

PROCESO CIVIL DE NULIDAD Y CADUCIDAD

Guillermo SCHUMANN BARRAGÁN
Profesor de Derecho Procesal
Universidad Complutense de Madrid

Trabajo publicado en MASSAGUER, J. (dir.), *Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial*, Civitas, Madrid, 2025, pp. 1871-1898.

PROCESO CIVIL DE NULIDAD Y CADUCIDAD

Guillermo Schumann Barragán

1. INTRODUCCIÓN

- (1) En este capítulo se tratarán los procesos de nulidad y de caducidad de patentes, partes españolas de patentes europeas, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores y de certificados complementarios de protección (CCP).
- (2) En materia de marcas, la OEPM tiene la competencia exclusiva para pronunciarse por vía principal sobre la validez del título. Esto cambia la dinámica y la relación entre los procesos de infracción y de nulidad paralelos —y relativos a la misma marca— que puedan incoarse. Por esta particularidad, el ejercicio reconvenional de las acciones de nulidad y de caducidad de marcas se examinarán por separado de los del resto de títulos de propiedad industrial.
- (3) La acción de nulidad y caducidad de las patentes, partes españolas de patentes europeas, modelos de utilidad, diseños industriales, y obtenciones vegetales puede ejercitarse a título principal o reconvenional. Los presupuestos materiales y las especialidades procesales del ejercicio de la acción no cambian en función de si se ejercita de un modo u otro, en el marco de un proceso de infracción o en cualquier otro: la vía por la que se encauza el ejercicio de la acción no cambia su naturaleza material ni el modo de enjuiciarla.
- (4) En la práctica es habitual que la acción de nulidad o de caducidad del título de propiedad industrial se ejercite reconvenionalmente por aquel que ha sido demandado en un proceso de infracción. Esto ha supuesto que en el Capítulo XXIX se hayan adelantado y tratado ya varias cuestiones sobre el ejercicio de la acción de nulidad y de caducidad y de la limitación de la patente. En consecuencia, y en el marco general de la obra, este tema se centrará en profundizar en el estudio de las especialidades procesales que operan en los procesos de nulidad y caducidad; debiéndose poner en relación e integrarse con todo aquello que ya ha sido tratado anteriormente sobre los procesos civiles de infracción en materia de propiedad industrial.

Los secretos empresariales son una modalidad de propiedad industrial cuyo reconocimiento y protección jurídica se desenvuelve al margen del registro y en general de cualquier formalidad. Por ello, técnicamente no existe un proceso de nulidad en materia de secretos empresariales. En su caso, será a través del ejercicio de acciones declarativas ejercitadas por vía principal o reconvenional en un proceso de infracción el medio por el que podrá pretenderse que se declare judicialmente que la información o el conocimiento utilizados no son un secreto empresarial porque no son secretos, no tienen valor empresarial o no han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en secreto (art. 1 LSE). De este modo, en puridad no se pretende la nulidad de la protección jurídica del secreto, sino la declaración de que no existe. El interés legítimo para el ejercicio de esta acción lo constituye la intimidación efectuada por aquel sujeto que se considere titular de un secreto empresarial. La acción por la que se pretende que se declare que el secreto empresarial no existe no es una de aquellas «acciones de defensa de secretos empresariales» (art. 9 LSE). Así pues, no se aplicarán a los procesos en los que se ejercite esta acción declarativa negativa las especialidades propias de los procesos de infracción: los fueros especiales de competencia territorial (art. 14 LSE), las diligencias de comprobación de hechos (art. 17 LSE), el acceso a fuentes de prueba (art. 18 LSE), las medidas de aseguramiento de la prueba (art. 19 LSE) o

la regulación específica en materia de medidas cautelares (arts. 20 et seq. LSE). Sí será aplicable, por el contrario, el régimen de protección procesal de la información o el conocimiento que, según el demandado, pueden constituir un secreto empresarial (art. 15.2 LSE). En todo lo demás, cabe hacer una remisión en bloque a las reglas generales que rigen los procedimientos ordinarios en la LEC. En especial, en relación con la jurisdicción del orden civil (art. 9.2 LOPJ), la competencia internacional, la competencia objetiva de los jueces de lo mercantil (art. 86 bis LOPJ) y los fueros generales de competencia territorial (arts. 50 et seq. LEC).

2. EL PROCESO DE NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES REGISTRADOS

- (5) Las patentes y los modelos de utilidad son nulos cuando no concurren alguno de los requisitos para su concesión y registro; cuando no se describa la invención de forma clara y completa; cuando su objeto exceda el contenido de la solicitud tal y como fue presentada; cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras su concesión, y cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla (arts. 102.1 y 149.1 LP). Las patentes caducarán cuando expire el plazo por las que fueron concedidas; por renuncia del titular; por falta de pago de la anualidad o la tasa correspondiente, y por la falta de explotación de la patente en los casos legalmente previstos (art. 108.1. LP). Las causas de nulidad de las topografías de productos semiconductores y de los certificados complementarios de protección (CCP) serán las mismas que las referidas para las patentes.
- (6) Los diseños industriales serán nulos cuando no se ajusten a lo definido por tales en la ley ; cuando el diseño no sea susceptible de registro por no ser nuevo o por no tener carácter singular; cuando el solicitante no tenga derecho a obtenerlo por corresponderle a otros; cuando el diseño sea incompatible con uno anterior; cuando incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido, o cuando suponga un uso no autorizado de una obra protegida por un derecho de propiedad intelectual (arts. 13 y 65 LDI).
- (7) La declaración de nulidad de las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales tiene efectos *ex tunc* y, por ello, debe considerarse que nunca fueron válidos ni produjeron efectos (art. 104.1 LP y art. 68 LDI). La caducidad de las patentes tendrá efectos desde la fecha en que se produjeron los hechos que la motivaron (art. 108.2 LP).
- (8) La declaración de nulidad de los títulos supondrá la restitución de todos los efectos y las prestaciones que tengan su origen en él. Este efecto restitutorio no afectará, salvo que el titular hubiera actuado de mala fe, a ninguna resolución judicial que haya adquirido efectos de cosa juzgada y tampoco a cualquier contrato que haya sido ejecutado con anterioridad a la declaración de nulidad (art. 104.3 LP y art. 68.2 LDI).
- (9) El proceso de nulidad y caducidad de títulos de propiedad industrial es aquel en el que ejercitan las acciones por las que se pretende que se declare la nulidad o la caducidad del título y, en consecuencia, que se condene a las prestaciones de dar, hacer o no hacer que permitan restituir el *statu quo* (art. 5 LEC).

2.1. Jurisdicción, competencia internacional, objetiva y territorial

- (10) El enjuiciamiento de las acciones de nulidad y caducidad que se ejerciten por vía directa o reconvenzional corresponde al orden jurisdiccional civil (art. 9.2 LOPJ). Como se ha señalado, el mismo orden jurisdiccional conocerá de las acciones que se ejerciten frente a una Administración pública en los casos en los que esta actúe desvestida de *imperium* en el ámbito

jurídico privado (SSTS. 458/2012 – Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, y 617/1998 - Sociedad General de Autores de España).

