

La impugnación en vía civil de las resoluciones definitivas de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre propiedad industrial. Aspectos jurisdiccionales y procesales

Sumario

-

Desde el 14 de enero de 2023 ha desaparecido del orden jurisdiccional contencioso-administrativo la impugnación de las resoluciones definitivas de la OEPM sobre propiedad industrial para ubicarse solo en el orden de la jurisdicción civil, en el que no puede decirse que encaje sin dificultades. Del mismo modo, el recurso contencioso-administrativo ha sido sustituido como medio procesal de impugnación por un proceso declarativo, el juicio verbal, intensamente reconfigurado para adaptarlo a la singularidad que presenta el objeto litigioso, sin que tampoco pueda afirmarse aquí que las cosas encajan con facilidad. Sobre los aspectos jurisdiccionales y procesales del nuevo sistema de impugnación de las resoluciones de la OEPM que ponen fin a la vía administrativa versa este estudio, que en particular se centra en el análisis del régimen legal de la acción y proceso de impugnación de esas resoluciones; el objeto, características y alcance del proceso de impugnación; los extremos que definen la acción de impugnación y sus condiciones de ejercicio, y en fin la tramitación de la impugnación, para acabar con la exposición de los efectos de la sentencia firme que resuelva estos procesos declarativos y un breve apunte sobre la arbitrabilidad de estas cuestiones.

Abstract

-

Since January 14, 2023, the challenge of final decisions of the SPTO on industrial property has disappeared from the contentious-administrative jurisdictional order to be placed only in the civil jurisdiction order, in which it cannot be said to fit without difficulties. Similarly, the contentious-administrative appeal has been replaced as a procedural means of challenge by a declaratory proceeding, the oral trial, which has been intensely reconfigured to adapt it to the singularity of the subject matter of the litigation, although it cannot be said here either that things fit in easily. This study deals with the jurisdictional and procedural aspects of the new system for challenging the decisions of the SPTO that put an end to administrative proceedings, and focuses in particular on the analysis of the legal regime of the action and process for challenging these decisions; the object, characteristics and scope of the challenge process; the extremes that define the challenge action and its conditions of exercise, and finally, the processing of the challenge, ending with a description of the effects of the final judgment that resolves these declaratory proceedings and a brief note on the arbitrability of these matters.

Title: *The civil challenge of the final resolutions of the Spanish Patent and Trademark Office on industrial property. Jurisdiction and procedure aspects*

-

Palabras clave: Propiedad industrial, impugnación de resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, competencia de las secciones especializadas en mercantil de las Audiencias Provinciales.

Keywords: *Industrial property, challenging resolutions of the Spanish Patent and Trademarks Office, jurisdiction of appeal courts specializing in commercial matters.*

-

DOI: 10.31009/InDret.2023.i2.03

2.2023

Recepción
02/03/2023

-

Aceptación
18/04/2023

-

Índice

-

1. *Introducción*

2. *Régimen legal*

3. *Claves del proceso (civil) de impugnación de las resoluciones de la OEPM*

3.1. Impugnación, recurso y proceso de impugnación

3.2. Resoluciones impugnables

3.3. Pretensiones

3.4. Naturaleza

a. Proceso declarativo

b. Proceso plenario

c. Proceso declarativo especial

3.5. Ámbito del enjuiciamiento

4. *Legitimación*

4.1. Legitimación activa

4.2. Legitimación pasiva

4.3. Cuestiones relacionadas

5. *Plazo para impugnar*

6. *Competencia judicial*

6.1. Competencia internacional

6.2. Competencia objetiva

6.3. Competencia territorial... y un apunte final sobre competencia objetiva

7. *Tramitación*

7.1. Interposición del recurso

a. Interposición de la impugnación y presentación de la demanda

b. Forma y contenido

c. Admisión a trámite

d. Efectos

7.2. Actuaciones procesales previas a la presentación de la demanda

a. Reclamación del expediente

b. Emplazamiento de la OEPM y los interesados para su personación

c. Emplazamiento del recurrente para deducir la demanda

7.3. Demanda

a. Forma y contenido

b. Admisión de la demanda

c. Efectos

7.4. Publicidad

7.5. Contestación a la demanda

a. Actuaciones procesales previas a la presentación de la contestación a la demanda

b. Forma y contenido

7.6. Prueba

7.7. Vista y otras actuaciones

7.8. Sentencia

a. Contenido y parte dispositiva

b. Cosa juzgada

c. Publicidad

d. Vías de recurso

7.9. Otras formas de terminación

8. Arbitraje

9. Bibliografía

10. Tabla de sentencias citadas

-

Este trabajo se publica con una licencia Creative Commons Reconocimiento-No
Comercial 4.0 Internacional 

1. Introducción*

En nuestro ordenamiento, el control judicial de las resoluciones administrativas sobre propiedad industrial se ha residenciado en la jurisdicción contencioso-administrativa y se ha sustanciado mediante el recurso contencioso-administrativo. Solo en materia de nulidad (y solo para algunas modalidades de propiedad industrial) han concurrido la revisión contencioso-administrativa y la revisión civil, que, aunque presentada como control de legalidad del derecho o título de propiedad industrial, materialmente implicaba, ya que al registro precedía la comprobación de las condiciones sustantivas de protección (con un alcance u otro, según el momento), un juicio acerca de si el acto administrativo de concesión se ajustaba a Derecho¹. Así fue bajo la vigencia del EPI² y así continuó siendo con las modernas leyes de marcas³, patentes⁴ y diseño industrial⁵.

Esta situación ha cambiado desde el 14 de enero de 2023 con la entrada en vigor del paquete de reformas introducidas en relación con los aspectos jurisdiccionales y procesales de ese control por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil (disposición final quinta de la LO 7/2022)⁶, en relación con la simultánea entrada en vigor de la nulidad administrativa de marcas y nombres comerciales incorporada a la LM por medio del RDL 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia (por lo que importa) de marcas (disposición transitoria única, apartado 3, del RDL 23/2018 en relación con la disposición adicional primera de la LM). Estas disposiciones han renovado a fondo el sistema de control de las resoluciones de la OEPM

* Este trabajo está dedicado al profesor Vicent Chuliá con ocasión de su octogésimo cumpleaños y como tributo a su inestimable contribución al estudio de tantas cuestiones difíciles y de vanguardia en materia de Derecho mercantil. Agradezco a Felipe Palau (catedrático de Universidad en la UPV) y Guillermo Schumann (profesor ayudante doctor en la UCM) las valiosas observaciones que me hicieron llegar tras leer un borrador, a Víctor Montelongo, abogado documentalista de Uría Menéndez, su siempre generoso y eficazísimo apoyo en la búsqueda de materiales, y a Margarita Bustos y Francisco Salinas, alumnos internos del Departamento de Derecho mercantil de la Universidad de Murcia, su ayuda en los trabajos de edición del texto y selección de jurisprudencia. Naturalmente, solo quien esto firma es responsable de su contenido. He realizado el trabajo que sirve de base a este estudio en el marco del proyecto de investigación INNOPI, del que soy uno de los IP y para el que se ha solicitado una ayuda del programa Generación de Conocimiento 2022.

¹ La situación quedó claramente descrita en la STS, Sala Primera, de 3 de octubre de 1980, en la que se puede leer que, según «*constante doctrina recogida en la sentencia de esta Sala de fecha 5 de mayo de 1973, conforme a la cual y reiterando lo ya establecido en las de 4 de febrero de 1954, 6 de mayo de 1955, 8 de junio de 1956, 13 de diciembre de 1961, 8 de febrero y 9 de junio de 1972, 26 de septiembre de 1973 y 4 de abril de 1976, en la que se proclamaba que deben distinguirse dos momentos diferentes en el tratamiento de las marcas y de su acceso al Registro: uno, consecuencia del expediente que origina su ingreso, y que termina por un acto administrativo, cual es la concesión o denegación de la inscripción, sea de oficio o a virtud de oposición de quien con ello se crea perjudicado, acto administrativo que puede ser combatida única y exclusivamente en vía gubernativa y contencioso administrativa y otro, en que ya finada la actuación de la Administración y obtenida la inscripción de la marca en el Registro, se ha logrado una declaración, un título de propiedad de la marca garantizada por el Registro mismo, que precisa para atacarla e invalidarla un verdadero juicio contradictorio de propiedad, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción ordinaria, como lo demuestra, además, el que se ventila entre los que se consideran con derecho a ella, sin intervención de la Administración, cuya actividad ha cesado con el acto firme de la inscripción o denegación*».

² V. BAYLOS (1978: 895-896, 903-910).

³ V. PÉREZ GONZÁLEZ (2003: 431).

⁴ V. PELLISÉ (2015: 215-218) o GARCÍA CRUCES y CURTO (2003: 445-458).

⁵ V. OTERO (2003: 129-130, 179-180).

⁶ Las novedades introducidas en esta materia por la LO 7/2022 ya ha merecido la atención de la literatura procesalista: v. CANTOS (2022: 57-59), y de la literatura profesional, vid. CORBAL SAN ADRIÁN (2023: 3-4).

en materia de propiedad industrial: por una parte, sus pilares básicos son ahora la ubicación de ese control en el ámbito de la jurisdicción civil, en el que la competencia para conocer de su impugnación compete a solo algunas Audiencias Provinciales y la sustanciación se ajusta a un proceso declarativo montado en el bastidor del juicio verbal; por otra parte, las resoluciones impugnables con arreglo al nuevo esquema son todas las que, en términos generales, afectan al reconocimiento y preservación de derechos de propiedad industrial que gestiona la OEPM; finalmente, esta vía impugnación no está limitada por la naturaleza de su causa, esto es, puede fundarse en la vulneración de disposiciones sustantivas, como son las que conciernen al objeto o requisitos de protección, pero también en la de reglas procedimentales.

Las líneas que siguen se están dedicadas a analizar el nuevo sistema de revisión judicial de las resoluciones de la OEPM en materia de propiedad industrial. En particular, a estudiar su régimen legal; la acción de impugnación de las resoluciones de la Oficina en esta materia, su caracterización y condiciones de ejercicio; el proceso por medio del que se sustancia la impugnación, su objeto, sus características y el alcance del enjuiciamiento requerido para resolverlo; la competencia judicial para conocer de estos litigios; la tramitación de la impugnación y sus hitos hasta la sentencia, de la que se examinarán su contenido y efectos, para acabar con un breve apunte sobre la arbitrabilidad de esta cuestión.

