



Derechos de la propiedad intelectual. Estudios

La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas (1)

José Massaguer

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Murcia

FICHA TÉCNICA

Resumen: Las líneas que siguen están dedicadas a la nulidad administrativa de las marcas españolas en vía directa, incorporada al sistema marcario español el 14 de enero de 2023 por el apartado vigésimo séptimo del [artículo 1 del RDL 23/2018, de 21 de diciembre](#), de transposición de directivas (entre otras) en materia de marcas. Esta modificación pone fin a la atribución del control de validez de las marcas a los juzgados de primera instancia y más adelante a los juzgados de lo mercantil. Traslada el juicio de nulidad en vía directa al ámbito administrativo y, en particular, los confía a la OEPM; en vía de reconvencción continúa en primera instancia en el ámbito jurisdiccional. Con esta modificación está vinculada la [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, que atribuye a las Audiencias Provinciales conocer en el orden civil de la impugnación de las resoluciones de la OEPM que pongan fin a expedientes sobre reconocimiento y mantenimiento de la protección de las modalidades de propiedad industrial que gestiona la Oficina, incluidas las que decidan expedientes de nulidad de las marcas. A continuación se estudiarán solo la acción y el procedimiento de nulidad administrativa de marcas españolas, y en particular la legitimación y plazo de ejercicio de la acción de nulidad administrativa, y sobre el expediente de nulidad administrativa, con especial atención a su solicitud, sustanciación y resolución, así como a las situaciones de conexión entre expedientes de nulidad administrativa y entre estos y procesos civiles que tengan por objeto la nulidad o cualquier otro aspecto que pueda conducir a la extinción de la marca.

Palabras clave: Marcas españolas, solicitud de nulidad administrativa de las marcas españolas, procedimiento administrativo de nulidad de marcas españolas, Oficina Española de Patentes y Marcas.

Abstract: The lines that follow are dedicated to the administrative nullity of Spanish trademarks, incorporated into the Spanish trademark system on January 14, 2023 by section twenty-seven of [article 1 of RDL 23/2018](#), of December 21, regarding the implementation transposition of directives (among others) regarding trademarks. The new legislation puts an end to judicial control of the validity of trademarks, as it was initially designed, by transferring the independent nullity proceedings to the administrative sphere and, in particular, by entrusting this control to the SPTO. The decision over the trademark nullity claimed by means of a counterclaim filed in infringement proceedings continues in the first instance in the jurisdictional field. This is linked to Organic Law 7/2022, of July 27, amending Organic Law 6/1985, of July 1, of the Judiciary, in matters of Commercial Courts, which attributes to the Provincial Courts in the civil order the jurisdiction over the challenge of the resolutions of the SPTO that put an end to files on recognition and maintenance of the protection of the modalities of industrial property that the Office manages, including those that

decide files of invalidity of trademarks. In the pages below, I will exclusively address the action and procedure for administrative nullity of Spanish trademarks, and in particular the standing to and term of file the administrative nullity action, as well as the administrative nullity file, with special attention to its request, substantiation and resolution, the relationship between administrative annulment files and between these and civil processes that have the object of annulment or any other aspect that may lead to the cancellation of the trademark.

Keywords: Spanish trademarks, request for administrative nullity of Spanish trademarks, administrative procedure for nullity of Spanish trademarks, Spanish Patents and Trademarks Office.

I. Introducción

En el sistema marcario español han convivido, bajo el EPI y bajo las leyes de marcas de 1988 y 2001, dos vías para dejar sin efecto las marcas registradas, encauzada la primera mediante el recurso de alzada contra el acto administrativo de concesión del registro y la eventual impugnación contra la resolución de ese recurso administrativo por medio del recurso contencioso-administrativo, y la segunda, mediante una acción civil de nulidad dirigida contra el título nacido de esa resolución (2).

Este esquema cambió el 14 de enero de 2023 con la entrada en vigor de las modificaciones introducidas en materia de nulidad por el apartado vigésimo séptimo del [artículo primero del RDL 23/2018, de 21 de diciembre](#), de transposición de directivas (entre otras) en materia de marcas (en adelante [RDL 23/2018](#)). El cambio no afecta a los aspectos sustantivos de la nulidad (causas y efectos), sino a la ubicación institucional del juicio de nulidad, que se ha trasladado al ámbito administrativo y, en particular, se ha confiado en vía directa a la OEPM, mientras que, si se plantea por vía de reconvención, continúa en el ámbito jurisdiccional, donde (en primera instancia) sigue confiado a los Juzgados de lo Mercantil (subespecializados) (3). A estas modificaciones se suman las traídas por la [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, que atribuye a las Audiencias Provinciales conocer en el orden civil de la impugnación de las resoluciones de la OEPM que pongan fin a expedientes sobre reconocimiento y mantenimiento de la protección de las modalidades de propiedad industrial que gestiona la Oficina, incluidas las que decidan expedientes de nulidad (4).

Esta reforma cambia el terreno de juego de la nulidad, sin tocar las reglas del juego; en realidad, sitúa el juego en dos terrenos, cuya posición relativa es la de planos secantes: nulidad administrativa y nulidad reconvencional comparten los aspectos que componen la acción de nulidad (fundamento, legitimación, plazo y efectos) y a partir de esa línea común se proyectan de forma diversa en el espacio institucional, en el sentido de que el conocimiento de la solicitud independiente de nulidad de una marca registrada se sitúa entre las funciones de la OEPM, aunque por vía de la impugnación de su resolución vuelva al ámbito jurisdiccional y, en particular, recale entre las materias propias del orden jurisdiccional civil, mientras que la demanda reconvencional de nulidad sigue donde estaba.

Al estudio del procedimiento de nulidad administrativa de marcas españolas se dedican las líneas que siguen. En ellas se tratarán la acción de nulidad administrativa, con especial atención a la legitimación y plazo de ejercicio, y el expediente de nulidad administrativa, con especial atención a su solicitud, sustanciación y resolución, así como a las situaciones de conexión entre expedientes de nulidad administrativa, y entre estos y los procesos civiles en los que con un alcance u otro se dilucide la nulidad de la marca de que se trate.

II. Régimen legal

La acción y procedimiento de nulidad administrativa de las marcas se incorporan a la [Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas](#) (en adelante LM) por medio del [RDL 23/2018](#), entre las medidas adoptadas en la ocasión para transponer 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 (en adelante [Directiva \(UE\) 2015/2436](#)).

En este sentido, entre las disposiciones de la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) que amplían el alcance de la armonización establecida anteriormente por la [Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988](#) se encuentra la implantación de «medios eficientes para declarar la caducidad o la nulidad de una marca», que se concretan en «un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca» (aptdo. (38) del preámbulo y [art. 45.1 de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#)). Esta previsión nace de la advertida necesidad de una mayor coherencia en el doble sistema de tutela de las marcas, nacional y de la UE, vigente en la Unión puesta de manifiesto en el proceso de evaluación general de las interrelaciones entre la regulación armonizadora y la unitaria de las marcas en el Derecho de la Unión que precedió a la Directiva de

2015 (cfr. sección II del preámbulo del [RDL 23/2018](#)). En particular, la solución dada a la necesidad advertida de implantar medios más eficientes para la declaración de nulidad de las marcas nacionales consiste en la importación del esquema de resolución de los conflictos de nulidad del [Reglamento \(UE\) 2017/1001 de 14 de junio de 2017](#) sobre la marca de la Unión Europea (en adelante RMUE) ([5](#)), donde la regulación de esta materia comienza con la previsión de que la solicitud de nulidad de una marca de la UE se presenta ante la EuIPO ([art. 63.1 RMUE](#)), para reconocer seguidamente la posibilidad de presentar reconvencción de nulidad de marcas de la UE ante el juzgado de marcas de la UE que conozca de un proceso de infracción de la marca en cuestión ([arts. 124 d\), 127.1 y 128.1 RMUE](#)). A la previsión de implantación de la vía administrativa de nulidad para las marcas nacionales se añadieron normas sobre las causas de nulidad que han de tratarse en el procedimiento administrativo, la atribución de la legitimación para iniciar este procedimiento según sea una u otra la causa de nulidad invocada, el alcance o lindes del expediente, y el tratamiento de la falta de uso como defensa en el expediente administrativo de nulidad ([arts. 45 y 46 Directiva \(UE\) 2015/2436](#)).

Estos antecedentes y la indicación del preámbulo del [RDL 23/2018](#) de que transpone la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) atendiendo, entre otros, a los principios de necesidad y mínima reforma de la [LM](#) (sección II del preámbulo del [RDL 23/2018](#)), sirvieron al RDL 237/2018 para anunciar que «se otorga la competencia directa para su declaración (de la nulidad de las marcas) a la Oficina Española de Patentes y Marcas[, pero también] se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad en vía judicial por medio de una demanda reconvenccional en el seno de una acción por violación de marca», instituyéndose así lo que el preámbulo del [RDL 23/2018](#) designa más adelante como «vía directa» y «vía reconvenccional» para solicitar la nulidad de marcas españolas. Según este esquema, la presentación de una acción de nulidad contra una marca registrada que no forma parte de la defensa ante una acción de infracción debe encauzarse por la llamada vía directa, que tiene naturaleza administrativa y se sustancia en el seno del procedimiento administrativo por la OEPM; la presentación de esa acción como parte de la defensa contra una demanda de infracción por medio de la oportuna reconvencción abre, en este caso, la vía reconvenccional en el orden jurisdiccional civil. A la regulación de la vía directa se dedica el [artículo 1.27 del RDL 23/2018](#), que da nueva redacción al Título VI de la [LM](#).

Los pilares del régimen de la nulidad administrativa son, además de la atribución de competencia a la OEPM para resolver de las solicitudes que se dirijan de forma directa contra marcas españolas registradas ([art. 58.1 LM](#)), la determinación de la legitimación activa para promover procedimientos administrativos de nulidad ([art. 58.1 a\) y b\) LM](#)); el establecimiento de la forma en que debe plantearse la acción de nulidad administrativa ([art. 58.2 a 4 LM](#)); la estructuración elemental del procedimiento administrativo de nulidad ([art. 59.1 LM](#)), que se establece por medio de una prolija regulación de cuestiones relacionadas con la prueba de uso de la marca que funde la causa de nulidad relativa que en su caso funde la acción de nulidad administrativa ([art. 59.2 a 7 LM](#)); la determinación de los efectos de la firmeza de la resolución de la OEPM que en este ámbito hacen las veces de la cosa juzgada, proyectados sobre ulteriores procesos de nulidad reconvenccional o de nulidad administrativa, y a la inversa: los efectos de la firmeza de las sentencias que resuelvan sobre la nulidad de una marca en vía reconvenccional sobre ulteriores procedimientos de nulidad en vía administrativa ([art. 60 LM](#)); la solución de las distintas cuestiones que plantea la conexión de causas, esto es, la coincidencia de procedimientos administrativos y reconvenccionales de nulidad ([art. 60 bis LM](#)), y en fin el establecimiento de la publicidad que debe darse a las actuaciones que se produzcan en el procedimiento administrativo de nulidad ([art. 61 ter LM](#)).