- (11) La competencia internacional de los tribunales españoles se determina, según los casos, por la LOPJ; el Rgto. (UE) N.º 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil («RBIBis»); el Convenio de Lugano, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y los correspondientes tratados multilaterales o bilaterales entre Estados que existan.
- (12) En los ámbitos de aplicación del RBIBis, serán exclusivamente competentes para conocer de cualquier proceso en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro — entre ellos, las obtenciones vegetales— los tribunales del Estado miembro en el que se haya solicitado o efectuado el depósito o el registro (24.4 de RBIBis). En el caso de las patentes europeas, serán exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de cada una de las partes nacionales. Esta competencia exclusiva llega al punto de impedir a un tribunal no competente a pronunciarse sobre la validez del título incluso si esta se opone a través de una excepción material (art. 25.4 RBIBis; STJUE C-4/03 -GAT, párr. 25; C-339/22 - BSH Hausgeräte, párrs. 31, 34, 35, 51-52. Por su carácter exclusivo y excluyente, no será admisible de ningún modo la prórroga de la competencia internacional (art. 25.4 RBIBis) y su concurrencia deberá ser controlada de oficio por el tribunal tan pronto como sea posible.
- (13) Por lo anterior, si la nulidad o la caducidad del derecho se hace valer como excepción o reconvencción en el proceso de infracción de un título concedido en o para otro Estado miembro, el juez español deberá declararse de oficio incompetente para enjuiciar este extremo (art. 27 RBIBis). Y si la demanda de nulidad se interpone paralelamente ante los tribunales del Estado que otorgó el derecho de propiedad industrial o en el que se validó la parte correspondiente de la patente europea, el tribunal español que está conociendo del proceso de infracción podrá suspender su tramitación por conexidad (art. 30 RBIBis) (STJUE C-339/22 - BSH Hausgeräte, párr. 51). Esta circunstancia puede amparar estrategias procesales potencialmente abusivas conocidas como torpedos, que deberán ser debidamente evitadas con una interpretación conforme de las reglas de litispendencia y conexidad.
- (14) La competencia internacional exclusiva de los tribunales del Estado miembro en el que se haya efectuado el registro para conocer de las acciones relativas a la validez de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y obtenciones vegetales está contemplada en los mismos términos que en el RBIBis en el art. 22.4 del Convenio de Lugano y en el art. 22.d) de la LOPJ).
- (15) En relación con la competencia objetiva y territorial, hay que remitirse a lo explicado en el Capítulo XXIX. Como se ha explicado, la competencia objetiva se atribuye a la sección de lo mercantil del tribunal de instancia de la ciudad en la que tiene su sede el TSJ de las Comunidades Autónomas en las que el CGPJ haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de propiedad industrial (art. 86 bis.1 LOPJ). En cuanto a la segunda, la competencia territorial corresponde a los jueces de lo mercantil «superespecializados» de la ciudad donde tenga su sede el TSJ correspondiente al domicilio de la parte demandada (art. 118.3 LP y D.A. 1ª LDI). En el caso de que el demandado no estuviese domiciliado en el territorio de una Comunidad Autónoma con un juez de lo mercantil «superespecializado», será competente —a elección del actor— cualquiera que sí lo esté (art. 118.3 LP y D.A. 1ª LDI).

2.2. Legitimación activa

- (16) Conforme al art. 103 de la LP «será pública la acción para impugnar la validez de la patente». De este modo, cualquier sujeto tiene legitimación activa para pretender que se declare la nulidad de una patente, un modelo de utilidad o un diseño industrial.
- (17) La acción popular es una institución típica del Derecho administrativo. Suele estar contemplada en áreas del ordenamiento en las que existe un interés público en fiscalizar la actividad de una administración pública o de otros sujetos que operan en el tráfico (art. 62 de la Ley del Suelo, art. 47.3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, art. 8.2 de la Ley de Patrimonio histórico español o art. 109 de la Ley de costas). En el orden civil, la acción de nulidad en materia de patentes es una de las pocas acciones populares reconocidas.
- (18) El fundamento de la acción popular está en la defensa de la competencia, que se concreta en impedir que ningún sujeto se beneficie indebidamente de la introducción de restricciones estructurales. Y, en particular, de barreras de acceso al mercado sin la justificación objetiva y funcional que aseguren el cumplimiento de los requisitos de mérito en que se basa la atribución de los derechos de propiedad industrial —i.e., la promoción y favorecimiento de la innovación—.
- (19) La acción popular es un caso de legitimación ordinaria, por lo que el sujeto que demanda lo hace en su propio nombre e interés (art. 10 LEC). No es por ello un supuesto de legitimación extraordinaria en el que se demande en nombre propio, pero en defensa de un interés ajeno. De ahí que la única excepción al carácter público de la acción de nulidad sea cuando el titular de la patente no tenga derecho a obtenerla por corresponderle a otros (art. 102.1 e) LP). En estos casos la legitimación activa solo compete a la persona que se considere con derecho de obtener la patente (art. 103.1 LP): los inventores o sus causahabientes (art. 10 LP) (SAP Barcelona, sec. 15.^a, 755/2024 – «Apixaban», F.D. 2°).
- (20) Podría cuestionarse si, pese a su carácter público, se exige un interés legítimo concreto para el ejercicio de la acción de nulidad. Como se ha señalado, la característica principal de las acciones populares es que «se reconoce a todos los ciudadanos en general, sin exigirles la titularidad de un interés legitimador» (Xiol Rios *et al.* 2013: 464). Por eso —y con independencia de las razones que motiven al actor— debe considerarse que el interés legítimo para el ejercicio de la acción se concreta en la expulsión del mercado de un derecho de exclusiva que opera de forma indebida. Exigir un interés legítimo adicional supondría reducir el número de sujetos que podrían pretender la declaración de nulidad, algo que iría en contra de la naturaleza de la acción y el espíritu de la norma. En su caso, las actuaciones fraudulentas o de presión del actor deberán reconducirse a la institución de la litigación abusiva (art. 247 LEC y art. 1902 CC).
- (21) La acción de caducidad va dirigida a controlar el cumplimiento de las cargas asociadas a la concesión y el disfrute del título —principalmente la obligación de explotación, en el caso de las patentes, y el pago de las tasas, en ambos—. En la medida en que con ello se pretende también controlar la validez de un derecho de exclusiva que se otorga al titular en el mercado, debe considerarse que la acción de caducidad también es una acción pública.

2.3. Legitimación pasiva

- (22) Conforme al art. 103.3 de la LP, «la acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda». En el caso de existir distintos titulares, deberá demandarse a todos ellos.

- (23) No es posible pretender la declaración de nulidad frente a sujetos, distintos de los titulares, que tengan algún tipo de derecho de uso o de explotación sobre el derecho de propiedad industrial —*v.gr.*, los licenciatarios exclusivos o no exclusivos o los usufructuarios—. En cualquier caso, en algún supuesto será oportuno demandarles si se quieren hacer efectivos frente a ellos los efectos restitutorios asociados a la declaración de nulidad o de caducidad del título —*v.gr.*, la restitución del precio de la licencia— (art. 538.2 LEC).

2.4. Las especialidades del proceso declarativo

- (24) El proceso civil de nulidad y de caducidad de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores y de certificados complementarios de protección (CCP) se rige por las normas generales de la LEC que son aplicables a los procesos civiles declarativos ordinarios y por las especialidades procesales contenidas en la LP —art. 150 LP, disp. adic. primera de la LDI y disp. final segunda de la LOV—. Debe por ello hacerse una remisión en bloque en relación con lo ya expuesto en el Capítulo XXIX sobre las actuaciones y las medidas para la preparación del proceso, los plazos procesales ampliados para la contestación de la demanda y la reconvencción (art. 119.1 LP), la excepcional aportación tardía de los informes periciales (art. 118.2 LP), el tratamiento de la información confidencial (art. 122 LP y art. 15.2 LSE) y sobre medidas cautelares (arts. 127 *et seq.* LP). En especial, en todo lo relativo al intento previo de alcanzar una solución negociada en un medio adecuado de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad y a los problemas relacionados con ello en los procesos civiles de nulidad y de caducidad (*v.* Cap. XXIX). De esta remisión general solo cabe excluir la materia relativa a las diligencias de comprobación de hechos y diligencias preliminares, mecanismos procesales que legalmente solo están disponibles para el ejercicio de las acciones de infracción (art. 123 LP y art. 256.1.7, .8 y .10 LEC).
- (25) Corresponde ahora, por tanto, centrarse en examinar las especialidades propias de este procedimiento.
- (26) El proceso civil de nulidad y de caducidad no forma parte del ámbito objetivo de la Directiva 2004/48 (STJUE C-180/11 - Bericap, párrs. 77-79). Así, no está sometido a la influencia del Derecho europeo que deriva de su principio de efectividad y supremacía. Cualquier expansión de las medidas procesales incorporadas en los procesos de infracción a los de nulidad y de caducidad es una decisión de política legislativa nacional que no supone un acto de transposición de la Directiva.

