Manual Informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa

FEBRERO 2026

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O. A.

SERVICIO DE INFORMACIÓN
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 MADRID
910 780 780 Fax: 914 572 586
informacion@oepm.es
www.oepm.es

NIPO (en línea): 116-22-013-7

INDICE

LA NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 4

NULIDAD ADMINISTRATIVA 5

1. Nulidad absoluta 5

1.1. ¿En qué casos se puede solicitar la nulidad absoluta de un registro de marca o nombre comercial? 5

1.2. ¿Cuándo se puede solicitar? 7

1.3. ¿Quién puede solicitarla? 7

2. Nulidad relativa 7

2.1. ¿En qué casos se puede solicitar la nulidad relativa de una marca o de un nombre comercial? 7

2.2. ¿Cuándo se puede solicitar? 8

2.3. ¿Quién puede solicitarla? 9

3. ¿Qué efectos tiene la declaración de nulidad? 9

4. ¿Las marcas colectivas y de garantía tienen causas específicas de nulidad? 9

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 10

1. ¿En qué casos se puede solicitar la caducidad de una marca o de un nombre comercial? 10

2. ¿Cuándo se puede solicitar? 11

3. ¿Quién puede solicitarla? 11

4. ¿Qué efectos tiene la declaración de caducidad? 12

5. ¿Las marcas colectivas y de garantía tienen causas específicas de caducidad? 12

CÓMO TRAMITAR UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CADUCIDAD 13

1. Presentación de la solicitud de nulidad o caducidad 13

1.1 Requisitos formales que debe de cumplir la solicitud. 13

1.2 Fase de admisión a trámite. 14

1.3 Requisitos de fondo. 14

1.4 Traslado de la solicitud e inicio de la fase contradictoria. 14

2. Contestación a la solicitud de nulidad o caducidad 14

3. Requerimientos a las partes 15

4. Resolución 15

5. Duración de la tramitación 16
6. Renuncias 16
7. Particularidades en algunos procedimientos de nulidad y caducidad . . 17
A) NULIDAD RELATIVA BASADA EN MARCAS ANTERIORES CON AUSENCIA DE CARÁCTER DISTINTIVO O RENOMBRE 17
B) NULIDAD RELATIVA BASADA EN MARCA ANTERIOR 17
C) CADUCIDAD POR FALTA DE USO 19

COORDINACIÓN ENTRE LA OEPM Y LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 20

ENLACES Y DIRECCIONES DE INTERÉS 21

LA NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA

La implementación de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad constituye uno de los mayores retos que ha exigido la incorporación al derecho español de la 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, cuyo instrumento de transposición fue el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre. Esta Directiva, en su artículo 45.1 establece que: "Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales, los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca". Actualmente, en la Ley 17/2001, de Marcas, y en su Reglamento de Ejecución, se detallan estos nuevos procedimientos, que vienen a sustituir a las acciones directas que, en materia de nulidad y caducidad, se venían interponiendo ante la jurisdicción civil.

De este modo, a través de un procedimiento de índole administrativa, los interesados podrán solicitar la nulidad y caducidad de marcas, nombres comerciales o marcas internacionales con efectos en España ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), quien asume la competencia sobre dichos procedimientos a partir del 14 de enero de 2023.

La OEPM, a través del Departamento de Signos Distintivos, se ha preparado para esta nueva tarea formando a un personal especializado en la tramitación de estos procedimientos, así como poniendo a disposición del público toda una serie de trámites electrónicos fácilmente accesibles y de uso intuitivo para los interesados.

Dentro de este objetivo, el Departamento de Signos Distintivos publica este Manual Informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa, el cual pretende guiar a cualquier persona interesada en dichos procedimientos y en sus particularidades, facilitando, así, su comprensión.

NULIDAD ADMINISTRATIVA

A través de un procedimiento de nulidad, y previa petición de un interesado, la OEPM podrá declarar la nulidad de un registro de marca, nombre comercial o marca internacional con efectos en España. Es decir, se declarará la invalidez de la concesión del registro.

En los procedimientos de nulidad podemos distinguir los que se basan en causas de nulidad absoluta y en causas de nulidad relativa.

Una vez finalizado el procedimiento y declarada, en su caso, la nulidad firme del registro, se procederá a la cancelación de su inscripción en el Registro de Marcas.

1. NULIDAD ABSOLUTA

1.1. ¿En qué casos se puede solicitar la nulidad absoluta de un registro de marca o nombre comercial[1]?

El registro de una marca se podrá declarar nulo por causas de nulidad absoluta cuando:

a) Esté incurso en una prohibición absoluta de la Ley de Marcas 17/2001.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Se entenderán incursas en las **prohibiciones absolutas** las marcas compuestas por:

- Signos cuya representación no permita determinar con claridad y precisión el objeto de la protección.
- Signos carentes de carácter distintivo.
- Signos genéricos, en cuanto constituyan la designación del género o especie de los productos o servicios a los que se destine la marca, y los signos compuestos exclusivamente por menciones o indicaciones que en el comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a constituir la denominación necesaria o usual del producto o servicio de que se trate.
- Signos descriptivos, compuestos exclusivamente por signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otras características de los productos o servicios.