Este régimen ha sido desarrollado por el Reglamento para la ejecución de la [Ley 17/2001](#), de 17 de diciembre, de Marcas, aprobado por [Real Decreto 687/2002, de 12 de julio](#) (en adelante RLM), ha desarrollado el régimen de la nulidad administrativa. A esta materia dedica en efecto su Título IX (redactado según [art. único.27 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril](#)). En particular, la reglamentación alcanza al contenido de la solicitud de nulidad administrativa ([arts. 58 y 60 RLM](#)), la inadmisión de la solicitud ([art. 59 RLM](#)); el examen de fondo de la solicitud y la prueba de uso de la marca invocada como base de la acción de nulidad administrativa ([arts. 61 y 63 RLM](#)), y en fin de algunas cuestiones sobre la terminación del expediente de nulidad administrativa ([art. 62 RLM](#)). Los huecos que deja esta regulación se integran con la [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#) (en adelante LPAC), como sucede en materia de revisión de actos y resoluciones del procedimiento administrativo de nulidad ([art. 27 LM](#), que aún se refiere a la [Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común](#)), o en materia de tramitación ([disposición adicional duodécima LM](#), que igualmente se refiere a la [Ley 30/1992](#)). Como he dicho, estas normas quedan completadas por las de la [LOPJ](#) y la LEC, también en vigor desde el 14 de enero de 2023, sobre la impugnación en el orden civil ante las secciones especializadas de ciertas Audiencias Provinciales de las resoluciones de la OEPM que (entre otros) agotan el procedimiento de nulidad administrativa ([art. 82.2 3.º LOPJ](#) en relación con [art. 52.1 13.º bis LEC](#)).

La decisión de cambiar el esquema tradicional de lo que podría designarse como control de la validez de las marcas no está libre de objeciones, si bien es preciso reconocer que el legislador español no tenía alternativa en esta oportunidad. La [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) obligaba a reconocer la nulidad administrativa, promovida ante la OEPM y tramitada y resuelta por la OEPM, sin perjuicio de la impugnación de su resolución ante órganos de la jurisdicción, y limitaba los asuntos de nulidad de marcas en la jurisdicción civil a los casos de reconvencción. A situar en contexto el esquema que la Directiva impone a los sistemas marcarios nacionales ayuda recordar las razones que inspiraron su instauración en relación con las marcas de la UE, y en particular que esas razones obedecían sobre todo a la preservación del carácter unitario de la marca de la UE, que exigía que una marca de la UE solo pudiera ser anulada para el conjunto de la Unión ([art.1.2 RMUE](#)). Este principio reclama no solo que la nulidad de la marca de la UE esté sometida al mismo régimen, sino que la letra de las normas que componen ese régimen sean interpretadas y aplicadas de manera uniforme, lo que es más factible si el escrutinio de la validez de las marcas se confía a una instancia centralizada, como son, en primera instancia, las divisiones de anulación de la EuIPO ([art. 163.1 a\) RMUE](#)) y, en segunda instancia, las salas de recurso o en casos especiales la Gran Sala de la EuIPO ([art. 165.1 y 2 RMUE](#)). No son, en cambio, consideraciones de eficiencia, simplicidad y rapidez las que justifican la elección de una vía directa de naturaleza administrativa, que en cambio son, como se ha visto, las

que, de una forma un tanto simplista, inspiran la opción de la Directiva. En efecto, si se trataba de acortar los plazos del procedimiento sin merma del derecho a la debida defensa de las partes, habría sido más razonable fijar un plazo máximo para resolver y dejar a los Estados miembros, en una materia, como es el procedimiento administrativo y los procesos judiciales, en la que no existe armonización, la elección de la naturaleza, judicial o administrativa, de la vía directa para solucionar las disputas sobre la nulidad de las marcas nacionales. Y si el procedimiento para la declaración de nulidad, además de ser eficiente y expeditivo, debiera garantizar, como debe garantizar, la imparcialidad institucional, probablemente debiera haberse pedido en la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) que se garantizara la independencia de los funcionarios que deben resolver el procedimiento administrativo de nulidad si, como de hecho sucede en el caso español, están adscritos al organismo administrativo y, aún más, al departamento que concede la marca que se trata de anular. En este sentido, no faltará razón al que se pregunte si el organismo que resuelve las solicitudes de nulidad posee la libertad de juicio técnico necesaria para resolver de forma imparcial un expediente de nulidad fundado en una circunstancia que debería haber valorado y quizá valoró como posible causa de denegación del registro (del modo en que sucederá siempre que la causa de nulidad sea una de las que tienen la consideración de absoluta del [art. 5 LM](#) o de las que quedan encuadradas en la causa de denegación de registro relativa del [art. 9.1 b\) LM](#) [arg. ex [art. 20 LM](#)] y puede suceder si la causa de nulidad tiene la consideración de causa de denegación relativa y se invocó por tercero para oponerse a la concesión del registro [[art. 19 LM](#)]); en suma, salvo en los casos de registro de mala fe y de invocación de una causa de nulidad relativa que no se hubiere alegado para oponerse a la concesión de la marca en el trámite de registro, el conflicto planteado por la acción directa de nulidad se encuentra muy próximo a ser resuelto por quien dejó prejuzgado el caso, sin que la diferencia de personas (salvo el subdirector), negociados a los que están adscritos dentro del departamento, y entorno procedimental sea un argumento que diluya las dudas suscitadas por la identidad institucional de las instancias administrativas involucradas. No me parece que falte la razón al que insista en que no existe ventaja operativa que compense esta situación, y menos todavía si el plazo para resolver la nulidad administrativa es de veinte meses y la tramitación permite a la OEPM abrir un sinfín de rondas de observaciones, si el procedimiento administrativo al que se acomoda la tramitación de la nulidad ante la OEPM no está concebido como procedimiento contradictorio, por lo que no parece más adecuado que el proceso declarativo ordinario de la LEC e incluso si de simplificar se trata que el juicio verbal para enmarcar un debate entre partes en posiciones abiertamente contradictorias sobre su objeto contradictorias. Esto, en fin, sin que en este momento entre a considerar las mermas que para la defensa de las partes enfrentadas entraña la multiplicidad de escenarios de conexión de causas y de la distinta naturaleza institucional, esto es, administrativa y jurisdiccional en que se sitúan, así como las dificultades que entraña su solución mediante la generalización de algunos institutos procesales, como se ha de ver.

III. Acción de nulidad administrativa

1. Encuadramiento sistemático

En la actualidad conviven dos rutas para promover la nulidad de las marcas españolas, a saber: la «vía directa» y «vía reconvenicional» o «vía de reconvenición» (preámbulo del [RDL 23/2018](#) y [disposición adicional primera.2 LM](#)). La primera de ellas se sitúa en el ámbito de actuación de la Administración y, en particular, entre las funciones de la OEPM, ante la que se sustancia por medio de un procedimiento administrativo especial cuyo régimen ha quedado expuesto (v. *supra* [II]). La segunda se sitúa en el orden civil de la jurisdicción y se sustancia por medio de un proceso ordinario. La procedencia de acudir a una u otra vía depende del contexto en el que se inicia la disputa sobre la nulidad. Si se plantea como defensa frente a una acción de infracción, la nulidad de la marca en que se basa la demanda debe promoverse por vía reconvenicional, en la que la acción de nulidad se deduce con la contestación a la demanda de infracción mediante reconvenición ante el Juzgado de lo Mercantil que conoce del proceso de infracción. En otro caso, debe acudir a la vía directa y plantearse la nulidad mediante la correspondiente solicitud dirigida a la OEPM.

No existe la posibilidad de presentar una acción autónoma de nulidad ante los Juzgados de lo Mercantil, como hasta el 14 de enero de 2023 era debido, ni de forma abierta, ni de forma indirecta mediante sumisión transinstitucional de las partes que, antes o después de la incoación del expediente de nulidad administrativa, traslade el asunto desde el ámbito administrativo al jurisdiccional (arg. ex [art. 54.3 LEC](#)). En cambio, el sometimiento de la disputa a arbitraje debe entenderse válido en la medida en que la causa de nulidad alegada se corresponda con una prohibición de registro relativa de las indicadas legalmente a estos efectos, es decir, de las previstas en los arts. [6.1 b\)](#), [7.1 b\)](#), [8](#) y [9 LM](#); así resulta del [art. 28.2 LM](#), cuyo silencio acerca del supuesto aquí considerado es contrario al plan del legislador, por lo que constituye una laguna que puede colmarse con lo dispuesto para el caso de que el arbitraje se plantee en el seno del procedimiento de registro de una marca.

Por otra parte, el cambio del escenario en el que se ha de dirimir (primeramente) la nulidad directa de las marcas (del jurisdiccional al administrativo) no ha derogado la posibilidad de recurrir la concesión del registro mediante recurso de alzada ([art. 27 LM](#)) [\(6\)](#). Así, quien tenga legitimación para ello, siempre dentro del plazo y en relación con las causas en que coinciden (casi todas), puede optar por interponer la acción de nulidad administrativa de la marca o promover el recurso de alzada contra la resolución que concede su registro. A pesar de que, en la mayor parte de los casos, se pueden plantear por las mismas personas, en el mismo plazo y por las mismas causas, y en particular de que las personas que están legitimadas para promover la nulidad en vía directa o nulidad administrativa también lo están para recurrir la resolución de la OEPM de concesión del registro por medio del recurso administrativo, de que el plazo para ejercitar la acción de nulidad administrativa es más amplio que el de interposición del recurso administrativo, y de que todas las causas que fundan un recurso de alzada contra la resolución de concesión del registro de marca pueden igualmente fundar la nulidad administrativa (pero no necesariamente a la inversa), la administrativización de la nulidad de las marcas en vía directa, esto es, la atribución de competencia a la OEPM para resolver esta cuestión cuando su planteamiento no

responda a la defensa ante una acción de infracción, no ha derogado la posibilidad de acudir al recurso de alzada contra el acto administrativo de concesión del registro; de hecho, la redacción del [art. 27 LM](#) fue modificada por el apartado 3 del [artículo 1.14 del RDL 23/2018](#) y solo a estos supuestos puede entenderse referido el caso contemplado en el [art. 61.3 LM](#) (cuya redacción se debe al [art. 1.27 del RDL 23/2018](#)). Así, el recurso de alzada contra la resolución de la OEPM de conceder el registro de marca se ofrece como ruta alternativa, funcional y sustantivamente equivalente, a la nulidad administrativa, pues como esta se plantea en el marco de un procedimiento administrativo ante la OEPM, cuya resolución definitiva será en ambos casos la resolución de un recurso de alzada, que, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición (que cabe en ambos casos), solo puede recurrirse en vía civil, por medio del mencionado proceso de impugnación que dibujan los [arts. 250.3 y 447 bis de la LEC](#), del que conocen, en el orden civil, las secciones especializadas en materia mercantil de las Audiencias Provinciales a las que se refiere el [art. 52 13.º bis de la LEC](#). Aún más, ofrece una alternativa que, donde los tiempos casen, posee la ventaja de saltar un paso, ya que empieza por el recurso de alzada, que es el segundo paso en la vía de nulidad administrativa, en un camino que si se recorre hasta el final acabará con una sentencia del TS (v. *infra* [IV.7.6]). La coordinación entre una y otra vía, esto es, la evitación de decisiones contradictorias que afecten a las mismas partes, marcas y causas concretas de recurso y nulidad se asegura por medio de la litispendencia y la cosa juzgada (v. *infra* [IV.2.4]).