2. Régimen legal

Los cambios introducidos en al LOPJ y la LEC por la LO 7/2022 en la configuración del sistema de impugnación de las resoluciones de la OEPM sobre reconocimiento y mantenimiento de los títulos que gestiona responden a criterios de oportunidad, y no a la necesidad de superar deficiencias técnicas o sistemáticas del régimen anterior. En particular, se ha querido aprovechar la especialización algunos tribunales de apelación en asuntos de propiedad industrial y, al mismo tiempo, evitar discrepancias entre tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales en asuntos que tienen un propósito común (cfr. sección III, párrafos primero y segundo, del preámbulo de la LO 7/2022).

Desde la perspectiva jurisdiccional, la clave del nuevo sistema es la inclusión de la impugnación de estas resoluciones de la OEPM en el orden civil y la atribución de su conocimiento a las Audiencias Provinciales, establecida en el art. 82.2 3.º de la LOPJ, que reza:

«Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil:

[...]

3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten por estos juzgados en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas»,

completada, para no dejar cabos sueltos, con la negación de la competencia que en esta materia han tenido reconocida las salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ hasta la fecha, según dispone el art. 74.1 i) de la LOPJ, cuya redacción ha quedado como sigue:

«Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con

[...]

i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, a excepción de lo dispuesto en el artículo 82.2.3.º».

A estas disposiciones se suman otras dirigidas a ajustar a la nueva situación lo previsto sobre especialización de las secciones de las Audiencias Provinciales en asuntos de propiedad industrial, que, como es lógico, debe valer no solo para los recursos contra las sentencias de los Juzgados de lo Mercantil sino también contra las resoluciones de la OEPM. Con este fin se ha modificado el apartado 3 del art. 82 bis de la LOPJ, que ahora prevé lo siguiente:

«El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de Juzgados de lo Mercantil existente en la provincia fuera superior a cinco.

Si las secciones especializadas fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre cada una de esas secciones.

En aquellas capitales de provincia donde existan Juzgados exclusivos de lo Mercantil, se especializará una sección de la Audiencia Provincial para resolver los recursos que en éstos se planteen. En función del número de asuntos a resolver dicha sección tendrá carácter exclusivo o bien exclusivo pero no excluyente».

De forma congruente con la ampliación de la competencia objetiva de las Audiencias Provinciales a estos recursos, se extiende también el empleo de las reglas sobre competencia territorial para introducir la especialización por concentración de asuntos en unos mismos tribunales, como es de ver en el nuevo ordinal 13.º bis del apartado 1 del art. 52 de la LEC, a tenor del cual:

«1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes:

[...]

13.º bis. En los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas serán competentes las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. También serán competentes, a elección del demandante, las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Si las secciones especializadas fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre cada una de esas secciones.

En aquellas capitales de provincia donde existan Juzgados exclusivos de lo Mercantil, se especializará una sección de la Audiencia Provincial para resolver los recursos que en éstos se planteen. En función del número de asuntos a resolver dicha sección tendrá carácter exclusivo o bien exclusivo pero no excluyente».

A este bloque de normas sobre aspectos de competencia judicial y aspectos orgánicos acompaña otro de normas especiales relativas al proceso con arreglo al que debe tramitarse el recurso, que son, a pesar de que en el ámbito civil la Audiencia Provincial es una instancia revisora, las del juicio verbal, según se prevé en la nueva redacción del art. 249.1 4.º de la LEC:

«1. Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:

[...]

4.º Las demandas en materia de [...] propiedad industrial [...], siempre que no versen exclusivamente sobre [...] los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial que pongan fin a la vía administrativa, que se tramitarán por los trámites del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el artículo 250.3 de esta ley [...],

y remacha el nuevo art. 250.3 de la LEC, con arreglo al cual:

«3. Se decidirán en juicio verbal, con las especialidades establecidas en el artículo 447 bis de esta ley, los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.»

En fin, como anuncia el precepto que se acaba de transcribir, el nuevo art. 447 bis de la LEC establece las especialidades que se incorporan al molde del juicio verbal que tenga por objeto una impugnación de esta clase, y en particular lo hace en los siguientes términos:

«La impugnación de las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas se sustanciará por los trámites del juicio verbal con las siguientes especialidades:

1.ª Están legitimadas para la interposición del recurso las partes que hubieran intervenido en el procedimiento administrativo previo cuya resolución se recurre.

2.ª El plazo para interponer el recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la resolución dictada si fuera expresa. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

3.ª Admitido el recurso, el letrado de la Administración de Justicia requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que remita el expediente administrativo.

4.ª El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

5.ª Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación.

6.ª Recibido el expediente, el letrado de la Administración de Justicia acordará el emplazamiento de los interesados para que se puedan personar como demandados en el plazo de nueve días.

7.ª El emplazamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas se entenderá efectuado por la reclamación del expediente. La Oficina Española de Patentes y Marcas se entenderá personada por el envío del expediente.

8.ª Los interesados legalmente emplazados podrán personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personaren

oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

9.ª El letrado de la Administración de Justicia acordará que se entregue el expediente al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días.

10.ª El demandante podrá pretender la declaración de no ser conforme a Derecho y, en su caso, la anulación de la resolución recurrida.

También podrá pretender el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma.

11.ª Si la demanda no se presenta dentro del plazo, el Tribunal, de oficio, declarará por auto el archivo de las actuaciones.

12.ª Transcurrido el término para la remisión del expediente administrativo sin que éste hubiera sido enviado, la parte recurrente podrá pedir, por sí o a iniciativa del letrado de la Administración de Justicia, que se conceda plazo para formalizar la demanda.

Si después de que la parte demandante hubiera usado del derecho establecido en el párrafo anterior se recibiera el expediente, el letrado de la Administración de Justicia pondrá éste de manifiesto a las partes por plazo común de diez días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.

13.ª Presentada la demanda, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo o copia del mismo, a los interesados que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte días. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, se emplazará a la Oficina Española de Patentes y Marcas para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de dicho expediente».

El régimen legal del proceso de impugnación de las resoluciones definitivas de la OEPM ante las Audiencias Provinciales finaliza con la determinación de las vías de recurso contra la sentencia de instancia, que son, por una parte, el recurso por infracción procesal, según dispone el art. 468 de la LEC:

«Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, como Salas de lo Civil, de los recursos por infracción procesal contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia y contra las sentencias dictadas en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas»,

sin que ello signifique, a pesar de lo que quizá sugiera su primera lectura, que el recurso extraordinario por infracción procesal contra las sentencias de las Audiencias Provinciales en esta materia no esté afectado por la transitoriedad interminable de ¡la disposición adicional decimosexta de la LEC; y, por otra parte, el recurso de casación, en los términos establecidos en el nuevo apartado 4 del art. 477 de la LEC:

«Serán recurribles en casación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas»,

Como se desprende de los antecedentes y del texto de estas disposiciones, el proceso de impugnación en el orden civil integra algunos elementos característicos del recurso contencioso-administrativo, entre ellos el objeto del proceso y de su mano la tutela judicial pretendida, así como la configuración de las partes y la fase inicial de su tramitación, con la separación de interposición de la impugnación y presentación de la demanda de impugnación. De ahí que, para determinar el sentido y alcance de las nuevas normas, allí donde no hablen por sí, se deba acudir a la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del TS y a la doctrina de los autores sobre los preceptos de la LJCA que la LEC ha importado para configurar este proceso de impugnación.

Hasta aquí las nuevas normas. Ahora las omisiones, poco trascendentes. La primera es la falta de modificación de las disposiciones que todavía prevén que las resoluciones de la OEPM sobre propiedad industrial se recurren ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 54.2 LP, art. 28.4 LM en relación con los arts. 74.1 i) y 82.2 3.º LOPJ), aunque no es dudoso que en efecto están implícitamente derogadas en la parte en que resultan incompatibles con el régimen ahora en vigor. Tampoco se dice nada sobre las habituales cuestiones de derecho transitorio. Con todo, es claro que la nueva regulación no se aplica a los procesos contencioso-administrativos en curso, que continuarán tramitándose en su orden jurisdiccional y según las normas aplicables a esta clase de procesos. Igualmente lo es que se aplica a las resoluciones que la Oficina dicte después del 14 de enero de 2023, cualquiera que sea la fecha en que se hubiere incoado el procedimiento administrativo a que pongan fin, puesto que ninguna particularidad se ha introducido en su tramitación que condicione o deba observarse en el proceso declarativo de impugnación y resulte entonces imposible de cumplir. Más difícil parecería el caso de las resoluciones dictadas por la OEPM antes de la entrada en vigor del nuevo esquema de control judicial para las que el plazo de interposición del recurso venciera después del 14 de enero de 2023. Pero como digo: solo lo parece. En este caso, en realidad, el silencio no contradice el plan del legislador ya que, como acabo de decir, el régimen con arreglo al cual la OEPM dictó esas resoluciones es el mismo antes y después del 14 de enero de 2023 por lo que nada impide o dificulta que las resoluciones anteriores a esa fecha cuyo plazo de impugnación finaliza después sean resueltas con arreglo al nuevo sistema. En estas circunstancias, se debe estar, por tanto, a la disposición transitoria cuarta, inciso primero, del CC⁷: las acciones nacidas antes de entrada en vigor de la nueva ley se sujetarán a los procedimientos para hacerlas valer previstos en la nueva ley.

3. Claves del proceso de impugnación de las resoluciones de la OEPM

3.1. Impugnación, recurso y proceso de impugnación

El recurso contra las resoluciones de la OEPM encauza un curso de acción que (acertadamente a mi juicio) se presenta como «*impugnación*» (art. 447 bis inciso primero LEC), que, a falta de norma en otro sentido, puede fundarse en la contravención de cualquier norma, sustantiva o de procedimiento, que la OEPM deba observar para determinar el sentido y contenido de sus resoluciones sobre propiedad industrial. El proceso de impugnación que nos ocupa es, a primera vista, un proceso impugnatorio ordinario, como lo es el recurso contencioso-administrativo al

⁷ Sobre la validez de las disposiciones transitorias del CC fuera del ámbito del Derecho civil e incluso del Derecho privado, en su calidad de formulación positiva de principios generales, *vid.* por todos HERNÁNDEZ GIL ÁLVAREZ CIENFUEGOS (1991: 2205).

que reemplaza⁸, pues sirve, si se estima la acción, al propósito de obtener la declaración judicial de que las resoluciones impugnadas no son conformes a Derecho», sin tasa de causas que puedan fundar ese resultado, y su «anulación» (art. 447 bis 10.^a I LEC). Pero no solo eso. La impugnación sirve igualmente al reconocimiento o restablecimiento de los derechos e intereses legítimos del actor comprometidos por las resoluciones impugnadas (art. 447 bis 10.^a II LEC). De este modo, las consecuencias buscadas con la impugnación no se paran en la proclamación de que los actos administrativos impugnados son contrarios a Derecho y erradicación de la realidad jurídica, esto es, en no se paran en el mero control de legalidad de la actuación de la Administración pública, sino que comprenden asimismo la tutela inmediata de la posición jurídica del actor, que en el extremo puede entrañar, según los casos, la concesión de registros de títulos de propiedad industrial, su cancelación, su mantenimiento o su modificación.

