

**LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA EN LA NUEVA LEY DE MARCAS**

Siguiendo con nuestro análisis de la nueva Ley de Marcas 17/2.001, la cual entrará en vigor íntegramente el próximo 31 de julio, tenemos que destacar entre su articulado el establecimiento expreso (artículo 53), de que no se podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuando al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, por quien hubiera sido parte en el mismo.

Esta importante circunstancia debe ser tomada en consideración, con relación a las resoluciones de concesión que la Oficina Española de Patentes y Marcas dicte en el ejercicio de sus funciones, de carácter definitivo en la vía administrativa y que atenten contra los intereses de titulares de derechos registrales prioritarios.

Hasta ahora, la opción por la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales Superiores de Justicia era acertada, ya que la resolución que se dictase no cerraba el futuro acceso a la jurisdicción civil y a la correspondiente acción de nulidad de marca.

Con la nueva Ley de Marcas, la estrategia legal para combatir la concesión de una marca debe replantearse ya que, la opción contencioso-administrativa cierra las puertas a la opción civil.

Si a lo anterior añadimos la lentitud del orden contencioso administrativo y la confirmación que suele producirse, en la mayoría de las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, de las resoluciones emanadas de la **OEPM**, no atendándose a los concretos intereses empresariales en juego, la opción por la petición de la nulidad a través de la jurisdicción civil parece la más conveniente.

Por último, no conviene olvidar que la intervención de las partes es mayor en los procedimientos civiles y que, por consiguiente, los medios de prueba de los que pueden valerse son más amplios. Junto a ello, no hay que desdeñar que el tiempo para la debida preparación de la demanda es mayor, al no existir un plazo determinado, y que las probabilidades de revisión, en caso de sentencias desfavorables, se mantienen de igual manera (recurso de apelación y de casación).

No obstante lo expuesto, la necesidad de valorar cada caso individualmente determinará, en cada momento, cual es la opción más aconsejable en atención a los intereses en juego.

*Abril Abogados © 2002*