Por otra parte, la dicotomía vía directa — vía reconvenzional no priva al demandado por infracción de la posibilidad de oponer la nulidad de la marca por vía de excepción, a lo que tiene derecho en toda clase de procedimientos en los que se ejercite una acción de esta clase (art. 120.1 LP aplicable a marcas por virtud de la [disposición adicional primera de la LM](#)), mientras que es dudoso que esta excepción pueda tratarse como reconvencción a petición del demandante (art. 120.2 LP aplicable en asuntos de marcas por virtud de la [disposición adicional primera de la LM](#)), titular de la marca, ya que esa posibilidad parece justificada por la necesidad de establecer un cauce adecuado para la limitación de las reivindicaciones de la patente que se dice infringida, por lo que no parece que haya la debida identidad de razón en este caso. Aún más, tampoco impide a las partes someter a arbitraje la excepción, ni en relación con causas de nulidad relativas, donde no es dudoso, ni en relación con causas de nulidad absolutas, en el bien entendido de que, en este caso, el laudo se pronuncia, como procede con las excepciones, a los solos efectos de resolver sobre la infracción, por lo que sobre este particular no ha de tener efectos *erga omnes*.

2. Causas

Las causas en que puede fundarse la solicitud de nulidad administrativa no se encuentran determinadas directamente ([arts. 51 a 53 LM](#)), sino solo al hilo de la indicación de las personas legitimadas para solicitar la nulidad ante la OEPM ([art. 58.1 LM](#)). De ahí que la vía directa para la declaración de la nulidad de una marca no esté cerrada a ninguna causa de nulidad por razón de su naturaleza. A diferencia de la opción de mínimos de la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#), que dejaba algunas causas de nulidad fuera del procedimiento administrativo cuyo establecimiento impuso a los Estados miembros, la vía directa del sistema español de marcas está abierta igualmente a los casos en que la nulidad se base en derechos de la personalidad (nombre y propia imagen), derechos de autor u otros derechos de propiedad industrial o en la protección de las llamadas marcas de agente o representante (cfr. art. 58.1 b) en relación con [arts. 7, 9.1, 10, 19 y 52.1 LM](#) y con [art. 5.4 y 45.3 b\) de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#)). A pesar de haber sido silenciadas, para las marcas colectivas y de garantía son causas de nulidad invocables también en vía directa las previstas con carácter especial para ellas (cfr. [arts. 66 y 72 LM](#)).

3. Legitimación

a) Legitimación activa

La legitimación activa para promover un procedimiento de nulidad administrativa basado en la concurrencia de una causa de nulidad absoluta está reconocida a los perjudicados, sean personas naturales, sean personas jurídicas, incluidas las entidades que representen a empresarios o profesionales (a «*fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes*» se refiere la [LM](#), siguiendo el [art. 63.1 a\) RMUE](#)) y las asociaciones de consumidores y usuarios ([art. 58.1 a\) LM](#)). Dos son los datos por tanto que estructuran la atribución de legitimación activa en este ámbito, uno de carácter material y otro formal.

El primero es la condición de persona que se considere perjudicada ([art. 58.1 a\) al final LM](#)), que sustituye a la condición de persona que resulte afectada u ostente un derecho subjetivo o interés legítimo vigente hasta la entrada en vigor de la vía administrativa ([art. 59 a\) LM 2001](#)). La oportunidad del cambio es discutible, aunque probablemente es poco o nada trascendente. En efecto, parecería lógico que si el establecimiento de un procedimiento administrativo eficaz y expeditivo es la razón de abrir cauce administrativo directo para resolver sobre la nulidad de las marcas, no hubiera sido preciso cambiar la condición que atribuye la legitimación activa para promoverla por medio de la nueva vía directa (administrativa), especialmente si se tiene en cuenta que esta cuestión no ha sido armonizada en la Directiva, que se refiere a las personas activamente legitimadas como partes ([art. 45.1 de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#)) y que cuando las concreta establece una regla de mínimos e incompleta, puesto que solo aborda una condición formal, como es la naturaleza de las personas que pueden promover una nulidad administrativa y nada dice de su vínculo con el objeto del expediente, y si se tiene en cuenta además que el [RMUE](#) tampoco pide ninguna relación material con el objeto en disputa que sujete la legitimación activa a sufrir un perjuicio por el registro de la marca ([art. 63.1 a\) RMUE](#)). Sobre lo anterior y atendida la explicación de la reforma que se encuentra en el preámbulo del [RDL 23/2018](#) (v. *supra* [II]), parecería que cualquier cambio que se introdujera en esta materia no debería restringir el círculo de personas a las que se atribuya legitimación activa y que si algún ajuste debiera hacerse, siempre respetando el círculo legitimados anterior, este debiera establecerse de forma coherente con el entorno en que se inserta el nuevo cauce, esto es, con el criterio de atribución de legitimación activa para iniciar un procedimiento administrativo. Pues bien, la condición determinante de la atribución de legitimación activa en este procedimiento

es la de «interesado», cuya definición legal para quienes promueven el procedimiento coincide en lo sustancial con la fórmula hasta ahora vigente, ya que en este ámbito los interesados son precisamente los titulares de derechos o intereses legítimos ([art. 4.1 a\) LPAC](#)), de quienes se ha dicho por los tribunales y la doctrina de los autores que son las personas que se encuentran en una posición que puede ser beneficiada o perjudicada por la resolución del expediente administrativo ([7](#)) ; en suma, los perjudicados de ahora son los titulares de derechos subjetivos e intereses legítimos de antes.

El segundo dato, de carácter formal, es la condición de persona natural o jurídica, pero también lo es la condición de agrupación u organismo que represente a empresarios o profesionales así como la de asociación de consumidores y usuarios. El reconocimiento de legitimación activa a estas entidades es, ante todo, coherente con la explícita inclusión de los titulares de intereses colectivos entre los interesados legitimados para promover un procedimiento administrativo ([art. 4.1 a\)](#) y 2 [LPAC](#)) ([8](#)) . En este sentido, su legitimación activa no emana propiamente de la condición de titulares de esos intereses, que son intereses comunes a una pluralidad de personas, no necesariamente todas ellas asociadas a esas entidades, sino de la asunción, como fin propio, de la promoción y defensa de los intereses económicos (por lo que aquí interesa) de sus asociados reales y potenciales o si se prefiere de todas las personas que comparten condición con los asociados. Esos intereses evidentemente no son intereses individuales, sean de las propias entidades, sean de sus asociados, sino intereses generales, comunes al grupo al que pertenecen sus asociados y perjudicados por la vigencia de la marca. A todas estas entidades se pide específicamente, que para ostentar legitimación activa, estén legalmente constituidas e inscritas según se prevea en la legislación que les sea aplicable, lo que remite, en el caso de las asociaciones empresariales o profesionales a la [Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo](#) reguladora del derecho de asociación, a la legislación estatal y autonómica sobre colegios profesionales, puesto que los colegiados son parte de los prestadores de servicios aludidos en este contexto, y las asociaciones de consumidores y usuarios de la LCU que, si de la defensa de intereses generales se trata y no de los intereses de uno o varios asociados, deberán estar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios ([art. 37 c\)](#) LCU) o, si su actividad tiene solo ámbito autonómico, observar los requisitos establecidos al efecto en cada caso; contrasta el espacio de control que esta condición reserva para escoger legitimados con la simple y llana exigencia de capacidad procesal que a estos efectos se requiere en el sistema de marcas de la UE ([art. 63.1 a\)](#) RMUE).

Sobre lo anterior se pide que tengan capacidad procesal. Esta exigencia parece más propia del ámbito jurisdiccional, en el que no se mueve la nulidad administrativa, que del puramente administrativo, en el que se sitúa, y que por ello no debe entenderse en un sentido literal estricto, sino ajustada al escenario del recurso administrativo, en el que encaja con mayor acierto. Así las cosas, la capacidad procesal es la capacidad de obrar en el procedimiento administrativo, que en nuestro caso no presenta ninguna particularidad, excepción hecha de que la exigencia de la [LM](#) de que quienes se consideren perjudicados sean personas naturales o jurídicas deja fuera del círculo de legitimados a los grupos, uniones, entidades sin personalidad jurídica y patrimonios salvo en el caso de que una ley se la atribuya específicamente ([art. 3 LPAC](#)).

La legitimación activa para promover un procedimiento de nulidad administrativa basado en causas de nulidad relativas está reconocida a las personas autorizadas para oponerse al registro de la marca en cuestión ([arts. 19.1 b\)](#) a [e\)](#) y [58.1 b\)](#) [LM](#)). La medida afecta a los titulares de derechos anteriores, esto es, de marcas (registradas y notoriamente conocidas en España en el sentido del [art. 6 bis](#) del CP) españolas y de la UE, incluidas las marcas impugnadas por haber sido registradas por quien a estos efectos tiene la consideración de agente o representante, y nombres comerciales solicitados o registrados con anterioridad, así como de sus licenciatarios, si están facultados para ello por los titulares. Se trata, por otra parte, de los titulares de derechos de la personalidad (nombre e imagen), derechos de autor y otros derechos de propiedad industrial que constituyen prohibiciones de registro. Si la acción de nulidad administrativa se funda en dos o más derechos anteriores ([art. 58.4 LM](#)), el impugnante debe ser titular o en su caso licenciatario de los que se invoquen.

b) Legitimación pasiva

La legitimación pasiva para soportar la acción de nulidad administrativa corresponde a los titulares de las marcas ([arg. ex art. 59.1 LM](#)). Esta condición se determina con arreglo a lo que resulte del Registro de Marcas ([arts. 1.2, 2.1 y 46.3 LM](#)).

c) Intervinientes

El círculo de los participantes en el procedimiento administrativo de nulidad no se limita a los que lo hayan promovido y a los titulares de la marca impugnada. En particular, dado que se trata de un procedimiento administrativo, las personas que tengan derechos que puedan resultar afectados por la resolución que lo finalice también podrán intervenir en sus distintos trámites desde que se personen ([art. 4.1 b\) y c\)](#) [LPAC](#)); en esta situación pueden hallarse usualmente los acreedores garantizados con hipotecas mobiliarias, los licenciatarios o quienes tengan trabado embargo sobre la marca cuya nulidad se interesa.

Las normas especiales reguladoras del expediente de nulidad administrativa no prevén un trámite específico para el llamamiento a quienes pudiera afectar la resolución sobre la nulidad administrativa solicitada por otros y por ello estar autorizados a intervenir en su tramitación. Ahora bien, la presentación de la solicitud de nulidad administrativa debe ser objeto de anotación en el Registro de Marcas ([art. 61 ter.1 LM](#) y [art. 52.3 n\)](#) del RLM). Queda así abierta la cuestión de si esta inscripción agota los actos de comunicación de la presentación de una solicitud de nulidad administrativa o si la OEPM debe realizar los actos de comunicación previstos para los expedientes administrativos ordinarios, de modo que, cuando advierta la existencia de personas que puedan resultar afectadas por la resolución del expediente, la OEPM deba informarles de la tramitación de la nulidad administrativa ([art. 8 LPAC](#)) para que si conviene a su derecho intervengan y empiecen por solicitar su reconocimiento como parte del expediente. A la vista de la inexistencia de contradicción entre la anotación de la interposición de una solicitud de nulidad en el Registro de Marcas y la comunicación individualizada así como del carácter general de la primera medida y su inserción en el ámbito de una publicidad

legal de alcance abierto frente al carácter más específico y sobre todo ante el fin garantista de la segunda, debe entenderse que la publicidad registral no deroga la notificación individual, que igualmente es exigible a una OEPM que por lo demás conoce la existencia de licenciarios, acreedores hipotecarios y embargantes.