Los textos legales se refieren a este medio procesal como «recurso» (art. 82.2 3.º LOPJ y arts. 250.3 3º, 447 2.ª y 3.ª, 468 o 477.4 LEC). Seguramente, esta categorización no se corresponde del todo con la noción de recurso comúnmente manejada en el proceso civil, en el que agrupa medios procesales de revisión de la legalidad de resoluciones judiciales mediante un enjuiciamiento nuevo de la cuestión debatida tal y como quedó definida, configurada y, en principio, acreditada en la instancia, sin perjuicio de que por virtud del efecto devolutivo del recurso pueda el tribunal que lo resuelve asumir la instancia y pronunciarse sobre las peticiones de la demanda. Frente a ello, el proceso de impugnación tiene como presupuesto material una resolución administrativa respecto de la que, por primera vez en el ámbito jurisdiccional, se reclama la satisfacción de derechos e intereses legítimos que componen lo que se denomina una situación individualizada (art. 447 bis 10.^a II LEC, que toma la expresión del art. 31.2 LJCA), cuyo reconocimiento o restablecimiento real y efectivo constituye el propósito fundamental del proceso y encarna la tutela judicial interesada por el impugnante. No se trata, por lo tanto, de asegurar con este medio procesal la conformidad a Derecho de la actuación de la Administración con el solo fin de preservar el imperio de la ley, sino de dar una satisfacción práctica a unos derechos e intereses legítimos que fueron desatendidos o incluso quebrados por la OEPM.

Dicho esto, no puede dejar de reconocerse que la categorización de este proceso de impugnación como recurso puede ser acertada si se contempla desde una perspectiva funcional. Y ello, porque sirve al administrado para cuestionar ante los tribunales la legalidad de una decisión administrativa sobre, entre otros extremos, la atribución, denegación, mantenimiento o pérdida de una posición jurídica (de la el impugnante es titular o, en otro caso, ha de soportar), y sitúa el control judicial de lo resuelto por la OEPM en un proceso contradictorio de que es parte la propia Oficina, que lógicamente habrá de defender en él su criterio, en este caso, con el fin de defensa de los intereses generales. De ahí que, en este contexto, recurso de impugnación sean medios equivalentes y, en particular, que recurso sea impugnación pero también proceso en el que se sustancia la impugnación⁹.

Tampoco puede dejar de advertirse que, si bien la impugnación de resoluciones administrativas ante órganos de la jurisdicción civil es una solución singular, no es, sin embargo, un esquema

⁸ Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2022: 619, 667-668).

⁹ Por todos, ORTELLS (2017: 381-382). Y ello, del modo en que, por lo demás, corresponde al significado que a ambos términos es más genuino en el español jurídico, donde impugnación es formulación de un recurso y recurso, un medio de impugnación: vide [Definición de impugnación - Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE](#) y [Definición de recurso1 - Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE](#).

jurisdiccional y procesal que carezca de reconocimiento legal general ni de precedentes. Por una parte, que los juzgados y tribunales del orden civil conozcan de asuntos que les son propios solo por virtud de su atribución legal *ad hoc*, que es lo que sucede en este caso, es posibilidad admitida con carácter general por una norma orgánica marco (art. 9.2 I LOPJ), expresamente reafirmada en relación con las Audiencias Provinciales (art. 82.2 3.º LOPJ). Y que los asuntos que por ley se asienten en el ámbito de la jurisdicción civil tengan por objeto la impugnación de resoluciones dictadas por Administraciones públicas en consideración de la naturaleza civil o mercantil de la materia sobre la que versan y su tramitación siga el cauce general del juicio verbal por razones de oportunidad, como es atender la necesidad de celeridad en la respuesta judicial, tiene un precedente notable, como es el llamado juicio hipotecario especial (art. 328 LH), en el que se ventila la impugnación de las calificaciones negativas de los registradores mercantiles y de la propiedad y en su caso de las resoluciones de la DGSJyFP dictadas en el recurso gubernativo sobre dichas calificaciones¹⁰.

3.2. Resoluciones impugnables

Las resoluciones de la OEPM impugnables en vía civil son las que agotan la vía administrativa en materia de propiedad industrial (art. 82.2 3.º LOPJ, y arts. 52.1 13.º bis, 249.1 4.º, 250.3, 447 bis, inciso primero, 468 y 477.4 LEC). Se trata de actos administrativos que se definen por un elemento sustantivo, que combina el acto de la OEPM respecto del que se deduce la acción con la materia sobre la que versa, y un elemento funcional, como es la virtualidad finalizadora de la vía administrativa.

Bajo el primer aspecto, la impugnación alcanza a actos de la OEPM que tienen la consideración de resoluciones, esto es, decisiones administrativas cuyo sentido y contenido afectan a los derechos e intereses de quienes son parte del expediente y que, por otra parte, versan sobre materia de propiedad industrial. De una cosa y la otra se desprende que los actos impugnables deciden sobre la posición jurídica que, a raíz de ellas, ostentará o no el solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial sobre su objeto y que, desde la perspectiva inversa, soportarán o no los terceros, y más en particular indican que se trata de actos que deciden sobre las modalidades de propiedad industrial cuyo sistema de protección jurídica administra la OEPM, a saber: patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección para medicamentos y productos fitosanitarios, marcas, nombres comerciales, diseños industriales y topografías de productos semiconductores. Por lo tanto, quedan fuera de este esquema de impugnación las resoluciones sobre obtenciones vegetales, porque su sistema de protección jurídica no es gestionado por la OEPM sino por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (art. 32 LOV), y sobre DOP e IGP, porque su protección es gestionada por los correspondientes consejos reguladores (arts. 15 y 16 de la Ley 6/2015). También queda fuera de este control la calificación negativa del Registro Mercantil y de Bienes Muebles que impide practicar asientos relativos a hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial administrados por la OEPM (cfr. art. 45.1 LHMyPSD). En fin, la impugnación no se extiende tampoco, como es natural, al control de las decisiones adoptadas por organismos internacionales sobre concesión de derechos de propiedad industrial con efectos en España, como es la patente europea o el registro de una marca internacional, salvo aquellos que deban realizarse ante la OEPM para que disfruten de protección en España.

¹⁰ Vid. GARCÍA GARCÍA (2005: 156-160), Díez-PICAZO y GASCÓN (2005: sub 3 y 4.3), o GÓMEZ GÁLLIGO (2021: 1586).

Bajo el segundo aspecto, solo son impugnables en el orden civil las resoluciones de la OEPM que agotan la vía administrativa. Se trata de las resoluciones que dicte su Director para resolver los recursos de alzada (art. 114.1 a) LPAC) presentados contra las resoluciones de los distintos órganos de la OEPM que tienen transferidas las atribuciones pertinentes para decidir las cuestiones que componen la materia de propiedad industrial a estos efectos (arts. 6.3 c) y 12 RD 1270/1997). Como se acaba de ver, el recurso contra las resoluciones y otros actos de la OEPM que, aunque versen sobre materia de propiedad industrial, tengan la consideración de actos de mero trámite (no ponen fin al expediente) no ha abandonado el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Así las cosas, las resoluciones de la OEPM impugnables por esta vía son las relativas a cualquier cuestión que afecte a derechos e intereses de los administrados sobre una modalidad cualquiera de propiedad industrial gestionada por la Oficina. Entre ellas se cuentan las resoluciones sobre el reconocimiento y mantenimiento de la protección registral a las diversas manifestaciones de la propiedad industrial, invenciones, topografías de productos semiconductores, creaciones de forma y signos distintivos, comprendiendo la tramitación y resolución de expedientes, las anotaciones para constancia y la conservación y publicidad de la documentación (art. 3.1 RD 1270/1997), y las resoluciones, distintas de las anteriores, que la legislación vigente atribuya a la OEPM (art. 3.7 RD 1270/1997). Las resoluciones de reconocimiento y mantenimiento de títulos de propiedad industrial incluyen no solo la concesión, denegación, revocación, anulación o caducidad de los títulos de propiedad industrial correspondientes, sino también la inadmisión de las solicitudes de registro (cfr. art. 33.2 LP, art. 16 LM y art. 27.3 LDI)¹¹, el restablecimiento de derechos (cfr. art. 53 LP, art. 25 LM y art. 39 LDI), la limitación de patentes tras su concesión (cfr. arts. 105 y 106 LP), la validación (depósito de traducción en la OEPM) de patentes europeas concedidas para España (art. 155 LP)¹², la denegación o concesión de la protección en España de marcas internacionales (art. 80 LM), o la transformación de una solicitud o de una marca de la UE en solicitud de marca española (art. 86 LM). Entre las resoluciones en materia de propiedad industrial distintas de las anteriores que tiene atribuidas la OEPM por ley se cuentan, sin ánimo exhaustivo, las que deciden la inscripción y modificación de la inscripción de transmisiones, licencias, opciones de compra y gravámenes sobre patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios, marcas, nombres comerciales y diseños industriales (cfr. art. 79 LP, arts. 46.2, 49 y 50 LM, arts. 59, 63 y 64 LDI), las peticiones de acceso a la materia biológica depositada (cfr. art. 56 LP), o la concesión, cesión, modificación y cancelación de licencias obligatorias sobre patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios (arts. 99 y 101 LP). Naturalmente, quedan fuera del ámbito de la impugnación en el orden civil las resoluciones de la OEPM sobre

¹¹ Vale aquí la doctrina jurisprudencial formada sobre este extremo en el orden contencioso-administrativo, ya que su fundamento se encuentra en la garantía del art. 24.1 CE según ha sido interpretado en este punto por el TC, pues los términos de la doctrina constitucional son válidos *mutatis mutandis* en el orden civil: vid. STS; Sala de lo Contencioso, núm. 1726/2020 de 14 de diciembre: «el Tribunal de instancia no podía dejar de aplicar la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que, como la expuesta en la sentencia 73/2006, de 3 de marzo, considera que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonable, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE, y que se precisa, no obstante, que el referido derecho se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, cuando tal decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifica y que resulta aplicada razonablemente por el órgano judicial».