1 Todas las referencias que en adelante se hagan a marcas se entienden también hechas a nombres comerciales y a marcas internacionales con efectos en España.

- La forma u otra característica que vengan impuestas por la naturaleza del propio producto o que produzcan un resultado técnico o que den un valor esencial al producto.
- Signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- Signos que puedan inducir al público a error.
- Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de los vinos o especialidades tradicionales garantizadas que estén protegidos por normativa nacional, europea o internacional que impida su registro.
- Signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominación de una obtención vegetal anterior registrada, cuando se solicite para obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
- Signos que reproduzcan o imiten los escudos, banderas y emblemas municipales, provinciales, de las Comunidades Autónomas, del Estado español y de otros Estados a menos que medie la debida autorización.
- Signos que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los relacionados en el apartado anterior y que sean de interés público, salvo que exista autorización.

La marca será declarada nula por estas prohibiciones cuando se hubiera registrado contraviniendo las mismas, lo que exigirá un análisis retroactivo a la fecha de solicitud o prioridad de la marca impugnada.

No obstante, no podrá declararse la nulidad de la marca cuando, habiéndose registrado contraviniendo la prohibición de signos carentes de carácter distintivo, descriptivos o usuales, hubiera adquirido, por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada.

De esta manera, la Ley regula la convalidación de signos que, de manera sobrevenida, con posterioridad al registro, hubieran adquirido la distintividad requerida para cumplir la función indicadora del origen empresarial, inherente a las marcas. Se trata de causas vivas que pueden variar a lo largo de la vida de las marcas.

En los casos de solicitudes de nulidad absoluta basadas en la mala fe, este concepto debe interpretarse según las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para una interpretación más completa de este concepto, se podría consultar la Práctica Común sobre Mala Fe (PC13).

1.2. ¿Cuándo se puede solicitar?

Una solicitud de nulidad absoluta se podrá presentar en cualquier momento ya que no tiene plazo de prescripción debido a la naturaleza de los intereses que pretenden protegerse[2]. Se trata de evitar que se mantengan registrados signos sobre los que, por distintas circunstancias, no debió otorgarse un derecho de exclusiva o fueron solicitados de mala fe.

1.3. ¿Quién puede solicitarla?

Podrán solicitar la nulidad de una marca por causas absolutas, siempre que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal[3]:

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

2. NULIDAD RELATIVA

2.1. ¿En qué casos se puede solicitar la nulidad relativa de una marca o de un nombre comercial?

El registro de una marca se podrá declarar nulo por causas de nulidad relativa, salvo expreso consentimiento del titular de los derechos prioritarios afectados, cuando:

- La marca registrada sea idéntica o similar a una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado y la marca posterior se hubiera registrado para productos, servicios o actividades idénticos o semejantes a los protegidos por estos signos anteriores, existiendo entre ellos un riesgo de confusión en el público consumidor.

2 Si bien la acción para pedir la nulidad absoluta de una marca es imprescriptible, en el caso de la nulidad absoluta por mala fe no podrá aplicarse a marcas solicitadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/2001 de Marcas (Sentencia del Tribunal Supremo de 19/02/2014).

3 La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 29/10/2025 estableció, al respecto de la legitimación para la nulidad basada en causas absolutas y la caducidad que: "Debe efectuarse, en consecuencia, una interpretación conforme a la Directiva (artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 1984, asunto Sabine Von Colson y E. Kamann, C14/83; de 13 de noviembre de 1990 asunto Marleasing, C-106/89; de 5 de octubre de 2004, asunto Bernhard Pfeiffer y otros, C397/01; y de 24 de junio de 2019, asunto Popławski, C-573/17, entre otras muchas), de modo que se configure ese requisito de forma amplísima. En este sentido, bastará con que el solicitante se considere perjudicado de algún modo con la marca atacada para gozar de la necesaria legitimación, lo que se deduciría de su mera decisión de presentar la solicitud, aunque en circunstancias muy excepcionales pueda apreciarse abuso en el ejercicio de la acción".

- La marca registrada sea idéntica o semejante a una marca o nombre comercial anterior renombrado. El acceso al registro del signo también está prohibido respecto de productos, servicios o actividades distintos de los protegidos por dicha marca renombrada, si con el uso de la posterior, realizado sin justa causa, se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para el mencionado carácter distintivo o renombre.
- La marca se preste a confusión con una marca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en España.
- La marca consista en el nombre civil o en la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante.
- La marca consista en el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
- La marca reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial (invenciones y diseños industriales).
- La marca se preste a confusión con el nombre comercial, denominación o razón social que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, siempre que exista un uso o conocimiento notorio en el territorio nacional.
- Exista una solicitud anterior de denominación de origen o de indicación geográfica, sometida al Derecho nacional o de la Unión, siempre que sea finalmente registrada y la persona autorizada según tal normativa tenga derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
- Cuando la marca hubiera sido registrada por el agente comercial o representante en España del titular de dicha marca y no cuente con el consentimiento de éste.