4. Plazo

El plazo para el ejercicio de la acción de nulidad administrativa coincide con el plazo que habitualmente se ha tratado como plazo de prescripción de la acción de nulidad. Por tanto, la acción de nulidad administrativa fundada en una causa absoluta es imprescriptible ([art. 51.2 LM](#)), sin perjuicio de la pérdida de la acción por extinción de su fundamento, como sucede si la causa de nulidad absoluta decae por haber ganado distintividad el signo objeto de la marca desde que fuera solicitada ([art. 51.3 LM](#)) (9). Por su parte, la acción de nulidad administrativa que se funde en causas de nulidad relativa parece con la llamada caducidad por tolerancia de uso, verificada por el transcurso de cinco años durante el que el titular del derecho anterior sobre el que se apoya la acción haya tolerado el uso de la marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos, salvo que el titular de esta marca posterior hubiere procedido de mala fe ([art. 52.2 LM](#)) (10).

IV. Procedimiento de nulidad administrativa

El régimen del procedimiento de nulidad administrativa es objeto de una regulación fragmentada, cuyas piezas fundamentales se encuentran establecidas por el ordenamiento jurídico marcario, sea legalmente ([arts. 58, 59, y 61 a 61 ter LM](#)), sea reglamentariamente ([arts. 58 a 63 RLM](#)), y completadas por la legislación general sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas ([disposición adicional duodécima de la LM](#) y [disposición adicional primera del RLM](#)) (11). Ese procedimiento es la única vía administrativa mediante la que puede cancelarse una marca por virtud de una causa de nulidad; en particular, no se admite que la nulidad de una marca sea tratada y en su caso resuelta en el marco de un procedimiento administrativo de revisión ([art. 27.3 LM](#)).

1. Competencia

La competencia para conocer de los asuntos de nulidad administrativa corresponde a la OEPM ([art. 58.1 LM](#)). En particular, competen al Departamento de Signos Distintivos las funciones de recibir, tramitar, estudiar y preparar la oportuna resolución ([art. 9.2 a\) del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio](#), por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas [en adelante [RD 1270/1997](#)]), que en cuanto concierne a un expediente de marca nacional será dictada por el Subdirector General al frente de ese Departamento, por ser esta atribución que tiene reglamentariamente transferida ([art. 12.2 a\) RD 1270/1997](#)). Ya en vía de recurso de alzada, corresponde la competencia para resolver sobre la nulidad administrativa de las marcas españolas al Director de la Oficina ([arts. 6.3 c\) y 12.3 RD 1270/1997](#)).

2. Solicitud

a) Presentación

Los trámites del expediente de nulidad administrativa comienzan con la presentación de la solicitud de nulidad, que habrá de efectuarse, como sucede con carácter general en esta materia en asuntos de marcas, ante la OEPM, los órganos autonómicos competentes o los lugares señalados para presentar escritos dirigidos a órganos de las Administraciones públicas en general, incluidos sus registros electrónicos ([art. 50 RLM](#) en relación con [art. 16 LPAC](#)).

b) Contenido y forma

La solicitud de nulidad administrativa debe formularse por medio de escrito motivado y documentado, uno por cada marca contra la que se dirija la solicitud, y puede extenderse a todos o solo a parte de los productos o servicios para los que se haya registrado la marca impugnada ([art. 58.2 y 3 LM](#)). La solicitud, escuetamente descrita en la [LM](#), es objeto de una regulación reglamentaria minuciosa ([art. 58 RLM](#)), que alcanza, entre otros extremos, a la determinación de los elementos subjetivos y objetivos que definen la controversia, la forma en la que deben presentarse esos elementos y las alegaciones que pueden sustentar la solicitud de nulidad.

En relación con la definición de los elementos que configuran la controversia sobre la que versa el procedimiento, la solicitud debe identificar al solicitante, adjuntando si es un licenciario la oportuna autorización del titular, e identificar, si lo tiene, al representante del solicitante, así como recoger la firma de titular o licenciario o, si lo hay, de su representante; identificar la marca cuya nulidad se solicita por su número y a su titular; señalar la causa o causas de nulidad en que se funda la solicitud, que si son varias marcas o solicitudes de marca pueden agruparse si todas pertenecen al solicitante o sobre todas tiene licencia y autorización el licenciario instante ([art. 58.4 LM](#)), y para cada una de las marcas o solicitudes anteriores invocadas debe recoger su oportuna identificación, que, si se trata de marcas o solicitudes de marcas, es su número, fecha de presentación o de prioridad, completadas, en el caso de que se sostenga que gozan de renombre, por una declaración en tal sentido y, si son marcas no registradas pero notoriamente conocidas en España en el sentido del art. 6 bis del CP, por una representación de la marca y la declaración de que posee ese carácter notoriamente conocido, y completadas en todos los casos por los productos o servicios protegidos por ellas en los que se basa cada una de las causas de nulidad que se aleguen; en fin, identificar el derecho anterior, distinto de una marca o solicitud marca, en que se base la petición de nulidad, con indicación de su naturaleza, aportación de su

representación y, donde corresponda, prueba de sus datos registrales o fecha desde la que se protege.

En relación con los aspectos de forma, la regulación reglamentaria incide en el modo en que la solicitud de nulidad debe identificar ciertos extremos (además de lo señalado en el párrafo anterior sobre marcas, solicitudes de marcas y derechos anteriores), a saber: el registro o solicitud de las marcas de la Unión que se aleguen debe identificarse por medio de una copia del certificado de registro o de presentación de la solicitud y, en su caso, del último certificado de renovación que acredite su vigencia ([art. 60.1 b\) RLM](#)), que en el caso de que estén almacenados en bases de datos oficiales accesibles en línea de forma gratuita y en idioma español, podrá sustituirse por la sola indicación de la base de datos correspondiente ([art. 60.2 RLM](#)). A lo anterior se suma, siempre desde el punto de vista formal, una prolija determinación acerca de cómo deben aportarse los documentos y otros elementos de prueba que se propongan (v. *supra* [IV.6]).

En relación con la fundamentación de la nulidad cuya proclamación se intenta, parecería que es un contenido posible, pero no necesario, de la solicitud, puesto que al respecto se dice que «solicitud podrá incluir las razones, motivos y fundamentos en que se base... y las pruebas acreditativas que se consideren pertinentes» ([art. 58.4 RLM](#)) de forma coherente, por cierto, con la previsión de que los hechos, las pruebas y las alegaciones puedan ser aportados en cualquier momento durante la fase contradictoria ([art. 60.1 primer inciso RLM](#)). Sin embargo, la solicitud de nulidad administrativa se define de un modo («escrito motivado y debidamente documentado»: [art. 58.2 LM](#)) que apunta otra cosa, puesto que no hay razón para entender que los motivos y documentos aludidos son en este contexto cosa distinta de hechos, pruebas y alegaciones. Sea como fuere, sobre el solicitante no pesa una carga de exhaustividad en la fundamentación de la solicitud de nulidad y en la aportación de prueba, pero también es claro que debe incluir una relación argumentada de la base jurídico-fáctica de la acción deducida, puesto que su falta es una causa de inadmisión subsanable ([art. 59.2 RLM](#) en relación con el [art. 58.2 RLM](#)). Queda en el aire no obstante el grado de desarrollo que deben alcanzar la motivación y prueba para que la solicitud sea admitida, que a mi juicio debe ser el suficiente para que el titular de la marca atacada pueda preparar una defensa eficaz de sus derechos e intereses, lo que en particular no solo exige la identificación de la causa o causas de nulidad invocadas, sino la indicación de los factores de hecho y argumentos de Derecho que, a juicio del solicitante y a la vista de la relación de extremos que deben fundamentar la petición ([art. 60 RLM](#)), determinan que la marca cuya anulación se pide esté afectada por la causa de nulidad invocada.

c) Admisión e inadmisión

Presentada la solicitud de nulidad administrativa, la OEPM, su Departamento de Signos Distintivos ([art. 9.2 a\) RLM](#)), efectúa un examen de regularidad formal y decide admitirla o no. En este sentido, son causas de inadmisión insubsanables la inexistente o defectuosa identificación de la marca cuya nulidad se interesa y de la causa por la que se interesa, incluida la inexistente o defectuosa identificación de la marca preexistente o del derecho anterior en que se funda la solicitud, así como la falta de aportación del justificante de pago de la tasa correspondiente ([art. 59.1 RLM](#)). Los demás defectos de que adolezca la solicitud son subsanables, y en consecuencia serán puestos de manifiesto por la OEPM al solicitante para que los corrija en el plazo de diez días; si transcurre ese plazo sin que se hayan curado las irregularidades advertidas, la solicitud se inadmite ([art. 59.2 RLM](#)).

Asimismo, la resolución o sentencia previa y firme, promovida por vía directa o por vía reconvencional, sobre un asunto de nulidad que se refiera a la misma marca, en su caso con la misma extensión, es decir, para los mismos productos o servicios, se funde en la misma causa, que en este contexto exige que los hechos en que se apoya la afirmación de que concurre la causa de nulidad alegada y no solo que la causa evaluada es de la misma categoría, y concierna a las mismas partes (o sus causahabientes) se configura como motivo de inadmisión de la solicitud de nulidad ([art. 61.2 LM](#), que coincide con el [art. 63 RMUE](#)). Esto es, se reconoce una suerte de cosa juzgada negativa que proyecta los efectos de una resolución administrativa (firme) sobre otro expediente posterior en el que concurra la triple identidad señalada, y, lo que desde la perspectiva ahora considerada es más interesante, también proyecta los efectos de la sentencia que pone fin a un proceso infracción en el que se hubiere planteado la nulidad por vía de reconvención sobre un expediente de nulidad administrativa posterior, así como los de la sentencia que finalice un proceso de impugnación de la resolución administrativa de nulidad o de la resolución de concesión del registro. Esta cuestión, en el ámbito de la nulidad administrativa, se plantea y decide *in limine litis*, en el trámite de admisión, como vengo diciendo, y por ello antes de que se incoe el expediente de nulidad, lo que contrasta con lo que sucede cuando se plantea en un proceso en el que la nulidad de la marca se suscita por vía de reconvención, donde solo se abordará en la audiencia previa ([art. 416.1 2.ª LEC](#)), quizá porque la OEPM dispone en sus archivos de los antecedentes necesarios para comprobar la preexistencia de la resolución o sentencia cuyos efectos de cosa juzgada afectan a la solicitud de nulidad, mientras que el Juzgado de lo Mercantil que conozca de la acción reconvencional de nulidad solo cuenta con el relato de hechos del demandante reconviniendo. Por coherencia sistemática, este mismo tratamiento merece la admisión de la solicitud de nulidad administrativa que se dirige contra la misma marca que fue objeto de un recurso contra la resolución de su concesión por la misma persona que lo hubiera promovido si ha devenido firme, donde se prevé que quien lo hubiera planteado no puede solicitar la nulidad ante la OEPM pero no se determina el trámite en el que deben extraerse las consecuencias que de esa proposición ([art. 61.3 LM](#), que, por cierto, donde dice recurso contencioso-administrativo, debe leerse ahora proceso declarativo de impugnación con arreglo al [art. 250.3 y concordantes LEC \(12\)](#)).

Si se hubiera cumplimentado regularmente o las irregularidades se hubieran enmendado tempestivamente y si no hubiera resolución o sentencia anterior (de nulidad o impugnación del acto de concesión) sobre el mismo asunto y entre las mismas partes, la OEPM debe admitir la solicitud de nulidad, con las consecuencias que se dicen a renglón seguido.

d) Efectos de la admisión

La admisión de la solicitud de nulidad administrativa carece por sí de efectos sustantivos y, en particular, no determina la suspensión de la vigencia de la marca contra la que se dirija, como se sigue de la falta de norma que así lo establezca, como sería necesario para superar la atribución de la protección jurídica de las marcas por la sola concesión del registro durante todo el tiempo de duración ([arts. 32.1 y 60 LM](#)), y de la previsión general de conservación del carácter ejecutivo de los actos administrativos ante cualquier recurso ([art. 117.1 LPAC](#)).

