



REVISTA LEX MERCATORIA  
ISSN 2445-0936



Número Extraordinario, 2025. Artículo 5  
DOI: <https://www.doi.org/10.21134/7qc59640>

# NULIDAD ADMINISTRATIVA DE MARCAS Y SUS CONSECUENCIAS EN EL PROCESO JUDICIAL<sup>1</sup>

*ADMINISTRATIVE INVALIDITY OF TRADEMARKS AND ITS  
CONSEQUENCES IN THE JUDICIAL PROCESS*

---

**Marta Cantos Pardo**

Profesora Ayudante Doctora  
Universitat de València

---

<sup>1</sup> Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de investigación “Bases para la modernización y mejora del régimen de propiedad industrial e intelectual ante los desafíos de la agenda digital y las exigencias de sostenibilidad (INNOPI)” (expediente: PID2022-136567NB-I0) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE.

## Resumen

Una de las más novedosas modificaciones acontecidas en el ámbito marcario en los últimos años ha sido la atribución a la OEPM de la competencia para conocer de forma directa de la nulidad y caducidad de las marcas. Este trabajo analiza sucintamente algunos aspectos de tipo fundamentalmente procesal que se han visto afectados por este cambio legislativo, así como algunos problemas que pueden surgir en su aplicación práctica. Más concretamente, se analizan los artículos 60 a 61 ter de la Ley de Marcas, que regulan los efectos de la caducidad y nulidad de las marcas, la firmeza de las resoluciones, la litispendencia y la suspensión de procedimientos conexos, así como la inscripción y publicidad de dichas resoluciones.

## Abstract

*One of the most novel changes that have taken place in the trademark field in recent years has been the attribution to the OEPM of the competence to directly hear cases of trademark nullity and revocation. This paper briefly analyzes some aspects of a fundamentally procedural nature that have been affected by this legislative change, as well as some problems that may arise in its practical application. More specifically, articles 60 to 61 ter of the Spanish Trademark Law are analyzed, which regulate the effects of the revocation and invalidity of trademarks, the finality of decisions, lis pendens and the suspension of related proceedings, as well as the registration and publicity of such decisions.*

## Palabras clave

Acción de nulidad, caducidad, reconvención, suspensión, Juzgados de lo Mercantil, procedimiento administrativo, OEPM.

## Keywords

*Nullity action, revocation, counterclaim, suspension, Commercial Courts, administrative proceedings, OEPM.*

## Sumario

I. DE LA JURISDICCIÓN A LA VÍA ADMINISTRATIVA: UN CAMBIO IMPUESTO POR EL DERECHO EUROPEO. II. BREVE REFERENCIA A LA ENTRADA EN VIGOR Y ALGUNOS ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL NUEVO SISTEMA. III. EFECTOS DE LA CADUCIDAD Y LA NULIDAD TRAS LA REFORMA. IV. CONSIDERACIONES FUTURAS. V. BIBLIOGRAFÍA.

## I. DE LA JURISDICCIÓN A LA VÍA ADMINISTRATIVA: UN CAMBIO IMPUESTO POR EL DERECHO EUROPEO

El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre (en adelante, “RDL 23/2018”) modificó, entre otras normas, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, “LM”). Esta reforma tiene su origen en la necesidad de transponer la Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante, “Directiva 2015/2436”).

La Directiva 2015/2436 transpuesta perseguía, entre otros fines, alcanzar una mayor coherencia con el Reglamento 207/2009, sobre la marca comunitaria, así como reducir las divergencias existentes en el sistema de marcas europeo. Los cambios introducidos van desde la modificación del concepto de marca a la introducción de la posibilidad de que el solicitante de una marca exija al oponente que aporte prueba de uso de la marca anterior en que se funda la oposición, entre otras<sup>2</sup>.

Entre estas modificaciones se encuentra lo que resulta objeto de este trabajo, la atribución a la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, “OEPM” u “Oficina”) de la competencia directa para conocer de las solicitudes de nulidad y caducidad de marcas, es decir, la asignación a la Oficina de la competencia para resolver estas peticiones por vía administrativa en lugar de acudir al proceso judicial.

No obstante, la vía judicial no desaparece por completo, sino que se mantiene de forma indirecta. Así, en el marco de un proceso judicial por infracción de marca seguido ante los tribunales del orden jurisdiccional civil, es posible interponer, aunque solo por vía reconvenional, la pretensión de declaración de nulidad o caducidad. Así, se elimina la posibilidad de interponer esta pretensión por medio de demanda no reconvenional (acción directa). De forma preliminar, muchos autores ya han puesto el acento en lo que resulta obvio, si es conveniente que el mismo organismo que concedió el registro de la marca sea el competente para declarar su nulidad o caducidad<sup>3</sup>. Sea como fuere, el cambio de dirección no era una posibilidad, ni mucho menos una petición

---

2 Al respecto de los cambios introducidos, *vid.* ESTEVE SANZ, M., “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (LA LEY 19945/2015), relativa a la aproximación de los derechos de los Estados miembros en materia de marcas”, *La Ley Mercantil*, nº 55, 2019, pp. 1-23.

3 Por ejemplo, MASSAGUER FUENTES ha afirmado que: “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 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

de los actores del sistema marcario español, sino una imposición europea que España debía transponer en todo caso.

En concreto, el art. 45.1 Directiva 2015/2436 determinaba que: “Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales, los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca”.

De nuevo, la lectura de este precepto plantea más cuestiones, pues ¿un procedimiento administrativo es más eficiente y expeditivo que un proceso judicial? En todo caso, con lo que sí cuenta un proceso judicial es con muchas más garantías derivadas, entre otras cuestiones, de los

principios constitucionales que imperan en el poder judicial<sup>4</sup>. Por ello, algunos procesalistas han estudiado por qué, en términos generales, son los tribunales y no la Administración los llamados a resolver los conflictos sobre derechos de propiedad industrial<sup>5</sup>. Además de lo anterior, los procedimientos también cuentan con claras diferencias. A modo meramente ejemplificativo y en relación con la esfera procedimental, un proceso judicial de este tipo requiere la capacidad de postulación, por lo que necesariamente las partes vendrán representadas por abogado y procurador, lo que garantiza la igualdad de armas procesales, y no se exige en el procedimiento administrativo<sup>6</sup>. También, el proceso judicial puede suponer la condena costas, lo que no se prevé en el procedimiento ante la OEPM lo que puede incentivar a

---

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”. MASSAGUER FUENTES, J., “La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas”, *La Ley Mercantil*, nº 102, 2023, p. 4.

