



NUEVO PROCEDIMIENTO DE NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA DE MARCAS

Fruto de nuestra colaboración con [SOULMARK](#), le informamos que el próximo 14 de enero de 2023 veremos hecha realidad la implementación de los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales dentro de las competencias administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Hasta esta fecha, dichos procedimientos debían sustanciarse ante la jurisdicción civil, con el consiguiente elevado desembolso económico y retraso en la obtención de las resoluciones de nulidad o caducidad, circunstancias que disuadían a muchos titulares de marcas a emprender dichas acciones.

La Directiva (UE) 2018/2436 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 ya obligó al gobierno de España a correr para transponer dicha norma europea a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre que, entre otras materias completamente alejadas de la propiedad industrial, vino a modificar la Ley 17/2001, de Marcas incorporando, entre otras modificaciones, la posibilidad de pedir prueba de uso por parte del solicitante de una marca impugnada, en los procedimientos de oposición.

Pues bien, de las modificaciones introducidas por dicha normativa, quedaban por implementar la nulidad y la caducidad administrativa de marcas, nombres comerciales y marcas internacionales con efecto en España, para la que se previó una moratoria de 4 años, dada la complejidad de la materia y la necesaria adaptación de nuestra Oficina de Patentes y Marcas. Esos cuatro años ya han transcurrido y dichos procedimientos podrán ser instados por los titulares de marcas que así lo consideren a partir del 14 de enero de 2023.

Esta posibilidad supone, no solo la armonización del procedimiento administrativo español en materia de derechos de propiedad industrial con nuestro entorno europeo, sino que refuerza de manera muy notable la posibilidad de los titulares de marcas y nombres comerciales de defender sus derechos anteriores más allá de las figuras de la oposición o del recurso de alzada.

Con la nulidad se va a poder instar a la Oficina a que revise de nuevo la existencia de prohibiciones absolutas o relativas que entorpezcan la libre concurrencia de las marcas al mercado, permitirá alegar y combatir la mala fe de algunos titulares en la solicitud de sus marcas, cosa que hasta ahora solo se podía invocar ante la jurisdicción civil, o instar la caducidad por falta de uso de marcas que, con el obsoleto sistema anterior, han venido perpetuándose en el registro, impidiendo que otros titulares pudieran acceder a él.

A continuación, vamos a mostrar, a grandes rasgos, las características principales de cada uno de los procedimientos administrativos que están a punto de entrar en vigor:

GLEZCO ASESORES Y CONSULTORES

✉ García de Paredes 94 1ºB CP 28010 Madrid ☎ 91 82 66 344

✉ Rualasal 1 principal CP 39001 Santander ☎ 942 22 68 68

✉ info@glezco.com www.glezco.com

LA NULIDAD ADMINISTRATIVA

La declaración de nulidad de una marca o un nombre comercial implica la invalidez de la concesión de un registro y la consiguiente cancelación de su inscripción en el registro y deberá ser instada siempre por un interesado.

Puede ser de dos tipos:

- Nulidad absoluta: es aquella basada en las prohibiciones absolutas recogidas en el artículo 5 de la Ley de marcas y en la mala fe, y el objeto de su protección es el interés común.
- Nulidad relativa: se basa en las prohibiciones relativas recogidas en los artículos 6 a 10 de la Ley de Marcas y el objeto de su protección son los intereses de los titulares de derechos de propiedad industrial o intelectual anteriores.

La nulidad absoluta

La nulidad absoluta puede ser alegada cuando concurra alguna de las prohibiciones absolutas señaladas en el artículo 5 de la Ley de Marcas o cuando, al presentar la solicitud de registro de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Las prohibiciones absolutas implican que la marca adolece de un problema en sí misma que le impide acceder al registro, y dicho problema suele estar basado en el interés público. Así, se entenderán incursas en prohibición absoluta las marcas:

- Que, por ser demasiado simples o complejas, no permitan determinar con claridad el objeto de protección;
- Que sean descriptivas, genéricas o carentes de distintividad;
- Que consistan en la forma o alguna característica impuesta por la naturaleza del producto que pretenden distinguir;
- Que sean contrarias a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres;
- Que consistan en una Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida o término tradicional;
- Que consistan o reproduzcan la denominación de una variedad vegetal anterior registrada;
- Que reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de organismos públicos, salvo que medie autorización;
- Que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los anteriores y que tengan interés público, salvo que medie autorización

