

COMUNICAT NÚM. 44 / 2000

RELATIU ALS CRITERIS A APLICAR EN ELS EXÀMENS DE FONTS DE LES SOL·LICITUDS DE REGISTRE DE MARQUES PER A SERVEIS O ACTIVITATS GENÈRIQUES A INTERNET

Amb la publicació del *Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització de ".ad" com a nom de domini*, l'OMPA es troba davant d'un nou repte que fa necessari definir uns criteris d'examen de fons de forma clara. I això és degut a què es pot donar el cas que se sol·liciti el registre d'un signe verbal com a marca per a serveis genèrics dins Internet, ja que moltes empreses inicien la seva activitat a Internet prestant un ventall molt ampli de serveis. Aquesta és una característica del món virtual que no es dona tant en les activitats de l'economia tradicional degut a l'agilitat i versatilitat de l'activitat comercial a Internet.

Davant aquest fet, l'OMPA pot interpretar que una marca per a serveis a Internet és susceptible de ser utilitzada per a tot tipus de serveis relatius a tot tipus de productes. Si es porta el requisit del caràcter distintiu de la marca al límit, qualsevol paraula que tingui per significat un producte o un servei, o un element o una característica de qualsevol producte o servei, no superarà l'anàlisi de fons sobre la sevadistintivitat. Aquesta interpretació suposaria que només són registrables com a marca per a serveis a Internet les paraules de fantasia. Però l'OMPA no pot ser un fre al creixement econòmic legítim i, per tant, la seva interpretació ha de ser oberta, tot partint de la base de la bona fe dels actors econòmics.

Per tant, tenint en compte que Internet és el mitjà en què es produeixen els nivells de creixement i de creació de valor econòmic més importants; tenint en compte, a més, que Internet és un mitjà en què les normes no estan totalment definides i que es perfilen a mesura que avancen les experiències; tenint en compte, també, la llibertat amb què han crescut els signes distintius a Internet i que el dret de marques atorga els mecanismes necessaris a nivell de llei nacional per poder fer valer els drets de tercers o fer complir els requisits de nul·litat absoluta d'un registre de marca, especialment en

els casos de mala fe; i, en darrer terme, tenint en compte que la normativa sobre marques no ha de ser un impediment al desenvolupament de l'activitat econòmica andorrana a Internet, a més dels criteris generals aplicats a qualsevol sol.licitud de registre de marca, l'OMPA aplicarà els criteris específics següents en l'examen de fons de les sol.licituds de registre de marca per a serveis genèrics a Internet:

a) De caràcter general, per a tot tipus de terme:

- L'OMPA partirà del principi de la bona fe del sol.licitant. L'OMPA considerarà que quan una persona sol.licita un determinat terme com a marca per a un servei genèric a Internet, ho fa amb la intenció de fer un ús d'aquesta marca que permeti que el signe pugui constituir marca d'acord amb les disposicions de la normativa sobre marques; en particular, que el signe tindrà un ús tal que serà un signe inherentment distintiu en relació a la utilització que se'n farà, o bé, que serà un signe que adquirirà ràpidament la distintivitat per l'ús, ja que en cas contrari el registre s'obtidria de mala fe.
- L'OMPA denegarà les sol.licituds de registre de marca per a serveis genèrics a Internet de signes que, en les llengües generalment conegudes pels usuaris d'Internet a Andorra, corresponen a elements específics d'Internet, o si consisteixen exclusivament en indicacions que han arribat a fer-se usuals en el llenguatge corrent o que formin part dels costums arrelats i constants del comerç a Internet amb efectes comercials al Andorra.
- L'OMPA denegarà les sol.licituds de registre de marca per a serveis genèrics a Internet de signes que, en les llengües generalment conegudes pels usuaris d'Internet a Andorra, són termes relatius a activitats que a Andorra son contràries a l'ordre públic o a les bones costums.

b) Per a termes que són inequívocament genèrics:

- Donat que a Andorra l'exercici de certes activitats estan restringides per legislacions específiques, com és el cas de les activitats financeres, l'OMPA denegarà qualsevol sol.licitud de registre de marca per a serveis genèrics a Internet d'un terme que, en les llengües generalment conegudes pels usuaris d'Internet a Andorra, està mancat de caràcter distintiu respecte d'aquesta activitat restringida i no ha adquirit la distintivitat per l'ús. Perquè, a la vista de la restricció a

l'exercici d'aquesta activitat, l'OMPA no pot efectuar una interpretació àmplia d'acord amb el primer criteri de l'apartat a), doncs l'ús d'aquest terme per part d'una persona no habilitada a realitzar aquesta activitat econòmica seria de naturalesa enganyosa per al públic i, si el signe és utilitzat per algú degudament autoritzat, estaria inequívocament mancat de caràcter distintiu si no l'ha adquirit prèviament per l'ús. Això no obstant, l'aplicació d'aquest criteri a marques col.lectives tindrà en compte la particularitat d'aquestes marques en la determinació de la distintivitat.

Andorra la Vella, 6 d'octubre del 2000.