2.4.1. Demanda

- (27) La demanda es el escrito procesal por el que se ejercitan las acciones de nulidad o de caducidad. No existe ninguna especialidad relativa a la estructura, el contenido o la forma de la demanda en los procesos que ahora se examinan (art. 399 LEC).
- (28) Como es conocido, el objeto del proceso está integrado por los sujetos, el *petitum* y el elemento fáctico y jurídico de la causa de pedir. Una correcta delimitación del objeto tiene indudable importancia práctica para examinar y resolver las cuestiones relativas a la conexidad de causas, como lo son la litispendencia, la prejudicialidad (art. 43 LEC), la conexidad (art. 76 LEC), la prohibición de modificación de la demanda (art. 412 LEC), la admisibilidad de alegaciones complementarias (art. 426 LEC), la congruencia o incongruencia de la sentencia (art. 218 LEC) y la preclusión de alegaciones de hechos y títulos jurídicos (art. 400 LEC), entre otras. En relación con ello, conviene detenerse en el análisis de la causa de pedir de las acciones de nulidad y caducidad de títulos de propiedad industrial.

- (29) La causa de pedir está formada por un elemento jurídico o normativo y otro fáctico. El elemento fáctico de la causa de pedir está integrado por los hechos relevantes en los que el actor funda su pretensión. El elemento jurídico de la causa de pedir está integrado por la fundamentación jurídica de la demanda, esto es, la calificación jurídica en la que se subsumen los hechos alegados.
- (30) En el caso de los títulos de propiedad industrial, el elemento jurídico de la causa de pedir estará integrado por el concreto motivo de nulidad o de caducidad que se alegue: *v.gr.*, la falta de concurrencia de los requisitos de patentabilidad o de protección o la falta de descripción de la invención (arts. 102.1 *a*) y *b*) y 149.1 *a*) y *b*) LP). En su caso, estará también integrado por las calificaciones más específicas que concreten los motivos de nulidad o de caducidad: *v.gr.* que la invención no es patentable por falta de actividad inventiva (arts. 102.1 *a*) y 8 LP) o por falta de aplicación industrial (arts. 102.1 *a*) y 9 LP)—.
- (31) El elemento fáctico de la causa de pedir estará integrado por los hechos concretos que se subsumen en los motivos de nulidad o de caducidad alegados: *v.gr.*, la falta de actividad inventiva porque el documento 1 (D1) en combinación con D2 hacían evidente para el experto en la materia la reivindicación 1 (R1) o la falta de actividad inventiva porque D6 en combinación con D8 hacían evidente R1.
- (32) Una correcta delimitación del objeto del proceso permite identificar *v.gr.*, si las alegaciones del actor en la audiencia son complementarias (art. 426 LEC) o suponen una modificación prohibida de la demanda (art. 412 LEC). Así, si un sujeto demanda a otro pretendiendo que se declare la nulidad del título porque la patente de D1 ya anticipaba R1, no se podrá en la audiencia previa o con posterioridad en el juicio incorporar la alegación de que la patente de D2 anticipaba R1 (STS 254/2015, F.D. 8º). Además de los límites propios que derivan de las reglas sobre la aportación de documentos sobre el fondo del asunto (art. 265 LEC), este cambio supondría una modificación inadmisibles del elemento fáctico de la causa de pedir y, por ello, de la demanda (art. 412 LEC).
- (33) Por último, y por poner otro ejemplo, si un sujeto demanda a otro pretendiendo que se declare la nulidad del título porque la patente de D1 en combinación con D5 hacía evidente para la persona experta en la materia R1, el tribunal no podrá estimar la demanda por considerar que la patente de D3 en combinación con D6 hacía evidente R1. En estos casos se estará ante una sentencia viciada de incongruencia *extra petita* (art. 218.1 LEC) que se ha desviado del elemento fáctico de la causa de pedir alegada.

2.4.2. La notificación de la demanda a terceros con derechos inscritos

- (34) La legitimación pasiva para soportar la acción de nulidad o de caducidad, como se acaba de decir, deberá dirigirse siempre frente a los titulares registrales del título. No existe, por ello, un litisconsorcio pasivo necesario respecto de otros sujetos —distintos del titular o los titulares— con derechos inscritos.
- (35) No significa esto que esos otros sujetos queden absolutamente al margen del proceso. Una vez admitida a trámite, se exige que la interposición de la demanda sea notificada a todos los terceros titulares de derechos inscritos sobre el título (art. 103.3 LP). Con ello se asegura que estos terceros con indudable interés legítimo en el resultado del pleito tengan desde el inicio la oportunidad de intervenir voluntariamente en el proceso (art. 13 LEC). Y, además,

garantiza que puedan activar las salvaguardas que hayan pactado contractualmente con el titular para este escenario.

2.4.3. La anotación preventiva de la demanda

- (36) A instancia de parte, y para asegurar la eficacia de la eventual sentencia estimatoria, podrá solicitarse como medida cautelar la anotación preventiva de la demanda de nulidad o de caducidad en el registro (art. 727 5ª LEC). La anotación deberá realizarse de oficio cuando se solicite la nulidad o la caducidad de diseños industriales (art. 69.1 LDI) o cuando el titular haya limitado con carácter principal o subsidiario la patente dentro del proceso (art. 120.6 LP) —lo que será una consecuencia de la admisión a trámite de la demanda—.
- (37) Con la anotación preventiva se garantiza que el proceso sea conocido por aquellos terceros con un interés directo en el resultado del pleito— para que, en su caso, puedan intervenir voluntariamente en él (art. 103.3 LP y art. 13 LEC)—. Y, con ello, se asegura que la futura sentencia pueda efectivamente ser oponible frente a todos.

2.4.4. Conductas posibles del demandado: la contestación a la demanda y la eventual reconvencción por infracción

- (38) La estructura, el contenido y la forma de la contestación a la demanda de nulidad o de caducidad se rige por las normas generales aplicables al juicio ordinario (art. 249.1 4º LEC). Como única especialidad, se contempla que el plazo para contestar a la demanda —y en su caso para presentar una reconvencción— es de dos meses (art. 119.1 I LP, disp. adic. primera LDI y disp. final segunda LPOV).
- (39) El titular del derecho de propiedad industrial demandado puede reconvenir frente al actor ejercitando una acción de infracción. En ese caso, hay que remitirse en bloque a lo dicho en relación con los presupuestos materiales de la acción y las especialidades del proceso en el que se enjuicie. Se ha dicho ya —y debe insistirse en la idea— de que no cambia la naturaleza ni el enjuiciamiento de la acción de infracción ya sea que se encauce por vía principal o reconvenccional.

2.4.5. La limitación de las reivindicaciones de la patente

- (40) El titular tiene la facultad de limitar las reivindicaciones de la patente cuya nulidad se pretende a título principal o reconvenccional. Esta limitación podrá hacerse en el propio proceso de nulidad (arts. 103.4 y 120 LP) o ante la OEPM —lo que supone una limitación administrativa (art. 105.4 LP)—, de la que se trata en el Capítulo III.
- (41) La limitación de las reivindicaciones de la patente supone una estrategia defensiva del titular por la que, modificando las reivindicaciones que puedan considerarse nulas, evita los reproches de nulidad alegados o que podrán alegarse judicialmente (Moralejo Menéndez 2015: 477).
- (42) En relación con la limitación de la patente dentro del proceso, cabe remitirse a lo ya dicho en el Capítulo XXIX. En estos casos, el juez mandará de oficio a que se anote preventivamente la limitación en el registro (art. 120.6 LP).
- (43) La limitación de las reivindicaciones de la patente, como se acaba de decir, puede igualmente solicitarse ante la OEPM o ante la OEP. La solicitud de la limitación administrativa en estos casos deberá ser autorizada por el tribunal que esté conociendo del

proceso de nulidad, caducidad o infracción pendiente (art. 105.4 LP). Sin esa autorización previa, la limitación administrativa que pueda acordarse carecerá de relevancia procesal (STS 205/2023 - Cápsulas para inhalación. F.D. 7º). Con esta autorización se evita que a través de estrategias procesales fraudulentas el titular de la patente —en función del desarrollo del proceso— fuerce una desaparición sobrevenida del objeto del proceso (art. 22 LEC). Y, con ello, evite una condena en costas por una estimación total o sustancial de la demanda (art. 394 LEC) o un pronunciamiento judicial de fondo sobre los vicios de nulidad o de caducidad en los que incurría su título.