Estas causas, para poder ser alegadas, deberán acreditarse tanto en el momento de presentación de la solicitud de nulidad como en el de la fecha de solicitud o prioridad de la marca impugnada, teniendo en cuenta las particularidades sobre el carácter distintivo o el renombre señaladas en el apartado 7 de este manual.

2.2. ¿Cuándo se puede solicitar?

En principio no existe un plazo determinado para presentar una solicitud de nulidad relativa. No obstante, cuando el titular del signo anterior afectado hubiera conocido y tolerado el uso de la marca posterior cuya nulidad se solicita, contará desde ese momento con un plazo de 5 años para iniciar el procedimiento.

Este plazo no aplicará si la solicitud posterior se hubiera presentado de mala fe ni tampoco en el caso de marcas de agentes o representantes.

2.3. ¿Quién puede solicitarla?

Podrán solicitar la nulidad de una marca por causas relativas los:

- Titulares de derechos anteriores afectados por el registro de marca.
- Licenciatarios autorizados.
- El titular o persona facultada para ejercer uno de los derechos anteriores en los que se basa la solicitud de nulidad, mencionados en el apartado 2.1.
- La persona autorizada en caso de que el derecho anterior sea una denominación de origen o de indicación geográfica.

3. ¿QUÉ EFECTOS TIENE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD?

Cuando se declara la nulidad de un registro de marca, se considera que el mismo no ha tenido, desde el principio, los efectos señalados en la Ley.

No obstante, estos efectos retroactivos no afectarán a:

a) Resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.

b) Contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración.

4. ¿LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA TIENEN CAUSAS ESPECÍFICAS DE NULIDAD?

Las marcas colectivas y de garantía presentan ciertas peculiaridades en relación con las marcas individuales. Por ello, si bien se pueden declarar nulas por las causas generales antes expuestas, también tienen reguladas una serie de causas específicas de nulidad que están directamente relacionadas con sus motivos de denegación en el procedimiento de registro.

Son causas específicas de nulidad de las marcas colectivas y de garantía las siguientes:

- Que no cumplan con los requisitos regulados dentro del concepto de marca colectiva o de garantía.
- Que sus reglamentos de uso no cumplan con las normas que los regulan, así como cuando estos sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- Que puedan inducir a error al público sobre su carácter o significación, al poder dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva o de garantía, respectivamente.

No obstante, no se podrá declarar la nulidad si mediante la modificación del reglamento de uso se cumpliere con los requisitos que pudieran dar lugar a la nulidad.

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA

A través de un procedimiento de caducidad, y previa petición de un interesado, la OEPM podrá declarar la caducidad de un registro de marca, nombre comercial o marca internacional con efectos en España que, debido a circunstancias que se hayan producido de manera sobrevenida, con posterioridad al registro, pueda estar incurso en las causas de caducidad que recoge la Ley de Marcas.

Se trata de evitar que aquellos signos que ya no cumplen con las condiciones para permanecer en el Registro continúen inscritos.

1. ¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE SOLICITAR LA CADUCIDAD DE UNA MARCA O DE UN NOMBRE COMERCIAL?

Se podrá declarar la caducidad de una marca:

- **Cuando la marca lleve más de cinco años registrada y no haya sido objeto de un uso efectivo, no existiendo una causa justificativa para la ausencia de uso.**

  Las marcas deben ser objeto de uso efectivo en el plazo de cinco años desde que el registro de la marca sea firme.

  El uso efectivo de la marca impugnada deberá ser probado por su titular, acreditando que cumple con los cuatro factores de lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso respecto de los productos y servicios para los que se pide la caducidad y para los cuales se encuentre registrada la marca. Para más información sobre el uso efectivo, puede consultar el Manual Informativo sobre Prueba de Uso.

- **Cuando la marca, debido a la actividad o inactividad de su titular, se haya convertido en el comercio en la designación usual de un producto o de un servicio.**

  En los casos de vulgarización, la marca deja de cumplir su función básica de identificar el origen empresarial de los productos o servicios en el mercado.

  Su aplicación requiere:

  - Que la marca impugnada se haya convertido en la forma habitual de designar un producto o un servicio, de tal forma que ya no se identifica un origen empresarial concreto sino el producto o el servicio en sí mismo.
  - Que tal circunstancia ocurra debido a la actividad o a la inactividad del titular de la marca.

- **Cuando la marca pueda inducir a error al público consumidor, especialmente sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica, debido al uso que se ha realizado de la marca.**

  En este supuesto nos encontramos ante signos que, debido al uso realizado por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento, hayan devenido engañosos.

2. ¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR?

Una solicitud de caducidad se podrá presentar en cualquier momento ya que no tiene plazo de prescripción debido a la naturaleza de los intereses que se protegen. Se trata de evitar que sigan en el Registro marcas no usadas, vulgarizadas o que hayan devenido engañosas.

No obstante, en el caso de la caducidad por falta de uso, es necesario que haya transcurrido el plazo de cinco años desde el registro firme de la marca, puesto que antes de ese plazo no se le puede exigir al titular de la marca registrada que acredite su uso.

3. ¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA?

Podrán solicitar la caducidad de una marca, siempre que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal[4]:

- Cualquier persona física o jurídica.
- Las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes.
- Las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica.

4 La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 29/10/2025 estableció, al respecto de la legitimación para la nulidad basada en causas absolutas y la caducidad que: "Debe efectuarse, en consecuencia, una interpretación conforme a la Directiva (artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 1984, asunto Sabine Von Colson y E. Kamann, C14/83; de 13 de noviembre de 1990 asunto Marleasing, C-106/89; de 5 de octubre de 2004, asunto Bernhard Pfeiffer y otros, C397/01; y de 24 de junio de 2019, asunto Popławski, C-573/17, entre otras muchas), de modo que se configure ese requisito de forma amplísima. En este sentido, bastará con que el solicitante se considere perjudicado de algún modo con la marca atacada para gozar de la necesaria legitimación, lo que se deduciría de su mera decisión de presentar la solicitud, aunque en circunstancias muy excepcionales pueda apreciarse abuso en el ejercicio de la acción".

4. ¿QUÉ EFECTOS TIENE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD?

Cuando se declara la caducidad de una marca, se considera que la misma no ha tenido efectos desde la fecha de la solicitud de caducidad. No obstante, en el momento de la solicitud, el interesado podrá requerir que se fije en la resolución la retroacción de los efectos de la caducidad a una fecha anterior, siempre que se acredite que la causa de caducidad existía en dicha fecha.

Sin embargo, este posible efecto retroactivo no afectaría a:

a) Las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de caducidad.

b) Los contratos concluidos antes de la declaración de caducidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración.

5. ¿LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA TIENEN CAUSAS ESPECÍFICAS DE CADUCIDAD?

Son causas específicas de caducidad de las marcas colectivas y de garantía las siguientes:

- Que su titular no haya adoptado medidas razonables para evitar un uso de la marca incompatible con el reglamento de uso.
- Que el uso realizado por personas autorizadas pueda inducir a error sobre el carácter o significación de la marca, al poder dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva o de garantía, respectivamente.
- Que se realice una modificación del reglamento de uso contraviniendo lo establecido en la Ley de Marcas para cada una de las modalidades de marca colectiva o de garantía.

Además, en el caso de las marcas de garantía se podrá declarar su caducidad cuando su titular desarrolle una actividad empresarial relacionada con los productos o servicios que se certifican bajo la marca de garantía.

CÓMO TRAMITAR UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CADUCIDAD

En la Sede electrónica de la página web de la OEPM se encuentran a disposición de los usuarios todos los trámites electrónicos necesarios para llevar a cabo estos procedimientos de nulidad y caducidad administrativa.

Para acceder a los trámites se requiere la identificación de la persona a través del sistema Clave, que la Administración Pública pone a disposición de los usuarios: Cl@ve - Cl@ve (clave.gob.es)

1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD O CADUCIDAD

Los procedimientos de nulidad y caducidad administrativa se inician con la presentación de una solicitud por la persona interesada en que se declare la nulidad o caducidad de un registro de marca nacional, nombre comercial o marca internacional con efectos en España.

La presentación de la solicitud exige el pago de una tasa preceptiva (según tarifa primera del Anexo a la Ley de Marcas) Listado de tasas.

1.1 Requisitos formales que debe de cumplir la solicitud.

A la hora de presentar la solicitud de nulidad o caducidad, además de los datos identificativos habituales del solicitante y, en su caso, de su representante, se deberá hacer referencia a:

- El número de marca cuya nulidad o caducidad se solicita (registro impugnado) y el nombre de su titular.
- La causa en la que se basa la solicitud de nulidad o caducidad.
- La indicación de los productos o servicios respecto de los que se solicita la nulidad o caducidad de la marca. En ausencia de esta indicación, se entenderá formulada contra todos los productos o servicios amparados por la marca impugnada.
- En el caso de solicitudes basadas en causas de nulidad relativa, habrá que identificar correctamente el o los derechos anteriores en los que se basa la solicitud, de conformidad con el artículo 58.2 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas.

1.2 Fase de admisión a trámite.

Recibida la solicitud, el órgano competente examinará si la misma cumple los requisitos mínimos para poder comenzar la tramitación del procedimiento.

La solicitud será inadmitida en caso de no identificar el número de la marca que se pretende impugnar y el nombre de su titular, la causa de la impugnación o cuando no se haya pagado la tasa preceptiva. Asimismo, una solicitud de nulidad por causas relativas será inadmitida si no se identifica correctamente la marca o el derecho anterior en la que basa la pretensión.

Si la solicitud no se ajustara a las demás disposiciones exigidas por la Ley de Marcas o su Reglamento de Ejecución, por ejemplo, una falta de legitimación, de conformidad con el artículo 58 de la LM, dará lugar a una comunicación de irregularidades, concediéndose un plazo de diez días para su subsanación.

1.3 Requisitos de fondo.

El solicitante deberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en las que apoye su solicitud, pudiendo aportarlas hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento.

