loi.

2. Les enseignes d'établissement restent inscrites au registre, à titre temporaire, conformément aux dispositions suivantes :

a) dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les enseignes d'établissement en vigueur peuvent être renouvelées pour une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. La demande de renouvellement doit être accompagnée du justificatif de paiement de la moitié de la taxe perçue pour le renouvellement prévue au point 1.8.a) du barème figurant dans l'annexe, pour une seule classe. Lorsqu'elle ne porte que sur des circonscriptions municipales situées dans une seule communauté autonome, la demande de renouvellement de l'enseigne d'établissement est déposée auprès des instances compétentes de ladite communauté, auxquelles il appartient de se prononcer en la matière et de procéder à l'inscription au registre pertinent, sous réserve de la communication à l'Office espagnol des brevets et des marques, dans un délai de cinq jours, non seulement du dépôt de la demande de renouvellement mais également de la décision adoptée, à l'effet de son inscription au registre. À la demande des instances compétentes des communautés autonomes, l'Office espagnol des brevets et des marques communique un exemplaire des dossiers relatifs à ces enseignes d'établissement. Les taxes dues au titre du renouvellement de

ces enseignes d'établissement sont perçues par les communautés autonomes compétentes selon les modalités de paiement qu'elles définissent;

b) les enseignes d'établissement qui n'ont pas été renouvelées conformément aux dispositions du sous-alinéa précédent ou celles qui ont été enregistrées après l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu de la première disposition transitoire, restent inscrites au registre jusqu'au terme de la période de 10 ou 20 ans pour laquelle elles ont été enregistrées ou renouvelées pour la dernière fois. Si les enseignes d'établissement visées dans le présent sous-alinéa sont soumises au paiement de taxes quinquennales, celles-ci devront être acquittées, à défaut de quoi les enseignes d'établissement sont déclarés caduques, dans le délai prévu au sous-alinéa 2.b) ou à l'alinéa 3) de la deuxième disposition transitoire, selon la législation qui était en vigueur lorsqu'elles ont été enregistrées ou renouvelées pour la dernière fois. L'alinéa 4) de la disposition transitoire susmentionnée s'applique également.

À l'expiration de la période de validité des inscriptions au registre prévue aux sous-alinéas antérieurs, l'enregistrement des enseignes d'établissement est définitivement radié, lesdites enseignes étant alors protégées en vertu des règles communes en matière de concurrence déloyale, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n° 3/1991 du 10 janvier 1991 relative à la concurrence déloyale et conformément à la disposition transitoire suivante.

### **3. Tant que les enregistrements d'enseignes d'établissement sont en vigueur :**

a) ne peuvent être enregistrés comme marques ou noms commerciaux les signes identiques à une enseigne d'établissement qui a antérieurement fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement visant à désigner les mêmes activités que les produits, services ou activités auxquels se rapporte la marque ou le nom commercial. À cette fin, le titulaire de l'enregistrement de l'enseigne d'établissement peut s'opposer à l'enregistrement desdits signes conformément aux dispositions de l'article 19 ou demander leur nullité si leur enregistrement est contraire aux dispositions du présent paragraphe;

b) la nullité ou la déchéance d'une enseigne d'établissement peut être déclarée selon les mêmes modalités et pour les mêmes motifs que ceux applicables aux marques. La nullité peut également être déclarée si une enseigne d'établissement a été enregistrée malgré le fait qu'elle ne se distingue pas suffisamment d'une marque, d'un nom commercial ou d'une autre enseigne d'établissement, dans ce dernier cas pour la même circonscription municipale, dès lors que ceux-ci sont antérieurs et qu'ils se rapportent à des produits, des services ou à des activités identiques ou similaires.

#### *Quatrième disposition transitoire*

##### *Protection des enseignes d'établissement définitivement radiées du registre*

**1.** Le propriétaire d'une enseigne d'établissement qui a été définitivement radiée en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'alinéa 2) de la troisième disposition transitoire ou son ayant droit peut s'opposer à l'utilisation d'une marque ou d'un nom commercial dans la circonscription municipale où son enregistrement est protégé, si lesdits signes distinctifs sont ultérieurs à l'enseigne d'établissement et incompatibles avec celle-ci

conformément aux conditions fixées au sous-alinéa a) de l'alinéa 3) de la troisième disposition transitoire.

2. L'alinéa 1) ne s'applique pas si le titulaire de l'enseigne d'établissement a toléré, après en avoir eu connaissance, l'utilisation de la marque ou du nom commercial dans la circonscription municipale où son enseigne d'établissement est protégée, et ce pendant cinq années consécutives, pour autant que la demande d'enregistrement desdits signes distinctifs n'ait pas été déposée de mauvaise foi.

3. Les titulaires de marques ou de noms commerciaux enregistrés ultérieurement ne peuvent s'opposer à l'utilisation des enseignes d'établissement visées à l'alinéa 1), même si celles-ci, en vertu de l'alinéa précédent, ne peuvent plus être opposées à ces marques ou noms commerciaux ultérieurs.