- (44) La limitación intraprocesal de la patente debe hacerse ordinariamente en la contestación de la demanda (art. 102.2 LP). El titular de la patente que pretende posteriormente la limitación ante la Oficina deberá explicar por qué lo hace hasta ese momento. La autorización del tribunal deberá tomar en consideración estas razones y cuidar de que no se genere indefensión a las demás partes (STS 205/2023 - Cápsulas para inhalación, F.D. 7º) o que se realice en fraude de ley o en perjuicio de terceros (art. 19 LEC).
- (45) Una vez autorizada por el tribunal la petición de limitación ante la Oficina y una vez concluido el procedimiento administrativo correspondiente, el titular podrá solicitar que la patente resultante sirva de base al proceso. En ese caso, el titular tendrá la posibilidad de alegar de qué forma los cambios introducidos afectan a la acción de nulidad, caducidad o infracción ejercitada. Y, en su caso, aportar las fuentes de prueba útiles y pertinentes para sostener su defensa (art. 120.4 LP). A ello habrá de seguir también un trámite de alegaciones de las demás partes (art. 120.4 inciso final LP) conforme lo expuesto en el Capítulo XXIX.

2.4.6. Relación y conexión entre procesos civiles: la litispendencia y la prejudicialidad

- (46) Los procesos de nulidad y caducidad de derechos de propiedad industrial pueden convivir en el tiempo con otros procesos judiciales de nulidad, caducidad o infracción de los mismos títulos. Esta circunstancia podrá derivar en situaciones de litispendencia, de prejudicialidad o en la necesidad de acumular los procesos pendientes y paralelos.
- (47) Existirá una situación de litispendencia cuando los objetos procesales de los dos procesos pendientes sean los mismos —recuérdese, cuando lo sean los sujetos, el *petitum* y los elementos fácticos y jurídicos de la causa de pedir—. Además, a efectos de litispendencia, «los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste» (art. 400.2 LEC) y siempre que hayan podido conocerse.
- (48) Este precepto asegura la preclusión de causas de pedir (arts. 400 y 78.2 LEC). En función de la postura canónica o correctora y finalista que se adopte del art. 400 LEC (*v. infra*), esta norma impedirá que un mismo sujeto pretenda en distintos procesos frente al mismo demandado la declaración de nulidad o de caducidad de un mismo título de propiedad industrial. Y ello aunque lo haga alegando motivos distintos o por el mismo motivo, pero sobre la base de distintos hechos —*v.gr.*, distintos títulos o documentos anteriores de los que se deriva la falta de novedad o actividad inventiva—.
- (49) En estos casos de identidad de objetos entre procesos pendientes deberá interponerse la excepción de litispendencia en la contestación de la demanda (art. 405.3 LEC), que de ser estimada supondrá el sobreseimiento total o parcial del segundo proceso (art. 421 LEC).

- (50) Los objetos procesales serán conexos cuando uno sea un antecedente lógico del otro —conexidad reforzada— o cuando, sin existir tal relación, exista el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias —conexidad simple— (Gascón Inchausti 2025: 224-225).
- (51) Existirá así una conexidad reforzada entre un proceso en el que se pretenda la declaración de nulidad o de caducidad de un título y otro en el que se pretenda que se declare que ha sido infringido. En cambio, existirá una conexión simple entre el proceso por el que una parte pretende la declaración de nulidad de un título sobre la base de un motivo de nulidad y unos hechos concretos y por el que otra parte pretende esa misma declaración sobre la base del mismo motivo y los mismos hechos. En el caso de que los motivos o los hechos que integran la causa de pedir en este último ejemplo sean distintos, no existirá un riesgo de sentencias contradictorias o incompatibles. Y ello por cuanto no es contradictorio que un título no se declare nulo por superar un reproche de falta de aplicación industrial (art. 9 LP) y, sin embargo, se declare nulo por no ser nuevo (art. 8 LP).
- (52) En los casos de conexidad reforzada se producirá una situación de prejudicialidad civil, supuesto en los que la LEC opta por una acumulación de los dos procesos (art. 76.1. 1º LEC). Cuando la acumulación no sea posible, deberá procederse a la suspensión del proceso que sea dependiente hasta que se resuelva el otro que supone su antecedente lógico (art. 43 LEC). En los casos de conexidad simple, la LEC opta por la acumulación de los procesos (art. 76.1. 2º LEC).
- (53) En relación con las situaciones análogas de litispendencia y conexidad entre procesos judiciales y administrativos ante la OEPM, cabe hacer una remisión en bloque a lo explicado en el Capítulo XXIX.

2.4.7. La acreditación de los hechos constitutivos de la acción: la solicitud de oficio de un dictamen pericial

- (54) Los hechos constitutivos de la acción de nulidad o de caducidad deberán acreditarse por cualquiera de los mecanismos previstos en el ordenamiento procesal: la admisión expresa o tácita, los hechos notorios, la prueba y las presunciones.
- (55) En relación con la prueba, y como especialidad, el art. 120.7 LP faculta al juez a pedir de oficio a la OEPM —o a otra institución que considere adecuada— que emita un informe pericial sobre cuestiones necesarias para enjuiciar la validez del título (art. 120.7 LP).
- (56) Esta prueba pericial de oficio debe limitarse a los extremos sobre los que se adviertan discrepancias en los dictámenes periciales de las partes —como sucede habitualmente— (art. 120.7 LP). Esta facultad excepcional deberá desenvolverse dentro de las alegaciones oportunamente deducidas por el actor y el demandado. Por ello, la norma no habilita al tribunal a separarse de los principios dispositivo y de aportación de parte para investigar e incorporar al proceso hechos o aspectos distintos que los alegados por ellos.

2.4.8. La cosa juzgada material de la sentencia que declara la nulidad o la caducidad del título

- (57) Conforme al art. 104.4 de la LP, «la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos». Este precepto amplía *erga omnes* los efectos de la cosa juzgada —de forma similar a los supuestos contemplados en el art. 222.3 de la LEC—. Por su fundamento y naturaleza, debe predicarse esta misma extensión *erga omnes* de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia que estima una acción de caducidad.