Asimismo, en los casos de nulidad relativa, deberá presentar las pruebas que acrediten la existencia de la marca o del derecho anterior en el que basa su pretensión, de conformidad con lo previsto en el artículo del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas.

Si el solicitante no fundamenta su solicitud, la misma será desestimada.

1.4 Traslado de la solicitud e inicio de la fase contradictoria.

Si del examen de admisión se considera que la solicitud no adolece de defectos o, en su caso, los mismos han sido correctamente subsanados, la Oficina trasladará la solicitud de nulidad o caducidad al titular de la marca impugnada y declarará el inicio de la fase contradictoria.

Durante la tramitación del procedimiento, la OEPM podrá mantener una comunicación con las partes, a través de requerimientos.

2. CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE NULIDAD O CADUCIDAD

Una vez recibida la solicitud de nulidad o caducidad, el titular de la marca impugnada podrá contestar presentando las observaciones que considere oportunas, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de publicación del traslado de la solicitud en el BOPI.

No hay previsión legal ni reglamentaria que regule el traslado de la contestación a la solicitud de nulidad o caducidad a los solicitantes de los procedimientos, salvo en los supuestos de caducidad por falta de uso o petición de prueba de uso en los procedimientos de nulidad relativa. No obstante, una vez concluido el plazo para contestar, se tomará en consideración por esta Oficina si lo presentado debe ser transmitido a la otra parte.

En el caso de solicitudes de nulidad relativa, basadas en marcas o nombres comerciales anteriores registrados, el titular de la marca impugnada podrá pedir la prueba de uso de los registros en los que se basa la solicitud de nulidad. Esta petición se podrá realizar junto con el trámite de contestación a la solicitud o bien, de forma independiente, a través del trámite de petición de prueba de uso, siempre que se realice en el plazo antes mencionado.

Sobre la importancia de pedir la prueba de uso y en qué consiste puede consultarse el Manual Informativo sobre Prueba de Uso.

Asimismo, en la contestación, el titular de la marca impugnada podrá renunciar a todos o a parte de los productos o servicios para los que se encuentra registrada la marca y con ello, salvo interés legítimo del solicitante, poder evitar en todo o en parte la nulidad del signo impugnado.

3. REQUERIMIENTOS A LAS PARTES

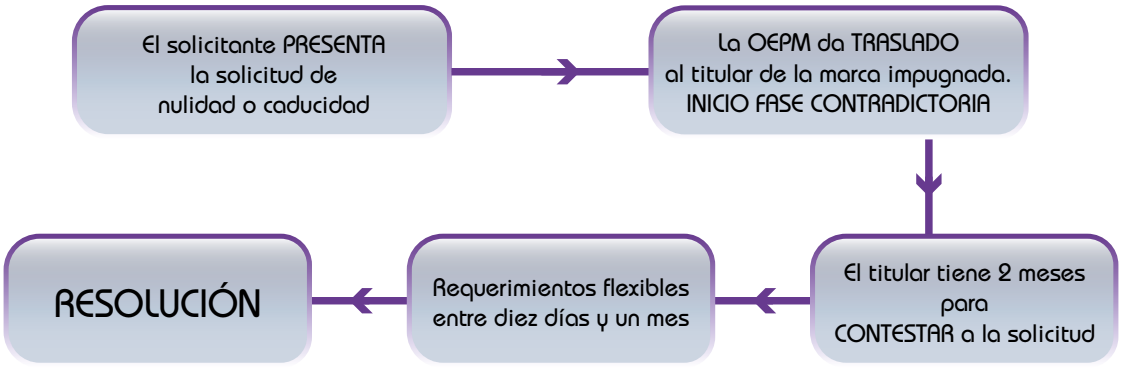
En el curso del procedimiento de nulidad o caducidad, la Oficina podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que contesten a pruebas o alegaciones presentadas por la otra parte.

Si la parte requerida no presenta observaciones en el plazo otorgado, que no será superior a un mes ni inferior a diez días, la Oficina procederá al cierre de la fase contradictoria del procedimiento y se pronunciará sobre la nulidad o caducidad solicitada con arreglo a las pruebas de que disponga.

4. RESOLUCIÓN

Tramitado el procedimiento correspondiente, la Oficina resolverá sobre la solicitud de nulidad o caducidad presentada. Frente a dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Director/a de la OEPM en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de publicación de la resolución en el BOPI.

Una vez firme la resolución que declare la nulidad o caducidad, la Oficina procederá a cancelar la inscripción del registro impugnado y a su publicación en el BOPI.



5. DURACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

De acuerdo con la Ley de Marcas (Disposición Adicional Quinta) el plazo máximo de que dispone la OEPM para resolver los procedimientos es de 20 meses.

Estos plazos se computarán desde la fecha de recepción de la solicitud de nulidad o caducidad por la OEPM. Si se incumplieran estos plazos, la solicitud de nulidad o caducidad se considerará desestimada por silencio administrativo.

