

Núm. de Protocol: 1000079/2016  
Núm. Rotlle : 0000048/2018

## **SENTÈNCIA 92-2018**

### **PARTS :**

**Apel·lant : A.C. H. SA**

Representant : Sr. A.C.R.  
Advocat : Sr. X.P.I .

**Apel·lat : M.I.GOVERN**

Representant: Sr. C.P.S.  
Advocada : Sra. M.F.L.

### **COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:**

**President : M.I Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA**

**Magistrats : M.I Sr. Bernard PLAGNET**  
**M.I Sra. Elsa PUIG**

Andorra la Vella, disset d'octubre de dos mil divuit.

El tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel·lació de les actuacions número **1000079/2016**.

En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat **Sr. Bernard PLAGNET**, el qual expressa el parer del Tribunal.

### **ANTECEDENTS DE FET**

**1.-** XXX va interposar demanda jurisdiccional contra la resolució de data 30 de març de 2016, de l'Oficina de Marques, Servei de Signes d'Estat, quina li denega l'autorització de la forma abreujada del nom "*Principat d'Andorra*" com a element d'una marca.

**2.-** En la sentència del 9 de març de 2018 el Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda promoguda per XXX

**3.-** En el seu escrit d'apel·lació de data 15 de maig del 2018, XXX al·lega en substància que:

-la resolució denegatòria no va incloure res més que una mera referència a un article, sense especificar ni detallar per quin motiu concret es denegava la sol·licitud.

-la resolució fa remissió als arguments d'un informe però no els incorpora.

-sobre el fons, no ha d'existir cap motiu perquè no se li permeti inscriure la denominació amb la què des de la seva creació fa més de trenta-cinc anys ve responant l'hotel, és a dir "XXX"

**4 -** En la seva contesta de data 8 de juny del 2018, el M.I. GOVERN estima en substància que:

-no s'ha produït cap manca una motivació ni cap indefensió i la societat ha pogut exercir correctament el seu dret a la defensa.

-sobre el fons, el signe d'Estat, "Andorra" en el conjunt de paraules XXX" no esta acompanyat de paraules amb caràcter distintiu. Totes dues tenen caràcter genèric : "XXX" (activitat) i "XXX" (una simple localització).

**5-** Trameses les actuacions a aquesta Sala, s'ha designat el magistrat ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i decidir.

## FONAMENTS DE DRET

### **Primer : Competència.**

El Tribunal Superior, Sala Administrativa, és competent per conèixer del recurs, en aplicació de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia.

**Segon:** El 10 de febrer del 1982, es va registrar al Registre de Comerç i Industria el negoci "xxx" (foli. 23).

En data 23 de març del 2016, la societat va presentar una sol·licitud d'utilització del nom "Andorra" en el conjunt de paraules "Hotel Andorra Center" (foli. 114).

Per resolució de data 30 de març del 2016, el Ministre de Turisme i Comerç decideix:

*"Denegar a XXX l'autorització d'utilització de la forma abreujada del nom "Principat d'Andorra", com a element d'una marca, per als productes i serveis descrits en la sol·licitud, en el conjunt de paraules "XXX". (foli. 119).*

Per resolució de data 29 de juny del 2016, el Govern va desestimar el recurs de reposició interposat per la societat contra la denegació de la sol·licitud (fol.93).

### **Tercer : Sobre la motivació de la resolució.**

Segons l'apel·lant, *"la resolució denegatòria no va incloure res més que una mera referència a un article, sense especificar ni detallar per quin motiu concret es denegava la sol·licitud"* (pagina 2 de l'escrit d'apel·lació).

La motivació de la resolució del 30 de març del 2016 es : *"Atès que la sol·licitud esmentada compleix els requisits formals establerts en el capítol I del Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'estat, però no compleix els requisits de fons establerts en el capítol II d'aquest Reglament, en especial, els de la regla 5.2) e i 5.2) e) iv"* (foli 119).