Los efectos de la admisión de la solicitud de nulidad administrativa se producen en el ámbito procedimental y, en particular, conciernen al impulso del expediente de nulidad, a la publicidad del procedimiento de nulidad administrativa, y a la resolución de algunos supuestos de conexión de causas en sentido amplio.

Bajo el primer aspecto (impulso del procedimiento administrativo), admitida la solicitud de nulidad, la OEPM determina la apertura de la fase contradictoria del procedimiento y da traslado de la solicitud de nulidad al titular de la marca controvertida para que formule las alegaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes ([art. 59.1, inciso primero, LM](#)) en el plazo de dos meses desde que sea requerido para ello ([art. 61.1 RLM](#)).

Bajo el segundo aspecto (publicidad), de las resoluciones que, en uno u otro sentido, se adopten en el trámite de admisión, la Oficina informa tanto al solicitante de nulidad como al titular de la marca cuya nulidad se interesa y publica la correspondiente mención en el BOPI ([art. 61 ter.1 LM](#) y [art. 59.3 RLM](#)). Esta publicación es un supuesto de publicidad legal que posee efectos de mera noticia, y en particular carece de efectos sustantivos. Por tanto, no es condición para que la resolución que en su día pueda declarar la nulidad surta los efectos que le son propios, y en consecuencia su omisión no determinaría la protección de la adquisición de derechos sobre la marca luego anulada por parte de terceros de buena fe (arg. ex [art. 60.2 y 3 LM](#)). Por otra parte, la OEPM también comunica a los tribunales que tiene pendiente de resolver una acción de nulidad administrativa sobre la marca en respuesta a la información recibida de ellos de que están tramitando una reconvencción de nulidad de la marca ([art. 61 ter.3 LM](#)).

Bajo el tercer aspecto (conexión de causas), abierto el expediente y ante la eventualidad de que la marca cuya nulidad administrativa se interesa sea objeto de otros expedientes o procesos en los que se ventile también su nulidad o se haga valer el derecho de exclusión que confiere a su titular en un proceso de infracción, esto es, ante la eventualidad de que se produzcan situaciones de conexión de causas entre expedientes administrativos y entre estos y procesos de nulidad promovidos mediante reconvencción o procesos por infracción de la marca, se han establecido, en el plano operativo, medidas de coordinación tendentes a asegurar que, si existe, no se pasará por alto una situación de esta clase.

Ante todo, la OEPM, admitida la solicitud de nulidad administrativa, debe verificar si tiene presentada con anterioridad una o varias solicitudes de nulidad dirigidas contra la misma marca. Para este caso, se ha previsto que las solicitudes de nulidad se tramiten una después de otra, por orden de incoación, y no de forma simultánea, incluso si las causas en que se apoyan tienen distinto fundamento fáctico, de modo que la solicitud posterior solo se tramitará cuando la anterior sea desestimada por una resolución o, si se recurre, sentencia firme ([art. 62.1 RLM](#)); entretanto, su tramitación será suspendida de oficio hasta que se resuelva el expediente de nulidad anterior. La utilización del orden de incoación, esto es, de apertura del expediente, y no del orden de presentación, para establecer el orden en que la OEPM examina estas solicitudes sugiere que la suspensión de la tramitación se acuerda tras la admisión de las solicitudes posteriores, aunque en buena lógica, si son varias, la decisión sobre admisión debe seguir el orden de presentación, también si se señalaron defectos subsanables que fueron oportunamente curados. Así las cosas, cuando se produzca esta situación, la previa admisión de una solicitud de nulidad administrativa, si todavía está vivo el expediente de nulidad correspondiente o el proceso de impugnación de su resolución en vía jurisdiccional civil, tiene por efecto la suspensión de los procedimientos administrativos de nulidad que se incoen con posterioridad.

Asimismo, la admisión de la solicitud de nulidad administrativa determina, desde la fecha de presentación de la solicitud, la situación de pendencia que a su vez determina, en principio y salvo que haya razones que aconsejen otra cosa, la suspensión del fallo que debiera dictar el tribunal que conozca de una demanda reconvenccional de nulidad o de una demanda de infracción sin reconvencción de nulidad cuya litispendencia se hubiera producido posteriormente ([art. 61 bis.1 y 3 LM](#)). Hace posible la aplicación de esta regla la comunicación de la pendencia de toda demanda reconvenccional de nulidad por los Juzgados de lo Mercantil a la OEPM, y la subsiguiente comunicación de la OEPM al Juzgado del expediente de nulidad administrativa que esté tramitando contra la misma marca, por la misma causa y promovido por la misma persona que demanda la nulidad ([art. 61 ter.2 LM](#)). Dando un paso atrás, no parece que la suspensión del pronunciamiento judicial sobre el fondo sea necesariamente la solución más eficaz y expeditiva que quepa delinear en estos casos si se tiene en cuenta que solo habrá resolución cuando finalice la vía directa, que puede tener continuidad con la impugnación de la resolución que pone fin a la vía administrativa ante las Audiencias Provinciales en el orden civil y en casación ante el Tribunal Supremo (13). Más razonable, amén de más eficaz y expeditivo, habría sido dejar el asunto en manos del centro de decisión que conoce del mayor número de causas, que es el Juzgado de lo Mercantil ante el que se promovió la acción de infracción mediante demanda y la acción de nulidad mediante reconvencción.

A este grupo de casos pertenece también *mutatis mutandis* la suspensión de la tramitación del expediente de registro de una solicitud de marca instada por el solicitante cuando a su vez promueva la nulidad administrativa de la marca anterior que funde una oposición contra su solicitud de registro ([art. 26 b\) LM](#)).

3. Fase contradictoria

La fase contradictoria se abre con la comunicación a las partes de la admisión de la solicitud de nulidad y se cierra en la fecha establecida al efecto por la Oficina. Su duración no se ha fijado legal ni reglamentariamente. Al respecto no obstante se asume que

puede estar abierta mientras que la OEPM considere que las partes deben tener la posibilidad de contestar a las alegaciones o pruebas hechas o aportadas por la contraparte si contienen nuevos elementos de juicio ([art. 59.1, inciso segundo LM](#) en relación con [art. 61.2 RLM](#), que coinciden con la opción del [art. 64.1 RMUE](#)), sin perjuicio de la duración máxima del expediente (v. *infra* [IV.7.1]).

En la fase contradictoria se desarrollará el debate de fondo sobre la nulidad de la marca; en particular, en ella expondrán las partes, en su caso con mayor detalle y a la vista de las sucesivas razones de la otra parte, los hechos y fundamentos de su respectiva posición, así como aportarán los medios de prueba invocados para sustentarla. En este sentido, se ha incluido un catálogo de los extremos sobre los que versarán motivos, alegaciones y prueba, que en realidad no es otra cosa que un extracto (n necesariamente completo) de los elementos de hecho que articulan las causas de nulidad y en última instancia las correspondientes prohibiciones de registro ([art. 60.1 RLM](#)). A este debate de fondo, que gira en torno a los presupuestos materiales de la nulidad reclamada, se puede sumar otro, promovido por el titular de la marca impugnada y enfocado a sustentar la defensa de falta de uso efectivo de la marca ([art. 59.2 LM](#)), del que me ocupo a continuación.

Los hitos de la fase contradictoria, determinados con perfiles difuminados en los textos legal y reglamentario, son, no necesariamente por este orden, la contestación del titular de la marca impugnada a la solicitud de nulidad, que se efectuará en el plazo de dos meses desde que sea emplazado por la OEPM ([art. 61.1 RLM](#)); la oposición de la excepción de falta de uso de la marca en que se funda la causa de nulidad relativa invocada por el instante de la nulidad, que podrá presentarse en los dos meses siguientes a que se emplace al titular de la marca impugnada para que presente su contestación ([art. 59 LM](#) y [art. 61 RLM](#)); la formulación por las partes de alegaciones de hecho y Derecho y la aportación de pruebas complementarias de las hechas y adjuntadas, según proceda, con los escritos iniciales de solicitud de nulidad o contestación o con otros escritos previos de alegaciones complementarias, y entre las que se incluye la acreditación del cumplimiento del deber de uso de la marca en que se basa la petición de nulidad administrativa cuando así lo haya requerido el titular de la marca impugnada ([art. 59.2 LM](#)); el traslado de las alegaciones y pruebas complementarias a la otra parte, que es simplemente facultativo cuando carecen de elementos nuevos o la OEPM ya dispone de los elementos de juicio necesarios para resolver ([art. 61.4 RLM](#)), sin perjuicio de que, una vez instruido el procedimiento, este se ponga de manifiesto a las partes para que, en un plazo de entre diez y quince días que se fijará al efecto, realicen las alegaciones y aporten la prueba que estimen pertinentes ([art. 82.1](#) y 2 LPAC).

Las observaciones de las partes durante la fase de contradicción, incluida la aportación de elementos de prueba, pueden efectuarse por propia iniciativa, sin otra tasa que la vigencia de la fase de contradicción, o a requerimiento de la Oficina, que podrá solicitar a las partes que contesten a las alegaciones de la otra parte cuantas veces considere necesario, sin que este trámite se ciña a un plazo máximo de entre diez días y un mes ([art. 59.1 inciso segundo LM](#) en relación con [arts. 60.1](#) y [61.5 RLM](#)).

4. Contestación a la solicitud de nulidad

Más allá de que el titular de la marca controvertida dispone de dos meses para formular sus observaciones (esto es, alegaciones y prueba) a la solicitud de nulidad, nada se dice acerca de la contestación a dicha petición, con excepción de la somera atención prestada a la relación entre la contestación a la solicitud de nulidad y la excepción de falta de uso de la marca anterior a aquella cuya nulidad se interesa y en particular a la posibilidad de requerir a su titular, que es el solicitante de la nulidad, que pruebe su uso efectivo en ese período ([art. 59 LM](#) y [art. 63 RLM](#)). Con esta salvedad, la falta de atención al contenido de la contestación es coherente con el ámbito de intereses afectado, que como es obvio solo concierne a los individuales del titular de la marca impugnada. En todo caso, es claro que las alegaciones y pruebas de la contestación debe dirigirse a desmontar las razones dadas por el solicitante de la nulidad para sostener su acción y que, como sea visto, son en esencia las que de forma esquemática y parcial se han relacionado reglamentariamente como cuestiones sobre las que debe versar el debate ([art. 60.1 RLM](#)).