4 Téngase en cuenta que la jurisdicción o poder judicial queda sometida constitucionalmente a tres principios: unidad (arts. 117.5 CE y 3.1 LOPJ), exclusividad (arts. 117.3 CE y 2.1 LOPJ) y juez legal o predeterminado (arts. 24.2 y 117.6 CE). Asimismo, la función jurisdiccional que es única y que consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se lleva a cabo de forma irrevocable “al contrario que la actuación de la administración, cuyas resoluciones pueden ser controladas por los tribunales”, con desinterés objetivo y subjetivo “a diferencia de la actuación de la administración, que actúa con interés objetivo y desinterés subjetivo”, y todo ello mediante la heterotutela “lo que se contrapone a la autotutela con que actúa la administración”. MONTERO AROCA, J., “La noción de jurisdicción y los órganos que la poseen”. En MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S; GÓMEZ COLOMER, J. L., *Derecho Jurisdiccional I, Parte General*, 27ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 65.

5 Al respecto, CUCARELLA GALIANA estudia por qué son los tribunales y no la Administración la llamada a resolver los conflictos sobre derechos de propiedad industrial, lo que se deduce, entre otras cosas del principio de exclusividad de la jurisdicción (art. 117.3 CE) y pone en relación con el papel que realiza la Administración pública en estos casos. CUCARELLA GALIANA, L. A., “Litigios relativos a propiedad industrial: determinación del juez competente y problemas prácticos de interpretación”, *ADI*, nº 33 (2012-2014), 2014, p. 68. Ya nos alineamos con esta opinión en CANTOS PARDO, M., *El proceso civil para la cesación de la infracción de patentes*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2023, pp. 105-108.

6 ROVIRA FERNANDEZ-ARCHE, J.; INÉS MOLINA ALVAREZ, I., “La nueva normativa procesal en materia de marcas”, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 98 (enero-abril), 2023, p. 55.

los solicitantes de nulidad dudosos e incrementar en número de procedimientos con este fin.

Por último, conviene realizar dos precisiones. Por un lado, la desaparición de la acción de nulidad directa ante la jurisdicción no impide que el demandado por una acción de infracción de marca pueda recurrir a la excepción de nulidad —excepción de fondo con alcance puramente defensivo<sup>7</sup>—. Así, si nos encontrásemos ante una excepción, se alegarían nuevos hechos, pero no constituirían la *causa petendi* de otra pretensión, a diferencia de los casos en que la nulidad se plantara como una reconvencción, en que sí se interpondría una nueva pretensión y esos hechos serían la *causa petendi* de la petición. En esos casos, la estimación de la excepción de nulidad solo produciría efectos dentro del proceso, resultando absuelto el demandado y sin afectar a la validez de la marca. Por el contrario, si se trata de una reconvencción, los efectos serán *erga omnes*. Al respecto, puntualiza MASSAGUER que resulta dudoso que esta excepción pueda tratar-

se como reconvencción a petición del demandante titular del derecho de propiedad industrial, según se prevé en el art. 120.2 Ley 24/2015, de Patentes (en adelante, “LP”), que podría entenderse aplicable a los procesos sobre marcas en virtud de la Disposición Adicional Primera de la LM<sup>8</sup>. Así, este autor entiende que esta posibilidad de la LP parece justificada por la necesidad de establecer un cauce adecuado para la limitación de las reivindicaciones de la patente que se dice infringida, lo que no concurre en estos casos<sup>9</sup>.

Por otro lado, sigue existiendo la posibilidad de interponer los correspondientes recursos administrativos -recurso de alzada- contra las resoluciones de concesión de marcas<sup>10</sup>. Por tanto, por esta vía es posible obtener el mismo resultado, impugnando en vía administrativa la resolución de la OEPM que concede el registro del título y, en su caso, posterior revisión jurisdiccional ante el orden jurisdiccional civil, según la última reforma, que se comentará más adelante<sup>11</sup>.

---

7 La jurisprudencia ha incidido en la diferencia de efectos, así, por ejemplo en un supuesto sobre modelos de utilidad, la SAP de Albacete (Sección 1ª), nº 465/2020, de 26 de octubre (AC 2020/1588), con cita de la anterior SAP de Barcelona (Sección 15ª), de 17 de septiembre de 2003 (JUR 2004, 55860), manifestaba en relación con la excepción de nulidad que: “Si el demandado opta por la segunda vía, el éxito de la defensa limita sus efectos a enervar la acción de violación ejercitada por la demandante, con un alcance subjetivo *inter partes* y sin repercusión registral alguna. Se trata, al fin, de un medio de defensa excluyente, por el que la parte demandada ataca el derecho de la actora, sólo en la medida estrictamente necesaria para lograr su absolución. Es una excepción de las llamadas de fondo, con alcance puramente defensivo”.

8 Ex art. 120.2 LP, si la nulidad se plantea como excepción, el titular de la patente dispondrá de 8 días desde la recepción de la contestación a la demanda para solicitar al juzgado que la excepción sea tratada como una reconvencción. Esta previsión es similar a la establecida en el art. 408.2 LEC, aunque presenta sus diferencias.

9 MASSAGUER FUENTES, J., “La acción y el procedimiento”, *cit.*, p. 5.

10 MASSAGUER FUENTES, J., “La acción y el procedimiento”, *cit.*, pp. 4-5.

11 Ya encontramos en la jurisprudencia ejemplos de esta situación, es decir, impugnaciones en vía jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM sobre la concesión de una marca. Por ejemplo, SAP de Madrid (Sección 32ª), de 24 de octubre de 2024 (ECLI:ES:APM:2024:14812), en la que se desestimó un recurso interpuesto ante la AP de Madrid contra la resolución de la Unidad de Recursos de la OEPM que estimó el recurso de alzada presentado por

## II. BREVE REFERENCIA A LA ENTRADA EN VIGOR Y ALGUNOS ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL NUEVO SISTEMA

La entrada en vigor del RDL 23/2018 se produjo el 14 de enero de 2019, con dos salvedades, entre las que se encontraba precisamente la creación de la vía directa para la declaración de nulidad y caducidad ante la OEPM, que entró en vigor el 14 de enero de 2023. Ante las dudas que han surgido en la práctica sobre la entrada en vigor de esta reforma, al Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) en su Sentencia de 18 de noviembre de 2024 aclaró que: “(...) la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas comenzó el 14 de enero de 2023 y nunca antes, como claramente se desprende del inciso final de la Disposición Final Séptima, cuando difiere la entrada en vigor de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas (y, con ella, de los arts. 51, 52 y 54 en la misma citados) a dicha fecha<sup>12</sup>.”