La societat va presentar un recurs de reposició en data 13 d'abril del 2016 (foli 120) i el Govern va desestimar aquest recurs per resolució de data 29 de juny del 2016 (fol.93). Aquesta resolució comporta una motivació detallada i la societat ha tingut coneixement dels motius de la denegació de la sol·licitud.

La societat no es va trobar en situació d'indefensió atès que, al moment de presentar el seu recurs jurisdiccional, tenien coneixement d'aquests motius. En efecte, la societat escriu en el seu escrit de primera instància de data 22 de juliol del 2016: *"Sol·licito al Tribunal que tingui per presentat aquest escrit i per interposat en temps i forma, demana de recurs contenciós-administratiu contra la resolució num.195136/2016 de data 29 de juny de 2016, notificada amb data 11 de juliol de 2016..."* (foli 20).

Als termes de l'article 49 del Codi de l'Administració:

*"« Tanmateix el vici de forma només comportarà l'anul·lació si les formalitats omeses eren indispensables perquè l'acte assolís el seu fi o si els interessats s'han vist privats de mitjans de defensa establerts en llur interès »."*

En aquest cas, els interessats no s'han vist privats de mitjans de defensa i, per conseqüent, el recurs d'apel·lació s'ha de desestimar sobre aquest punt.

### **Quart: Sobre els fons.**

En el seu escrit d'apel·lació, la societat manifesta: *"XXX no és el signe distintiu és evident, doncs només indica l'activitat de l'establiment. Per tant, i com que no és possible que una marca no tingui cap signe distintiu, encara que fos per exclusió la distinció va atorgada pel terme "XXX" (pàgina 8 de l'escrit d'apel·lació).*

La regla 5 del Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització del signes d'Estat descriu el procediment a seguir per l'examen de fons a realitzar de les sol·licituds relatives a la utilització d'un nom o un signe d'Estat com a marca:

*"2) Si és una sol·licitud per a la utilització com a marca o com a element d'una marca del nom "Principat d'Andorra", o una forma abreujada seva com ara "Andorra" o "Principat" o "AND", o la seva imitació com ara el prefix o sufix "andor" o "and", o les paraules "andorrana", "andorranes", "andorrà", "andorrans" o "coprincipat", el ministre competent ha de tenir en compte els criteris següents per atorgar o denegar aquesta autorització."*

La societat es domicilia al Principat d'Andorra; per tant, es d'aplicació es paràgraf "d"

*“d) Subjecta a les condicions establertes en el subapartat e) d'aquest apartat, el ministre competent ha d'atorgar l'autorització d'utilització del nom o una forma abreujada del nom "Principat d'Andorra", o la seva imitació, com a element d'una marca a tota empresa, ja sigui persona física o jurídica, domiciliada al Principat d'Andorra.”*

El subapartat “e” disposa:

*“e) L'autorització segons el subapartat d) d'aquest apartat s'atorga subjecta al compliment de les condicions següents:*

*Condició i) que el nom o una forma abreujada del nom "Principat d'Andorra", o la seva imitació sigui un element secundari dins el conjunt d'elements, gràfics o verbals, en el qual s'utilitza. En el cas de marques verbals, per complir el requisit d'element secundari és necessari, però no suficient, que el nom o la forma abreujada del nom "Principat d'Andorra", o la seva imitació, vagi acompanyat de dues paraules més, però aquesta condició no és aplicable en el cas d'un sufix o prefix com ara "andor" o "and". Per a tot tipus de marca, per complir el requisit d'element secundari és necessari, però no suficient, que les paraules que acompanyen el nom o la forma abreujada del nom "Principat d'Andorra, o la seva imitació tinguin caràcter distintiu sense el nom o la forma abreujada del nom " Principat d'Andorra o la seva imitació. “*

Aplicació en aquest cas:

*“que el nom o una forma abreujada del nom "Principat d'Andorra", o la seva imitació sigui un element secundari dins el conjunt d'elements, gràfics o verbals, en el qual s'utilitza”*

La societat compleix amb aquest primer requisit.