5. Defensa de falta de uso

El titular de la marca cuya nulidad se insta ante la OEPM podrá construir la defensa de su registro en torno a la excepción de falta de uso de la marca en que se basa la petición del instante ([art. 59.2](#) y 3 LM en relación con [art. 39 LM](#) y en su caso con el [art. 18 RMUE](#)). Esta excepción tiene dos modalidades. La primera contempla el caso de que la solicitud de nulidad se funde en una marca anterior cuyo registro hubiere sido concedido al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad; para este caso, la defensa del titular de la marca posterior consiste en requerir que el solicitante de la nulidad de la marca ajena posterior demuestre que su marca anterior, en la que funda la causa de nulidad relativa invocada en la solicitud de nulidad administrativa, fue objeto de uso efectivo en los cinco años anteriores a dicha fecha de presentación de la acción de nulidad ([art. 39.2 LM](#)). La segunda contempla el caso, en principio comprendido en la hipótesis que se acaba de ver, de que la solicitud de nulidad se funde en una marca anterior cuyo registro hubiere sido concedido al menos cinco años antes de la fecha de solicitud o a la fecha de prioridad de la marca posterior contra la que se dirige la solicitud de nulidad; para este caso la defensa del titular de la marca posterior consiste en requerir al solicitante de la nulidad que demuestre que su marca anterior, en la que funda su petición de nulidad administrativa, fue objeto de un uso efectivo o justifique por qué no lo fue en los cinco años anteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la marca posterior impugnada, y no solo (que también) en los cinco años anteriores a dicha fecha de presentación de la acción de nulidad ([art. 39.3 LM](#)). Ambas excepciones son acumulables, en el bien entendido de que si concurre la segunda situación, concurre necesariamente la primera, pero no a la inversa. Aunque solo la primera de estas modalidades se sujeta expresamente a la petición del titular de la marca posterior contra la que se dirige la acción de nulidad administrativa, también lo está la segunda.

Para valerse eficazmente de esta excepción, el titular de la marca cuya nulidad se interesa solo debe formular la petición de prueba de uso efectivo de la marca en que se apoya la solicitud de nulidad, sin necesidad de alegar un concreto interés material que legitime esta petición y sobre todo sin necesidad de probar que existen circunstancias que apunten a una posible falta de uso efectivo para que el solicitante de la nulidad deba en efecto asumir la carga de probar que ha hecho uso de ella en la forma requerida legalmente o justificar la falta de uso (14). Hecha esta petición, la OEPM debe tener por formulada la excepción de falta de uso, dar traslado de la ella al titular de la marca anterior / solicitante de nulidad de la marca posterior, y emplazarlo para que aporte las pruebas precisas al efecto. Las pruebas han de observar dos condiciones, a saber: desde un punto de vista formal, han de ajustarse al formato general aplicable a las demás pruebas (v. *infra* [IV.6]) y, desde un punto de vista material, han dirigirse a establecer el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior (art. 63 del RLM en relación con art. 21 bis. 3 del RLM). De las pruebas presentadas se da traslado al titular del registro anterior que sirve de base a la solicitud de nulidad para que formule sus observaciones en el plazo de un mes (art. 63 del RLM en relación con art. 21 bis. 7 del RLM).

Desde el punto de vista de la tramitación, la ubicación sistemática de su regulación y la consideración específica de la resolución de esta cuestión sugieren una cierta autonomía del planteamiento, examen y decisión sobre la defensa de falta de uso. En este sentido y tanto si la marca anterior es española como si es una marca de la UE, se contempla, en primer lugar, que el titular de la marca anterior efectúe una petición incondicional de prueba de uso efectivo en un documento separado, esto es, distinto del que formula su contestación a la solicitud de nulidad administrativa (art. 63.2 inciso segundo RLM); en segundo lugar, se requiere que esta petición se haga en un plazo de dos meses desde el traslado de la solicitud de nulidad para que sea contestada (art. 63.2 inciso primero RLM), lo que unido a lo indicado antes indica que la petición de prueba de uso puede hacerse antes de la presentación de la contestación o simultáneamente (arg. ex art. 63.3 inciso primero RLM) y lo que, unido al reconocimiento de la posibilidad de que las alegaciones de contestación a la solicitud de nulidad acompañen a la valoración de la prueba de uso presentada por el solicitante de la nulidad (arg. ex art. 63.3 inciso segundo RLM), sugiere que si se requirió la prueba de uso cabe la posibilidad de que la contestación a la solicitud de nulidad se difiera hasta que se hay presentado la prueba de uso; en tercer lugar, la OEPM, verificado que la petición de nulidad se funda en una marca concedida con más de cinco años de antelación a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, debe requerir al solicitante de la nulidad (titular de la marca anterior en que se basa la acción de nulidad administrativa) que, de forma separada y sin esperar en su caso a la finalización del plazo para contestar a la solicitud de nulidad, acredite en el plazo de un mes el cumplimiento del deber de uso o justifique por qué no pudo cumplirlo (art. 59.4 LM y art. 63.2 inciso segundo RLM) mediante pruebas documentales (art. 21 bis 4 RLM, por remisión de art. 63.1 LM); en cuarto lugar, se prevé la presentación de un escrito de observaciones específicamente dedicado a valorar la prueba de uso aportada por el solicitante al que, como acabo de decir, podrán acompañarse las alegaciones de contestación a la solicitud de nulidad (art. 63.3 inciso segundo RLM); y, en fin, se prevé igualmente que la OEPM resuelva también por separado sobre la prueba de uso efectivo, con desestimación en su caso de la acción de nulidad administrativa si solo se basa en esa marca (art. 59.3 a 5 LM y art. 63.2 inciso tercero RLM) y, aunque no está dicho, solo si no se pudo acreditar al menos un uso parcial, porque en tal caso el expediente de nulidad debe continuar, en el bien entendido de que los productos y servicios para los que se ha podido probar el uso efectivo o justificar su falta serán los únicos que se tendrán en cuenta para establecer si la marca anterior es causa suficiente, y en qué medida lo es, para declarar nulidad de la marca impugnada (art. 59.6 LM). Vale decir: solo si se satisface en todo o en parte la prueba de este extremo y así se resuelve y comunica a las partes, precisando en su caso los productos y servicios respecto de los que se ha probado el uso efectivo o justificado la falta de uso efectivo, debe la OEPM valorar las observaciones y elementos de prueba iniciales o complementarios aportadas por las partes.

A esta construcción sistemática seguramente debería haber correspondido una suspensión del trámite de contestación del titular de la marca objeto de la acción de nulidad y de la posibilidad de presentar alegaciones y pruebas complementarias hasta que se resolviera sobre el uso o justificación de la falta de uso de la marca anterior sobre la que se cimienta la acción de nulidad administrativa. Sin embargo, no solo no se prevé esa suspensión sino que de hecho se asume la continuación de la tramitación ordinaria del procedimiento, del modo en que pone de manifiesto la ya mencionada posibilidad de aportar las alegaciones de contestación a la solicitud de nulidad junto con las observaciones que el titular de la marca impugnada haga a la prueba de uso o justificación de la falta de uso aportada por el impugnante (art. 63.3 inciso segundo RLM). La falta de suspensión puede favorecer lo expeditivo del procedimiento, pero no deja de introducir complejidad en su tramitación e imponer quizás un esfuerzo innecesario a las partes.

Sea como fuere, el efecto ligado a la falta de prueba del uso de la marca anterior o de justificación de su incumplimiento es la denegación de la nulidad solicitada en la medida en que se base en la marca anterior (art. 63.2 inciso tercero RLM). La formulación de la excepción de falta de uso no constituye una suerte de reconvención administrativa, ni existe trámite para deducir, en el propio expediente de nulidad, una acción de caducidad administrativa en respuesta a la acción de nulidad administrativa. En consecuencia, la resolución de la OEPM de desestimación de la solicitud de nulidad administrativa no puede contener un pronunciamiento que proclame la caducidad de la marca anterior por falta de uso. Siendo esto así, el paso al orden administrativo ha despojado al titular de la marca posterior de la posibilidad de promover la caducidad de la marca anterior en el mismo expediente y acelerar el vaciado del Registro de marcas anteriores.

6. Prueba

Una vez examinados su contenido y el momento de su aportación, de la prueba restan por considerar sus aspectos sustantivos, y en particular la clase de medios de prueba que pueden apoyar la solicitud de nulidad administrativa o la oposición a esa solicitud, y sus aspectos formales.

Bajo el primer aspecto, en el procedimiento de nulidad administrativa se admite el empleo de todos los medios de prueba admitidos en Derecho: la inicial referencia a la aportación de documentación junto con la solicitud ([art. 58.1 LM](#)) no puede leerse en el sentido de que solo se admite la prueba documental, como aclaran las referencias reglamentarias a la aportación de las «pruebas acreditativas que se consideren pertinentes» ([art. 58.4 RLM](#)) o de «los documentos y demás pruebas» ([art. 60.3 RLM](#)) y exige la orientación garantista que, en línea con sus objetivos generales, preside el tratamiento de esta cuestión en la regulación del procedimiento administrativo, que no solo reconoce la posibilidad de que las partes se valgan de cualquier medio de prueba admitido en Derecho ([art. 77.1 LPAC](#)) sino que además solo contempla que se rechacen las pruebas propuestas si son manifiestamente impertinentes o innecesarias ([art. 77.3 LPAC](#)). Así, ninguna objeción de principio puede haber a la admisibilidad de la prueba de testigos o de peritos, que habrán de practicarse en el período de prueba abierto al efecto, sea de oficio, sea a instancia de parte ([art. 77.2 LPAC](#)) y, a falta de previsión sobre el particular, en la forma establecida en la LEC al respecto, que si bien no tiene carácter supletorio respecto de los expedientes administrativos (cfr. [art. 4 LEC](#)) es una solución conforme en este ámbito al menos con la previsión de que la valoración de la prueba se haga conforme a lo previsto en ella ([art. 77.1 LPAC](#)), de donde se sigue la necesidad de que el instructor atienda personalmente e incluya en su apreciación de la prueba también las respuestas del testigo, las explicaciones o ampliaciones del perito, etc.

Bajo el segundo aspecto, y tanto si la prueba se aporta junto con la solicitud de nulidad como si se trae al procedimiento en un momento posterior, durante la fase contradictoria, la forma de hacerlo se halla sujeta a previsiones de gran detalle cuya inobservancia puede frustrar la toma en consideración de los medios incorrectamente aportados. En particular, el registro o solicitud de las marcas de la UE que se aleguen se acredita mediante una copia del certificado de registro o de presentación de la solicitud y, en su caso, del último certificado de renovación que acredite su vigencia ([art. 60.1 b\) RLM](#)) y, si esos u otros derechos anteriores están almacenados en bases de datos oficiales accesibles en línea de forma gratuita y en idioma español, mediante la sola indicación de la base de datos correspondiente ([art. 60.2 RLM](#)). También incide sobre este extremo la puntillosa determinación reglamentaria de la forma en que deben aportarse los documentos y demás pruebas que se propongan en el procedimiento. En particular se pide que los escritos con los que se presenten lleven los elementos de prueba (cuya naturaleza asilo permita) anejados en anexos numerados consecutivamente y contengan un índice que identifique cada anexo por su número, describa brevemente el elemento de prueba al que se refiere, con especificación si procede de su número de páginas, indique las partes concretas de cada elemento de prueba que se invocan en apoyo de las alegaciones hechas por la parte, y señale el número de las páginas de sus escritos de alegaciones en las que se menciona el elemento de prueba al que corresponda la entrada ([art. 60.3 I RLM](#)). El incumplimiento de estos requisitos, una vez advertido por la OEPM y transcurrido el plazo, no superior al mes ni inferior a diez días, dado para su subsanación sin haberse enmendado, determina que el elemento de prueba en cuestión no pueda considerarse para resolver sobre la solicitud de nulidad ([art. 60.3 II RLM](#)).

