



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS MARCAS

NULIDAD Y CADUCIDAD PRE REFORMA

- ACCIÓN DIRECTA → DEMANDA
- ACCIÓN INDIRECTA
 - RECONVENCIÓN
 - EXCEPCIÓN

NULIDAD Y CADUCIDAD

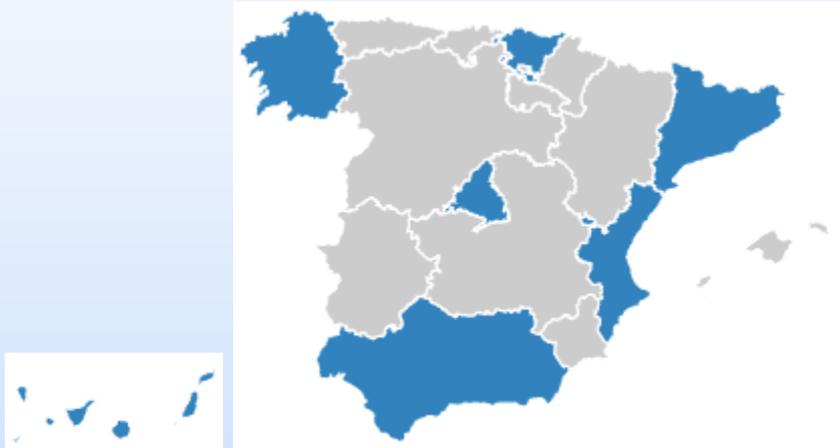
ART. 45 DIRECTIVA 2015/2436

- Impone obligación de establecer un procedimiento administrativo de nulidad y caducidad
- Libertad para prever procedimientos judiciales
- Únicamente obliga a que la decisión administrativa sea revisable ante los tribunales: *“Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales”*; versiones DE, EN, FR, IT

NULIDAD Y CADUCIDAD POST REFORMA

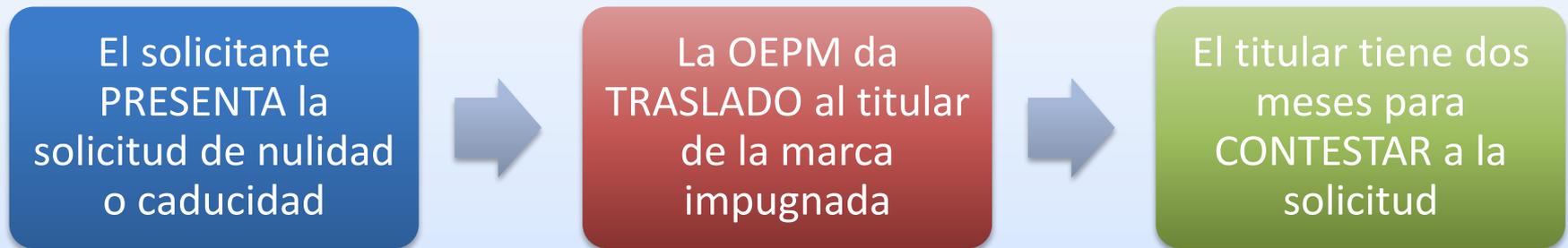
- COMPETENCIA DIRECTA → 
- COMPETENCIA INDIRECTA → JURISDICCIÓN
CIVIL
 - RECONVENCIÓN
 - EXCEPCIÓN

NULIDAD Y CADUCIDAD POST REFORMA



1. Domicilio del demandado
2. Lugar de residencia del representante
3. De no existir, a elección del actor, será competente cualquiera

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y CADUCIDAD (61 PRM)



- Flexibilidad: requerimientos 10 días – 1 mes
- Falta de presentación en plazo = cierre fase VS
- Notificación facultativa últimas alegaciones

NULIDAD

CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA

- ART. 51 LM: CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA
 - Infracción del artículo 5 LM: prohibiciones absolutas de registro
 - Concurrencia de mala fe en la actuación del solicitante al presentar la solicitud de registro de marca
- ART. 51.3 LM: *SECONDARY MEANING*
 - Cuando la causa 5.1.b), c) o d) haya desaparecido en el momento de presentar la solicitud

NULIDAD

CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA

- ART. 58.1 LM: LEGITIMACIÓN

Siempre que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal

- Cualquier persona física o jurídica
- Agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes
- Asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación aplicable

NULIDAD

CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA

- ART. 52 LM: CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA
 - Infracción de los artículos 6 a 10 LM: prohibiciones relativas de registro
 - Efectos consentimiento registro art. 52.3 LM: *No podrá declararse nula una marca cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvención, el titular de uno de los derechos contemplados en los artículos citados en el apartado 1 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.*

NULIDAD

CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA

- ART. 52.2 LM: PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA
 - Uso durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que la solicitud de esta marca posterior se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible
 - Exclusión de las marcas de agente o representante

NULIDAD

CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA

- ART. 52.4 LM: PRECLUSIÓN
 - [...] *no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.*
- ART. 53 LM: RETROACCIÓN EXAMEN
 - Atender al carácter distintivo y renombre de la marca anterior en la fecha de presentación o prioridad de la marca impugnada

