



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y CADUCIDAD.



ART.45 DIRECTIVA 2015/2436

- Impone la obligación de establecer un procedimiento administrativo de nulidad y caducidad.
- Decisión administrativa revisable ante los tribunales
“ Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales”
- Plazo de transposición.



PREVIO A LA REFORMA

ACCIÓN
DIRECTA

- DEMANDA

ACCIÓN
INDIRECTA

- RECONVENCIÓN
- EXCEPCIÓN



POST REFORMA

ACCIÓN
DIRECTA

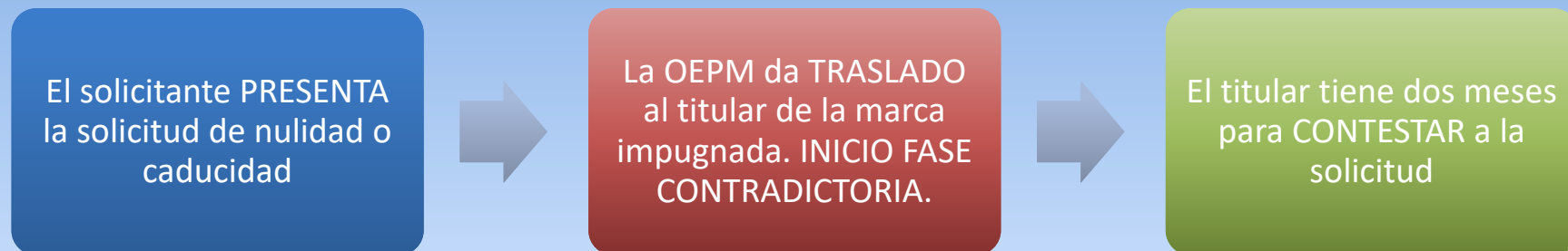
- OEPM

ACCIÓN
INDIRECTA

- JURISDICCIÓN CIVIL.
- RECONVENCIÓN
- EXCEPCIÓN



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y CADUCIDAD (61 RM)



- Flexibilidad: requerimientos 10 días – 1 mes
- Falta de presentación en plazo = cierre fase VS
- Notificación facultativa últimas alegaciones



CAUSAS NULIDAD ABSOLUTA.

Art. 51.1.a): infracción del artículo 5: prohibiciones absolutas de registro.

Art. 51.1.b): mala fe en la actuación del solicitante: atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro. Concepto autónomo.

Art. 51.2: imprescriptibilidad de la acción.

Art. 51.3: límite al ejercicio de la acción/secondary meaning: en el momento de presentar la solicitud de nulidad. Art. 5.2.LM

Art. 51.4: nulidad parcial



CAUSAS NULIDAD ABSOLUTA. LEGITIMACIÓN.

Art. 58.1.LM: Siempre que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.

-cualquier persona física o jurídica.

-agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes

-asociaciones de consumidores o usuarios legalmente constituidas e inscritas conforme a legislación aplicable.



CAUSAS NULIDAD RELATIVA.

Art. 52.1: infracción de los artículos 6 a 10: prohibiciones relativas de registro.

Art. 52.2: prescripción por tolerancia, salvo mala fe, salvo marcas de agente o representante.

Art. 52.3: salvo consentimiento expreso del titular anterior.



CAUSAS NULIDAD RELATIVA.

Art. 52.4: preclusión de acciones.

Art. 52.5: nulidad parcial

Art. 53: límites al ejercicio de la acción/ defensa
demandado/retroacción de examen.



NULIDAD BASADA EN MARCA ANTERIOR.

Art. 59: prueba de uso, previa petición del titular de la marca impugnada.

Obligación cuando la marca anterior lleve registrada mas de 5 años.