7. Resolución

La resolución es el acto de terminación natural del expediente de nulidad administrativa, sin perjuicio de su recurribilidad, primero, en vía de alzada en el seno de la propia OEPM y, seguidamente, en vía judicial por medio de la impugnación de la resolución de recurso de alzada. Poca es la atención que la regulación del expediente de nulidad presta a las cuestiones más específicamente relacionadas con la resolución como acto administrativo, excepción hecha de los efectos sustantivos de la declaración de nulidad cuando deviene firme ([art. 60 LM](#)).

a) Plazo

El procedimiento de nulidad administrativa no tiene establecido en esta materia un plazo máximo de duración, ni en la [LM](#), que no fue modificada al respecto por el [RDL 23/2018](#), ni en el [RLM](#), donde no se hizo uso de la habilitación que en materia de plazos se le podía considerar atribuida ([art. 59.1 y 4 LM](#)). Es cierto que el [RLM](#) establece los plazos para algunas actuaciones del expediente de nulidad, como se ha visto, pero no para el conjunto del expediente; por otra parte, de la suma de los plazos que se establecen no se deduce un plazo máximo en el que deba adoptarse la resolución sobre el fondo, precisamente porque se ha confiado a la OEPM un carrusel de requerimientos de observaciones y pruebas que puede poner a girar «cuantas veces considere necesario» ([art. 59.1 LM](#), que coincide con lo previsto en el [art. 64.1 RMUE](#)) hasta que las partes, a juicio de la Oficina, no tengan nada nuevo que decir ([art. 61.2 y 4 RLM](#)).

Rige al respecto, en consecuencia, el plazo de cierre establecido para los casos en que no se haya previsto un plazo máximo para la resolución de los procedimientos regulados en la [LM](#). De ahí que la OEPM deba resolver los expedientes de nulidad administrativa de marcas en un plazo máximo de veinte meses contados desde que reciba la solicitud de nulidad ([disposición adicional quinta LM](#)), y en particular desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro electrónico de la OEPM ([art. 21.3 b\) LPAC](#) al que se remite la disposición adicional tercera del RDL). Este es un plazo suficientemente holgado para que, vistos los trámites de que consta el expediente y aun teniendo en cuenta las rondas de observaciones y pruebas que pueden abrirse, la resolución se emita en plazo y con ello se evite la terminación por silencio administrativo. Además, en manos de la OEPM queda hacer uso dinámico de la potestad de suspender el curso del expediente cuando dé plazo para subsanar defectos o aportar documentos y otros elementos de juicio que considere necesarios ([art. 22.1 a\) LPAC](#)).

b) Contenido y forma

Como acto administrativo que finaliza un procedimiento, la resolución proclama, en su caso tras comprobar el cumplimiento del deber de uso de la marca anterior que base la acción de nulidad administrativa (v. *supra* [IV.5]), la estimación o desestimación de

la petición de nulidad, que podrá ser total o parcial, según se acoja o rechace la petición para todos o solo algunos de los productos o servicios afectados por la controversia ([art. 58.3 LM](#)).

La resolución será escrita ([art. 36.1 LPAC](#)) y estará motivada por medio de una relación sucinta de los hechos y fundamentos de Derecho ([art. 35.1 LPAC](#)). A estos efectos, la OEPM puede y debe tener en cuenta solo los antecedentes y argumentos aportados por las partes, y no los investigados o discurridos de oficio por la OEPM con ocasión de la tramitación del expediente de nulidad. Este proceder sería incompatible con la previsión de que debe desestimarse la solicitud de nulidad que no haya sido suficientemente fundamentada por los hechos, alegaciones y pruebas invocadas por el solicitante ([art. 61.3 RLM](#)), así como también lo sería con la prohibición de revisar de oficio sus resoluciones a que está sujeta la OEPM ([art. 27.3 LM](#)).

c) Efectos sustantivos

Los efectos de la resolución que decida el fondo del asunto planteado con la solicitud de nulidad administrativa se producen, ante todo, en un plano sustantivo y, claro está, cuando devenga firme. En particular, solo la resolución que estima la solicitud de nulidad produce realmente efectos, esto es, innova en la posición jurídica del titular de la marca, que pierde los derechos que le confiere su registro y en su caso se expone a la responsabilidad por daños, y del solicitante de la nulidad así como, en general, de los terceros que quedan liberados del riesgo de infracción de esos derechos.

En particular, la estimación de la solicitud de nulidad administrativa posee los efectos sustantivos que hasta ahora producía la sentencia que estimara la demanda de nulidad y en adelante producirá, como hasta ahora, la sentencia que acoja la reconvencción de nulidad, a saber: la ineficacia retroactiva de la marca anulada, sin perjuicio de la retención de las cantidades percibidas en ejecución de sentencias por infracción o en cumplimiento de lo pactado en un contrato de licencia, pero sin perjuicio también de la responsabilidad por daños en el caso de que el que fue titular de la marca anulada hubiera procedido de mala fe ([art. 60.1 LM](#)). Es también efecto sustantivo de la proclamación de la nulidad administrativa el reconocimiento de la facultad del acreedor cuyo crédito garantiza una hipoteca mobiliaria sobre la marca anulada de dar por vencida la obligación garantizada ([art. 60.2 LM](#)) (15).

Solo la resolución firme produce estos efectos sustantivos, que no se pueden anticipar por medio de una ejecución provisional. Esta circunstancia no se sigue de una norma que así lo establezca, sino de una interpretación integradora de la laguna legal dejada por el [RDL 23/2018](#). En efecto, al desplazar la vía directa de la nulidad del ámbito jurisdiccional al administrativo se ha generado una discordancia entre la exclusión de la ejecución provisional de las sentencias que en el orden civil declaren la nulidad de los derechos de propiedad industrial ([art. 525.1 3.ª LEC](#)), norma que se aplica si la nulidad es declarada en primera instancia por un Juzgado de lo Mercantil ante el que se ejercite esa acción por mediante reconvencción, y la ejecutividad inmediata de las resoluciones administrativas ([art. 98.1 LPAC](#)), que es cuestión comprendida en el ámbito de la remisión a las normas de la [LPAC](#) ([art. 27.1 LM](#)). Por otro lado, lo terminante de la norma administrativa acerca del carácter ejecutivo de los actos administrativos no facilita que pueda entenderse que la situación considerada haya sido preterida por el legislador y a ella sea subsidiariamente aplicable la regla del proceso civil de resultados del juego de remisiones de la [LM](#) a la [LPAC](#) ([art. 27.1 LM](#)) (16) y de esta a la [LEC](#) ([disposición final primera LPAC](#)). Antes bien, parece que el desajuste ocasionado por la ausencia de norma que excluya la aplicación de la regla de ejecutividad inmediata pueda sortearse mediante la suspensión de su ejecución, que habrá de acordar el Director de la OEPM en el marco del recurso de alzada que eventualmente se interponga contra la resolución de anulación ([art. 117.2 LPAC](#) en relación con [art. 98.1 a\) LPAC](#)), pudiendo entenderse que el balance de conveniencia a que se somete está ya hecho por el propio legislador con la solución adoptada sobre ejecución provisional en el orden jurisdiccional civil y que ese balance se inclina (y por muy buenas y evidentes razones sustantivas y sistemáticas) a favor de preservar la posición del titular de la marca anulada y exige la suspensión. Pero esto no es suficiente cuando el recurso de alzada confirma la declaración de nulidad y su resolución es objeto de impugnación en el orden jurisdiccional civil, donde solo cabe acudir a las medidas cautelares. De ahí que sea más eficaz y esté mejor fundado preferir una interpretación que asegure la conformidad sustantiva y sistemática entre la vía directa y la reconvenccional, que como se ha visto excluye la ejecución anticipada. En este sentido, la pieza clave es a la previsión general de que solo las resoluciones firmes que estimen de la acción de nulidad administrativa dan lugar a la cancelación del registro ([art. 61 ter 5 primer inciso LM](#)), por lo que hasta entonces el registro sigue desplegando los efectos materiales que le son propios y se resumen en la atribución a su titular de un derecho exclusivo sobre la marca ([art. 34.1 LM](#)). La incertidumbre que sin duda genera la generalidad de los términos con que se establece el carácter ejecutivo de las resoluciones administrativas se salva de este modo, pero la expresa exclusión legal de la inmediata ejecutividad de la resolución administrativa que declare la nulidad de una marca es más que conveniente.

d) Efectos administrativos y procesales

La resolución que pone fin al expediente de nulidad, cualquiera que fuere su sentido, proyecta sus efectos sobre los expedientes administrativos que la OEPM esté tramitando o en su caso haya suspendido y sobre los procesos pendientes ante tribunales de justicia con los que, en un ámbito y otro, está relacionada.

Este grupo de casos, que legalmente se rubrica como conexión de causas ([art. 61 ter LM](#)), comprende, en el ámbito administrativo, la situación de prejudicialidad (expresión que tomo del pfo. vigesimoquinto de la sección II del preámbulo del [RDL 23/2018](#)) en que se encuentra el expediente de la solicitud de marca a cuyo registro se opuso el titular de una marca anterior por entender que aquella era incompatible con esta respecto del expediente de nulidad administrativa iniciado por el solicitante de la marca contra el oponente a su registro, que como he dicho antes pudo quedar en suspenso si así lo pidió el solicitante del registro objeto de la oposición y solicitante él mismo de la nulidad administrativa de la marca anterior hasta que la OEPM resuelva sobre la nulidad ([art. 26 b\) LM](#)). En este caso, el efecto de la resolución del expediente (claro está: cuando devenga firme) que estime la acción de

nulidad consiste, por una parte, en el alzamiento de la suspensión del procedimiento de registro, respecto del cual la consecuencia de la anulación de la marca oponente anterior es clara: decae la oposición, continúa el procedimiento de registro y se reanuda el cómputo de los plazos que en su día quedaron en suspenso, y, por otra parte, permite que corra turno la fila de expedientes de nulidad administrativa dirigida contra la misma marca ya incoados pero suspendidos hasta que se resolviera el anterior y en particular que la OEPM alce la suspensión del primer expediente posterior al resuelto que hubiere sido incoado en su día y también entonces suspendido (v. *supra* [IV.2.4]). De su lado, la desestimación del expediente de nulidad administrativa determina el alzamiento de la suspensión del expediente de registro y su continuación, sin que decaiga la oposición formulada sobre la base de la marca cuya nulidad administrativa se solicitó, así como también el alzamiento de la suspensión de los expedientes de nulidad cuya tramitación se hubiere interrumpido.