De esta manera, la LM recoge en el Título VI de Nulidad y caducidad de la marca (arts. 51 a 61 ter LM) las líneas generales de dichos procedimientos

de caducidad y nulidad ante la OEPM, haciendo referencia en algunos aspectos al Reglamento de ejecución de la LM (en adelante, “RLM”), que, en consonancia con lo anterior, también, se vio modificado para adaptarse a los cambios por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el RLM.

El mencionado Título VI trata de forma separada la nulidad y la caducidad, sus causas y otros aspectos, y en el Capítulo III aborda las disposiciones comunes (arts. 58 a 61 ter LM).

Por lo que se refiere al procedimiento, el art. 58.2 LM establece que la solicitud de nulidad o caducidad deberá formularse ante la OEPM mediante escrito motivado y debidamente documentado, y que sólo se tendrá por presentado una vez que se haya abonado la tasa correspondiente<sup>13</sup>.

En virtud del art. 58.1 a) LM, los legitimados para presentar solicitudes de nulidad por causas de nulidad absoluta o de caducidad son cualesquiera personas físicas o jurídicas, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios

---

OFTASOLER, S.L. contra la resolución de concesión de una marca.

<sup>12</sup> También, se ha pronunciado en este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, de 22 de diciembre de 2023 (ECLI:ES:APC:2023:3105): “Como quiera que la demanda de nulidad se interpuso con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición adicional primera de la LM según redacción procedente del RD-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, que se produjo el pasado día 14 de enero de 2023, debemos entender que los tribunales de la jurisdicción civil conservan la competencia para declarar la nulidad o la caducidad de una marca o nombre comercial solicitada por vía de acción. En consecuencia, no podemos admitir la alegación contenida en el recurso relativa a la inexistencia de acción de nulidad ante la jurisdicción civil y desestimamos el primer motivo del recurso de apelación para enjuiciar la valoración probatoria contenida en la sentencia respecto de la apreciación de mala fe en el registro de la marca por la entidad demandada”.

<sup>13</sup> Puede consultarse un resumen del procedimiento de nulidad administrativa de las marcas españolas en el Manual Informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa, realizado por el Servicio de Información de la OEPM, actualizado en diciembre de 2024 y disponible en: [https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual\\_Nulidad\\_y\\_Caducidad\\_Administrativa.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Nulidad_y_Caducidad_Administrativa.pdf) (consultado el 4 de enero de 2025).

o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal, en virtud del art. 7 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, “LEC”). Por lo que respecta a las solicitudes de nulidad por causas de nulidad relativa, la legitimación se confiere a las mismas personas legitimadas para oponerse al registro de una marca, ex art. 19.1 b) a e) LM<sup>14</sup>.

Por su parte, el art. 59 LM regula el examen de la solicitud y, en concreto, establece que, una vez recibida la solicitud de nulidad o caducidad, la OEPM dará traslado de la misma al titular de la marca impugnada para que presente sus alegaciones y pruebas, en el plazo de dos meses. Así, se abre la fase contradictoria.

Cabe destacar que este procedimiento administrativo es puramente escrito, pues no está prevista la celebración de vista oral, con la que sí cuenta el proceso judicial. Sin duda esto afecta a la capacidad probatoria, por ejemplo, en el proceso judicial cuando la nulidad se inste por vía reconventional cabrá la posibilidad de que el perito intervenga en el juicio (art. 347 LEC). Como es bien sabido, este medio de prueba puede resultar crucial en estos casos y, en mayor medida,

la contundencia declarativa de un perito en el juicio puede determinar el sentido del fallo<sup>15</sup>.

Siguiendo con lo que a la prueba se refiere, el art. 59 LM regula la exigencia de la prueba de uso de los registros anteriores en que se basa la solicitud de nulidad, que el titular de la marca posterior impugnada puede solicitar al titular de la marca anterior.

También en relación con la materia probatoria, debe advertirse que, hasta la fecha, la Oficina se limitaba a examinar los signos distintivos enfrentados desde una perspectiva puramente registral, pero tras esta modificación legislativa, de igual forma debe examinar solicitudes de nulidad basadas en la mala fe del solicitante o solicitudes de caducidad basadas en la falta de uso, por lo que se verá obligada a valorar pruebas que trasciendan de la esfera registral.

Por otro lado, de modo similar al Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, “Reglamento de Marca de la UE”), se establece que “en el curso del examen de la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca (que no deberá ser superior a un mes ni inferior

14 Sobre la legitimación, *vid.* MASSAGUER FUENTES, J., “La acción y el procedimiento...”, *cit.*, pp. 5-6.

15 Afirma PICÓ I JUNOY que “la prueba pericial es la *regina probationum* en aquellos procesos en los que para resolver el conflicto son realmente imprescindibles saberes científicos, técnicos o especializados”, como son los conflictos aquí analizados. PICÓ I JUNOY, J., “La prueba pericial civil en la literatura procesal española”. En AA.VV. (PICÓ I JUNOY, J., dir.), *La prueba pericial a examen. Propuestas de lege ferenda*, Barcelona: Bosch, 2020, p. 35. Compartimos esta opinión y la exponemos en CANTOS PARDO, M., “La algoritmización del dictamen pericial: ¿puerta de entrada para la aparición del “perito-robot”?”, *Actualidad jurídica iberoamericana*, n° 21, 2024, pp. 436-440. Dispone en: [https://revista-aji.com/wp-content/uploads/2024/07/AJI21\\_Art16.pdf](https://revista-aji.com/wp-content/uploads/2024/07/AJI21_Art16.pdf) (consultado el 4 de enero de 2025).

a diez días, art. 61.5 RLM), contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte”. De alguna forma, esta previsión viene a garantizar el principio contradictorio, lo que es positivo, pero esta redacción de carácter amplio puede llevar a que el objetivo de la Directiva de contar con un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo, se convierta en todo lo contrario.

En otro orden de cosas, frente a la ausencia de plazos máximos de duración del proceso judicial civil, este nuevo procedimiento de nulidad sí se encuentra sometido al límite temporal general que establece el apartado g) de la DA 5ª de la Ley de Marcas, que determina que “g) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté sometido a un plazo específico de resolución (como es el caso de los procedimientos de nulidad y caducidad) tendrá un plazo máximo de resolución de veinte meses (computados desde la fecha de recepción en la Oficina de las respectivas solicitudes)”<sup>16</sup>.

