

Actualidad Legislativa

Entrada en vigor de la reforma de la Ley de Marcas sobre nulidad y caducidad de marcas y sobre coordinación con el orden jurisdiccional

El 14 de enero de 2023 ha entrado en vigor la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de su reglamento de ejecución, en lo relativo a la competencia para conocer sobre los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas y de coordinación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el orden jurisdiccional.

La reforma ha sido llevada a cabo mediante el *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 (RDL 23/2018)* y el *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, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio (RD 306/2019)*.

La medida supone la transposición al derecho interno de la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y tiene por finalidad lograr la máxima coherencia entre los sistemas de marcas nacionales y de la Unión Europea.

Las principales novedades son las siguientes:

- **El conocimiento de los procedimientos de nulidad y caducidad de los signos distintivos nacionales regulados en la Ley de Marcas corresponderá por vía directa a la OEPM en lugar de a los órganos jurisdiccionales (disposición adicional primera de la Ley de Marcas).**

Ello se entiende sin perjuicio de que la jurisdicción mercantil siga siendo competente para declarar la nulidad o caducidad de una marca nacional cuando así se plantee por demanda reconvencional en el marco de una acción por infracción de marca.

- **Determinadas secciones de las audiencias provinciales especializadas en derecho mercantil resolverán los recursos frente a las resoluciones de la OEPM que pongan fin a la vía administrativa en materia de propiedad industrial (disposición adicional primera de la Ley de Marcas).**

Hasta ahora esos recursos se resolvían por los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo. Las secciones especializadas de las audiencias provinciales serán competentes no sólo en materia de nulidad o caducidad de marcas sino también en materia de registro o denegación de marcas, oposiciones y patentes.

Actualidad Legislativa

Este procedimiento ya se venía aplicando para solicitar la nulidad o caducidad de las marcas de la Unión Europea y resultará ahora aplicable también a las marcas nacionales.

Con la finalidad de dar a conocer el nuevo procedimiento para solicitar la nulidad y caducidad de los signos distintivos nacionales, así como la coordinación entre la OEPM y los órganos jurisdiccionales, la OEPM ha publicado un “Manual informativo sobre nulidad y caducidad administrativa” y ha creado una serie de formularios a cuyo través se podrá iniciar los procedimientos de nulidad y caducidad.

Estas novedades han llevado aparejadas, además de las reformas procesales oportunas, la modificación del artículo 61 de la Ley de Marcas y la introducción de dos nuevos artículos 61 bis y 61 ter, destinados a coordinar la actuación de la OEPM y los órganos jurisdiccionales. Así:

- **Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas (artículo 61 Ley de Marcas)**

Los tribunales desestimarán toda demanda de reconvención por nulidad o caducidad si la OEPM ya se hubiera pronunciado con anterioridad, mediante resolución ya firme, sobre una solicitud con el mismo objeto y con la misma causa entre las mismas partes.

La OEPM no admitirá 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.

- **Normas en materia de conexión de causas (artículo 61 bis Ley de Marcas)**

Con carácter general, el tribunal ante el que se hubiera formulado una demanda reconvencional por nulidad o caducidad de marca suspenderá su fallo de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca ya se hallara impugnada ante otro tribunal o ante la OEPM.

De forma idéntica y con carácter general, la OEPM suspenderá de oficio la resolución de una solicitud de nulidad o caducidad de marca si la validez de la misma se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvención ante un tribunal.

Actualidad Legislativa

Cuando los órganos jurisdiccionales conozcan de un procedimiento de violación de marca y dicha marca estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro órgano jurisdiccional o ante la OEPM, el primero, a petición de ambas partes o de una de ellas y oída la contraria, podrá decretar la suspensión del proceso, hasta que el otro juzgado/tribunal o la OEPM dicten resolución firme sobre la nulidad o caducidad formuladas. Es decir el órgano jurisdiccional que conozca del eventual procedimiento sobre violación de marca no está obligado a suspender el procedimiento —aunque pudiera ser lo más probable, dada la incidencia que pudiera tener la resolución administrativa sobre la eventual sentencia—.

- **Comunicaciones entre órganos (artículo 61 ter Ley de Marcas)**

El tribunal ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por nulidad o caducidad de una marca comunicará de oficio a la OEPM la fecha de interposición de la misma.

Si existiese una solicitud de nulidad o caducidad sobre dicha marca pendiente de resolución, la OEPM informará de ello al tribunal, así como de la ausencia, en su caso, de dicha circunstancia.

Si la solicitud de caducidad o de nulidad de la marca se hubiese presentado ante la OEPM con anterioridad a la interposición de la demanda de reconvención, el tribunal, una vez informado, suspenderá el fallo, hasta que exista una resolución firme de la OEPM, que ésta comunicará al tribunal.

La interposición de solicitudes o demandas de nulidad o caducidad, y las resoluciones o sentencias ya firmes, se anotarán en el registro de marcas de la OEPM. Así, al adquirir firmeza la resolución o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la marca, la OEPM cancelará la inscripción del registro y procederá a su inmediata publicación en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial.