



# Cuenta atrás para la entrada en vigor de las acciones de nulidad y caducidad en la OEPM.

Sergio Tejedo

*Las solicitudes de nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales deberán presentarse ante la OEPM a partir del próximo 14 de enero de 2023, competencia que, hasta el momento, había pertenecido a los órganos jurisdiccionales civiles. Esta modificación supondrá la simplificación de estos procedimientos y la reducción de plazos y costes, aunque también podría llevar aparejada la disminución de exhaustividad y precisión de las decisiones.*

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 establece en su artículo 45.1 que “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”.

Esta Directiva fue transpuesta en España a través del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, pero no será hasta el próximo 14 de enero de 2023 cuando la OEPM comience a tener competencia para decidir sobre las nulidades y caducidades de marcas y nombres comerciales nacionales.

(i) En concreto, la OEPM asumirá la competencia para decidir sobre la nulidad de aquellos signos incursos en prohibiciones absolutas o solicitados de mala fe, sobre la nulidad de aquellos signos que colisionen con derechos prioritarios, y sobre la caducidad de aquellos signos que o bien lleven más de cinco años registrados y un tercero interesado

solicite que se demuestre su uso o bien hayan devenido engañosos o vulgarizados.

Las decisiones de la OEPM al respecto serán recurribles por las partes ante los órganos jurisdiccionales civiles (Audiencias Provinciales con Salas especializadas en mercantil) y, además, también se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad en vía judicial por medio de una demanda reconvenzional, siempre que sea en el seno de una acción por violación de marca.

Esta reforma va a suponer una simplificación de estos procedimientos de caducidad y nulidad, así como una reducción de sus costes y duración, con lo que se prevé un aumento de solicitudes de nulidad y caducidad.

Con esta previsión, la OEPM ha estado preparándose para asumir estas nuevas competencias y ha formado a personal especializado en la tramitación de estos procedimientos. También ha puesto a disposición del público los trámites electrónicos ne-

cesarios para poder llevar a cabo estas acciones.

De hecho, el pasado 12 de diciembre la propia OEPM publicó el Manual Informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa, que pretende servir de guía para cualquier interesado en solicitar alguno de estos trámites, ahora administrativos.

***Las solicitudes de nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales deberán presentarse ante la OEPM a partir del próximo 14 de enero.***

Estas modificaciones legislativas ofrecen a los usuarios del sistema nuevas estrategias a tener en cuenta, pudiendo valorar utilizar estas nuevas herramientas administrativas como respuesta a acciones recibidas por terceros o como forma de cancelar derechos registrados que puedan suponer obstáculos para futuras marcas de nuestros clientes.

Además, va a ser de vital importancia crear dosieres de pruebas de uso y mantenerlos actualizados para poder superar cualquier posible solicitud de caducidad de marcas o nombres comerciales, ya que el plazo para presentar dicha prueba será solamente de dos meses. Asimismo, el solicitante de la caducidad tendrá un plazo de un mes para contestar a las pruebas de uso aportadas.

***Esta reforma va a suponer una simplificación de estos procedimientos de caducidad y nulidad, así como una reducción de sus costes y duración.***

Esta suerte de democratización que conllevará la simplificación de procedimientos y plazos también

puede llevar aparejadas consecuencias negativas, como una disminución en la exhaustividad de las decisiones administrativas, que es posible que sean menos precisas que los pronunciamientos judiciales que hasta ahora han sentado precedente y jurisprudencia en materia de nulidad y caducidad marcaria.

Esta posible pérdida de exhaustividad en las decisiones podría ser perjudicial, ya que decretar la validez o vigencia de la marca no es un asunto baladí y puede tener consecuencias muy importantes para los titulares de dichos derechos, sin perjuicio de la función de revisión que queda atribuida a los órganos jurisdiccionales civiles.

Por ello, conviene estar muy atentos a las primeras decisiones que se vayan emitiendo en estos procedimientos para analizar la manera de valorar de la Oficina y estar preparados para afrontar solicitudes de nulidad y caducidad con las mayores garantías de éxito posibles.

***Va a ser de vital importancia crear dosieres de pruebas de uso y mantenerlos actualizados para poder superar cualquier posible solicitud de caducidad.***