¹² Cfr. STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 217/2015 de 18 de marzo, y las sentencias de la Sala de lo Contencioso del TS que allí se citan.

autoorganización y funcionamiento del servicio, y sobre dirección, gobierno y régimen disciplinario de su personal (arts. 5 y 6 del RD 1270/1997).

Desde otra perspectiva y como he dicho, las resoluciones definitivas de la OEPM son impugnables por este cauce con independencia de la causa de impugnación. Vale decir: son impugnables en el orden civil las resoluciones de la OEPM que adolecen de vicios sustantivos, como podrían ser la falta de idoneidad de la prestación para ser objeto de la modalidad de propiedad industrial concedida, la falta de los requisitos de mérito a cuya presencia se condiciona la concesión de la protección reconocida, etc., o lo contrario: la idoneidad y mérito de la creación considerada para ser protegida por la modalidad de propiedad industrial solicitada cuando se haya negado su registro, etc. Pero también lo son las resoluciones dictadas en procedimientos cuya tramitación adolece de vicios de forma, siempre y cuando no se trate de actos de mero trámite, esto es, de actos que no ponen fin al expediente, cuya impugnación permanece en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 25.1 LJCA).

3.3. Pretensiones

Como sucede con carácter general, la pretensión o pretensiones que se formulan con la demanda y explicitan la tutela pedida al tribunal constituyen el objeto del proceso de impugnación de las resoluciones de la OEPM sobre propiedad industrial. A estos efectos, la pretensión integra los remedios o medidas de amparo judicial pedidas por el actor precisamente en relación con lo decidido por la OEPM. En este sentido, la resolución recurrida no solo, como decía antes, se presenta como antecedente lógico y sustantivo de la impugnación, sino que además traza el perímetro dentro del que se deben situar las pretensiones, así como los hechos y fundamentos de Derecho en que se apoyan; no es el objeto del proceso, pero define el espacio que puede ocupar y de este modo contribuye a su determinación.

En este caso, las peticiones del impugnante se hallan tasadas legalmente; en particular, son la declaración de que la resolución impugnada no es conforme a Derecho y, si efectivamente no lo es, su anulación así como, según proceda en atención al propio objeto y sentido de la resolución impugnada y los efectos que hubiere producido, el reconocimiento y restablecimiento de posiciones jurídicas individualizadas y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento (art. 447 bis 10.^a LEC). Así pues, las pretensiones de la demanda de impugnación dirigida en el orden civil contra las resoluciones de la OEPM no solo son las mismas que, con carácter general, pueden interesarse en un recurso contencioso-administrativo y se han interesado en materia de propiedad industrial hasta el 14 de enero de 2023, sino que además se han formulado en los mismos términos (art. 31 LJCA).

La letra de la norma sugiere que la petición fundamental es la declaración de que la resolución impugnada es contraria a Derecho y su consecuente anulación, pues el giro «*en su caso*», que proviene del art. 31 de la LJCA, tendría en el ámbito del proceso contencioso-administrativo una razón de ser que no es trasladable al proceso de impugnación que nos ocupa y que, fuera de esos casos, no impide considerar que se trata de una misma pretensión¹³, por lo que esa expresión solo somete la anulación a la previa declaración o cuando menos a la constatación de que el acto impugnado no es conforme a Derecho. Pero mejor miradas las cosas y así lo subraya a mi juicio

¹³ SANTAMARÍA (2014: 569-570).

su sustanciación con arreglo a un proceso civil declarativo, la impugnación no se encamina tanto a salvaguardar el principio de legalidad en el obrar de la OEPM e invalidar las actuaciones que lo infringen, cuanto a preservar y aún más a satisfacer directa e inmediatamente los derechos e intereses mediante la concesión judicial del amparo que el impugnante solicita del tribunal, mediante la obtención de una solución judicial efectiva a la controversia de fondo, que no es otra que el reconocimiento efectivo, por medio de medidas concretas adecuadas para hacer del pronunciamiento del fallo realidad material del derecho a obtener la concesión, denegación, revocación, anulación (en materia de marcas), validación (en materia de tes europeas), etc., del título de propiedad industrial de que se trate, o el asiento registral de ciertos derechos sobre ese título. En efecto, las medidas que articulan el reconocimiento y restablecimiento de la posición jurídica individualizada son las disposiciones de la sentencia que de forma más directa atienden el concreto derecho o interés legítimo del actor, mientras que el control de legalidad es en realidad instrumento para la satisfacción de esos derechos e intereses. Este planteamiento juega tanto a favor del solicitante que ve denegada su solicitud o del titular que ve revocado, anulado o caducado su título, como del tercero que ve su derecho o su interés legítimo comprometidos por una indebida concesión o mantenimiento del título. De ahí que la reiterada referencia de la LOPJ y la LEC a la impugnación o al recurso contra las resoluciones de la OEPM en materia de propiedad industrial no oculte que en este caso se trata de asegurar sobre todo la defensa del derecho o interés legítimo que el actor ostenta en relación con la concesión o mantenimiento de la modalidad de propiedad industrial considerada o con la denegación o modificación del título que solicita otro sujeto ante los actos de la Oficina que los desatienden. Y de ahí también que las medidas de amparo judicial deban ser unas u otras según sea uno u otro el objeto de la resolución recurrida y el derecho o interés legítimo negativamente afectado por ella, esto es, según decida la concesión o denegación del registro de una modalidad de propiedad industrial, la estimación o desestimación de la oposición al registro previamente concedido, de la nulidad (de marcas) o caducidad (de marcas, patentes y diseños industriales), de una solicitud de rehabilitación, etc.

3.4. Naturaleza

En atención a cuanto se lleva expuesto y a algunas de las consideraciones que todavía se han de hacer, el proceso de impugnación de las resoluciones de la OEPM en materia de propiedad industrial se puede caracterizar, además de dirigirse contra una resolución administrativa y estar enraizado en el orden jurisdiccional civil, como proceso declarativo, plenario y especial, sin perjuicio del carácter revisorio que asimismo tiene, aunque, como vengo diciendo, esta nota se presente como condición previa sustantiva y sistemáticamente necesaria para que los derechos o intereses legítimos de los impugnantes alegados en la impugnación puedan ampararse.

a. *Proceso declarativo*

Como proceso declarativo, extremo libre de dudas y conforme a la naturaleza del juicio verbal que le presta su armazón, el proceso de impugnación de las resoluciones de la OEPM se dirige a la proclamación de que el amparo judicial solicitado al tribunal en el asunto enjuiciado es debido en Derecho y, sobre ello, a la determinación del estado en que deban encontrarse las cosas tras proclamarse contrario a Derecho el acto impugnado y, en fin, la determinación de las actuaciones u omisiones que han de observarse para acomodar la realidad de las cosas y en particular la posición jurídica de titulares de derechos e intereses legítimos afectados a lo que es conforme a Derecho.

b. *Proceso plenario*

A pesar de que su designación como recurso y la circunstancia de que el conocimiento de esta clase de asuntos se atribuya a las Audiencias Provinciales puedan no hacerlo evidente, el proceso de impugnación de las resoluciones de la OEPM no es un proceso revisorio en un sentido propio, esto es, un proceso de control de la conformidad a Derecho sobre la base de los hechos, prueba y fundamentos invocados o propuestos y practicados en la instancia. Por una parte, y como he expuesto en el subepígrafe anterior, el control de legalidad de la actuación de la OEPM en el ejercicio de sus funciones en materia de propiedad industrial no es un fin en sí mismo, sino un paso para la realización judicial de derechos e intereses sustantivos concretos, que se concretarán en términos declarativos y con la determinación de las medidas concretas precisas para cambiar o revertir eficazmente el estado de cosas y posiciones jurídicas comprometidas por la resolución impugnada. Así lo pone en claro la correspondencia de las pretensiones que pueden formularse en el proceso de impugnación (art. 447 bis 10.ª LEC) con las que lo son del recurso contencioso-administrativo (art. 31 LJCA). De hecho, en relación con esto último, la doctrina administrativista destaca de forma pacífica que el objeto del recurso contencioso-administrativo comprende tanto las pretensiones de control de legalidad o anulación como las llamadas pretensiones de plena jurisdicción (esto es, las pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de situaciones jurídicas individualizadas), respecto de las que el control de legalidad y la anulación son un paso previo, lógico y necesario¹⁴, lo que, en relación con la revisión judicial de las notas de calificación de los registradores de la propiedad y mercantiles (que es igualmente revisión de resoluciones administrativas efectuadas por tribunales del orden civil), subrayan voces muy autorizadas de la doctrina procesalista que, yendo más lejos, subordinan el control de legalidad a la satisfacción del derecho a que lo presentado cause el asiento interesado¹⁵.

Así las cosas, las Audiencias Provinciales conocen en el orden jurisdiccional civil de la primera instancia del proceso de impugnación de las resoluciones definitivas de la OEPM¹⁶. Esta no es una nota descriptiva, con la que quiera señalar que ante las Audiencias Provinciales discurre la primera fase en que la cuestión se suscita en el ámbito jurisdiccional, después de una fase previa administrativa en la que también se trató. Al contrario, es una calificación normativa, esto es, determinante y configuradora del régimen del proceso en el que se sustancia la impugnación. Así se desprende de los factores siguientes. En primer lugar, el agotamiento de la vía administrativa es condición para que las resoluciones de la OEPM sean impugnables en vía jurisdiccional (civil) sin que el proceso declarativo con arreglo al que se tramita la impugnación verse sobre el mismo asunto, esto es, continúe, en una segunda fase, el procedimiento administrativo, precisamente porque finalizó, y aquel todavía debe formalizarse, justo de la misma manera en que el proceso

¹⁴ Vid. TESO (2016: 188-189) o SANTAMARÍA (2014: 572-573).

¹⁵ Justamente en relación con el paralelo juicio de impugnación de la calificación negativa de los registradores de la propiedad y mercantiles, Díez-PICAZO y GASCÓN (2005: sub 3 y 4.3) (manejo versión electrónica).

