

ENTRA EN VIGOR LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS

Nueva competencia de la OEPM en procedimientos de nulidad y caducidad: entrada en vigor de la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, introducida por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre

La reforma de la Ley de Marcas y de su reglamento de ejecución introduce importantes novedades en la tramitación de los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas españolas, que pasan a ser competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas a partir del 14 de enero de 2023.

1. INTRODUCCIÓN

El 14 de enero de 2023 entra en vigor la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (la “**Ley de Marcas**” o “**LM**”) y de su reglamento de ejecución (el “**Reglamento de Ejecución**”)¹, introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre², y por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril³, respectivamente, que traspusieron la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas⁴ (la “**Directiva**”).

Esta reforma tiene como objetivo garantizar la coexistencia y el equilibrio de los sistemas marcarios nacionales y el sistema de marcas de la Unión Europea, y mejorar la rapidez y simplicidad de los sistemas de registro.

Las principales novedades consisten en que:

1. A partir del 14 de enero, los procedimientos de nulidad y caducidad de los signos distintivos nacionales se seguirán ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (la “**OEPM**” o la “**Oficina**”).

¹ Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

² Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

³ Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁴ Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

en lugar de seguirse por vía judicial. No obstante, la jurisdicción mercantil seguirá siendo competente para declarar la nulidad o caducidad de una marca nacional cuando así se plantee por demanda reconvenional en el marco de una acción por infracción marcaria.

2. A partir de esa misma fecha, determinadas secciones de las Audiencias Provinciales especializadas en materia mercantil resolverán los recursos frente a las resoluciones de la Oficina que pongan fin a la vía administrativa en materia de propiedad industrial (y no solo en materia de caducidad o nulidad), para lo que se han modificado las correspondientes normas procesales.

Se pretende, así, trasladar a las marcas nacionales el esquema que ya estaba en funcionamiento para solicitar la nulidad o caducidad de una marca de la Unión Europea⁵.

La OEPM ha publicado un *Manual informativo sobre nulidad y caducidad administrativa* (el “**Manual**”) con información útil sobre la tramitación de los procedimientos de nulidad y caducidad y la coordinación entre la OEPM y los Tribunales. En esta misma línea, la Oficina ha creado nuevos formularios electrónicos para iniciar los procedimientos de nulidad y caducidad, que estarán disponibles públicamente desde el 14 de enero. El texto íntegro del Manual es accesible desde el siguiente [enlace](#).

Analizamos y sintetizamos a continuación los aspectos más interesantes del Manual.

2. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

2.1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD O CADUCIDAD Y ADMISIÓN A TRÁMITE

La solicitud de nulidad o caducidad debe contener, como mínimo, (i) los datos identificativos del solicitante; (ii) los datos identificativos de la marca (es decir, el número de registro); (iii) la causa que motiva la solicitud; (iv) los productos o servicios concretos respecto de los que se está solicitando la nulidad o caducidad⁶; y, en su caso, (v) los derechos anteriores en que se basa la solicitud de nulidad relativa de una marca.

La presentación está sujeta al pago de la tasa prevista en el artículo 58 de la Ley de Marcas.

Si la Oficina estima que la solicitud de nulidad o caducidad cumple con los requisitos establecidos, la admitirá a trámite y la trasladará al titular de la marca impugnada. Con ello, se da inicio a la fase contradictoria (o de contestación).

⁵ En el caso de las marcas de la Unión Europea, el órgano competente para conocer de estas solicitudes es la Oficina de Propiedad Intelectual e Industrial de la Unión Europea, salvo en el caso de que la nulidad o caducidad se solicite por medio de una demanda reconvenional, en cuyo caso el órgano competente es el Tribunal de Marcas de la Unión Europea (en Alicante). La resolución de este Tribunal es recurrible ante el Tribunal General. A su vez, la decisión del Tribunal General puede ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.

⁶ En caso de no especificar los productos o servicios respecto de los cuales se insta la nulidad o caducidad, el órgano que examine la solicitud entenderá que la solicitud de nulidad o caducidad se dirige contra todos los productos o servicios amparados por la marca objeto de la impugnación.

2.2 CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD Y REQUERIMIENTOS A LAS PARTES

El titular de la marca impugnada dispone de dos meses a partir del día después de la publicación del traslado de la solicitud en el *Boletín Oficial de la OEPM* (“**BOPI**”) para contestar.

El titular de la marca impugnada podrá formular cuantas alegaciones estime oportunas y, en los supuestos en que se inste la nulidad relativa, podrá pedir al solicitante la prueba de uso de su marca si su registro tiene una antigüedad de más de cinco años. La prueba de uso podrá ser pedida junto con el trámite de contestación o de forma independiente a través del trámite de petición de prueba de uso. En tales casos, la Oficina requerirá al solicitante —y el solicitante, en el plazo de un mes, deberá aportarla— prueba de uso de la marca en dos periodos distintos: en los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de nulidad y en los cinco años anteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la marca impugnada.

En el caso de que lo que se solicite sea la caducidad por falta de uso, el titular de la marca impugnada tiene que presentar, junto con la contestación, prueba suficiente relativa al uso efectivo de la marca. En este caso, la OEPM dará traslado de la prueba de uso al solicitante de la caducidad para que este pueda presentar sus alegaciones antes de resolver.

Para evitar la nulidad del signo cabe la posibilidad de que el titular de la marca impugnada renuncie a todos o algunos de los productos o servicios cuya protección marcaria ha sido impugnada, supuesto en que el procedimiento continuará respecto de los no renunciados.