6. RENUNCIAS

El titular de la marca impugnada podrá renunciar a todos a algunos de los productos o servicios contra los que se hubiere formulado la solicitud de nulidad o caducidad.

La petición de renuncia debe efectuarse **en documento separado**, ya sea a través del trámite de contestación a la solicitud de nulidad o caducidad, o bien, en un momento posterior, a través del trámite de renuncia específico.

La resolución sobre la inscripción de la renuncia será trasladada al solicitante de la nulidad o caducidad para que a la vista de la misma pueda, en su caso, alegar y demostrar la existencia de un interés legítimo para continuar el procedimiento, o bien para que indique, en caso de renuncia parcial, si mantiene su solicitud de nulidad o caducidad y contra cuáles de los productos o servicios restantes.

Asimismo, el solicitante de la nulidad o caducidad, una vez analizada la renuncia, también podrá retirar su solicitud o informar a la Oficina de un acuerdo entre las partes, en cuyo caso el procedimiento finalizará.

En caso de que el solicitante de la nulidad o caducidad no presente alegaciones contra una renuncia total, se cerrará el procedimiento. En caso de renuncias parciales, se seguirá la tramitación con los productos o servicios afectados por la solicitud de nulidad o caducidad que no hubieran sido renunciados.

7. PARTICULARIDADES EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE NULIDAD Y CADUCIDAD

A) NULIDAD RELATIVA BASADA EN MARCAS ANTERIORES CON AUSENCIA DE CARÁCTER DISTINTIVO O RENOMBRE

Cuando se trate de una solicitud de nulidad relativa basada en la existencia de una marca anterior, no podrá prosperar si esa marca anterior no hubiera podido impedir el registro de la marca que ahora se pretende anular durante su procedimiento de registro.

La solicitud de nulidad relativa basada en una marca anterior no prosperará si la marca anterior no tenía, en la fecha de presentación o prioridad de la marca ahora impugnada, fuerza para obstaculizar su registro porque:

- No había adquirido aún carácter distintivo por el uso y fuese genérica o usual.
- No había adquirido aún carácter distintivo suficiente como para que hubiera podido fundamentar un riesgo de confusión.
- No había adquirido aún renombre.

La razón de ser de esta particularidad es que se trata de circunstancias que pueden ir variando a lo largo de la vida de un registro marcario y, de ser adquiridas con posterioridad a la fecha de solicitud o prioridad del signo impugnado, no pueden tener fuerza obstaculizadora.

B) NULIDAD RELATIVA BASADA EN MARCA ANTERIOR

Como se ha explicado anteriormente, en los procedimientos de nulidad relativa basados en marcas o nombres comerciales anteriores registrados, el titular de la marca impugnada podrá solicitar la prueba de uso de los registros que han servido para fundamentar la solicitud de nulidad, siempre que se les pueda exigir el uso de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Marcas.

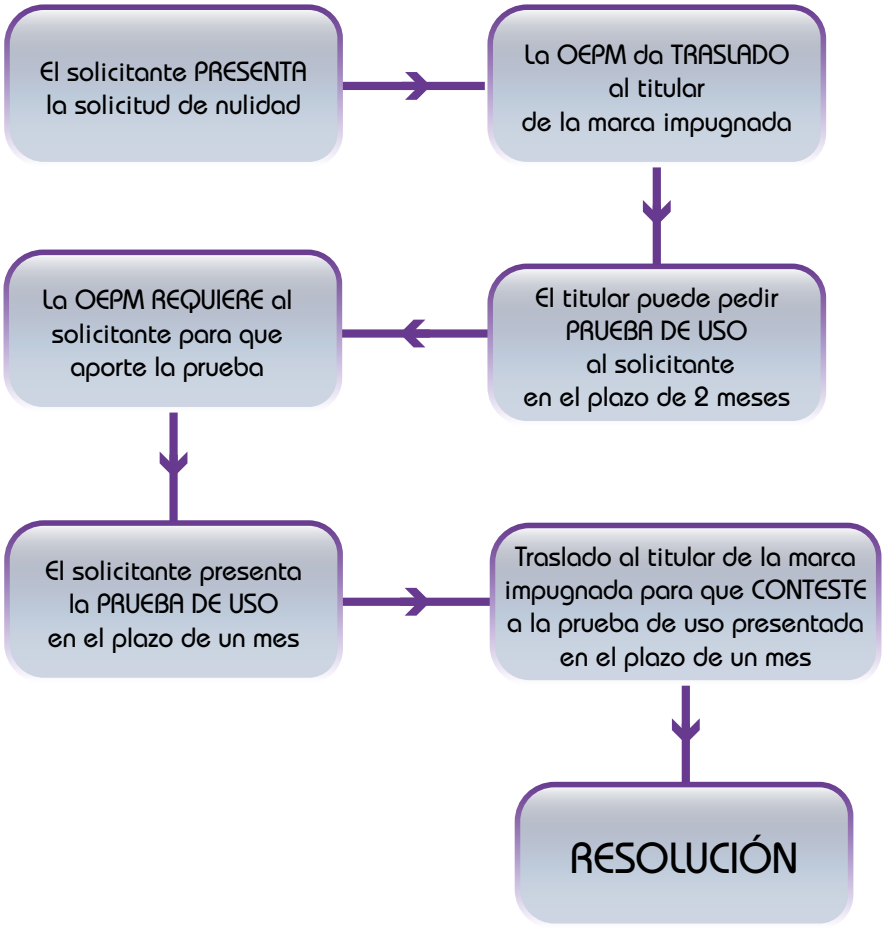
En estos casos, una vez realizada la petición de prueba de uso, la misma será remitida al solicitante de la nulidad para que en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación en BOPI de dicha remisión, presente la prueba de uso de los registros afectados. En este sentido, puede consultarse el Manual Informativo de la prueba de uso.