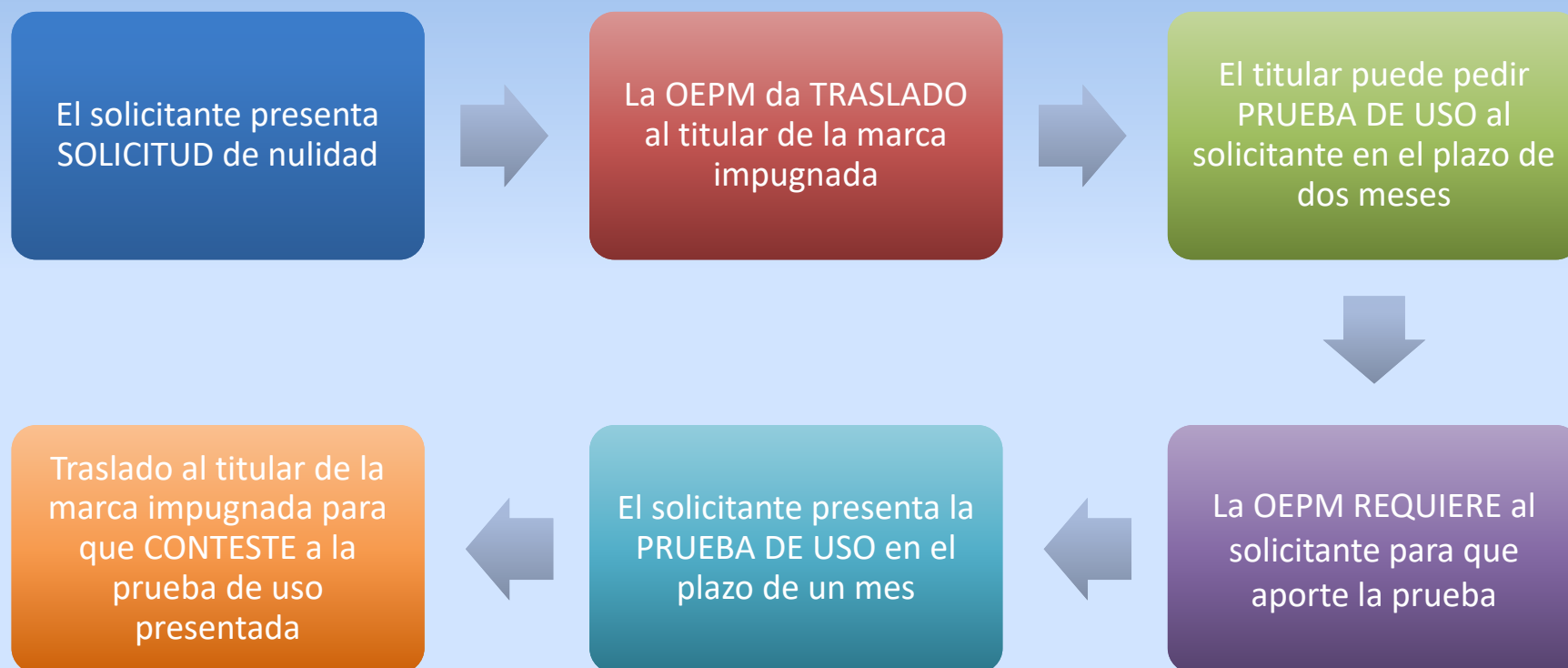
Tiempo: 5 años anteriores a la solicitud de nulidad.

Tiempo: 5 años anteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la marca impugnada.



NULIDAD

NULIDAD BASADA EN MARCA ANTERIOR (ARTS. 63.2 Y 3 RM)





CAUSAS NULIDAD RELATIVA. LEGITIMACIÓN.

Titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de marca.

Licenciatarios autorizados.

Personas facultadas para ejercitar los derechos del art. 9.1.

Personas autorizadas por la legislación DOP/ IGP.



EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD.

Efectos ex tunc: el registro de la marca no fue nunca válido.

Sin perjuicio de la acción de indemnización de daños y perjuicios que pueda ejercitarse ante los tribunales, en caso de mala fe, no afectará:

- resoluciones sobre infracción de marcas
- contratos concluidos y ejecutados antes de la declaración de nulidad.



CAUSAS NULIDAD MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA.

Art 66 LM: Registradas contraviniendo el art 64, salvo modificación del reglamento de uso.

Art 72 LM: Registradas contraviniendo el art 70, salvo modificación del reglamento de uso.



CAUSAS CADUCIDAD.

Art. 54.1.a): por falta de uso.

Art. 54.1.b): por vulgarización de marca.

Art. 54.1.a): por engañoso.

Art. 54.2: caducidad parcial.



CAUSAS CADUCIDAD MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA.