¹⁶ Como se sostiene igualmente para el proceso de impugnación de la resolución del recurso gubernativo sobre la calificación registral negativa: vid. MARTÍNEZ SANTOS (2012: sub III.2.D (manejo edición electrónica sin paginar). Adviértase, por otra parte, que la referencia al conocimiento «*en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 133 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y el Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios*» que se atribuye a los Tribunales de Marcas de la Unión Europea (que son una o varias secciones de la Audiencia Provincial de Alicante especializadas en materia mercantil) no puede tenerse en cuenta en el ámbito que nos ocupa, puesto que las resoluciones de cuya impugnación ante los Tribunales de Marcas de la Unión Europea trata son sentencias dictadas por el Juzgado de la Marca de la Unión Europea en primera instancia, y no resoluciones de la EUIPO (cfr. arts. 124, 128 y 133 RMUE).

contencioso-administrativo tampoco es la segunda instancia de un proceso iniciado como expediente administrativo y seguido como proceso judicial¹⁷. En segundo lugar, las resoluciones administrativas no se cuentan entre las resoluciones apelables con carácter general (art. 455.2 LEC), sin que la reforma de 2022 haya incluido las resoluciones definitivas de la OEPM entre las resoluciones apelables, del modo en que en cambio se ha hecho sin ir más lejos indirectamente al incluir las sentencias de la Audiencias Provinciales en esta materia entre las recurribles en casación (art. 477.4 LEC). En tercer lugar, la impugnación no se promueve con un recurso de apelación (cfr. art. 458.1 LEC) sino con una demanda, formulada la impugnación por un previo escrito de interposición, que se decidirá con arreglo a los trámites del juicio verbal (arts. 249.1 4.º y 250.3 LEC), cuya regulación, a pesar de las numerosas y muy relevantes peculiaridades que dominan su configuración (art. 447 bis LEC), no se ajusta a las notas propias de una segunda instancia; el reconocimiento de la posibilidad de recurrir las sentencias que se dicten en el proceso de impugnación no se debe a su condición de sentencias dictadas por Audiencias Provinciales en la segunda instancia (art. 488.1 LEC), sino al expreso reconocimiento positivo de su recurribilidad por infracción procesal o en casación (arts. 468 y 477.4 LEC). En suma, el proceso de impugnación de las resoluciones de la OEPM en materia de propiedad industrial no constituye la segunda instancia del procedimiento administrativo sino la primera de un proceso declarativo civil. De ahí que su regulación especial no se superponga a los trámites de la apelación sino a los generales del juicio verbal, y que las lagunas que posea el régimen de aquel proceso declarativo pueden integrarse con las disposiciones que ordenan el proceso de apelación.

De todo ello resulta que el proceso de impugnación es un proceso cabalmente contradictorio cuyo objeto viene determinado por las pretensiones formuladas en la demanda en relación con el acto administrativo impugnado y la defensa construida en la contestación a la demanda, con las que se deslinda el terreno del enjuiciamiento que compete al tribunal¹⁸.

c. *Proceso declarativo especial*

El proceso de impugnación de las resoluciones de la OEPM que ponen fin a la vía administrativa en materia de propiedad industrial es un proceso especial. El texto del art. 447 bis inciso primero quizá pudiera propiciar que se considerara como juicio verbal con especialidades. A mi juicio, sin embargo, está mejor fundada su consideración como proceso declarativo especial porque, si bien está asentado sobre el juicio verbal, la materia sobre la que versa (control judicial de la legalidad de actos administrativos y satisfacción de derechos e intereses legítimos de los administrados en cuanto tales), la configuración de su objeto (por medio de pretensiones declarativas de la antijuricidad de actos administrativos y de reconocimiento y restablecimiento de derechos e intereses legítimos relacionados con la tutela o negación de la tutela de la propiedad industrial frente a todos, y no solo *inter partes*), la limitada disponibilidad de la controversia y, no en último lugar, la propia estructura, composición y función de sus trámites específicos determinan que este cauce no sea adecuado para tramitar demandas encaminadas a obtener remedios usualmente propios del orden civil¹⁹.

¹⁷ Como, al hilo de lo dicho en el preámbulo de la LJCA de 1956, recuerda con frecuencia la doctrina administrativista, como por ejemplo GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2022: 620).

¹⁸ STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 3875/2012 de 12 de diciembre de 2014.

¹⁹ En la selección de los criterios y circunstancias que permiten considerar «especial» a un proceso sigo la explicación de ORTELLS (2017: 472).

La acción que se sustancia por los trámites de este proceso es una acción de impugnación dirigida contra resoluciones de la OEPM (arg. *ex art.* 477 bis inciso inicial LEC), y más en particular dirigida a obtener su invalidación y el establecimiento o restablecimiento de la situación y posiciones jurídicas individualizadas que son conformes a Derecho en relación con el asunto sobre el que versa la resolución cuestionada. Tanto el presupuesto de la acción y tutela solicitada al tribunal, como las pretensiones que se formulan y las medidas específicas que se piden al tribunal encarnan el amparo judicial reclamado (como es destacadamente la proclamación de la legalidad o ilegalidad de un acto de la Administración y su invalidación como presupuesto del reconocimiento o restablecimiento, o su respectiva negación, de derechos de propiedad industrial) pertenecen al ámbito natural del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (arg. *ex art.* 9.1 inciso primero LOPJ); aún más, de hecho no tienen cabida en el objeto usual del juicio verbal, de forma tan evidente que ha sido preciso alojar esta controversia como asunto del juicio verbal en un apartado propio y separado del art. 250 LEC. Así se deduce también, por otro lado, de la inevitable afectación de intereses generales y políticas públicas por la resolución del litigio, cuya defensa explica no solo la intervención de la OEPM como parte demandada en todo caso, sino también el ámbito del enjuiciamiento y la indisponibilidad, salvo excepciones, del objeto de este recurso. A ello se añade que, del modo en que se verá, los trámites del juicio con arreglo al que se tramita la impugnación se componen y reestructuran de una forma ajena a la lógica de un proceso civil, como sucede con su inicio con un escrito de interposición, la reclamación del expediente administrativo en el que se dictó la resolución recurrida a fin de que el impugnante pueda preparar la demanda y la Audiencia contar con todos los antecedentes (y no solo con los escogidos por las partes), el llamamiento a los interesados para su personación como demandados antes de que se presente la demanda o la limitación de pretensiones.

3.5. **Ámbito del enjuiciamiento**

El ámbito de la cognición en el proceso de impugnación de las resoluciones de la OEPM que se está considerando se encuentra demarcado, como en cualquier otro proceso, por las pretensiones de las partes, que presentan en este caso dos rasgos singulares, como son su inserción en el marco que representa la resolución de la OEPM, a la que se han de referir, y la integración de la resolución en un expediente administrativo, que junto con las alegaciones de hecho y de Derecho de las partes y los medios de prueba propuestos y practicados recoge distintas piezas que configuran el espacio de realidad fáctica y jurídica en el que se emplaza objetivamente la controversia, como puede ser señaladamente el estado del registro o la misma naturaleza, estructura y composición del bien que es objeto del título de propiedad industrial solicitado o ya registrado. Es lógico por ello cuestionarse por el ámbito del enjuiciamiento que puede y debe efectuar el tribunal que conozca de un asunto de esta clase. En particular, lo es cuestionarse si el enjuiciamiento queda limitado a una segunda lectura del debate habido en el procedimiento administrativo al que puso fin la resolución impugnada, o si por el contrario debe extenderse a cuantos extremos plantee la parte demandante en su demanda, incluidas las innovaciones que introduzca en la argumentación fáctica y jurídica hecha ante la OEPM. Se trata de establecer, en este sentido, si el contorno del enjuiciamiento, que viene trazado por el contenido de la demanda de impugnación, solo estaría limitado por su pertinencia y congruencia con la naturaleza de la acción, o si también lo estaría por los fundamentos de hecho y Derecho alegados en el expediente administrativo. La respuesta a esta cuestión está gobernada por una consideración sistemática y otra funcional.

Desde el primer punto de vista, la impugnación de las resoluciones de la OEPM ante la Audiencia Provincial, como he dicho, abre la primera instancia de un proceso dirigido fundamentalmente a la tutela de los derechos e intereses del impugnante previa invalidación del acto administrativo impugnado, y no la segunda instancia de un proceso tramitado y resuelto por vía administrativa en primera instancia; bien miradas las cosas, no es muy distinto de lo que sucede en el proceso de nulidad de títulos de propiedad industrial, ahora solo en materia de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. En este escenario encajan mal dos reglas básicas que definen el alcance de la impugnación de las sentencias de primera instancia en vía de apelación y por ende la extensión del enjuiciamiento de la resolución impugnada que puede desenvolverse en el orden civil de la jurisdicción. Me refiero al mandato de exhaustividad en la alegación inicial, al que se vincula la preclusión de la posibilidad de alegar más adelante, en las sucesivas instancias del proceso, hechos y fundamentos jurídicos que podrían haberse alegado en la instancia (cfr. art. 400 LEC), así como a la prohibición de la *mutatio libelli* en la segunda fase (cfr. art. 456.1 LEC). Ambas reglas parten, en efecto, de que aquello sobre lo que gira la controversia y acota el ámbito del enjuiciamiento (resolución impugnada y pretensiones) y el fundamento fáctico-jurídico que apoya la tesis de las partes al respecto (causa de pedir) se fijan en la primera fase del proceso y de forma en principio inamovible para todas sus fases ulteriores.

Pero ello no sucede así en el caso que ahora se considera. En efecto, no existe norma que imponga a las partes la exhaustividad en la fundamentación fáctica y jurídica del recurso de alzada que tramita y resuelve la OEPM (arts. 112.1 I y 121.1 LPAC en relación con arts. 47 y 48 de esa misma Ley). Antes bien, se admite que el órgano de la Administración que conoce del recurso de alzada decida cuantas cuestiones de forma y fondo plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados (art. 119.3 LPAC), como se admite que el recurrente en vía contencioso-administrativa alegue en su demanda cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración (art. 56.1 LJCA). No es dudoso, en este sentido, que si la Administración que decide un recurso de alzada ha de tomar en cuenta hechos o fundamentos relevantes para decidir la legalidad del acto recurrido que no fueron planteados por la Administración ni por las partes durante la tramitación del expediente pero de los que hay constancia en sus folios y son relevantes, es porque en este ámbito y bajo estas circunstancias debe proceder de oficio cuando advierta su presencia. Tampoco es dudoso, por otro lado, que si el que impugna la resolución administrativa por medio de recurso contencioso-administrativo puede variar la tesis sostenida en el expediente administrativo es porque no está sometido a un mandato de exhaustividad en la alegación en el expediente finalizado con el recurso de alzada. En consecuencia y dado que la traslación al orden civil del control judicial de la legalidad de la resolución de la alzada administrativa y la tutela de las posiciones jurídicas de las partes que sufran menoscabo por esa resolución no ha ido acompañada de la incorporación de ese mandato de exhaustividad en el expediente administrativo no cabe aplicar los principios y reglas de preclusión en la alegación ni la prohibición de la *mutatio libele*.