El solicitante de la nulidad deberá acreditar el uso de la marca anterior en dos periodos distintos, siempre que pueda ser exigible, dependiendo de la fecha en la que haya finalizado el procedimiento de registro de su marca. Estos periodos serían:

- En los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, siempre que el procedimiento de registro del título anterior haya finalizado al menos cinco años antes de esa fecha.

- En los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad del registro impugnado, siempre que el procedimiento de registro del título anterior haya finalizado al menos cinco años antes de esa fecha.

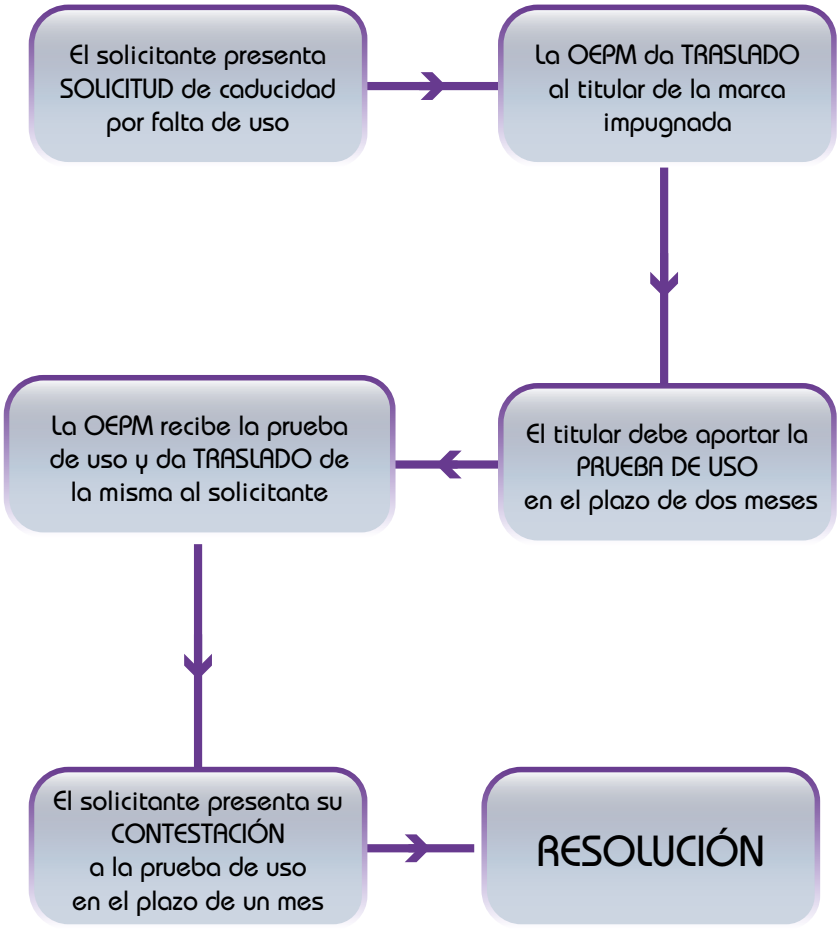
Una vez que la OEPM haya recibido la prueba de uso, la misma será notificada al titular de la marca impugnada para que pueda presentar las alegaciones y observaciones que considere oportunas en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación en BOPI de dicha notificación. El titular de la marca impugnada también podrá presentar, a través de esta contestación a la prueba de uso aportada, las alegaciones de contestación a la solicitud de nulidad, si no las hubiera presentado antes, en el momento inicial que le fue concedido para ello.



C) CADUCIDAD POR FALTA DE USO

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, el titular de la marca impugnada presentará la prueba de uso requerida al contestar a la solicitud de caducidad.

Una vez recibida esta contestación a la solicitud de caducidad con la aportación de la prueba de uso, se le dará traslado de la misma al solicitante de la caducidad para que pueda presentar las alegaciones y observaciones que considere oportunas en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPI de dicha notificación.



COORDINACIÓN ENTRE LA OEPM Y LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

La nulidad y caducidad administrativa de los registros de marcas, nombres comerciales o marcas internacionales con efectos en España se puede instar desde el 14 de enero de 2023, a través de dos vías:

- De manera directa, mediante las solicitudes presentadas ante la OEPM.
- De manera indirecta, a través de acciones reconvencionales que puedan interponerse en el seno de procedimientos de infracción de los que esté conociendo la jurisdicción civil.