Otra novedad es que la OEPM puede requerir a las partes —tantas veces como estime necesario— que contesten a pruebas o alegaciones presentadas de contrario. En estos casos, la OEPM deberá conceder un plazo de mínimo diez días y máximo un mes para que la parte requerida pueda formular las alegaciones pertinentes. Si el plazo transcurre sin que la parte requerida dé contestación a la solicitud, la Oficina procederá al cierre de la fase contradictoria del procedimiento y emitirá una resolución pronunciándose sobre la nulidad o caducidad instada, con base en las alegaciones y pruebas obtenidas.

2.3 RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD

La OEPM dispone de un plazo de 24 meses para resolver los procedimientos de nulidad y de 20 meses para los procedimientos de caducidad, desde la recepción de la solicitud (y no desde la admisión a trámite).

Si la Oficina no respondiese dentro de los plazos indicados, el solicitante deberá entender que su solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo negativo.

Dentro del plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución en el BOPI, cualquiera de las partes estará facultada para interponer un recurso de alzada frente a la Dirección de la Oficina, que podrá revisar de nuevo el fondo del asunto.

2.4 RECURSOS UNA VEZ CONCLUIDA LA VÍA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Hasta el momento, el orden competente para conocer de un recurso contra una resolución de la Oficina que ponía fin a la vía administrativa en materia de propiedad industrial era el contencioso-administrativo.

Sin embargo, en virtud de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio⁷, se modifican la LOPJ y la LEC para que los órganos competentes para revisar las decisiones de la Oficina sean las secciones de las Audiencias Provinciales especializadas en materia mercantil (artículos 82.2.3.º y 82 bis de la LOPJ, entre otros). Y ello, no solo en relación con las resoluciones de la Oficina en materia de nulidad y caducidad, sino también respecto de cualquier resolución de la Oficina en materia de propiedad industrial (por ejemplo, en materia de registro o denegación de marcas, oposiciones y patentes).

Serán territorialmente competentes para conocer de los recursos planteados contra las resoluciones de la Oficina que agoten la vía administrativa las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre y cuando el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial (las Audiencias Provinciales de Barcelona, Madrid, Valencia, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña y Bilbao⁸), o, alternativamente, la Audiencia Provincial de Madrid, al ser donde se ubica la sede de la OEPM.

Las resoluciones de las Audiencias Provinciales en esta materia serán recurribles en casación siempre y cuando cumplan los requisitos aplicables al efecto.

3. COORDINACIÓN CON LOS TRIBUNALES

La Directiva modifica también el artículo 61 de la Ley de Marcas e introduce en esta dos nuevos artículos (61 bis y 61 ter) para articular el funcionamiento de la vía administrativa y la judicial. Así:

- (i) los tribunales tendrán que desestimar toda demanda de reconvención por nulidad o caducidad si la OEPM ya se hubiera pronunciado con anterioridad, mediante resolución firme, sobre una solicitud con el mismo objeto, con la misma causa y entre las mismas partes; y
- (ii) la OEPM tendrá que inadmitir una solicitud de nulidad o caducidad cuando un tribunal hubiera resuelto una demanda reconvencional con el mismo objeto, la misma causa y entre las mismas partes, cuando esa sentencia o resolución hubiera adquirido firmeza.

Rige el principio de prioridad, por el que la OEPM deberá suspender de oficio la tramitación de una solicitud si un juzgado ya estuviera conociendo (por vía reconvencional) sobre el mismo objeto y viceversa. Sin embargo, en el caso de que un órgano jurisdiccional esté conociendo de una acción por infracción marcaria y tenga conocimiento de que se está tramitando un procedimiento ante la Oficina sobre la nulidad o caducidad de la marca supuestamente infringida, no está obligado a suspender el

⁷ Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.

⁸ Mediante los acuerdos de 18 de octubre de 2018 y de 24 de abril de 2019, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial atribuyó exclusivamente a las Audiencias Provinciales citadas el conocimiento de los asuntos civiles que pudieran surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

procedimiento aunque puede hacerlo (en atención al efecto que podría tener la resolución administrativa sobre la eventual sentencia).

Por otro lado, si se ha iniciado un procedimiento por infracción de marca, el demandado ya no tendrá la posibilidad de acudir a la Oficina para solicitar su nulidad o caducidad, sino que deberá hacerlo ante el mismo órgano jurisdiccional por vía reconvenional.

El correcto funcionamiento de esta doble vía exige una comunicación estrecha entre los órganos jurisdiccionales y la Oficina. A tal fin, los tribunales deberán notificar de oficio a la Oficina la fecha de interposición de cualquier demanda de reconvenión por nulidad o caducidad de una marca. Recibida esta notificación, la Oficina informará al órgano jurisdiccional remitidor sobre la existencia de un procedimiento de nulidad o caducidad anterior en relación con la marca objeto del procedimiento civil. En ese caso, el órgano jurisdiccional deberá suspender el procedimiento hasta que recaiga una resolución firme de la Oficina.

La interposición de solicitudes o demandas de nulidad o caducidad, así como toda resolución o sentencia firme, deberá anotarse en el registro de marcas de la OEPM. Una vez que sea firme la resolución o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la marca, la Oficina procederá inmediatamente a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el BOPI.

4. ABOGADOS DE CONTACTO



Montiano Monteagudo
+34 934165523
montiano.monteagudo@uria.com



Ingrid Pi
+34 915864558
ingrid.pi@uria.com



Borja Sainz de Aja
+34 915860620
borja.sainzdeaja@uria.com



Carles Vendrell
+34 915860599
carles.vendrell@uria.com



Francisco Javier García
+34 934165638
javier.garcia@uria.com



Estibaliz Peinado
+34 915860448
estibaliz.peinado@uria.com