Pero no puede olvidarse que la impugnación de la resolución de la OEPM impulsa un control judicial nacido de la petición de parte y referido a lo resuelto antes por la Administración en ejercicio de funciones, constitucional y legalmente atribuidas, ajenas a la función jurisdiccional. De ahí se siguen dos límites al alcance del enjuiciamiento exigido para resolver la impugnación de las resoluciones de la Oficina. Primeramente, la labor judicial de revisión se halla sujeta, a modo de limitación natural, al principio de justicia rogada (art. 216 LEC), por cuya virtud, entre otros extremos, el tribunal no puede enjuiciar ni resolver otra cosa que lo impugnado por la parte. Además, debe atenerse, ahora a modo de límite sistemático, al expediente, de modo que su

enjuiciamiento solo se puede proyectar sobre aquello que, visto el expediente y siempre dentro de lo planteado por la recurrente en su impugnación, fue en efecto objeto o podría haber sido objeto de consideración y pronunciamiento por la Oficina, puesto que, de otro modo, el órgano jurisdiccional enjuiciaría una resolución distinta de la formalmente impugnada (y aún más, una resolución que nunca fue dictada) y asumiría así una potestad que sencillamente no le corresponde, como es resolver por primera vez sobre una petición (registro, revocación, anulación de marcas, limitación, etc.).

Bajo este último aspecto, teniendo en cuenta el origen del art. 447 bis 10.^a de la LEC, los motivos neutrales del cambio de orden jurisdiccional para la impugnación de las resoluciones definitivas de la OEPM, y la falta de elemento que impida que el art. 30.1 de la LJCA pudiera valer de la misma forma en el proceso civil, a mi juicio, los lindes del enjuiciamiento de las resoluciones de la OEPM debe trazarse de conformidad con la doctrina de la desviación procesal establecida por la Sala de lo Contencioso del TS. Como es sabido, esta doctrina se asienta en la diferenciación «entre cuestiones nuevas y nuevos motivos de impugnación» y se concreta en que «no pueden plantearse en vía jurisdiccional pretensiones o cuestiones nuevas que no hayan sido planteadas previamente en vía administrativa, aunque pueden adicionarse o cambiarse los argumentos jurídicos que apoyan la pretensión ejercitada»²⁰, donde cuestiones nuevas son «pretensiones que no hayan sido previamente planteadas en vía administrativa»²¹ y motivos de impugnación nuevos son «argumentos jurídicos» añadidos o modificados respecto de los invocados ante la Administración que dictó la resolución recurrida y donde, más en particular, «la distinción entre cuestiones nuevas y nuevos motivos de impugnación [corresponde] a la diferenciación entre los hechos que identifican las respectivas pretensiones y los fundamentos jurídicos que los justifican, de tal modo que mientras aquéllos no puedan ser alterados en vía jurisdiccional, si pueden adicionarse o cambiarse los argumentos jurídicos que apoyan la única pretensión ejercitada»²². Y no pueden ser alteradas sustancialmente (las cuestiones) porque, como he apuntado, su modificación entraña una modificación del acto impugnado, esto es, determina de hecho que la resolución impugnada no sea la que realmente se emitió y contra la que se formalizó la impugnación, pues esta no tuvo en cuenta, porque no debía hacerlo, cuestiones que no se llegaron a suscitar (las cuestiones nuevas) cuando la iniciativa de parte fuera necesaria

En resumidas cuentas, las pretensiones de la demanda de impugnación y el enjuiciamiento que la impugnación de la resolución de la OEPM requiere al tribunal no pueden referirse a cuestiones que no coincidan sustancialmente con las que se plantearon en el recurso de alzada contra cuya

²⁰ Por todas y entre las más recientes, SSTS, Sala de lo Contencioso, núm. 1504/2022, de 16 de noviembre núm. 1037/2022, de 19 de julio. En un recurso contencioso-administrativo en materia de marcas: STS, Sala de lo Contencioso, núm. 158/2018 de 5 de febrero.

²¹ STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 3635/2013 de 13 de julio de 2015.

²² STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 7661/2000 de 1 de febrero de 2005. Esta es justamente la forma en que el TC ha explicado la doctrina del TS sobre la desviación procesal: «Parte nuestra doctrina del reconocimiento de la legitimidad de la interpretación judicial relativa al carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa y la doctrina de la inadmisibilidad de las cuestiones nuevas. Esa interpretación, que el Tribunal Supremo continúa aplicando tras la entrada en vigor del nuevo texto legal, asume una vinculación entre las pretensiones deducidas en vía judicial y las que se ejercieron frente a la Administración, que impide que puedan plantearse judicialmente cuestiones no suscitadas antes en vía administrativa. La distinción entre cuestiones nuevas y nuevos motivos de impugnación corresponde a la diferenciación entre los hechos que identifican las respectivas pretensiones y los fundamentos jurídicos que los justifican, de tal modo que, mientras aquéllos no puedan ser alterados en vía jurisdiccional, sí pueden adicionarse o cambiarse los argumentos jurídicos que apoyan la única pretensión ejercitada» (STC núm. 158/2005 de 20 de junio).

resolución se dirige la acción de impugnación civil ni a hechos distintos de los articulados como fundamento de las peticiones hechas en el expediente administrativo, siempre que se trate de cuestiones que deben ser invocadas por la parte para que sean consideradas por la Oficina. Esta doctrina constituye, en el ámbito de la impugnación de resoluciones de la OEPM sobre propiedad industrial, la *ratio decidendi* de la desestimación por el TS del recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la marca «QUINIELISTAS.ES»²³:

«Alega la sociedad estatal recurrente que la sentencia impugnada es incongruente en la medida en que no se pronuncia sobre varias marcas alegadas en su demanda, en particular las que no incluyen los términos "1X2". Insiste esta parte recurrente en que en la demanda opuso hasta diez marcas españolas y comunitarias de su titularidad, algunas de las cuales protegen el término "QUINIELA" sin el añadido "1X2". Sin embargo, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida se realiza la comparación entre las marcas en liza, y expresamente se dice que "... máxime teniendo en cuenta que las marcas prioritarias incorporan a su conjunto otro elemento relevante cual es 1X2.". De este modo la sentencia recurrida omite pronunciarse sobre la comparación entre la marca objeto de recurso "Quinielista.es" y las marcas prioritarias de la sociedad ante que solo incluyen el término "Quiniela". Existe, pues -siempre según el parecer de la recurrente incongruencia omisiva [...] Tal forma de proceder de la parte recurrente no resulta procesalmente viable [...] aun cuando el artículo 56.1 de la Ley de la Jurisdicción permite alegar en la demanda y en la contestación cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración, lo que este precepto no permite es alterar la naturaleza y esencia de dicho acto, que es el que constituye el objeto de la pretensión del recurrente. [...] Con arreglo a esta doctrina jurisprudencial sobre la materia que nos ocupa, es claro que la parte demandante, a la hora de argumentar y justificar la incompatibilidad entre los signos enfrentados, puede esgrimir cuantas consideraciones jurídicas considere adecuadas en favor de su tesis, incluso aunque no hubieran sido aducidas en vía administrativa, pero lo que no puede hacer en ningún caso, ya en sede contencioso-administrativa, es alterar el sustrato fáctico de ese juicio comparativo, sustrayéndolo del marco tomado en consideración por la Administración al resolver sobre el registro cuestionado. Es decir, el juicio revisor del Tribunal tiene que desarrollarse en relación con las mismas marcas que se compararon y enfrentaron ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y no con otras nuevas y distintas de aquellas».

Pero el enjuiciamiento requerido no queda limitado a lo que de hecho fue objeto de consideración por la OEPM en el expediente a raíz de lo pedido por el impugnante, sino que igualmente se extiende a lo que obraba en el expediente y debió haber sido considerado de oficio por la OEPM al emitir la resolución impugnada, aunque el ahora recurrente hubiera guardado silencio al respecto, siempre naturalmente que su demanda de impugnación incluya las alegaciones de hecho y de Derecho pertinentes, puesto que ninguna norma ha derogado el principio de rogación en este contexto. Esta doctrina tiene su base en la determinación del alcance del control de los actos administrativos recurridos en alzada, según la cual, oídos los interesados y guardada la debida congruencia con lo pedido por el recurrente, el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados (art. 119.3 LPAC). Esta proposición, combinada con el interés público al que en última instancia sirve, ha permitido afirmar autorizadamente que, respetadas las cautelas de audiencia y congruencia, *«la resolución (del recurso de alzada) puede y debe*

²³ STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 2268/2015 de 16 de febrero de 2016, cuya doctrina se sigue, por ejemplo, en STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 408/2019 de 29 de mayo, que la resume de este modo: *«En suma las marcas que pueden ser esgrimidas y puestas de manifiesto en la vía jurisdiccional han de corresponder con las que se opusieron anteriormente en la vía administrativa, no siendo lícito introducir en sede judicial marcas no opuestas ni valoradas por la Administración en el expediente administrativo previo, por lo que la Sala debe limitarse estrictamente el estudio del caso y el juicio a las marcas opuestas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, de forma congruente con lo actuado en la vía administrativa y abordando el examen del caso con la información suministrada por las partes ante la Oficina».*

afrontar, además, cualesquiera otras cuestiones que la tramitación del procedimiento haya podido poner en evidencia, adoptando al respecto cuantas medidas puedan ser necesarias para dar satisfacción adecuada a los intereses públicos en juego»²⁴. En este sentido, ningún reproche merece la resolución del recurso de alzada que se funde en un motivo de desestimación distinto del que sirvió de base al acto recurrido siempre que ese nuevo motivo resulte del expediente²⁵, se observe el trámite de audiencia previa²⁶ y se guarde la congruencia debida con la petición del recurrente²⁷. Y si esto es así, no podrá el tribunal que resuelva la impugnación de una resolución de la OEPM dejar de considerar los argumentos de las partes que se funden en hechos que constan en el expediente y hubieran debido ser apreciados de oficio para resolver el recurso de alzada, previa audiencia de los interesados y salvada su congruencia con la petición de la alzada, porque en este caso, en efecto, no se plantean cuestiones nuevas (ya obraban en el expediente) sino solo motivos nuevos (que además deberían haberse tenido presentes por la Oficina al resolver la alzada).