- (58) Esta extensión de la cosa juzgada solo se producirá si se declara nula la patente, el modelo de utilidad, el diseño industrial o la obtención vegetal. Se está así ante un peculiar supuesto de *res iudicata (erga omnes) secundum eventum litis*: la cosa juzgada solo se extiende frente a todos en función del resultado del pleito.
- (59) La desestimación de una demanda de nulidad no impedirá por ello que cualquier otro sujeto interponga otra acción de nulidad por el mismo o distintos motivos, sobre la base de los mismos o distintos hechos —eficacia negativa o excluyente de la cosa juzgada—. Sin embargo, de declararse la nulidad del título, este pronunciamiento vinculará a cualquier tribunal que conozca de un proceso posterior, y ello con independencia de que los sujetos sean o no los mismos (art. 222.3 LEC en relación con el art. 104.4 LP). Este alcance determina que, una vez firme la sentencia de nulidad, los demás procesos de nulidad que pudieran estar tramitándose —o estar suspendidos a la espera de lo que se falle en EL otro— pierdan sobrevenidamente su objeto y deban ser sobreseídos, cualesquiera que sean las causas de nulidad alegadas en ellos (art. 22 LEC).
- (60) La extensión subjetiva de la cosa juzgada de la sentencia estimatoria de la acción de nulidad influye irremediabilmente en la dinámica de la litispendencia y la prejudicialidad civil. Tradicionalmente se ha afirmado que la litispendencia es una institución cautelar del efecto negativo de la cosa juzgada de la futura sentencia y que la prejudicialidad protege su futura eficacia positiva. Por eso mismo uno de los requisitos para que se activen estas instituciones es que las partes de los procesos paralelos idénticos o conexos sean las mismas o se extiendan legalmente a ellos los efectos de la futura cosa juzgada de la futura sentencia.
- (61) En el caso de que una vez ejercitada la acción de nulidad otro sujeto la ejercite por los mismos motivos y hechos en un proceso paralelo, el segundo proceso deberá acumularse al primero (art. 76.1.2 LEC) o suspenderse hasta que este finalice (art. 43 en relación con el art. 104.4 LP).
- (62) La eventual extensión *erga omnes* de la cosa juzgada de la sentencia que declara la nulidad del título supone que, una vez ejercitada la acción de nulidad, deberá también suspenderse cualquier otro proceso de infracción del título: la validez es un antecedente lógico que, por virtud del art. 104.4 LP, vinculará al juez que esté conociendo del proceso de infracción paralelo en el caso de que se estime la demanda de nulidad o de caducidad—y debe enfatizarse, sean o no las mismas partes—.
- (63) La extensión subjetiva de la cosa juzgada tiene su fundamento en el interés público que subyace a la acción. Con ello se asegura que todos se beneficien de la declaración de nulidad del derecho de exclusiva que operaba indebidamente en el mercado —algo que es coherente con el carácter popular de la legitimación para el ejercicio de la acción—. El que la extensión *erga omnes* opere solo en el caso de que la demanda se estime —*secundum eventum litis*— tiene como finalidad evitar que una defensa procesal errónea o una actuación de mala fe concertada con el titular de la patente impida a otro sujeto iniciar un nuevo proceso de nulidad o de caducidad. Puede así afirmarse gráficamente que la extensión de la cosa juzgada opera solo «a beneficio de inventario».
- (64) En cualquier caso, si se desestima la acción de nulidad o de caducidad no se extenderán frente a todos los efectos de la cosa juzgada (art. 104.4 LP), pero la sentencia sí desplegará sus efectos positivos y negativos entre las partes —*res iudicata inter partes*—. El actor en el

primer proceso no podrá por ello iniciar otro en el que se pretenda nuevamente la declaración de nulidad o de caducidad del título por los mismos (art. 222.1 LEC) o por distintos hechos o motivos (art. 400 LEC).

- (65) En relación con la cosa juzgada material de la sentencia que resuelve los recursos frente a las resoluciones de la OEPM (art. 447 bis LEC), cabe hacer una remisión en bloque a lo expuesto en el Capítulo XXXII.

2.4.9. La preclusión de causas de pedir en los procesos sobre nulidad y caducidad (art. 400 LEC)

- (66) El art. 400 LEC incorpora una preclusión de alegación de causas de pedir fácticas y jurídicas. Este precepto, que pretende evitar el goteo de pretensiones, supone una preclusión de todas las causas de pedir alegables. Con ello se pretende evitar que se someta «a los mismos justiciables a diferentes procesos y (..) provocar la correspondiente actividad de los órganos jurisdiccionales, cuando la cuestión o asunto litigioso razonablemente puede zanjarse en uno solo» (Exposición de Motivos VIII de la LEC).
- (67) Es oportuno examinar cómo opera esta preclusión de alegaciones de hechos y fundamentos jurídicos en los procesos de nulidad y de caducidad de títulos de propiedad industrial. En relación con ello, es posible adoptar dos posiciones en relación con la aplicación del art. 400 LEC en los procesos que ahora se examinan: una postura canónica y otra finalista.
- (68) La postura canónica —que es aquella seguida de forma mayoritaria por los tribunales— supone una aplicación del art. 400 LEC según su tenor literal. Conforme a ello, no podrá pretenderse en otro proceso lo mismo sobre la base de fundamentos jurídicos o de hechos que pudieron alegarse en un proceso anterior que terminó con una sentencia con efectos de cosa juzgada.
- (69) De este modo, si un sujeto pretende la declaración de nulidad de un título por falta de actividad inventiva (art. 102.1.a) en relación con el art. 8 LP) y su demanda es desestimada, no podrá volver a pretender la nulidad de la patente por carecer de aplicación industrial (art. 102.1.a) en relación con el art. 9 LP). Igualmente, si un sujeto pretende frente a su titular la declaración de nulidad del título por falta de actividad inventiva (art. 102.1.a) en relación con el art. 8 LP) sobre la base de otro título o documento anterior, no podrá volver a pretender la declaración de nulidad por falta de actividad inventiva sobre la base de otro título o documento anterior (SAP Madrid, sec. 32.^a, 18/2023 – Raloxifeno, F.D. 5^o).
- (70) La preclusión de alegaciones operará incluso si la alegación posterior sobre la nulidad o la caducidad del título se quiere hacer valer por vía de excepción material (SAP Madrid, sec. 32.^a, 18/2023 –, Raloxifeno F.D. 5^a). Aunque en estos casos más que la preclusión del art. 400 LEC, técnicamente lo que opera es el efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada que impone al segundo tribunal tener por válida la patente si las partes del proceso anterior y posterior son las mismas (art. 222.4 LEC).
- (71) Desde luego, y como se acaba de decir, la falta de extensión *erga omnes* de la cosa juzgada de la sentencia desestimatoria no impedirá que otro sujeto vuelva a pretender la nulidad de la patente por los mismos o distintos motivos o hechos. En el caso de que las partes sean las mismas, los efectos *inter partes* de la cosa juzgada de la sentencia desestimatoria impedirá que esta declaración vuelva a pretenderse por el mismo sujeto (arts. 222 y 400 LEC).

- (72) Es importante señalar que la cosa juzgada material —*erga omnes* en el caso de que el título se declare nulo o *inter partes* si no es así— se despliega dentro de los denominados límites temporales de la cosa juzgada. Estos límites fijan qué hechos y títulos jurídicos alegados o alegables no son susceptibles de constituir la causa de pedir de una futura acción o, por el contrario, «escapan de la cosa juzgada y podrán determinar válidamente el objeto de un segundo proceso» (Gascón Inchausti 2025: 417-418).
- (73) Conforme al art. 222.2 de la LEC, se considerará que escapan de la cosa juzgada los «hechos nuevos y distintos (...) posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen». Esta preclusión se produce para el demandante en la ampliación de la demanda (art. 401.2 LEC) y para el demandado con la contestación (art. 405 LEC). Con posterioridad a este momento las partes pueden alegar hechos nuevos o de nueva noticia secundarios (art. 286 LEC), pero en ningún caso hechos fundamentales que constituyan la causa de pedir de nuevas acciones (art. 412 LEC). Cualquier hecho o título conocido con posterioridad podrá, por ello, fundar válidamente la causa de pedir fáctica o jurídica de una acción que se ejercite en un proceso posterior.
- (74) Además de lo anterior, existen otros límites que se proyectan sobre la preclusión de las alegaciones de hecho y de fundamentos jurídicos. Conforme al art. 400.1 LEC, solo precluirán los hechos jurídicos que «resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponer()» la demanda. El conocimiento constituye así un óbice o límite a la preclusión (Vallines García 2004: 335-338, 341-347). De este modo, determinados hechos de nueva noticia que razonablemente no pudieron ser conocidos por el actor en el primer proceso podrían alegarse válidamente en uno posterior por considerarse que escapan de la preclusión de alegaciones del art. 400 LEC: «la preclusión solo puede alcanzar a lo que resultaba deducible en el momento de formular la demanda, pero no a los hechos que acaecieron con posterioridad o que el litigante desconocía» (Diez-Picazo Giménez 2001: 671).
- (75) Por suponer una excepción a la regla general, la carga de alegar y de probar que los hechos no pudieron ser razonablemente conocidos o no pudieron invocarse corresponde al actor (Vallines García 2004: 375-381, 410-413). Y lo que desde luego no es admisible es repercutir la falta de pericia y de preparación del asunto de una parte a la otra, que deberá volver a soportar ser demandada en otro proceso. En cualquier caso, los intereses públicos que subyacen a la acción de nulidad —y la complejidad propia de la litigación en materia de propiedad industrial— deberían llevar a reducir el nivel de exigencia de aquello que pudo ser razonablemente conocido.
- (76) Imagínese, por ejemplo, que un sujeto pretende la nulidad de una patente por falta de actividad inventiva sobre la base del documento 1 (D1) combinado con el conocimiento general de la materia (art. 102.1.a) en relación con el art. 8 LP). Después de que sea desestimada la demanda, se conoce de la existencia de otro documento (D2) del que, en combinación con D1, se desprende la falta de actividad inventiva de la patente. Una aplicación canónica del art. 400 LEC supone que el sujeto solo podría volver a demandar y pretender la nulidad del título si alega y acredita en qué medida D2 no pudo ser razonablemente conocido e invocado en el primer proceso.
- (77) Por el otro lado, no es descartable adoptar una posición finalista que matice el alcance de la preclusión de causa de pedir del art. 400 LEC. Conforme a esta perspectiva, el mismo sujeto que ha visto su demanda de nulidad o de caducidad desestimada podría en cualquier