Por ello, la Ley establece una serie de normas que permiten articular el funcionamiento de ambas vías.

En caso de resolución o sentencia previa firme:

- Los tribunales desestimarán toda demanda de reconvención por nulidad o caducidad si la Oficina Española de Patentes y Marcas ya se hubiere pronunciado con anterioridad, mediante resolución firme, sobre una solicitud con el mismo objeto y con la misma causa, entre las mismas partes.
- La OEPM inadmitirá una solicitud de nulidad o caducidad cuando un tribunal o la propia Oficina hubieran resuelto entre las mismas partes una demanda reconvencional o una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y esa sentencia o resolución hubieran adquirido firmeza.
- No se podrá solicitar en la OEPM o demandar en la jurisdicción civil la nulidad de una marca invocando la misma causa y entre las mismas partes cuando ya existiese sentencia firme sobre el fondo de la cuestión dictada por la jurisdicción competente, en vía de revisión del procedimiento de registro.

En caso de solicitud o demanda previa en tramitación, rige, salvo razones especiales, el principio de prioridad. Por ello, la OEPM suspenderá una solicitud de nulidad o caducidad si un tribunal ya estuviera conociendo sobre la validez de la marca y viceversa.

Finalmente, la OEPM anotará en el registro de Marcas la interposición de solicitudes o demandas de nulidad o caducidad, así como toda resolución o sentencia firme que recayeran sobre las mismas.

ENLACES Y DIRECCIONES DE INTERÉS

En la Sede electrónica de la OEPM están disponibles todos los trámites, documentación y manuales necesarios para que los interesados en los procedimientos de nulidad o caducidad puedan desarrollar sus actuaciones.

- Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas
- Manual Informativo para los Solicitantes de Nombres Comerciales
- Manual Informativo sobre Prueba de Uso
- Listado de tasas
- Sede Electrónica para la tramitación

Sin perjuicio de los trámites que ya han sido explicados en el presente manual, destacamos otros más específicos que pueden ser necesarios para el correcto desarrollo de los procedimientos.

CONTESTACIONES A TRASLADOS Y REQUERIMIENTOS EN UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CADUCIDAD

Mediante este trámite se puede contestar a los diferentes traslados y requerimientos emitidos por la OEPM referidos a:

- La contestación a irregularidades en fase de admisión a trámite. Art. 59.2 RLM.
- La contestación a otro tipo de irregularidades. Art. 60.3 RLM.
- La contestación a requerimientos. Art. 59.1 LM.
- La contestación a un traslado de renuncia. Art. 61.6 y 7 RLM.
- La contestación a un traslado de causa de suspensión. Art. 61.bis.2 LM.
- La contestación a un traslado causa de sobreseimiento. Art. 62.2 RLM.

Pueden utilizar este trámite tanto el solicitante como el titular del registro impugnado o sus respectivos representantes, siempre que hayan sido previamente requeridos o notificados por la OEPM.

ESCRITOS COMPLEMENTARIOS EN UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CADUCIDAD

A través de este trámite pueden presentarse escritos que complementen las alegaciones y/o pruebas efectuadas en la solicitud de nulidad o caducidad o bien en la contestación a la nulidad o a la caducidad.

Los escritos complementarios a la solicitud de nulidad o caducidad se pueden presentar por el solicitante de la nulidad o caducidad respectivamente o sus representantes, y los escritos complementarios a la contestación de una nulidad o caducidad pueden presentarse por el titular de la marca impugnada o su representante.

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CADUCIDAD

Este trámite debe utilizarse para solicitar la suspensión de la tramitación de un procedimiento de nulidad o de caducidad en curso.

Tanto el titular de la marca impugnada como el solicitante de la nulidad o caducidad o sus respectivos representantes pueden presentar esta solicitud de suspensión.

DESISTIMIENTOS EN UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CADUCIDAD

Mediante este trámite se puede desistir de una solicitud de nulidad o caducidad presentada o contestar a alguna irregularidad respecto de una solicitud de desistimiento previa.

Únicamente puede presentar el desistimiento de la nulidad o la caducidad el solicitante de la misma o su representante.

TRÁMITE RELATIVO A LA REPRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE DE NULIDAD O CADUCIDAD

Mediante este trámite pueden realizarse actuaciones relativas a la representación del SOLICITANTE en un procedimiento de nulidad o de caducidad, en concreto:

- Personación de un representante en un procedimiento de nulidad o de caducidad.
- Escrito aportando autorización o poder de representación en un procedimiento de nulidad o de caducidad.
- Renuncia a la representación en un procedimiento de nulidad o de caducidad.
- Revocación de poder de representante en un procedimiento de nulidad o de caducidad.

No obstante, si se desea realizar un trámite relativo a la personación del titular de un registro impugnado, deberá utilizar el apartado «Documentos relativos a la representación del solicitante o titular» de la sede electrónica.

Folleto cofinanciado por EUIPO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

Paseo de la Castellana, 75

Telf: 910 780 780 - 902 157 530

28071 Madrid, España

OEPM.es