*“Per a tot tipus de marca, per complir el requisit d'element secundari és necessari, però no suficient, que les paraules que acompanyen el nom o la forma abreujada del nom "Principat d'Andorra, o la seva imitació tinguin caràcter distintiu sense el nom o la forma abreujada del nom "Principat d'Andorra o la seva imitació.””*

La societat no compleix amb aquest requisit. En efecte, el terme “xxx” no té un caràcter distintiu: descriu la zona geogràfica en què s'ubica l'hotel, en el centre, sense referenciar-lo a cap altre element que el diferencia dels altres hotels.

Condició ii)

*« ii) que el sol·licitant és titular d'un nom comercial registrat a Andorra idèntic a la marca objecte de la sol·licitud d'utilització de signe d'Estat o d'una denominació social registrada a Andorra idèntica a la marca objecte de la sol·licitud d'utilització de signe d'Estat, si la data d'un d'aquests registres és anterior a la data d'entrada en vigor d'aquest Reglament i el sol·licitant adjunta un còpia d'aquest registre a la sol·licitud d'utilització.”.*

Aplicació en aquest cas:

Aquesta condició no es compleix perquè el sol·licitant no és titular de cap registre a Andorra anterior al 10 de maig del 2000 (data del reglament) d'un nom comercial o bé d'una denominació social

idèntica a la marca objecte de la sol·licitud d'utilització de signe d'Estat "xxx". En efecte, el 10 de febrer del 1982, es registrat al Registre de Comerç i Indústria el negoci "xxx" (foli. 23).

#### Condició iii)

*"iii) tant en el supòsit establert en el subapartat i) com en el ii) d'aquest apartat, que la sol·licitud contingui una renúncia expressa del sol·licitant a entaular accions contra altres titulars o sol·licitants d'un registre de marca sobre la base que la marca conté el nom o una forma abreujada del nom "Principat d'Andorra", o la seva imitació com un dels seus elements, si aquests titulars o sol·licitants del registre de marca han estat degudament autoritzats pel Govern per a aquesta utilització; i"*

#### Aplicació en aquest cas:

Aquesta condició no es compleix, ja que el sol·licitant no ha aportat en la sol·licitud original el document de renúncia.

#### Condició iv )

*"iv) que la marca per a la qual se sol·licita utilitzar el nom o una forma abreujada del nom "Principat d'Andorra" o la seva imitació compleixi els requisits establerts per l'article 2 de la Llei de marques."*

#### Als termes de l'article 2 de la Llei de marques:

*"Motius de nul·litat absoluta*

##### *1) Un signe no pot constituir marca:*

*a) si està mancat de caràcter distintiu, sobretot si està compost exclusivament d'indicacions que puguin servir, en l'activitat comercial, per designar una característica del producte o del servei, sobretot, l'espècie, la qualitat, la quantitat, la destinació, el valor, la procedència geogràfica del producte o de la prestació del servei o l'època de producció."*

En aquest cas, el conjunt de paraules XXX està mancat de caràcter distintiu perquè està compost exclusivament d'indicacions que poden servir per designar una característica del servei (XXX) i la procedència geogràfica (XXX).

Per aquests motius, s'ha de desestimar el recurs d'apel·lació.

**Cinquè.** No s'aprecien circumstàncies determinants d'una especial condemna al pagament de les despeses d'aquesta segona instància.

### DECISIÓ

En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, decideix:

**Primer:** Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per **XXX**

**Segon :** Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la Resolució del 30 de març del 2016, confirmada en alçada pel Govern, per Resolució de data 29 de juny del 2016, és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa.

**Tercer :** No efectuar cap condemna en costes.

Aquesta sentència és ferma i executiva.

Manem que una vegada s'hagi complert el que disposa l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal es lliurin els autes originals amb la certificació d'aquesta sentència al Tribunal de Batlles, Secció Administrativa del qual procedien, i que s'arxivin les actuacions del Tribunal.

Així, per aquesta nostra sentència, definidament jutjant, ho manem i signem.