caso volver a demandar al titular sobre la base de otros hechos o motivos jurídicos distintos de los ya alegados.

- (78) El fundamento de ello se hallaría en el interés público que subyace a la acción de nulidad y de caducidad. Y ello por cuanto solo de esta manera se podría evitar que operen indebidamente en el mercado derechos de exclusiva: el interés y el carácter público de la acción impondría así una flexibilización —si no, directamente inaplicación— de la regla de preclusión del art. 400 LEC. Además del interés público en el ejercicio de la acción, esta posición se basaría en la imposibilidad técnica de conocer todos los hechos y los motivos de nulidad y de caducidad en un proceso en el que se dilucida una materia altamente técnica —como lo es la propiedad industrial—.

2.5. Las especialidades del proceso ejecutivo

- (79) La ejecución forzosa «ordinaria» de las sentencias que resuelvan los procesos de nulidad o de caducidad se rige por las reglas generales de la LEC y por las especialidades ya explicadas en el Capítulo XXIX, a las que cabe remitirse. La única especialidad que puede encontrarse en los procesos que ahora se examinan es la relativa a la ejecución provisional de las sentencias.
- (80) Conforme al art. 525.1 3ª de la LEC, no serán provisionalmente ejecutables las sentencias que declaren la nulidad o la caducidad de los títulos de propiedad industrial. Por la importancia y las consecuencias económicas que puede tener para las partes y para el mercado, el ordenamiento ha optado por que estas sentencias no sean ejecutables hasta que sean firmes. Con todo, es oportuno hacer algunas consideraciones respecto de la aplicación del precepto.
- (81) En primer lugar, técnicamente solo son ejecutables los pronunciamientos condenatorios de una sentencia. Los pronunciamientos declarativos y constitutivos no son ejecutables, pues sus efectos se consuman con la firmeza de la sentencia. En estos casos solo será necesaria la denominada ejecución impropia (art. 521 LEC), que se concreta en el conjunto de actos dirigidos a certificar e inscribir la sentencia en el registro público correspondiente. Por ello, la imposibilidad de ejecutar provisionalmente la sentencia en los procesos de nulidad o de caducidad se proyectará ordinariamente sobre esta ejecución impropia —*i.e.*, la cancelación definitiva del título en el registro—.
- (82) En segundo lugar, debe apuntarse que técnicamente aquello que puede o no ser ejecutable —provisional o definitivamente— son los pronunciamientos judiciales concretos de una sentencia. Es por ello necesario cuestionarse si el art. 525.1 3ª de la LEC debe llevar a excluir solo la ejecución provisional (impropia) del pronunciamiento relativo a la declaración sobre la validez del título o también cualquier otro pronunciamiento condenatorio —*v.g.*, la restitución del precio pagado por la licencia—. Una interpretación literal y sistemática del precepto lleva a decantarse por la segunda opción y sostener que ningún pronunciamiento de la sentencia es ejecutable provisionalmente (cfr. art. 525.1 1ª y 3ª LEC).
- (83) Por último, es importante señalar que la desestimación de una acción de nulidad o de caducidad ejercitada por vía reconvenional no será un obstáculo para la ejecución provisional de los pronunciamientos relativos a la acción de infracción ejercitada por el actor (SAP Valencia, sec. 9.ª, 49/2024 - Antenas terrestres, F.D. 4.2º). En estos casos de acumulación objetiva, cada una de las acciones mantiene su independencia jurídica.

3. EL PROCESO DE NULIDAD Y CADUCIDAD EN MATERIA DE MARCAS

- (84) La nulidad y la caducidad de una marca podrá pretenderse administrativamente ante la OEPM o a través de una demanda reconvenional en un proceso judicial (DA 1ª y arts. 51 y 54 LM). La OEPM tiene así el monopolio para declarar por vía principal la nulidad o la caducidad de la marca, reservándose a la Jurisdicción el conocimiento de estas pretensiones solo cuando se articulan por el demandado por vía reconvenional en un proceso de infracción o de cualquier otra clase.
- (85) Las marcas están viciadas de nulidad absoluta cuando incurran en alguna de las prohibiciones absolutas fijadas en el art. 5 LM o cuando el solicitante de la marca hubiera actuado de mala fe (art. 51.1 LM). Estarán viciadas de nulidad relativa cuando la marca sea contraria a una marca o a otros derechos anteriores (art. 52 en relación con los arts. 6 a 9 de la LM). Por otro lado, la marca caducará cuando no hubiese sido usada en los plazos fijados legalmente, cuando la marca se haya vulgarizado, o cuando pueda inducir a error al público (art. 54.1 LM).
- (86) La nulidad de las marcas tiene efectos *ex tunc* y, por ello, debe considerarse que nunca fue válida ni produjo efectos (art. 60.2 LM). La caducidad de las marcas tendrá efectos *ex tunc* atemperados, de modo que debe considerarse que esta dejó de ser válida y producir sus efectos desde la fecha en que se produjo la causa de caducidad (art. 60.1 LM). Especial referencia hay que hacer también a las limitaciones procesales y materiales que establece la ley a los efectos restitutorios derivados de la declaración: salvo que el titular hubiera actuado de mala fe, la restitución no podrá afectar a ninguna resolución judicial que haya adquirido efectos de cosa (art. 60.3.a) LM) y tampoco a cualquier contrato que haya sido ejecutado con anterioridad a la declaración de nulidad o caducidad (art. 60.3 LM).
- (87) El proceso civil de nulidad y de caducidad es aquel en el que se pretende —como enseguida se verá, solo por vía reconvenional— que se declare la nulidad o la caducidad de la marca y, en consecuencia, que se condene al demandado a las prestaciones de dar, hacer o no hacer que permitan restaurar el *statu quo* (art. 5 LEC).

3.1. El monopolio de la OEPM para declarar por vía principal la nulidad o la caducidad de la marca

- (88) Como se acaba de decir, y debe insistir en ello, la OEPM tiene el monopolio para declarar por vía principal la nulidad o la caducidad de la marca. Desde luego, el acto administrativo de la OEPM por el que se resuelve la solicitud de nulidad o de caducidad podrá ser posteriormente recurrido ante la jurisdicción civil (art. 447 bis LEC). Sin embargo, no será posible pretender directamente y de forma autónoma esta declaración ante la jurisdicción.
- (89) El monopolio de la OEPM para declarar por vía principal la nulidad o la caducidad de la marca cambia la dinámica de los procesos judiciales en esta materia, lo que justifica un estudio diferenciado del resto de los derechos de propiedad industrial. Como afirma la exposición de motivos del RDLey 23/2018 por el que se reformó la Ley de Marcas, este sistema de competencia compartida hace que deba regularse «de forma especial los efectos de cosa juzgada y de firmeza de las resoluciones administrativas». Esto hace que se haya prestado especial atención a «la litispendencia y la prejudicialidad así como la existencia de

procedimientos administrativos previos de nulidad o caducidad, dadas las interferencias que pueden producirse entre los órganos administrativos y jurisdiccionales cuando existan pretensiones planteadas ante órganos diferentes en los que exista una conexión que condicione la resolución a adoptar» (Exposición de Motivos II del RDLey 23/2018).