A la resolución del expediente de nulidad (cuando devenga firme) se atribuyen efectos de cosa juzgada negativa (expresión que tomo también del pfo. vigesimoquinto de la sección II del preámbulo del [RDL 23/2018](#)) tanto en el ámbito procesal, esto es, en relación tanto con procesos en que la nulidad se haga valer por medio de reconvención ([art. 61.1 LM](#)), como en el ámbito administrativo, esto es, en relación con nuevos expedientes de nulidad administrativa ([art. 61.2 LM](#)). Para ello es preciso que concurren los tres presupuestos característicos de este instituto, como son la identidad de partes, objeto y causa de pedir, que como antes dije, en ausencia de una carga de exhaustividad en la alegación, debe entenderse no solo en un sentido abstracto (misma clase de causa de nulidad: por ejemplo, falta de carácter descriptivo del signo objeto de la marca) sino concreto (mismos aspectos fácticos en los que se funda la invocación de la misma clase de causa de nulidad: por ejemplo, la descriptividad de la marca porque designa la especie no es la misma causa de pedir que su descriptividad porque designa la procedencia geográfica); por excepción, cuando la causa de nulidad se funde en un derecho anterior, el solicitante no podrá intentar más adelante la nulidad de la misma marca sobre la base de otro derecho anterior en el que igualmente hubiera podido fundar su primera solicitud de nulidad ([art. 52.4 LM](#)). En particular, en el ámbito jurisdiccional, la cosa juzgada determina la desestimación de las demandas reconvencionales de nulidad, mientras que en el plano se proyecta sobre otros expedientes de nulidad que pudieran iniciarse ante la propia OEPM con posterioridad a la firmeza de la resolución y determina que no se admitan a trámite (v. *supra* [IV.2.3]).

e) Publicidad

La resolución que decida el expediente de nulidad administrativa es objeto de medidas de publicidad de alcance y sentido diverso, no necesariamente sencillas de compaginar. En efecto, por una parte se prevé, de forma cabal, que las resoluciones firmes que estimen la acción de nulidad administrativa den lugar a la inmediata cancelación del registro y a su publicación en el BOPI ([art. 61 ter 5 primer inciso LM](#)); a estos efectos, la cancelación comprende como contenido natural tanto la expresión de quedar cancelada la inscripción de la marca como la indicación de la causa o razón de la cancelación (arg. ex art 193 I Segunda y Quinta RH). Por otra parte, igualmente se prevé la anotación de toda resolución firme sobre nulidad en el Registro de Marcas ([art. 61 ter 1 inciso final LM](#)), cuyo papel es igualmente cabal y se comprende también con facilidad si la anotación se refiere a resoluciones que declaran la nulidad, se practica al margen del asiento de inscripción y da cuenta de los particulares del asiento de cancelación que acabo de mencionar (arg. ex art. 195 RH), pero se comprende menos si, como sugiere la letra de la norma, no se constriñe a las resoluciones que declaran la nulidad, sino que alcanza a las que desestiman la nulidad como de hecho parece que se quiere vista la relación que se establece entre la anotación de la resolución y la previa anotación de la solicitud de nulidad ([art. 61 ter 1 inciso inicial LM](#)).

A estas medidas de publicidad legal se suman las comunicaciones relacionadas con la nulidad administrativa, que habrán de efectuarse entre la OEPM y los tribunales y entre la OEPM y el Registro de Bienes Muebles. Bajo el primer aspecto, la Oficina comunicará las resoluciones de nulidad administrativa firmes a los tribunales que, de resultados de la previa comunicación de la pendencia de un expediente de nulidad de marca hecha por la OEPM al tribunal que conoce de una reconvención de nulidad dirigida contra esa misma marca, cualesquiera que fueren las partes y las causas alegadas, presentada después de la incoación de aquel ([art. 61 ter 3 LM](#)), cuyo propósito es determinar que el pleito civil de nulidad continúe, si se desestimó la nulidad administrativa, o se sobresea en la parte correspondiente a la nulidad por pérdida sobrevenida del objeto. Bajo el segundo aspecto, la cancelación del registro correspondiente a la marca anulada, que no la resolución, se notificará al Registro de Bienes Muebles en el caso de que en el Registro de Marcas conste inscrita una hipoteca mobiliaria en vigor ([art. 61 ter. 5 LM](#)).

f) Vías de recurso

La resolución que pone fin al procedimiento de nulidad administrativa puede ser recurrida ante el Director de la OEPM por medio de un recurso de alzada que, en defecto de norma especial en la legislación de marcas, se regirá por las disposiciones generales ([disposición adicional duodécima de la LM](#) y [disposición adicional primera del RLM](#) en relación con [art. 121 y concordantes de la LPAC](#) y con arts. 6.3 c) y [12.3 RD 1270/1997](#)). A su vez, la resolución del recurso de alzada, en cuanto agota la vía administrativa, puede impugnarse ante las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial ([art. 52.1 13.º bis LEC](#)) con arreglo a los trámites de un juicio declarativo, plenario y especial ([arts. 249.1 4º, 250.3 y 447 bis LEC](#)), cuya sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo por medio de recurso extraordinario por infracción procesal y de recurso de casación, que no requiere interés casacional ni cuantía mínima ([arts. 460 y 477.3 LEC](#)) (17).

g) Otras formas de terminación

Además de la finalización mediante resolución sobre el fondo, que incluye la que rechaza la nulidad por falta de uso de la marca en que se funda la acción (v. *supra* [IV.5]), el expediente de nulidad administrativa termina en los siguientes supuestos: la

inadmisión a trámite de la solicitud, que en realidad no pone fin a expediente sino que deja de incoarlo (v. *supra* [IV.2.3]); la renuncia del titular de la marca cuya nulidad se pide si alcanza al menos a todos los productos y servicios para los que se ha solicitado la nulidad, salvo que el solicitante de la nulidad demuestre un interés legítimo en obtener una decisión de la OEPM sobre el fondo del asunto ([art. 61.6 RLM](#)), y si solo alcanza a alguno o algunos de los productos y servicios afectados por la solicitud de nulidad administrativa cuando el solicitante de la nulidad retire su solicitud en el trámite que la OEPM le ha de conceder al efecto ([art. 61.7 RLM](#)); la extinción de la marca impugnada por el transcurso de su duración sin renovación o anulación en otro expediente o proceso, salvo que el solicitante de la nulidad demuestre un interés legítimo en obtener una decisión de la OEPM sobre el fondo del asunto ([art. 61.6 RLM](#)); el acuerdo entre las partes de terminar el expediente oportunamente comunicado a la OEPM ([art. 61.7 in fine RLM](#)); el sobreseimiento del expediente de nulidad administrativa cuya tramitación se suspendió a la espera de que se resolviera un expediente de nulidad o caducidad administrativas incoado con anterioridad cuando en este último se haya dictado resolución firme que tenga por efecto la declaración de nulidad o caducidad de la marca cuya nulidad se pide en el expediente suspendido ([art. 62.2 LM](#)), sobreseimiento que la OEPM se acuerda de oficio y se comunica a las partes ([art. 62.2 in fine LM](#)); el sobreseimiento que igualmente procede en otros supuestos en los que la tramitación del expediente de nulidad administrativa se haya suspendido por prejudicialidad respecto de otro del que puede resultar la extinción de la marca cuya nulidad se interesa, como un proceso de nulidad iniciado mediante reconvencción con anterioridad a la fecha de inicio del procedimiento administrativo o como un procedimiento administrativo o proceso judicial en el que se ventila la impugnación de la concesión de la marca objeto del expediente de nulidad.

-
- (1) Este trabajo está dedicado al Profesor Alberto Bercovitz y D. m. será publicado en el Libro homenaje que sus colegas y amigos estamos confeccionando. Con esta publicación reconozco y agradezco personalmente su contribución fundamental a la renovación del estudio y la enseñanza del sistema de protección jurídica de la propiedad industrial en la doctrina mercantilista española, y su impulso para el mejor conocimiento de esta materia entre los juristas interesados en ella. En la preparación de este trabajo me he beneficiado de la generosidad del profesor Palau Ramírez (catedrático de Universidad en la UPV), que amablemente leyó uno de los últimos borradores y me hizo llegar observaciones valiosas; naturalmente, la responsabilidad de lo que a continuación se expone es solo mía. He realizado el estudio que sirve de base a mi trabajo en el marco del proyecto de investigación INNOPI, del que soy uno de los IP y para el que se ha solicitado una ayuda del programa Generación de Conocimiento 2022.
 - (2) Ofrecen una exposición de cada uno de estos cauces A. Pérez González, «Artículo 27. Revisión de actos en vía administrativa», y A. Ávila de la Torre, «Artículo 53. Extensión de la excepción de cosa juzgada», «Artículo 59. Legitimación» y «Artículo 61. Anotaciones registrales y ejecutividad y comunicación de sentencias», todos en A. Bercovitz, (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2003, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, págs. 431 y ss., 841 y ss., 917 y ss., y 929 y ss., respectivamente.
 - (3) Las novedades introducidas en materia de nulidad de marcas por el [RDL 23/2018](#) han merecido especial atención en la literatura profesional con motivo de su entrada en vigor el 14 de enero de 2023: v. I. López Visús y J. M. Cruz García, «Ventajas y problemáticas que plantea la solicitud de nulidad y caducidad de marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas», *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, 2023, núm. 84, págs. 4 y ss.; M. Corbal San Adrián, «Recientes modificaciones sustanciales en el sistema marcario español» = Atribución_competencia_OEPM-1.pdf (ga-p.com), págs. 1 y ss.
 - (4) V. J. Massaguer, «La impugnación en vía civil de las resoluciones definitivas de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre propiedad industrial. Aspectos jurisdiccionales y procesales», *InDret*, 2.2023, pág. 101 y ss.
 - (5) C. Fernández-Novoa, *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995, págs. 313-321.
 - (6) Conforme, A. Bercovitz, *Introducción a la marca y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 2.ª ed., Aranzadi Cizur Menor, 2021, pág. 148. Para la situación anterior, v. A. Ávila de la Torre, «Artículo 53», en A. Bercovitz, (dir.), *Comentarios*, ob. cit., págs. 842-843, así como, específicamente sobre el recurso de alzada contra las resoluciones del Departamento de Signos Distintivos de la OEPM, A. Pérez González, «Artículo 27», en A. Bercovitz, (dir.), ob. últ. cit., págs. 436-437, 438-440.
 - (7) Por todos, E. García de Enterría y T.-R. Fernández Rodríguez, *Curso de Derecho Administrativo*, T. II, 16.ª ed., Civitas – Thomson Reuters, Cizur Menor, 2022, págs. 500, 510-512.
 - (8) Por todos, E. García de Enterría y T.-R. Fernández Rodríguez, ob. últ. cit., págs. 5000-502.
 - (9) Todas estas circunstancias carecen de rasgos propios en el ámbito de la nulidad administrativa, por lo que no se analizarán en esta oportunidad: v. L. A. Marco Alcalá, «Artículo 51. Causas de nulidad absoluta», en A. Bercovitz (dir.), *Comentarios*, ob. cit., págs. 805 y ss., págs. 816-830.
 - (10) Esta es también una se trata de una figura bien conocida que no presenta rasgos especiales en materia de nulidad administrativa, por lo que no se considerará en esta oportunidad; por todos, v. M. Monteagudo, «Prescripción v. caducidad por tolerancia en el sistema español de marcas», *ADI*, XX, págs. 255 y ss.
 - (11) Se ofrece una descripción sumaria del procedimiento de nulidad administrativa de las marcas españolas en el *Manual Informativo sobre Nulidad y*

Caducidad Administrativa, documento preparado por el Servicio de Información de la OEPM, datado en diciembre de 2022 y disponible en «https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Nulidad_y_Caducidad_Administrativa.pdf».

- (12) V. J. Massaguer, *InDret*, 2.2023, págs. 106-110, 115-118.
- (13) V. J. Massaguer, *InDret*, 2.2023, págs. 127-129, 149.
- (14) STJUE de 10 de marzo de 2022, asunto C-183/21 «Maxxus Group GmbH & Co. KG c. Globus Holding GmbH & Co. KG» ([ECLI:EU:C:2022:174](#)).
- (15) Todo ello, en términos conocidos, que no son objeto de consideración en estas líneas y pueden verse en A. Bercovitz, *Introducción*, ob. cit., pág. 243. Con mayor detenimiento, por todos, J. A. García Cruces, «Artículo 53. Efectos de la declaración de nulidad», en A. Bercovitz (dir.), *Comentarios*, ob . cit., págs. 849 y ss., passim.
- (16) V. A. Pérez González, «Artículo 27», en A. Bercovitz (dir.), ob. últ. cit., págs. 433-434.
- (17) V. J. Massaguer, *InDret*, 2.2023, pág. 147.