Así, la Sala de lo Contencioso del TS no ha dudado en admitir e incluir en su enjuiciamiento del recurso contencioso-administrativo contra resoluciones de la OEPM sobre solicitudes de marcas, la alegación de que la marca solicitada incurría en una prohibición de registro absoluta distinta de las que el recurrente invocó en la alzada justamente porque la OEPM debería haberla considerado en todo caso y dejó de hacerlo. Esta es la doctrina que constituye, en el ámbito de la impugnación de resoluciones de la OEPM, la *ratio decidendi* de la estimación por el TS del recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la marca CENTROCOMERCIAL.ES²⁸:

«En cuanto al primer motivo, asiste razón a la recurrente cuando considera posible que los interesados aleguen en vía administrativa las prohibiciones absolutas del antes citado artículo 5.1 de la Ley de Marcas, eventualidad que prevén expresamente los artículos 19.1, en relación con el 5, y 21.2 de la misma Ley. Esta potestad no es incompatible con el deber de la Oficina de examinar de oficio la concurrencia de dichas prohibiciones (artículo 20.1), deber del que no queda eximida cuando su alegación se formula en el recurso de alzada, como aquí ocurre. Por si ello fuera poco, por aplicación del artículo 56.1 de la Ley jurisdiccional la demandante dispuso de la oportunidad, que utilizó, de aducir la existencia de prohibiciones absolutas en vía contencioso-administrativa como motivo específico de impugnación de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por lo que la Sala tenía la obligación de resolver tal cuestión (artículo 67.1 de dicha Le). Así pues, la actitud del Tribunal de instancia soslayando la decisión sobre la prohibición absoluta aducida por la actora, sería susceptible de determinar su casación por incongruencia si el motivo se hubiera encauzado como un vicio in procedendo a través del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, es decir, como una infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Al hacerlo mediante el apartado d) del precepto, es decir, como infracción in iudicando o de Derecho material, debemos ya pronunciarnos directamente sobre la concurrencia de tal obstáculo al registro de la nueva marca. Pues bien, las prohibiciones absolutas que invoca la recurrente se subsumen en los apartados b) y c) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas (pese a la formulación de la segunda de un modo un tanto confuso en la demanda). Tales prohibiciones consisten en la carencia de carácter distintivo del nuevo signo y en su composición exclusiva mediante conceptos genéricos, lo que, según la recurrente, es apreciable en este caso porque la expresión «centro comercial» es genérica, sin que el elemento gráfico tenga entidad para evitarlo, al ser un logotipo muy simple y sin significado conceptual [...]

²⁴ GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2022: 536).

²⁵ STS, Sala de lo Contencioso, núm. de 315/2021 de 8 de marzo.

²⁶ STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 625/2013 de 31 de julio de 2013.

²⁷ STS, Sala de lo Contencioso, núm. 1076/2020 de 22 de julio.

²⁸ STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 2809/2012 de 27 de mayo de 2013, cuya doctrina se sigue, por ejemplo, en STSJ Madrid (secc. 2.ª) núm. 667/2014 de 14 de julio, o en STSJ Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso (secc. 1.ª) núm. 28/2018 de 5 de febrero de 2017.

La Sala de instancia debió examinar, y apreciar, el carácter genérico de la nueva marca y estimar el recurso formulado por la demandante, por lo que debemos casar la sentencia y efectuar el correspondiente pronunciamiento estimatorio sobre el fondo del asunto sin necesidad de resolver el segundo motivo de casación».

La interpretación del art. 447 bis 10.^a de la LEC coherente con esta doctrina acerca de las implicaciones del art. 56.1 de la LJCA, que aquí definiendo, no plantea ninguna dificultad grave, ya que el medio procesal definido para sustanciar la impugnación garantiza la exigencia de previa audiencia de la parte demandada y, sobre ello, garantiza razonablemente su derecho de defensa y en particular la oportunidad de valerse de las pruebas precisas, en su caso por medio de una aplicación cabal de la posibilidad de aportación tardía de informes periciales (arts. 336.3, 337 y 338 LEC) y una gestión igualmente razonable del señalamiento de la vista. Y esto no solo vale para marcas y diseños industriales, sino también para patentes, donde la complejidad del asunto y necesidad de prueba pericial es más intensa²⁹.

4. Legitimación

La legitimación para promover y soportar la impugnación de las resoluciones de la OEPM aquí consideradas se separa de lo establecido en las reglas generales que rigen esta cuestión en los procesos declarativos en el orden jurisdiccional civil. Y ello, no tanto por la atribución de legitimación pasiva a la OEPM cuanto por la razón que conduce a que sea así y sus consecuencias. En efecto, esta materia ha merecido una regulación especial, a saber: la condición de titular de la titularidad de la relación jurídica u objeto litigioso se ha sustituido por la condición de interesado y de emisor de la resolución recurrida (art. 447 bis 1.^a, 6.^a, 7.^a y 13.^a LEC), de forma alineada con la solución vigente en el recurso contencioso-administrativo (arts.19.1 a) y 21.1 a) y b) LJCA en relación con el art. 4.1 y 2 LPAC).

4.1. Legitimación activa

La legitimación para impugnar las resoluciones definitivas de la OEPM en materia de propiedad industrial compete a las partes que hubieran intervenido en el procedimiento administrativo previo cuya resolución se impugna (art. 447 bis 1.^a LEC), siempre que, naturalmente, su interés material (sea en la anulación de la resolución, sea en el reconocimiento o restablecimiento del derecho sobre el título de propiedad industrial en disputa o en lo contrario: la desestimación de su reconocimiento o restablecimiento) no haya sido atendido o no lo haya sido en toda su

²⁹ Así, nada debe impedir que, por ejemplo, incluidos en el informe sobre el estado de la técnica los documentos D1 a D4, la impugnación de la desestimación de la oposición a la concesión de la patente pueda fundarse en la falta de actividad inventiva respecto de la combinación de D1 y D2, si así se plantea en la demanda de impugnación, a pesar de que el recurso de alzada solo hubiere pedido la revocación de su concesión por falta de actividad inventiva sobre la base de la combinación D1 y D4, ya que los hechos a cuyo enjuiciamiento se extendería la labor del tribunal figuran en el expediente y, por ello, la OEPM debería haber considerado de oficio la combinación D1 y D4 no solo para conceder la patente sino también para resolver la oposición. En este ámbito, por lo demás, el interés público exige que no se concedan patentes sin mérito. En cambio, no debe admitirse, siempre en el mismo caso, la alegación de falta de actividad inventiva por causa de la combinación D1 y D5 y la consiguiente ampliación del enjuiciamiento del tribunal, porque esa combinación es una cuestión nueva, pues D5 no obra en el expediente, y su consideración por el tribunal implicaría enjuiciar una resolución materialmente distinta de la impugnada, pues en realidad nunca pudo considerarse y pronunciarse sobre esa cuestión. Y lo mismo vale, *mutatis mutandis*, para marcas y, con un alcance menor, para diseños industriales.

extensión, extremo debe leerse en clave de realidad y legitimidad del interés cuya salvaguarda justifica la acción, y no en clave de gravamen.

Sin perjuicio de ello, la legitimación activa para impugnar las resoluciones de la OEPM viene dada por dos datos formales, como son la intervención en el recurso de alzada y el sentido de la resolución, que no su sola fundamentación. El primer dato exime de la necesidad de verificar si el impugnante guarda una relación relevante con el objeto del proceso; en efecto, este extremo resulta de la propia resolución de cuya impugnación se trata y conecta la legitimación para impugnar con la legitimación para intervenir en el procedimiento administrativo, por lo que se reconoce, en el ámbito en el que se sitúa el supuesto de hecho que ahora importa, a los interesados, esto es, a las personas que ostentan, bien un derecho que se ha de ver positiva o negativamente afectado por la decisión que se adopte en el procedimiento administrativo, bien un interés legítimo, en el sentido de que merece protección en Derecho, que puede resultar afectado (positiva o negativamente) como consecuencia inmediata por la resolución que lo decida, tanto si ese interés es de naturaleza individual como si es de naturaleza colectiva (art. 4.1 y 2 LPAC). Esto último franquea la legitimación activa a asociaciones, federaciones y corporaciones empresariales o profesionales y otras asociaciones o entidades que tienen por objeto la defensa de intereses colectivos o generales de todo orden, como son singularmente las asociaciones de consumidores, cuando esos intereses generales puedan resultar negativamente afectados por la resolución considerada, en el bien entendido de que entre ellos no se cuenta el solo interés en asegurar la legalidad de la actuación de la OEPM³⁰. Así lo expresa de hecho la atribución de legitimación para ser parte del procedimiento de nulidad o caducidad administrativa de marcas, cuya resolución es impugnabile por el cauce que aquí se estudia, a *«las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios 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»*, si bien solo en asuntos en que se trate de nulidad fundada en una causa de nulidad absoluta o en una de las causas de caducidad relativas, que no pueda apreciar de oficio la OEPM (art. 58.1 a) LM). El segundo dato antes aludido, el sentido de la resolución, advierte de que la afectación negativa de los intereses de quien hubiera sido parte en el procedimiento administrativo debe resultar del pronunciamiento de la resolución, y no de su fundamentación, de modo que el solo desacuerdo con esta última, si el pronunciamiento de fondo es conforme a los intereses defendidos por la parte, no es bastante para fundar su legitimación activa.

Aunque no hayan sido parte del procedimiento administrativo o justamente porque no lo fueron, no debe haber objeción a que quienes tengan un interés legítimo y directo (en el sentido propio del proceso civil: interés jurídicamente relevante y protegido³¹) en que la impugnación sea acogida puedan personarse en el proceso de impugnación, promovido por otro u otros, y adherirse a la impugnación como intervinientes, litisconsorciales o adhesivos, del lado de la parte demandante (art. 13 LEC). Este podría ser el caso, por ejemplo, de los acreedores garantizados por hipoteca mobiliaria sobre una patente revocada de resultados de una oposición o sobre una marca anulada, los licenciarios de una marca caducada por falta de uso, etc. Y tampoco debe haberla para que intervengan en esta misma condición en el proceso de

³⁰ V. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2020: 500-502).