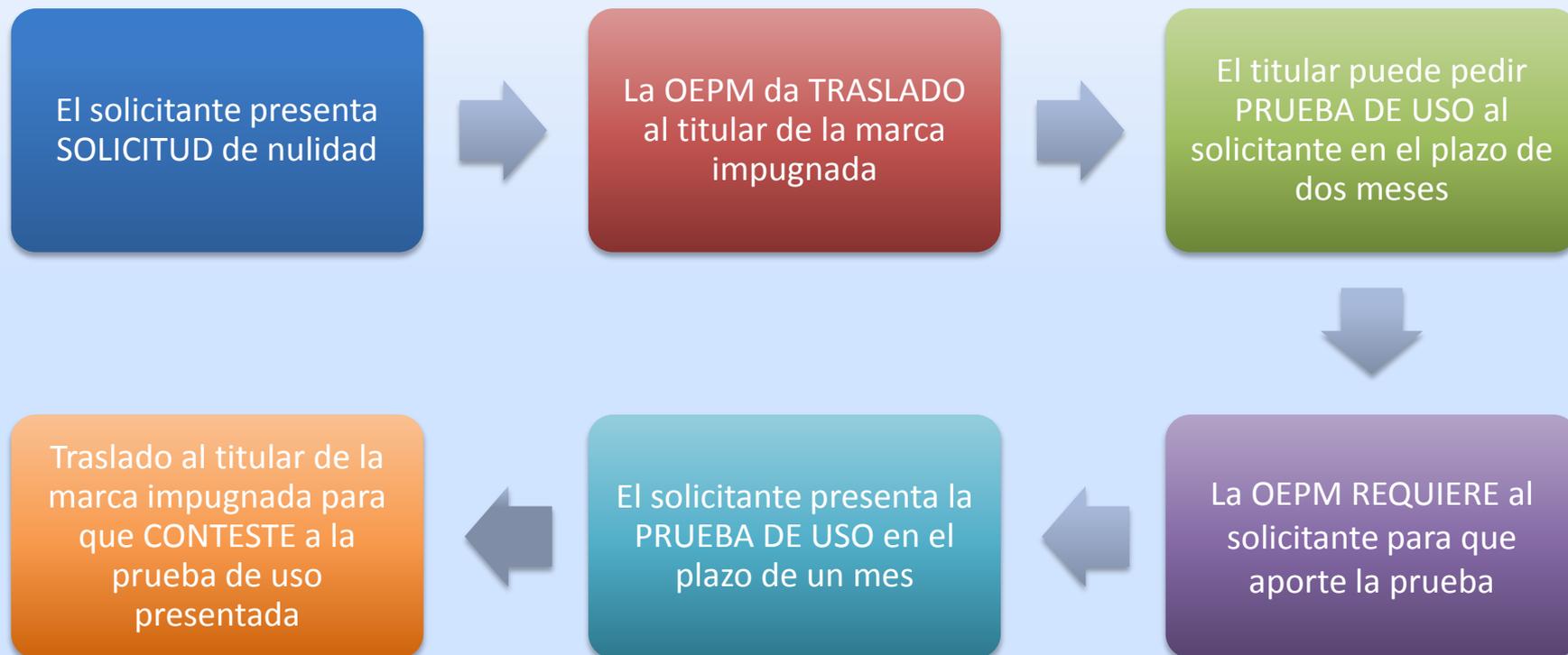
NULIDAD

NULIDAD BASADA EN MARCA ANTERIOR

- ART. 59 LM: INTRODUCCIÓN PRUEBA DE USO
 - Previa petición titular marca impugnada
 - Obligación de probar uso marca anterior cuando registro > 5 años
 - 5 años anteriores a la solicitud de nulidad
 - 5 años anteriores a la fecha de presentación o prioridad de la marca impugnada

NULIDAD

NULIDAD BASADA EN MARCA ANTERIOR (ARTS. 63.2 Y 3 PRM)



NULIDAD

CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA

- ART. 58.1 LM: LEGITIMACIÓN
 - Titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca
 - Licenciarios autorizados
 - Personas facultadas para ejercitar derechos 9.1
 - Personas autorizadas por legislación DO e IGP

NULIDAD

EFFECTOS DECLARACIÓN NULIDAD (60 LM)