Por lo tanto, la OEPM cuenta con un plazo máximo para desarrollar el procedimiento y resolver, lo que no se exige en la jurisdicción, que, aunque sí cuenta con sus plazos, por ejemplo, el de veinte días para dictar sentencia desde la terminación del juicio (art. 434.1 LEC), son generalmente desatendidos, entre otros motivos, por razón de la carga judicial existente y la ausencia

de consecuencias sobre el proceso de su incumplimiento —al menos en el plano teórico—.

Lo que no se ha determinado es qué efectos tendrá el incumplimiento de estos plazos por parte de la OEPM. El Anteproyecto de Ley de modificación de la LM que se publicó en octubre de 2021 preveía que, en el caso de incumplimiento de estos plazos máximos de resolución, la solicitud de nulidad o caducidad se consideraría desestimada por silencio administrativo<sup>17</sup>. Sin embargo, hasta la fecha no hay previsión específica al respecto.

### III. EFECTOS DE LA CADUCIDAD Y LA NULIDAD TRAS LA REFORMA

Los arts. 60 a 61 ter LM se centran en los efectos de la caducidad y nulidad, la firmeza de las resoluciones tanto judiciales como administrativas, normas en materia de conexión de causas, litispendencia, prejudicialidad, publicidad, entre otras cuestiones. Se trata de cuestiones esenciales pues los procesos en materia de propiedad industrial difícilmente se producen de forma aislada, sino que, al contrario, resulta muy frecuente que se den situaciones de conexión de causas, interposición de acciones reconventionales de nulidad o caducidad en procesos por infracción de derechos, concurrencia de diferentes procesos judiciales sobre los mismos derechos o relacionados, coexistencia de procesos judiciales y procedimientos administrativos relacionados, etc<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Estos plazos se podrán ampliar a 24 meses para el caso de los procedimientos de nulidad si prospera el Anteproyecto de Ley de modificación de la LM, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

<sup>17</sup> Puede consultarse el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Noticias/2021/2021\\_10\\_19\\_Anteproyecto\\_Ley\\_Modificacion\\_Leyes\\_Texto.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2021/2021_10_19_Anteproyecto_Ley_Modificacion_Leyes_Texto.pdf) (consultado el 4 de enero de 2025).

<sup>18</sup> CANTOS PARDO, M., “Conexión de causas en los procesos sobre derechos de propiedad intelectual e indus-



Por ello, la norma pretende dar respuesta a los supuestos que pueden acontecer en la realidad y prever ya de antemano soluciones a los eventuales problemas que pudieran surgir al respecto.

En primer lugar, el art. 61 LM regula la firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas. De esta manera se viene a imponer una “suerte de efectos de cosa juzgada” a las resoluciones firmes de la OEPM. De esta forma, se producirán estos efectos respecto de aquellas resoluciones que se refieran a una solicitud con el mismo objeto, la misma causa y entre las mismas partes, siempre que hayan sido interpuestas tras la entrada en vigor de esta modificación, esto es, el 14 de enero de 2023, como se ha explicado<sup>19</sup>.

Téngase en cuenta que el concepto de firmeza procesal difiere del de firmeza administrativa al que se refieren los arts. 122 y 125.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el art. 29.2 Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-

ra de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que hablan de actos firmes como inmutables en vía administrativa.

Por su parte, la firmeza de una resolución judicial, según el concepto de ORTELLS RAMOS, es la cualidad inmutable que corresponde a la misma dentro del proceso en el que ha sido dictada, en virtud de determinadas circunstancias previstas, entre otros, en el art. 207.2 LEC que establece que: “2. Son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado”<sup>20</sup>.

Asimismo, la cosa juzgada es la cualidad de inmutable que ostenta la decisión contenida en una resolución firme respecto de cualquier proceso posterior entre las mismas partes (u otras personas afectadas) y sobre el mismo objeto procesal (pretensión procesal). Además, en algunos casos la ley establece que estos efectos de cosa

---

trial: litispendencia, prejudicialidad y acumulación”, *Pe.i. revista de propiedad intelectual*, nº 78, 2024, pp. 15-17.

<sup>19</sup> En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, en concreto, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, de 16 de mayo de 2024 (ECLI:ES:JMM:2024:94), que determina que: “3.- Estos mecanismos legales de extensión de efectos de la Resolución firme que pone fin a la vía administrativa, o la cosa juzgada jurisdiccional [-entre iguales partes y por razón de las mismas causas de nulidad y/o caducidad, por motivo del mismo signo y registro controvertido-] descansan sobre la atribución a la OEPM de competencia plena para el conocimiento de las acciones directas de nulidad y/o caducidad [-art. 58 LM-] y su posterior revisión jurisdiccional por los órganos de la jurisdicción civil [-D.A.1ª LM, introducida por igual Ley 23/2018, de 21 de diciembre-], por lo que parece razonable sostener que en tanto no alcanzó plena eficacia y aplicación tal distribución competencial administrativa directa, y de revisión jurisdiccional civil, la vinculación del art. 61.1 LM entre Resoluciones administrativas y jurisdiccionales no resultará de aplicación. Ello podría predicarse de las solicitudes administrativas de nulidad y/o caducidad de registros formuladas tras la entrada en vigor de la D.A.1ª [-que lo fue el 14.1.2023-], pero no respecto a los procedimientos de concesión y de oposición tramitados antes de dicha fecha; aun cuando el pronunciamiento de la OEPM no fuera impugnado por el demandante ante los órganos contencioso-administrativos”.

<sup>20</sup> ORTELLS RAMOS, M., “Capítulo 23”. En AA.VV. (ORTELLS RAMOS, M., dir.), *Derecho Procesal Civil*, ed. 20ª, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, p. 375.

juzgada producen efectos *erga omnes*, como es el caso del art. 104.4 LP, que establece que: “Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente (por sentencia) tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos”.

En el apartado primero del art. 61 LM se establece que: “Los tribunales desestimarán toda demanda de reconvencción por nulidad o caducidad si la OEPM ya se hubiere pronunciado con anterioridad, mediante resolución ya firme, sobre una solicitud con el mismo objeto y con la misma causa, entre las mismas partes”. Así, se prevé de forma imperativa que los tribunales desestimarán estas demandas, lo que nos puede llevar a pensar que, en un proceso judicial por infracción de marca, si se cumplen estos tres requisitos y aun así se interpone la reconvencción de nulidad, se debería continuar el proceso hasta la sentencia y en ese momento resolver desestimando. Lo conveniente en realidad sería que la cuestión de la nulidad –que se encuentra prejuzgada– no tuviera tanto recorrido para que el proceso se centrara únicamente en las acciones de infracción de marca. Esto es, que la “suerte cosa juzgada” atribuida a las resoluciones de la OEPM que se ha creado por esta reforma se alegara como excepción procesal y fuera así tratada en la audiencia previa de conformidad con las previsiones de la LEC (arts. 416.1.2<sup>a</sup> y 421 y concordantes).