Dado que el bien jurídico protegido es el interés común, este procedimiento podrá ser instado por cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada. Además, se trata de una acción que no prescribe, esto es, podrá instarse durante toda la vida de la marca y sus efectos, como ya hemos puesto de manifiesto, se retrotraerán a la concesión de la misma, ya que el registro



quedará cancelado en el caso de que la nulidad sea declarada.

La nulidad relativa

En este supuesto, la marca es perfectamente registrable porque no incurre en las prohibiciones absolutas señaladas en el apartado anterior, pero entra en conflicto con derechos registrados anteriores, ya que presenta semejanzas visuales, denominativas y aplicativas suficientes como para que se genere riesgo de confusión en los consumidores.

En este procedimiento de nulidad lo que se protege es:

- Por un lado, los derechos de titulares de marcas anteriores, que pueden ver mermada su presencia en el mercado por la concurrencia de marcas similares que puedan aprovecharse de su ventaja competitiva y,
- Por otro lado, el interés de los consumidores a recibir una información veraz y legítima de las marcas y productos ofertados, en los que los orígenes empresariales y la calidad de los productos queden perfectamente identificados a través de las marcas.

Así, se podrá alegar la nulidad relativa de marcas:

- Que sean idénticas o similares a otra ya registrada para productos o servicios idénticos o similares, de tal forma que se produzca riesgo de confusión;
- Que sean idénticas o similares, en las circunstancias anteriores, a una marca o nombre comercial renombrados anteriores;
- Que sea confundible con una marca anterior no registrada y que sea notoriamente conocida en España;
- Que consista en el nombre civil o imagen que identifique a una persona distinta del solicitante, o que consista en su nombre, apellido o seudónimo;
- Que atente contra derechos de autor u otros derechos de propiedad industrial (invenciones y diseños);
- Que haya sido registrada por el agente o representante en España del titular de dicha marca sin su autorización.

Dado que el bien jurídico protegido por esta nulidad no es el interés público sino el interés particular de titulares de marcas anteriores, el plazo para interponer una acción de nulidad relativa será de 5 años desde que el titular afectado hubiera tenido conocimiento de la existencia de la marca cuya nulidad se solicita (este plazo no se aplicará en los casos de mala fe o de marca de agente, cuya acción no prescribirá), y solo la podrán instar los titulares de derechos anteriores afectados por el registro de la marca y sus licenciarios.

Como en el caso de la nulidad absoluta, la declaración de nulidad relativa se retrotraerá a la concesión de la marca que será eliminada del registro.

LA CADUCIDAD ADMINISTRATIVA

La declaración de caducidad de una marca implica que, habiendo accedido al registro de manera legal y lícita, por causas sobrevenidas recogidas en la Ley, pierde ese derecho y, por tanto, debe ser eliminada el registro.

La caducidad de una marca debe ser siempre instada por un tercero que demuestre un interés legítimo cuando concurran los siguientes supuestos:

- La marca no ha sido objeto de un uso efectivo siempre que lleve más de 5 años registrada;
- La marca se ha convertido en la designación usual de un producto o servicio, de tal forma que ya no identifica el origen empresarial sino al producto o servicio en sí mismo;
- La marca puede inducir a error al consumidor sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de la marca debido al uso realizado de la misma, esto es, las marcas engañosas.

Al protegerse el interés público, la acción de caducidad puede ejercitarse por cualquier persona física o jurídica que acredite un interés legítimo y sus efectos, a diferencia de la declaración de nulidad, se producirán a partir de la declaración de caducidad.

Sin duda, la entrada en vigor de estos procedimientos moderniza nuestro sistema de marcas, haciéndolo más accesible y justo, lo que debería contribuir a hacer más atractiva la propiedad industrial para los potenciales titulares de marcas.

Esperamos que esta información sea de su interés y estamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que necesiten sobre este asunto.