- (90) La mayoría de las especialidades de los procesos en los que se ejercite por vía reconvenional una acción de nulidad o de caducidad se explican por esta relación y necesidad de coordinación entre procesos judiciales y administrativos. En todo lo demás, serán aplicables las normas procesales especiales en materia de patentes que se han examinado (disp. adic. tercera de la LM) —en todo aquello que no sea contrario a su naturaleza— y las contempladas en la LEC para la tramitación ordinaria de los procesos civiles.

3.2. Jurisdicción, competencia internacional, objetiva y territorial

- (91) El enjuiciamiento de las acciones de nulidad y de caducidad que se ejerciten por vía reconvenional corresponde al orden jurisdiccional civil (art. 9.2 LOPJ). Por todo lo demás, cabe hacer una remisión en bloque en relación con lo ya dicho en el epígrafe segundo de este trabajo sobre la competencia internacional y objetiva para declarar la nulidad y la caducidad de las patentes (disp. adic. primera de la LM). La competencia territorial, por su parte, la tendrá el tribunal que está conociendo del proceso principal de infracción en el que se reconviene la nulidad o la caducidad del título (art. 406.2 LEC).

3.3. Legitimación activa

- (92) Según el art. 58.1 de la LM, cualquier persona podrá pedir ante la OEPM la declaración de nulidad absoluta o caducidad de una marca. La legitimación para solicitar la declaración de nulidad relativa también ante la Oficina está restringida a aquellos sujetos titulares de las marcas o de los otros derechos anteriores (art. 58.1.b) LM).
- (93) En vía judicial, y con base en la remisión de la disp. adic. primera LM a la LP, cabe sostener también que cualquiera puede ejercitar por vía reconvenional la acción de nulidad o de caducidad (art. 103.1 LP) (*v.* Cap. XXIX). En cualquier caso, para ello será necesario que se cumplan el resto de los requisitos procesales para que la reconvenición sea admisible: en especial, que exista una conexidad entre la acción ejercitada por vía principal y reconvenional (art. 406.1 LEC).

3.4. Legitimación pasiva

- (94) La legitimación pasiva para soportar la acción por vía reconvenional corresponde al demandante y a cualquier otro tercero que no sea parte, siempre que en ambos casos este sea el titular de la marca o tenga algún derecho inscrito sobre ella (art. 407 LEC).
- (95) El ejercicio reconvenional de la acción será anotado preventivamente (art. 61 *ter* LM) y debería ser notificado al resto de sujetos con derechos inscritos sobre la marca (art. 150.2 LEC). Estos terceros no demandados reconvenionalmente tendrán indudablemente un interés legítimo en el resultado del pleito que les permitirá solicitar su intervención voluntaria en él (art. 13 LEC).

3.5. Las especialidades del proceso declarativo

3.5.1. La reconvencción

- (96) No existe en este caso ninguna especialidad relativa a la estructura, el contenido o la forma de la reconvencción por la que se pretende la declaración de nulidad o de caducidad de la marca. Cabe, por ello, hacer una remisión en bloque a la regulación ordinaria sobre la reconvencción (art. 406 *et seq.* LEC).
- (97) En relación con la delimitación del objeto del proceso —ampliado por la reconvencción—, cabe también remitirse a lo ya dicho más arriba. Serán los hechos —en concreto, las marcas y los otros derechos previos— que funden un motivo de nulidad o de caducidad aquellos que integrarán el elemento fáctico de la causa de pedir. El elemento jurídico estará integrado por el motivo de nulidad o de caducidad concreto en los que se subsuman aquellos.

3.5.2. La anotación preventiva de la demanda

- (98) Una vez admitida la demanda de reconvencción de nulidad o de caducidad, se procederá de oficio a ordenar su anotación preventiva en el registro (art. 61 *ter* LM). Con esto se asegura que el proceso pueda ser conocido por aquellos terceros con algún interés legítimo en el resultado del pleito y que puedan intervenir en él (art. 13 LEC). Y, además, permite mantener una coordinación entre la realidad registral y extrarregistral. Algo que cobra especial relevancia en materia de marcas, donde la competencia para declarar su nulidad y caducidad está compartida entre la Administración y la jurisdicción.

3.5.3. Relación y conexión entre procesos civiles: la litispendencia y la prejudicialidad

- (99) Es posible que los procesos en los que se ejercite por vía reconvenccional la acción de nulidad o de caducidad convivan en el tiempo con otros procesos de nulidad, de caducidad, de infracción o cualquier otro relacionado con la marca en cuestión. Sobre ello cabe hacer una remisión respecto a lo explicado sobre la excepción de litispendencia, la prejudicialidad civil —conexidad reforzada— (arts. 43 y 76.1 1º LEC) y la acumulación de procesos cuando exista el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias —conexidad simple— (art. 76.1 2º LEC). El tratamiento procesal y los efectos de estas instituciones operarán entre procesos judiciales ordinariamente según lo ya señalado en el Capítulo XXIX.
- (100) Especial interés en materia de marcas tiene la relación entre un proceso en el que se ejercite por vía reconvenccional la acción de nulidad y de caducidad y el proceso especial en el que se esté recurriendo ante la jurisdicción un acto de la OEPM que se haya pronunciado sobre ellas (art. 447 bis LEC). En estos casos la litispendencia y la conexidad simple o reforzada de causas operará también de forma ordinaria —con la excepción de que ambos procesos se acumulen por tramitarse por cauces distintos (art. 77.1 LEC)—. Esta cuestión trata con mayor detenimiento en el Capítulo XXXII.
- (101) En cuanto a las situaciones análogas de litispendencia y conexidad entre procesos judiciales y administrativos ante la OEPM, cabe también aquí hacer una remisión en bloque a lo expuesto en el Capítulo XXXI.

3.5.4. *La acreditación de los hechos constitutivos de la acción: la presunción iuris tantum sobre el (no) uso efectivo de la marca*

- (102) El no uso de la marca es un hecho constitutivo y negativo que puede integrar la causa de pedir de la acción de caducidad (art. 54.1 *a*) LM y art. 217.2 LEC). Este hecho podrá acreditarse por cualquiera de los mecanismos previstos en el ordenamiento procesal: la admisión expresa o tácita, los hechos notorios, la prueba y las presunciones.
- (103) En relación con ello, debe señalarse que, si se ejercita por vía reconvenicional una acción de caducidad por falta de uso de la marca, corresponderá al titular reconvenido acreditar que ha sido usada o que existen causas que justifiquen esa falta de uso (art. 57 LM).
- (104) El fundamento de este precepto está en la dificultad inherente a la prueba de los hechos negativos y en que la ley considera que el titular de la marca está en mejores condiciones de acreditar su uso: la disponibilidad probatoria y la cercanía a las fuentes de prueba hacen recaer en aquel la carga de acreditarlo (art. 217.7 LEC) (STJUE C-183/21- Maxxus, párr. 35-36). El art. 57 LM no supone técnicamente una inversión de la carga de la prueba, sino que incorpora una presunción *iuris tantum* de no uso de la marca que hace nacer en su titular la carga de la contraprueba del hecho de que sí se usa (Schumann Barragán 2022: 299-305).
- (105) Como ha señalado el TJUE, no es posible desactivar esta presunción con el pretexto de que con ella se intenta obtener de forma fraudulenta secretos empresariales. Y esto es así por cuanto se considera que el uso de la marca en el mercado no puede considerarse como tal un secreto empresarial (STJUE C-183/21- Maxxus párr. 44).