Por el lado de la OEPM, en el segundo apartado del art. 61 LM se determina que “La OEPM no admitirá una solicitud de nulidad o caducidad cuando un tribunal o la propia Oficina hubieran resuelto entre las mismas partes una demanda reconvenccional o una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y esa sentencia o resolución hubieran adquirido firmeza”. Esta referencia a un tribunal civil debe entenderse hecha bien a un Juzgado de lo Mercantil por acción reconvenccional o, en segunda instancia, a la Audiencia Provincial o, incluso, en su caso, al Tribunal Supremo; pero, también, a la Audiencia Provincial que hubiera conocido del recurso para la revisión de un procedimiento administrativo de nulidad de la OEPM, actualmente atribuida al orden jurisdiccional civil, o su revisión en casación al Tribunal Supremo<sup>21</sup>. Además, a diferencia del caso anterior, aquí se prevé la inadmisión desde el momento inicial, esto es, en el trámite de admisión.

Por último, el art. 61.3 LM determina que: “No podrá solicitar ante la OEPM o demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia firme dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo”.

---

21 Téngase en cuenta que en esta segunda situación la nulidad de la marca será conocida en todos los casos por el Tribunal Supremo, cosa que no ocurre cuando se trata de una acción reconvenccional de nulidad, cuya admisión será mucho más restrictiva. Al respecto, detecta MASSAGUER FUENTES que “el tratamiento desigual de asuntos idénticos: por ejemplo, la nulidad reconvenccional de una marca solo llegará a casación si el asunto tiene interés casacional, pero exactamente la misma nulidad llegará en todos los casos a casación si se plantea por la llamada vía directa o administrativa, cuya impugnación se plantea y sustancia con arreglo al proceso que aquí se considera”. MASSAGUER FUENTES, J., “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*, nº 4, 2024, p. 147.

Téngase en cuenta que en virtud de la LO 7/2002, actualmente ya no es posible la interposición de recurso contencioso-administrativo, sino que ha de acudir al proceso declarativo de impugnación con arreglo al art. 250.3 y concordantes de la LEC, ante las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial (art. 52.1 13º bis LEC) con arreglo a los trámites especiales previstos (arts. 249.1 4º, 250.3 y 447 bis LEC)<sup>22</sup>.

Por su parte, el art. 61 bis LM establece las normas en materia de conexión de causas. En concreto, el apartado primero trata los casos en que el tribunal suspenderá el fallo si la validez de la marca se hallara impugnada ante otro tribunal o ante la OEPM. Así, siempre que la validez de la marca ya se hubiera impugnado ante otro tribunal o ante la OEPM, el (segundo) tribunal ante el que se hubiere formulado una demanda reconvenicional por nulidad o caducidad de marca suspenderá su fallo, lo que puede realizarse tanto de oficio, previa audiencia de las partes, como a instancia de parte con audiencia de las demás partes. Con todo, resulta muy interesante la salvedad inicial que prevé el artículo, que establece que las previsiones descritas se aplicarán “A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento”. Estas razones especiales re-

feridas de forma genérica deberán concretarse jurisprudencialmente para determinar su verdadero alcance y la aplicación real del precepto; pero pueden devenir esenciales para evitar abusos normativos y retrasos ilegítimos.

Esta previsión normativa la podemos poner en relación con el art. 42.3 LEC que regula las cuestiones prejudiciales no penales y que, en los casos en los que se haya suspendido el curso de las actuaciones, establece taxativamente que el Tribunal civil quedará vinculado a la decisión de la Administración Pública competente (que en este supuesto sería la OEPM) acerca de la cuestión prejudicial. Por tanto, tras la suspensión, el órgano jurisdiccional quedaría vinculado a lo resuelto en vía administrativa.

Las mismas previsiones se prevén a la inversa en el apartado segundo del art. 61 bis LM que determina que “A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la OEPM suspenderá de oficio la resolución de una solicitud de nulidad o caducidad de marca, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvenición ante un tribunal”<sup>23</sup>.

---

22 En nuestra opinión, esta reforma legislativa resulta favorable, pues permite que estas cuestiones sean dilucidadas ante los órganos del mismo orden jurisdiccional civil y, más particularmente, ante aquellos que se encuentran especializados en materia de propiedad industrial; pero adolece de ciertas lagunas legislativas respecto del procedimiento creado *ad hoc*, que van desde la regulación del propio contenido del recurso, los efectos de las alegaciones complementarias y su contenido, la regulación de la tutela cautelar, etc. Para saber más, *vid.* CANTOS PARDO, M., “Los recientes cambios legislativos sobre los recursos contra las resoluciones de la OEPM”. En AA.VV. (CANDELARIO MACÍAS, M. I., dir.), *Oportunidades y retos de la propiedad industrial en el entorno de cambio climático*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2023, pp. 237-266.

23 Por su parte, el art. 62.1 RLM establece que cuando se presenten varias solicitudes de nulidad o caducidad contra la misma marca, la OEPM las tramitará siguiendo el orden de incoación, decretando la suspensión de oficio de las demás solicitudes presentadas. Consecuentemente, en el siguiente apartado se dispone que “si como con-

Por tanto, el legislador no prioriza la vía judicial a la administrativa, ni viceversa, sino que opta por priorizar el factor temporal y dar preferencia al proceso judicial o, en su caso, procedimiento administrativo que comenzó en primer lugar. Esto debe ponerse en relación con el apartado cuarto del art. 61 bis LM, que establece que la pendencia o litispendencia, con todos sus efectos procedimentales o procesales, se producirá desde la presentación de la solicitud o demanda (se entiende que hace referencia a la demanda reconvencional), siempre que las mismas sean admitidas. Lo que viene a recoger las reglas generales contenidas para la demanda en el art. 410 LEC y para la solicitud ante la OEPM en el ya referido art. 58 LM.

El art. 61 bis LM en su apartado tercero hace referencia a aquellos casos en que un tribunal tenga que resolver sobre una violación de marca y dicha marca estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal o ante la OEPM. Esta situación puede producirse porque en ese proceso no se esté cuestionando la nulidad, pero pueda existir otro proceso de infracción donde por demanda reconvencional sí se esté cuestionando la nulidad de la marca, o incluso porque se haya interpuesto recurso ante la Audiencia Provincial para la revisión de la resolución emitida por la OEPM en un procedimiento de nulidad. En estos casos, la norma prevé que el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, pueda mediante auto

decretar la suspensión del proceso, hasta que el otro tribunal o la Oficina dicten resolución firme sobre la nulidad o caducidad formuladas.

Como ha quedado de manifiesto, en estos casos el legislador opta por suspender el segundo proceso o procedimiento, según los casos, lo que, en nuestra opinión, es la opción más conservadora; pese a que puede ocasionar la ralentización de la solución definitiva —especialmente si ha de esperarse a la resolución de la nulidad en vía administrativa y esta es después recurrida ante la Audiencia Provincial correspondiente y, posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo<sup>24</sup>. Sin embargo, existen otras fórmulas para dar respuesta a este tipo de supuestos, salvando las distancias, pues se trata de casos diferentes y no puede pretenderse una aplicación directa de las soluciones que a continuación se refieren sucintamente a modo meramente ilustrativo.

Por ejemplo, en el marco del Tribunal Unificado de Patentes, el *Rules of Procedure* prevé que, si durante la tramitación de un procedimiento por infracción ante una división local o regional, está pendiente una acción de nulidad entre las mismas partes ante la división central o está pendiente una oposición ante la Oficina Europea de Patentes, la división local o regional tendrá dos posibilidades: (i) suspender, o bien (ii) dictar una decisión sobre el fondo de la pretensión por infracción, estableciendo como condición resolutoria que la patente no se considere total o par-

---

secuencia de un previo procedimiento de nulidad o caducidad recayera una resolución firme que determinara la extinción de la marca impugnada, las solicitudes de nulidad o caducidad que hubieran sido suspendidas conforme al apartado anterior quedarán sobreseídas, salvo que el solicitante acredite un interés legítimo en obtener una resolución sobre el fondo de su solicitud. La Oficina informará del sobreseimiento a las partes afectadas” (art. 52.2 RLM).

24 La doctrina ya ha advertido este riesgo. Entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., “La acción y el procedimiento...”, *cit.*, p. 9.

cialmente nula por la decisión final del procedimiento de nulidad o por una resolución final de la Oficina Europea de Patentes o en virtud de cualquier otro término o condición (Regla 118.2.a *Rules of Procedure*)<sup>25</sup>. En estos casos, cuando se dictase la decisión final del procedimiento de nulidad o de la Oficina Europea de Patentes al respecto, cualquier parte podrá solicitar en el plazo de dos meses a la división local o regional que dictó la decisión sometida a condición resolutoria que se dicten resoluciones consecuentes con dicha decisión (Reglas 118.4 y 354.2 *Rules of Procedure*)<sup>26</sup>.

Otro ámbito en el que han surgido interrogantes sobre cómo proceder es en materia de competencia judicial internacional. En concreto, cuando se dan procesos paralelos de nulidad e infracción de derechos de propiedad industrial (por interposición de los llamados súpertorpedos o torpedos de nulidad), teniendo en cuenta que la validez o nulidad está atribuida de forma exclusiva a los tribunales del Estado concedente del título, ex art. 24.4 Reglamento Bruselas I bis (también, en estos términos, el art. 22.4 del Convenio de Lugano)<sup>27</sup>. En estos supuestos, las posibilidades que se han barajado son las de suspender el procedimiento, continuarlo o inhibirse a favor de los tribunales del Estado de registro<sup>28</sup>.

---

25 El TUP es creado al amparo del nuevo sistema la patente europea con efecto unitario, regulado fundamentalmente por el paquete de la patente unitaria incluye: a) el Reglamento (UE) 1257/2012 de 17 de diciembre del 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente; b) el Reglamento (UE) 1260/2012, de la misma fecha, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, y c) el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (en adelante, "ATUP"). Además, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41 ATUP, se promulgó el Reglamento de Procedimiento (*Rules of Procedure*), que viene a ser la norma que regula el desarrollo del proceso ante el TUP. Este *Rules of Procedure* se encuentra disponible en: [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_documents/rop\\_en\\_25\\_july\\_2022\\_final\\_consolidated\\_published\\_on\\_website.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf) (consultado el 4 de enero de 2025).

26 Para saber más, *vid.* CANTOS PARDO, M., "El procedimiento ante el TUP". En AA.VV. (JIMÉNEZ FORTEA, F. J.; CANTOS PARDO, M., dirs.), *El Tribunal Unificado de Patentes para la resolución de litigios sobre la patente europea con efecto unitario*, Valencia: Tirant, 2025, *en prensa*.

27 REGLAMENTO (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

28 El denominado "súpertorpedo o torpedo de nulidad" se da cuando la acción por infracción de un derecho de propiedad industrial se interpone ante los tribunales de un Estado diferente al que ha concedido y en el que está registrado y produce sus efectos el concreto derecho de propiedad industrial, de modo que el demandado interpone reconvencción por nulidad de la patente, pretensión que solo puede ser conocida por los tribunales del Estado que ha otorgado esa patente, por mor del art. 24.4 Reglamento Bruselas I bis. Así, el tribunal ante el que se hubiera interpuesto inicialmente la demanda debería declararse incompetente para conocer de la reconvencción, pues si el proceso continuase y conocieran de la nulidad de la patente, esta resolución no sería reconocible posteriormente, en virtud del art. 45.1.e) ii Reglamento Bruselas I bis. No obstante, como advierte GARCÍA VIDAL "lo que queda sin resolver por el RBI bis, por el CL y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es que es lo

Por tanto, existen otras soluciones a esta encrucijada que son diferentes a la suspensión, la cuestión es si cabe su aplicación según nuestro sistema procesal —por ejemplo, las sentencias con condición resolutoria difícilmente cabrían en España— o si es conveniente asumir los riesgos que entrañan, pues en el caso de continuar ambos procesos hasta el final, podrían alcanzarse resoluciones contradictorias que impidieran la ejecución de estas en sus propios términos.

También, resulta interesante la previsión del apartado quinto del art. 61 bis LM, que establece que, interpuesta una demanda por violación de marca ante un órgano jurisdiccional, el demandado no podrá formular como defensa una solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca ante la OEPM, sino que habrá de interponer la correspondiente demanda de reconvención ante dicho tribunal. De esta forma, parece perseguirse una mayor eficiencia en el uso de los recursos, evitando la duplicidad de procedimientos en las diferentes vías.