4. Les droits conférés aux termes de la présente disposition transitoire expirent 20 ans après la radiation de l'enregistrement conformément au dernier paragraphe de l'alinéa 2) de la troisième disposition transitoire, ou si l'enseigne d'établissement cesse d'être utilisée pendant trois années consécutives.

*Cinquième disposition transitoire*  
*Début des activités d'enregistrement des instances compétentes*  
*des communautés autonomes*

Les communautés autonomes qui, en vertu de la loi, ont compétence pour appliquer la législation en matière de propriété industrielle, après coordination avec l'Office espagnol des brevets et des marques, publient dans leur bulletin officiel respectif la date d'entrée en fonction de l'instance compétente pour recevoir et examiner les demandes conformément aux dispositions de la présente loi. Jusqu'à l'entrée en service desdites instances, les fonctions d'enregistrement qui leur incombent sont assumées par l'Office espagnol des brevets et des marques.

De même, jusqu'à la date d'entrée en service desdites instances, la date de dépôt que l'Office espagnol des brevets et des marques attribue aux demandes qui, le cas échéant, ont été soumises aux administrations des communautés autonomes susmentionnées est la date que ces dernières ont enregistrée comme date de réception des documents contenant les éléments visés à l'article 13.

*Sixième disposition transitoire*  
*Classement des noms commerciaux*

1. Lors du premier renouvellement effectué après l'entrée en vigueur de la présente loi, les noms commerciaux enregistrés en vertu de la législation antérieure sont classés conformément aux dispositions de l'article 89 de la présente loi.

2. Le déposant d'une demande de renouvellement doit soumettre sa proposition de classement sans modifier la teneur des listes d'activités, mais peut changer l'ordre de ces activités ou s'abstenir d'indiquer celles qui lui semblent superflues. S'il considère que le

classement des activités qui lui a été soumis ne convient pas, l'Office espagnol des brevets et des marques propose à l'intéressé un nouveau classement en vue de prendre une décision en la matière, dans le délai fixé par voie réglementaire. À l'expiration de ce délai, l'office se prononce que l'intéressé ait répondu ou non.

3. Aux fins de ce premier renouvellement, la taxe de renouvellement visée au point 1.8.a) du barème figurant dans l'annexe doit être acquittée, pour une seule classe. Les renouvellements ultérieurs sont soumis au paiement de la taxe de renouvellement dont le montant varie selon le nombre de classes comprises dans la demande de renouvellement.

*Septième disposition transitoire  
Fusion des enregistrements*

À la demande de l'intéressé dans sa première demande de renouvellement déposée après l'entrée en vigueur de la présente loi, les marques enregistrées pour différentes classes en vertu de la législation antérieure peuvent être fusionnées en un seul enregistrement, pour autant que l'identité du titulaire, le signe et la date soient les mêmes et que les taxes supplémentaires correspondantes perçues au titre de la demande de renouvellement soient acquittées. La procédure de fusion est établie par voie réglementaire.

*Huitième disposition transitoire  
Déchéance pour défaut de paiement des taxes quinquennales*

L'article 56 de la présente loi s'applique aux marques, aux noms commerciaux et aux enseignes d'établissement lorsque leur déchéance a été prononcée pour défaut de paiement des taxes quinquennales de maintien en vigueur des droits.

*Disposition dérogatoire unique*

1. Sont abrogées toutes les normes, d'un degré inférieur ou équivalent à celui de la présente loi, qui sont contraires ou incompatibles avec cette dernière.

2. Sont abrogées expressément :

a) les dispositions de la loi n° 32/1988 du 10 novembre 1988 sur les marques;

b) le chapitre II du titre XI, en ce qui concerne les marques, les noms commerciaux et les enseignes d'établissement, du code de la propriété industrielle, approuvé par décret-loi royal du 26 juillet 1929, texte refondu approuvé par l'ordonnance royale du 30 avril 1930 et ratifié avec force de loi en vertu de celle du 16 septembre 1931;

c) l'alinéa 4) de l'article 11, pour ce qui est des marques, des noms commerciaux et des enseignes d'établissement ainsi que le sous-alinéa b) du deuxième paragraphe de l'alinéa 5) de l'article 11 de la loi n° 17/1975 du 2 mai 1975, portant création de l'organisme autonome "Service d'enregistrement de la propriété industrielle";

d) les dispositions de l'article 2 du décret-loi royal n° 8/1998, du 31 juillet 1998, sur les mesures urgentes en matière de propriété industrielle;

e) les sixième et septième dispositions supplémentaires et deuxième disposition transitoire de la loi n° 14/1999, du 4 mai 1999, sur les taxes et les prix publics applicables aux services assurés par le Conseil de la sécurité nucléaire.

*Première disposition finale*  
*Compétence*

La présente loi est édictée en vertu de la compétence de l'État en matière de législation sur la propriété industrielle prévue à l'article 149.1.9<sup>a</sup> de la Constitution.