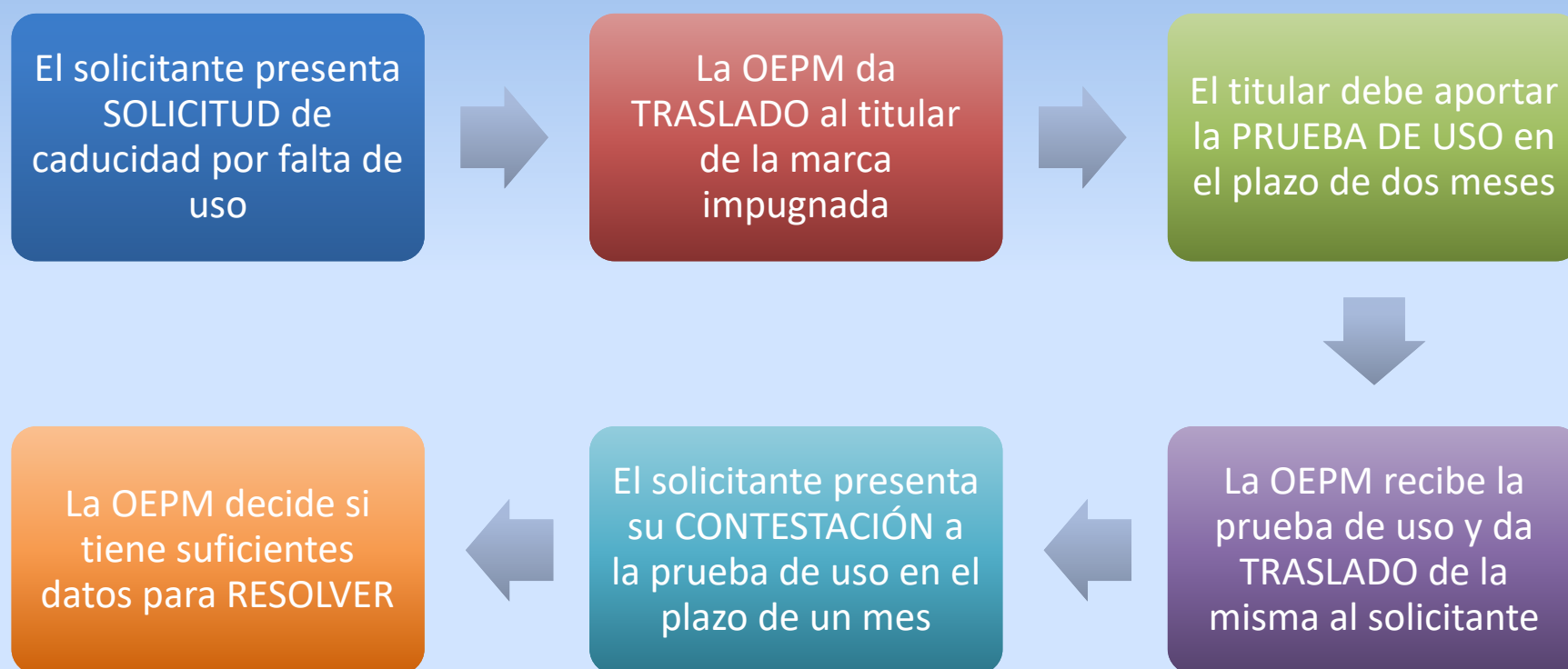
Art 67 LM : *prevenir un uso no compatible con el reglamento; * uso que pueda inducir a error sobre la significación de la marca; * modificación del reglamento contraviniendo el art 65.

Art 73 LM: * condiciones del titular; * que el titular no tome medidas para impedir usos incompatibles con el reglamento; * uso que pueda inducir a error sobre la significación de la marca; * modificación del reglamento contraviniendo el art 65.



CADUCIDAD

PROCEDIMIENTO CADUCIDAD POR FALTA DE USO (63.1 RM)





CAUSAS CADUCIDAD. LEGITIMACIÓN.

Art. 58.1.LM: Siempre que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.

-cualquier persona física o jurídica.

-agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes

-asociaciones de consumidores o usuarios legalmente constituidas e inscritas conforme a legislación aplicable.



EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD.

Efectos ex nunc: desde la fecha de presentación de la solicitud o demanda reconvencional.

A instancia de parte: fecha anterior/ causa de caducidad: interés legítimo.

El efecto retroactivo no afectará:

- resoluciones sobre infracción de marcas ejecutadas
- contratos concluidos y ejecutados antes de la declaración de caducidad.



NORMAS COMUNES. RENUNCIAS.

Documento separado

Total: interés legítimo.

Parcial



NORMAS COMUNES.FIRMEZA DE RESOLUCIONES.

Inadmisión de acciones sobre las que exista resolución firme y concorra la triple identidad.

Preclusión sentencia firme dictada en recurso contencioso-administrativo.



NORMAS COMUNES.CONEXION DE CAUSAS.

PRIMERA PRESENTACIÓN: SUSPENSIONES DEMANDAS/SOLICITUDES POSTERIORES

PROCEDIMIENTOS DE INFRACCION/PENDENCIA DE DEMANDAS O SOLICITUDES: SUSPENSION FACULTATIVA.

ACCION DE INFRANCCIÓN: DEFENSA POR RECONVENCION.

NO ACUMULA CON NEGATORIA: ART. 121.6 LP.



NORMAS COMUNES.ANOTACIONES REGISTRALES.

Anotación en el Registro de Marcas de interposición de solicitudes o demandas y de resoluciones o sentencias.

Comunicación bidireccional de procedimientos pendientes.

Firmezas



RECURSOS: JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/ JURISDICCION CIVIL.

Recursos de la OEPM.

Demanda reconvencionales.

Duplicidad jurisdiccional.



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

SEDE ELECTRÓNICA



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

SedeElectrónica



INVENCIONES

MARCAS Y NOMBRES
COMERCIALES

DISEÑOS
INDUSTRIALES

PAGOS

TRÁMITES
COMUNES

CONSULTAS

AGENTES Y
MANDATARIOS

Tramitación electrónica para el correcto desarrollo del procedimiento.

Muchas gracias.