No obstante, el precepto podría generar estrategias procesales interesadas, como la de intentar evitar que de la nulidad conozca la OEPM —por ejemplo, porque respecto de un determinado aspecto aplique un criterio más estricto

que la jurisdicción—, para lo que se presentaría la acción de infracción ante los tribunales a fin de forzar al eventual solicitante de la nulidad a acudir a la vía judicial e impedir que presente la solicitud ante la Oficina.

Lo anterior se puede relacionar con la STJUE de 13 de octubre de 2022, dictada en el Asunto C-256/21 en el procedimiento entre KP y TV, en la que, en respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich, el TJUE determinó que un tribunal de marcas de la Unión Europea, que conozca de una acción por violación de marca basada en una marca de la Unión cuya validez se impugne mediante una demanda de reconvención por nulidad, sigue siendo competente para pronunciarse sobre la validez de dicha marca, a pesar de que se desista de la acción principal. Esta doctrina jurisprudencial podría aplicarse por analogía, también, en estos supuestos.

Por último, el art. 61 bis LM establece en su apartado sexto que “La acción negatoria no podrá interponerse junto con la acción de nulidad o caducidad de la marca”. En este sentido, en la demanda reconvencional no cabe la acumulación de estas acciones y entendemos que para el resto de casos deberán seguirse las normas generales

---

que debe suceder con la acción por infracción cuando el demandado ha puesto en tela de juicio la validez del derecho. Las opciones propuestas son la suspensión del procedimiento, su continuación o la inhibición a favor de los tribunales del Estado de registro. Estas posibilidades son apuntadas por el Abogado General en el caso *GAT*. Pero el Tribunal de Justicia no ha entrado a analizar la cuestión ni, por lo tanto, a determinar cuál es el proceder que se debe adoptar”. GARCÍA VIDAL, Á., *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p. 97. CEDEÑO HERNÁN entiende que en estos casos la solución deberá buscarse en las legislaciones nacionales de los Estados, ya que el TJUE no determina cuáles son las consecuencias de su doctrina jurisprudencial, ni si la suspensión debiera limitarse a un plazo temporal para evitar situaciones de abuso. CEDEÑO HERNÁN, M., “Los fueros exclusivos de competencia internacional (art. 22 RB)”. En AA.VV. (DE LA OLIVA SANTOS, A., dir.; GASCÓN INCHAUSTI, F., coord.), *Derecho Procesal Civil Europeo*, vol. I, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2011, p. 208.

de acumulación previstas en la LEC modificadas en virtud de la LO 7/2022<sup>29</sup>.

El último precepto a tener en cuenta es el art. 61 ter LM que regula las anotaciones registrales y comunicaciones entre órganos.

Por un lado, se prevé que la OEPM anotará en el Registro de Marcas la interposición de toda solicitud o demanda de nulidad o caducidad de marca –sin efectos suspensivos–, así como toda resolución o sentencia firmes que recayeran sobre las mismas (art. 61 ter.1 LM). Lo anterior básicamente se corresponde con la anotación preventiva de demanda a la que de forma genérica hace referencia el art. 727. 5º LEC, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos. Esta previsión de anotación se extiende, también, a las solicitudes en la vía administrativa y parece abarcar tanto las resoluciones que acuerden la nulidad como las que no lo hagan<sup>30</sup>.

En el apartado segundo del art. 61 ter LM se establece una novedad que se basa en la cooperación entre los tribunales y la Oficina. En concreto, se establece que el tribunal ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por nulidad o caducidad de una marca comunicará de oficio a la Oficina la fecha de interposición

de la misma. La Oficina, si dicha marca tuviera pendiente de resolución una solicitud de nulidad o caducidad, informará de ello al tribunal, así como de la ausencia, en su caso, de dicha circunstancia. A lo que debiera añadirse que, si ya ha resuelto al respecto de la nulidad, también se lo debería comunicar, pues, por el juego de plazos, esta podría ser la situación.

En el apartado tercero del art. 61 ter LM se establece el principio de prioridad como rector en estos casos, de manera que si ante la Oficina estuviera pendiente de resolución una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de fecha de presentación anterior a la de interposición de la demanda de reconvención, el tribunal, una vez informado conforme a la vía de cooperación entre la OEPM y los tribunales anteriormente referida, suspenderá el fallo, de conformidad con el art. 61.1 bis, hasta que la resolución sobre la solicitud sea firme. Asimismo, se establece que la Oficina comunicará esta resolución firme al tribunal. De manera que si la Oficina comunicara al tribunal que ha estimado la nulidad de la marca en resolución firme –y frente a esta ya no cupiera recurso–, se produciría la carencia sobrevenida del objeto del pleito en el proceso civil en lo que a la demanda reconvencional de nulidad se refiere, lo que debiera dar lugar a la carencia sobrevenida

29 CANTOS PARDO, M., “Conexión de causas en los procesos sobre derechos de propiedad”, pp. 36-52.

30 Al respecto, afirma MASSAGUER FUENTES que: “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)”. MASSAGUER FUENTES, J., “La acción y el procedimiento...”, *cit.*, p. 14.

del objeto de la reconvención y su tratamiento de conformidad con el art. 22 LEC.

Por su parte, el tribunal que hubiere dictado una sentencia sobre una demanda de reconvención por nulidad o caducidad, que hubiere adquirido firmeza, comunicará de oficio dicha sentencia a la OEPM para que proceda a su inscripción, registrando la sentencia firme, conforme al art. 61 ter.1 LM y, si se hubiera declarado la nulidad o caducidad de la marca, la Oficina procederá a la cancelación de la inscripción, según lo previsto en el art. 61 ter.5 LM. Este precepto determina que, una vez firme la resolución o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la marca, la OEPM procederá inmediatamente a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”. Además, establece que, si la marca cancelada tuviera inscrita una hipoteca mobiliaria vigente, la cancelación se notificará telemáticamente al Registro de Bienes Muebles.

Precisamente esta previsión ha sido también establecida en el sistema de la patente con efecto unitario al que se ha hecho referencia con anterioridad y que determina que cuando el Tribunal Unificado de Patente declare la nulidad total o parcial de la patente, de conformidad con el art. 65 ATUP, remitirá copia de la resolución a la Oficina Europea de Patentes y, si se tratara de una patente europea, a la oficina nacional de patentes de todo Estado miembro contratante afectado.

La resolución que ponga fin al procedimiento de nulidad administrativa puede ser recurrida ante el director de la OEPM por medio de un recurso de alzada que se registrará por las disposiciones generales. 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 13º bis LEC) con arreglo a los trámites del ya citado y de reciente creación juicio declarativo, plenario y especial (arts. 249.1 4º, 250.3 y 447 bis LEC), cuya sentencia podría recurrirse ante el Tribunal Supremo por medio de recurso extraordinario de casación, que no requiere interés casacional ni cuantía mínima (arts. 460 y 477.3 LEC)<sup>31</sup>.