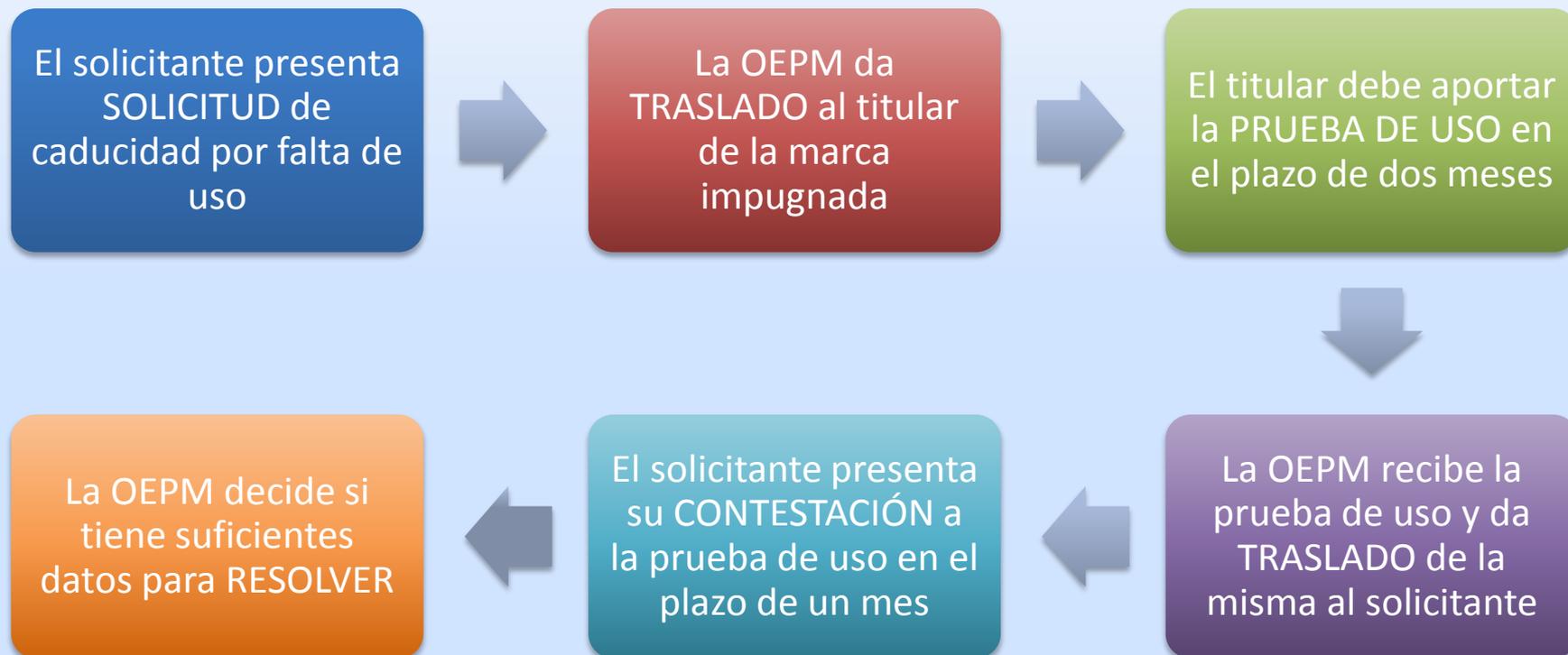
- La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido (efectos *ex tunc*)
- Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:
 - a) Resoluciones sobre infracción de la marca ejecutadas
 - b) Contratos concluidos y ejecutados antes de la declaración de nulidad

CADUCIDAD CAUSAS

- ART. 54.1.a): CADUCIDAD POR FALTA DE USO
- ART. 54.1.b): CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN
- ART. 54.1.c): CADUCIDAD POR ENGAÑOSO

CADUCIDAD

PROCEDIMIENTO CADUCIDAD POR FALTA DE USO (63.1 PRM)



CADUCIDAD

LEGITIMACIÓN (58.1 LM)

- Siempre que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal
 - Cualquier persona física o jurídica
 - Agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes
 - Asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación aplicable

CADUCIDAD

EFFECTOS DECLARACIÓN CADUCIDAD (60 LM)

– Cesación efectos jurídicos

- Por defecto: desde fecha de presentación de la solicitud o demanda reconvencional (efectos *ex nunc*)
- A instancia de parte: fecha anterior = causa caducidad

– El efecto retroactivo de la caducidad no afectará:

- a) Resoluciones sobre infracción de la marca ejecutadas
- b) Contratos concluidos y ejecutados antes de la declaración de caducidad

NORMAS COMUNES

FIRMEZA RESOLUCIONES (61 LM)

- Inadmisión acciones sobre las que exista resolución firme y concurra triple identidad
- La parte que haya intervenido en un recurso contencioso-administrativo no podrá instar la nulidad de una marca invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia firme

NORMAS COMUNES

RENUNCIAS (61 PRM)

- En documento separado
- Cierre procedimiento salvo interés legítimo
- Renuncia parcial  requerimiento solicitante
 - Retirada de la solicitud
 - Productos o servicios contra los que se mantiene

NORMAS COMUNES

CONEXIÓN DE CAUSAS (61*bis* LM)

- Prevalece el procedimiento de nulidad o caducidad iniciado en primer lugar
 - Orden de incoación y devolución tasas art. 62 PRM
- Suspensión potestativa en acciones por infracción
- Necesidad de reconvención como defensa
- No acumulación con acción negatoria

NORMAS COMUNES

ANOTACIONES REGISTRALES (61^{ter} LM)

- Anotación de toda interposición y resolución firme
- Comunicación de procedimientos pendientes
- Firmeza resoluciones: la declaración de nulidad del registro de marca tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos y se comunicará a la OEPM para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el BOPI



¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!

Francisco Ripoll Vázquez

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)