3.5.5. *La cosa juzgada material de la sentencia que declara la nulidad o la caducidad de la marca*

- (106) La cosa juzgada material de la sentencia por la que se estima o desestima la acción de nulidad o de caducidad que se ejercite por vía reconvenicional se despliega *inter partes* y dentro de sus límites ordinarios (art. 222 LEC).
- (107) A diferencia de lo que sucede en materia de patentes, no existe en la Ley de Marcas ninguna norma que amplíe los límites subjetivos de la cosa juzgada. Ahora bien, como se ha dicho, la estimación de la acción de nulidad o de caducidad ejercitada por vía reconvenicional producirá las correspondientes modificaciones y cancelaciones registrales (art. 61 ter LM). De este modo, y aunque no exista propiamente una extensión subjetiva de la cosa juzgada *erga omnes*, la publicidad material que nace de la modificación del registro prolongará los efectos materiales de la sentencia frente a todos.
- (108) En el caso de que se desestime la acción, cualquier otro sujeto podrá pretender directamente ante la OEPM o también por vía reconvenicional la nulidad o la caducidad de la marca por los mismos o por distintos hechos y motivos —*res iudicata inter partes* (art. 222.3 LEC)—.
- (109) Respecto de la cosa juzgada material de la sentencia que resuelve los recursos frente a las resoluciones de la OEPM (art. 447 bis LEC) y la vinculación material del juez a las resoluciones de la OEPM, cabe hacer una remisión en bloque a lo expuesto en el Capítulo XXXII.

3.5.6. *La preclusión de causas de pedir en los procesos sobre nulidad y caducidad (art. 400 LEC)*

- (110) Hay que hacer referencia a lo ya expuesto sobre la preclusión de las causas de pedir en las que se pueden apoyar las acciones que se ejerciten por vía reconvenicional (art. 400 LEC).

En especial, en lo relativo a la postura canónica o flexible que puede adoptarse en relación con la aplicación del art. 400 LEC (*v. Cap. XXIX*).

3.6. Las especialidades del proceso ejecutivo

- (111) La ejecución forzosa «ordinaria» de las sentencias que resuelvan los procesos de nulidad o de caducidad se rige por las reglas generales de la LEC. Aquí también, la única especialidad que existe en los procesos que ahora se examinan es la relativa a la ejecución provisional de las sentencias.
- (112) Las sentencias no firmes que declaren la nulidad o la caducidad de los títulos de propiedad industrial no serán ejecutables provisionalmente (art. 525.1 3ª de la LEC). Cabe por ello remitirse a lo dicho sobre límites a esta prohibición de ejecución provisional. En especial, respecto de su operatividad cuando la acción de nulidad o de caducidad se ejercita junto con otras pretensiones de condena (*v. supra*).

4. EL PROCESO DE NULIDAD EN MATERIA DE OBTENCIONES VEGETALES

- (113) Las obtenciones vegetales serán nulas cuando se compruebe que en el momento de la concesión la variedad protegida carecía de novedad; de distinción, haciendo posible considerarla diferente por la expresión de las características resultantes de su genotipo; no era homogénea, si no era suficientemente uniforme en sus caracteres específicos y estable, si sus caracteres no se mantienen inalterados después de reproducciones y multiplicaciones sucesivas (arts.6 a 9 y 27 LPOV).
- (114) En la medida en que las obtenciones vegetales son concedidas por el Ministerio —y no por la OEPM— las resoluciones de concesión y de oposición no son impugnables a través del procedimiento especial del art. 447*bis* LEC en el orden civil. Será, por tanto, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo aquel que conocerá de la acción de nulidad del título concedido (art. 9.4 LOPJ). Tendrán legitimación para ejercitar esta acción de nulidad aquellos que tengan la consideración de interesados en el procedimiento administrativo, esto es, aquellos que se hayan opuesto a la concesión del título (art. 41.3 LPOV).
- (115) En el caso de que se inicie un proceso civil de infracción estando pendiente el proceso contencioso-administrativo de nulidad, deberán aplicarse las reglas generales sobre la relación y la conexidad de causas entre distintos órdenes jurisdiccionales (art. 42 LEC).
- (116) La LOPV no regula una acción de nulidad autónoma del título una vez que ha adquirido firmeza el acto administrativo de concesión. Exigencias propias del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), puesto en relación con las tutelas que se pueden pretender ante los tribunales (art. 5 LEC) y la jurisdicción del orden civil (art. 9.2 LOPJ), permiten sostener que cualquier sujeto puede pretender frente al titular de la obtención vegetal que se declare judicialmente que el derecho es nulo porque no cumplía con los requisitos de validez. No existe en la LPOV ninguna especialidad relativa a este procedimiento autónomo de nulidad de las obtenciones vegetales, por lo que cabe hacer una remisión en bloque a las normas generales que rigen los procesos declarativos ordinarios. La sentencia que resuelva sobre la acción ejercitada tendrá eficacia de cosa juzgada material *inter partes* (art. 222.3 LEC), no teniendo la aptitud de afectar el registro del título o a terceros.
- (117) La nulidad de la obtención vegetal podrá también hacerse valer por vía de excepción material o de reconvencción en un proceso de infracción. En ambos casos, la sentencia que resuelva

sobre la excepción o la acción ejercitada reconventionalmente tendrá eficacia de cosa juzgada material *inter partes* (art. 222.3 LEC), no teniendo tampoco la aptitud de afectar el registro del título o a terceros.

Expuesto lo anterior, debe señalarse lo insatisfactorio y poco claro que es el régimen legal actual de la acción de nulidad de las obtenciones vegetales. La necesidad de que la acción de nulidad se ejercite ante el orden contencioso-administrativo antes de que adquiera firmeza el acto de concesión del título y por aquellos interesados que fueron parte en el procedimiento administrativo (art. 41.3 LPOV) limita el control del derecho de exclusiva que otorga el título. Una solución, sin embargo, llevaría a sostener que cualquier sujeto puede impugnar la validez de un título reconocido en un acto administrativo ya firme durante todo su periodo de vigencia. En definitiva, es necesaria una reforma que aclare el sistema y que atribuya la competencia objetiva para conocer de la impugnación de los actos de concesión y de oposición a la audiencia provincial en el orden civil (art. 447 bis LEC) y que regule una acción de nulidad autónoma ejercitable por vía principal o reconventional. Solo de esta manera podrán superarse los ya conocidos problemas relacionados con la conexidad de procesos entre distintos órdenes jurisdiccionales, unificarse el sistema en coherencia con el resto de los títulos y conseguirse la necesaria especialización judicial en la materia.

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA

DIEZ PICAZO GIMÉNEZ, I., “Comentario del art. 400 LEC” en DE LA OLIVA SANTOS, A., *et al.*, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Aranzadi, Cizur Menor, 2001, pp. 668-674.

GARCÍA-CRUCES, J. A., CURTO POLO, M., “La nulidad de la patente” en BERCOVTIZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 435-460.

GASCÓN INCHAUSTI, F., *Derecho procesal civil*, Madrid, 2025. Disponible en Docta UCM: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/114797>

MASSAGUER, J., “La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas”, *La Ley Mercantil*, núm. 102, 2023.

MASSAGUER, J., *Acciones y procesos de infracción de Derechos de propiedad industrial*, Aranzadi, 2ª ed., Cizur Menor, 2020.

MORALEJO MENÉNDEZ, I., “Revocación y limitación de la patente” en BERCOVTIZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 461-482.

SCHUMANN BARRAGÁN, G., *Derecho a la tutela judicial efectiva y autonomía de la voluntad: los contratos procesales*, Marcial Pons, Madrid, 2022.

VALLINES GARCÍA, E., *La preclusión en el proceso civil*, Civitas, Madrid, 2004.

XIOL RIOS, J. A., *et al.*, *Derecho procesal administrativo. Tomo II*, Bosch, Barcelona, 2013.