#### IV. CONSIDERACIONES FUTURAS

Esta modificación viene a homogeneizar los sistemas europeos de marcas nacionales por lo que a la tramitación de la nulidad se refiere, siguiendo el esquema establecido en el Reglamento de Marca de la UE. En este caso, esta opción de política legislativa solo alcanza a la acción de nulidad, pero existen otros países en que el ámbito administrativo abarca incluso otras muchas más acciones, como es el caso de México, en que las infracciones de derechos de propiedad industrial son conocidas por órganos administrativos, en concreto, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>32</sup>. Resulta difícil imaginar que el legislador español o el europeo optasen por esta vía, que no compartimos, pero que, como se ha

31 MASSAGUER FUENTES, J., “La impugnación en vía civil de las resoluciones definitivas de la Oficina”, *cit.*, p. 147.

32 En el caso de México la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial regula un procedimiento administrativo de declaración de infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para ver las diferencias entre el sistema mexicano y el español en los supuestos de infracción de derechos de propiedad industrial, *vid.*: CANTOS PARDO, M.; MAGAÑA RUFINO, J. M., “La infracción de las patentes: ¿tutela judicial o administrativa?”



ejemplificado, es una realidad en algunas jurisdicciones.

Como ha quedado de manifiesto, existen ciertas circunstancias que impiden considerar de forma preliminar esta modificación legislativa como positiva en su totalidad. Con carácter previo, se han señalado las diferentes garantías que ofrece la tutela administrativa y la judicial, que nos llevan a posicionarnos a favor de aquellos que hubieran preferido no desviar estos supuestos a la vía administrativa.

La práctica nos permitirá ver qué efectos reales producen estos cambios, pues son muchos los factores a tener en cuenta. Verbigracia, la no condena en costas en los procedimientos administrativos de nulidad puede traducirse en un incremento de las solicitudes de nulidad ante la OEPM, lo que podría llegar a colapsar este servicio dentro de la Oficina, inexperta en la resolución de este nuevo tipo de procedimientos. Igualmente, la suspensión que se acuerda en favor del procedimiento o proceso preexistente puede ralentizar mucho la obtención del resultado final y definitivo, especialmente dadas las posibilidades de recurso que se han previsto –por ejemplo, si se opta por la vía directa ante la OEPM y se agotan todos los recursos hasta llegar al Tribunal Supremo–, de manera que lo que pretendió ser un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo se convierta en todo lo contrario.

Por tanto, aunque la reforma supone un avance en la coordinación entre procedimientos y/o procesos, y pretende mejorar la seguridad jurídica, su aplicación práctica puede generar disfunciones y dilaciones procesales que deberían ser corregidas mediante una adecuada interpreta-

ción judicial o incluso por medio de modificaciones legislativas futuras.

## V. BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. (ORTELLS RAMOS, M., dir.), *Derecho Procesal Civil*, ed. 20ª, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022.

CANTOS PARDO, M., “El procedimiento ante el TUP”. En AA.VV. (JIMÉNEZ FORTEA, F. J.; CANTOS PARDO, M., dirs.), *El Tribunal Unificado de Patentes para la resolución de litigios sobre la patente europea con efecto unitario*, Valencia: Tirant, 2025, *en prensa*.

CANTOS PARDO, M., “Conexión de causas en los procesos sobre derechos de propiedad intelectual e industrial: litispendencia, prejudicialidad y acumulación”, *Pe.i. Revista de propiedad intelectual*, nº 78, 2024, pp. 13-59.

CANTOS PARDO, M., “La algoritmización del dictamen pericial: ¿puerta de entrada para la aparición del “perito-robot”?”, *Actualidad jurídica iberoamericana*, nº 21, 2024, pp. 436-440. Dispone en: [https://revista-aji.com/wp-content/uploads/2024/07/AJ21\\_Art16.pdf](https://revista-aji.com/wp-content/uploads/2024/07/AJ21_Art16.pdf) (consultado el 4 de enero de 2025).

CANTOS PARDO, M., *El proceso civil para la cesación de la infracción de patentes*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2023.

CANTOS PARDO, M.; MAGAÑA RUFINO, J. M., “La infracción de las patentes: ¿tutela judicial o administrativa? España y México como paradigmas”, *Revista Boliviana de Derecho*, nº 35, 2023, pp. 188-219.

---

España y México como paradigmas”, *Revista Boliviana de Derecho*, nº 35, 2023, pp. 188-219.

CANTOS PARDO, M., “Los recientes cambios legislativos sobre los recursos contra las resoluciones de la OEPM”. En AA.VV. (CANDELARIO MACÍAS, M. I, dir.), *Oportunidades y retos de la propiedad industrial en el entorno de cambio climático*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2023, pp. 237-266.

CEDEÑO HERNÁN, M., “Los fueros exclusivos de competencia internacional (art. 22 RB)”. En AA.VV. (DE LA OLIVA SANTOS, A., dir.; GASCÓN INCHAUSTI, F., coord.), *Derecho Procesal Civil Europeo*, vol. I, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2011, pp. 158-212.

CUCARELLA GALIANA, L. A., “Litigios relativos a propiedad industrial: determinación del juez competente y problemas prácticos de interpretación”, *Actas de Derecho Industrial*, nº 33 (2012-2014), 2014, pp. 65-88.

ESTEVE SANZ, M., “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (LA LEY 19945/2015), relativa a la aproximación de los derechos de los Estados miembros en materia de marcas”, *La Ley Mercantil*, nº 55, 2019, pp. 1-23.

GARCÍA VIDAL, Á., *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.

MASSAGUER FUENTES, J., “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*, nº 4, 2024, pp. 101-154.

MASSAGUER FUENTES, J., “La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia

de marcas”, *La Ley Mercantil*, nº 102, 2023.

MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S; GÓMEZ COLOMER, J. L., *Derecho Jurisdiccional I, Parte General*, 27ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.

PICÓ I JUNOY, J., “La prueba pericial civil en la literatura procesal española”. En AA.VV. (PICÓ I JUNOY, J., dir.), *La prueba pericial a examen. Propuestas de lege ferenda*, Barcelona: Bosch, 2020, pp. 35-52.

ROVIRA FERNANDEZ-ARCHE, J.; INÉS MOLINA ALVAREZ, I., “La nueva normativa procesal en materia de marcas”, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 98 (enero-abril), 2023, pp. 51-65.