*Deuxième disposition finale*  
*Mise en œuvre de la loi*

Le Conseil des ministres est autorisé à édicter autant de dispositions d'application et de mise en œuvre de la présente loi que nécessaire.

*Troisième disposition finale*  
*Entrée en vigueur*

La présente loi entre en vigueur le 31 juillet 2002, à l'exception des dispositions du titre V, de l'article 85 et des troisième, quatrième, huitième, dixième, onzième, treizième, quatorzième et quinzième dispositions supplémentaires qui entreront en vigueur le jour suivant celui de sa publication dans le Bulletin officiel de l'État.

En conséquence de quoi,

J'ordonne à tous les espagnols, particuliers et représentants des autorités, d'observer et de faire observer la présente loi.

Madrid, le 7 décembre 2001.

*Juan Carlos R.*

Le Président du gouvernement  
*José María Aznar López*

## ANNEXE

Les taxes prévues par la deuxième disposition supplémentaire sont les suivantes :

### **Premier barème Acquisition, protection et maintien des droits**

**1.** — 1) Taxe de dépôt :

*a)* D'une demande d'enregistrement de marque ou de nom commercial. Par classe demandée : 134,39 euros (22 360 ptas).

*b)* D'une demande d'enregistrement de marque de certification ou de marque collective. Par classe demandée : 268,77 euros (44 720 ptas).

*c)* D'un enregistrement international (taxe nationale) : 36,06 euros (6 000 ptas).

*d)* D'une marque communautaire (taxe de réception et de transmission) : 24,04 euros (4 000 ptas).

**1.** — 2) Taxe de division. Pour chaque demande ou enregistrement divisionnaire qui en résulte : 51,09 euros (8 500 ptas).

Taxe de rétablissement des droits : 89,01 euros (14 810 ptas).

Taxe de demande de décision urgente : 45,39 euros.

**1.** — 4) Taxe de demande non soumise à une taxe spécifique : 44,50 euros (7 405 ptas).

**1.** — 5) Par priorité étrangère ou priorité d'exposition revendiquée : 19,05 euros (3 170 ptas).

**1.** — 6) Modifications : pour toute modification concernant la classe, le type, l'élément distinctif, la liste de produits ou de services, le règlement d'utilisation ou, plus généralement, pour toute modification du dossier autorisée par la loi, qu'elle concerne la demande d'enregistrement ou l'enregistrement de la marque, qu'elle soit effectuée spontanément ou qu'elle soit la conséquence d'une suspension prononcée d'office : 21,55 euros (3 585 ptas).

**1.** — 7) Oppositions : par opposition formée : 38,56 euros (6 410 ptas)

**1.** — 8) Taxe de renouvellement d'enregistrement :

*a)* D'une marque ou d'un nom commercial. Par classe renouvelée : 155,60 euros (25 890 ptas)

*b)* D'une marque de garantie ou d'une marque collective. Par classe renouvelée : 312,53 euros (52 000 ptas)

1. — 9) Retard : tout retard dans le paiement des taxes de renouvellement et des taxes quinquennales ultérieures (régime transitoire) entraîne une majoration de 25% du montant dû, pour les retards allant jusqu'à trois mois, et de 50% pour les trois mois suivants, jusqu'à un maximum de six mois de retard.

1. — 10) Recours et révision d'actes administratifs : présentation d'un recours ou d'une demande de révision : 89,01 euros (14 810 ptas)

1. — 11) Taxes quinquennales ultérieures (régime transitoire) : 69,54 euros (11 570 ptas)

## **Deuxième barème**

### **Inscription de cession de droits et autres modifications**

2. — 1) Inscription ou annulation de changements concernant la titularité, les licences, les droits réels, les options d'achat ou d'autres procédures, mesures conservatoires ou mesures d'application. Par enregistrement concerné par la modification : 28,24 euros (4 698 ptas) [jusqu'à un maximum de 6 010,12 euros (1 000 000 ptas)].

2. — 2) Inscription d'un changement de nom du titulaire. Par enregistrement concerné par la modification : 14,12 euros, jusqu'à un maximum de 2 404,05 euros.

## **Troisième barème**

### **Autres services**

3. — 1) Attestations : 14,27 euros (2 375 ptas).

3. — 2) Consultation et communication d'un dossier : 3,01 euros (500 ptas).

3. — 3) Copie des documents d'un dossier : 9,62 euros (1 600 ptas) pour les 10 premières pages, 0,96 euros (160 ptas) par page supplémentaire.

## **Quatrième barème**

### **Publications**

4. — 1) Publication dans le Bulletin officiel de la propriété intellectuelle, à la demande du requérant, d'un avis de recours contentieux administratif relatif aux signes distinctifs: 120,20 euros (20 000 ptas).

4. — 2) Pour la publication dans le Bulletin officiel de la propriété intellectuelle, à la demande de l'une des parties, d'une décision rendue dans le cadre d'un recours contentieux administratif sur les signes distinctifs: 120,20 euros (20 000 ptas).