³¹ GUTIÉRREZ DE CABIEDES (2011: 262, 266-269).

impugnación quienes fueron parte del procedimiento administrativo, pero no interpusieron el recurso.

4.2. Legitimación pasiva

La legitimación pasiva, de su lado, corresponde en todo caso a la OEPM (art. 447 bis 7.^a LEC). Esta previsión no obedece a la lógica de la legitimación pasiva del proceso civil, pues no es la Oficina titular de la relación jurídica u objeto litigioso (art. 10 I LEC), sino a la de la legitimación pasiva en el ámbito de lo contencioso-administrativo, esto es, a su condición de autoridad emisora de la resolución impugnada (art. 21.1 *a*) LJCA). Y compete asimismo a los interesados (arg. *ex* art. 447 bis 6.^a y 13.^a LEC), lo que también se aleja de la titularidad de la relación jurídica u objeto litigioso de la que nace la legitimación en el orden civil para aproximarse a la afectación de derechos o intereses legítimos por la estimación de la demanda que rige la atribución de legitimación pasiva en el orden contencioso-administrativo (cfr. art. 21.1 *b*) LJCA), sin requerirse que sean intereses directos y legítimos, como el que en cambio se exige al interviniente (art. 13.1 LEC), o solo legítimos, como el que se requiere para ser parte demandada en un recurso contencioso administrativo (art. 21.1 *b*) LJCA).

De ahí que se planteen dos cuestiones que no dejan de tener importancia a la vista de que al LAJ se confía el emplazamiento de los interesados para que se personen como demandados (art. 447 bis 6.^a LEC) y la omisión o defectuosa realización de este trámite, en cuanto presupuesto esencial para la correcta formación de la relación jurídico-procesal, puede lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas o entidades afectadas. Así se ha establecido para el proceso contencioso-administrativo (al que no cabe dejar de mirar puesto que la proposición del art. 447 bis 6.^a LEC procede de los arts. 48.1 y 49 de la LJCA), sin que haya razón para que, visto su fundamento³², las cosas deban ser de distinta manera en el orden jurisdiccional civil, cuando menos si su identidad y particulares constan o se pueden obtener a partir del expediente y del escrito de interposición del recurso³³ (no en cambio de la demanda, como parecería deseable, porque el emplazamiento de los interesados se ha anticipado a la presentación de la demanda: *v. infra* [7.2]).

La primera de esas cuestiones inquiere acerca de si la legitimación pasiva depende de que la persona o entidad que pretende personarse y actuar en el proceso de impugnación como parte demandada haya sido parte del procedimiento administrativo. La contestación es negativa: se requiere que el tercero ostente un interés relevante, individual o colectivo, pero no que haya sido parte del expediente que finaliza la resolución impugnada. El texto legal, a diferencia de lo que sucede con la legitimación activa, no exige haber intervenido como parte en el procedimiento administrativo y, de otro lado, la previsión del emplazamiento a quienes tengan simplemente interés solo tiene un sentido cabal si los terceros no fueran parte del procedimiento administrativo, pues si lo hubieran sido el trámite de emplazamiento sería innecesario. Ahora bien, no es dudoso que la circunstancia de haber sido parte del procedimiento administrativo evidencia que la Administración concernida ha reconocido que el tercero ostenta interés en el asunto del que, salvo en casos inusuales, no podrá desentenderse el LAJ en la fase de

³² STC núm. 76/2013 de 8 de abril, con cita de otras sentencias.

³³ Según doctrina jurisprudencial y constitucional resumida en STS, Sala de lo Contencioso, núm. 1606/2019 de 20 de noviembre, que precisamente por fundarse en el art. 24.1 de la CE; debe entenderse aplicable *mutatis mutandis* también en el ámbito del proceso civil.

emplazamiento y solo podrá hacerlo el tribunal ante circunstancias relevantes y con una cuidada argumentación³⁴. La segunda cuestión se refiere al sentido y alcance del interés sobre el que se basa la atribución de legitimación pasiva al tercero, cuya contestación ha de tener presente que entre los antecedentes y propósitos de la reforma no figura limitar o restringir pero tampoco ampliar el espectro de posibles demandados, por lo que el cambio de orden jurisdiccional no debe resultar en una reducción de las vías de defensa de que disponen los terceros con interés en el asunto, que en buena lógica lo son quienes ostenten una posición jurídica (titularidad previa o sobrevenida de derechos o intereses) relacionada con el objeto del proceso, a la que debe pedirse sea individual o colectiva y concreta y, sobre ello, que pueda verse afectada (en este caso) negativamente si la resolución impugnada es anulada de resultas de la impugnación, lo que, en los extremos, excluye no solo la suficiencia de un interés abstracto (como sería la sola defensa de la legalidad), sino también la exigencia del más restrictivo interés directo en el asunto.

A los terceros interesados se les permite intervenir en el proceso precisamente como demandados, aunque, emplazados por el LAJ, no se hubieren personado en plazo y contestado oportunamente la demanda (*ex art. 447 bis 8.ª LEC*). Este tratamiento de la personación tardía hace inadmisibles las intervenciones en el lado de la demandada propia del proceso civil (art. 13 LEC), puesto que quien sea titular de un derecho u ostente un interés legítimo, como se acaba de ver, no lo necesita, y si algún margen para la alegación tardía pudiera abrir la intervención, el recurso a esa vía defraudaría los términos tajantes con que la norma especial del proceso de impugnación limita el reconocimiento de parte para los trámites no precluidos.

4.3. Cuestiones relacionadas

No se ha arbitrado una vía que autorice a estas entidades (o a otras) a intervenir sin tener la condición de parte en estos procesos, como *amicus curiae*, con el solo fin de aportar al tribunal su punto de vista, argumentos y en su caso pruebas sobre algún aspecto del litigio en curso. Del interés y utilidad que esta figura tiene dan buena cuenta su admisión en el trance de la revisión de las resoluciones sobre concesión de títulos de propiedad industrial, por ejemplo, en la EPO³⁵ o en la EUIPO³⁶, o su amplia extensión en la práctica de los Estados Unidos de América, especialmente en asuntos de patentes en los que con frecuencia es de importancia una adecuada comprensión del contexto e implicaciones de lo debatido en el proceso a la que seguramente contribuirán los puntos de vista de quienes no son litigantes³⁷. Los estrechos términos con los que se admite esta figura en nuestro Derecho procesal civil (cfr. art. 15 bis LEC) no permiten extenderla al supuesto contemplado en esta ocasión.

5. Plazo para impugnar

³⁴ STS, Sala de lo Contencioso, núm. 672/2021 de 12 de mayo.

³⁵ Cfr. art. 10 de las *Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal*. De la relevancia de este trámite den buena cuenta los cuarenta y siete escritos de *amici curiae* presentados en el reciente asunto G1721 [[EPO oral proceedings by videoconference: 47 amici curiae briefs in case G 1/21 - Kluwer Patent Blog \(kluweriplaw.com\)](#)].

³⁶ Cfr. art. 37 (6) del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430). Se encuentra una descripción de las razones que impulsan a una asociación sectorial de titulares de marcas y profesionales de la tramitación de registros de marcas y asesoramiento jurídico en esta materia a actuar como *amicus curiae* ante la EUIPO en el documento de la [INTA as Friend of the Court: EUIPO GBoA Issues Decision in ZORAYA Case - International Trademark Association](#).

³⁷ *Vid.* CHIEN (2011: *passim*).

La impugnación se debe interponer, si la resolución contra la que se dirige es una resolución expresa, dentro del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación en el BOPI; si es una resolución desestimatoria por silencio administrativo (cfr. art. 24.1 III LPAC), dentro del plazo de seis meses, que se contarán desde el día siguiente al que se presuma producida la resolución (art. 447 bis 2.º LEC, que reproduce lo esencial del art. 46.1 LJCA). La resolución impugnada será la que decida el recurso de alzada contra el acto administrativo en materia de propiedad industrial que se contemple en cada caso, y cuando se haya presentado, la que decida el recurso potestativo de reposición (arts. 112.1, 114.1 a) y 123.2 LPAC).

La desestimación por silencio administrativo no impide a la OEPM dictar, una vez transcurrido el plazo en que debió hacerlo, la oportuna resolución expresa, sin estar vinculada por el sentido que corresponde al silencio (art. 24.3 b) LPAC). Esta regla obliga a preguntarse si la resolución tardía determina la terminación del proceso de impugnación. Al respecto y sobre la base de que la litispendencia se produce con la interposición si más adelante se deduce y admite a trámite la demanda (v. *infra* [7.1 d.]), cabe diferenciar varios supuestos: si la resolución expresa se produce cuando todavía está vivo el plazo para interponer el recurso contra la resolución presunta, con independencia de que el sentido de una y otra sea coincidente o no, ningún efecto produce sobre el proceso, puesto que no ha comenzado todavía por no haberse interpuesto la impugnación, sino solo sobre el plazo para impugnar, que se contará según la regla general indicada en el párrafo anterior, esto es, desde la fecha de publicación; si se produce cuando la impugnación ya se ha formalizado y el sentido es el atribuido a la resolución presunta, es evidente que el objeto del proceso no ha desaparecido ni el interés del demandante ha sido satisfecho, pero si la resolución expresa tiene un sentido distinto del atribuido a la presunta (por lo que coincide con lo pedido por el demandante o cuando menos coincide en parte) y dado que es razonable dar virtualidad a la potestad de variación reconocida a la Administración respecto del sentido de la resolución presunta, en este caso se produce una pérdida sobrevenida del objeto y satisfacción extraprocesal del interés del impugnante, por lo que procede el sobreseimiento del proceso de impugnación (art. 22 LEC), salvo en los casos en que se haya deducido una acción de daños; finalmente, si la resolución expresa se dicta tras agotarse el plazo para impugnar la resolución tácita y esta no ha sido impugnada, la resolución expresa carece de efectos puesto que la tácita devino firme. En todos estos escenarios, la resolución tardía es un acto que habrá de integrarse entre los hechos del proceso, en el primer escenario de forma natural dándose cuenta de su verificación, sentido e implicaciones en la demanda, en el segundo escenario, y donde no dé lugar al sobreseimiento, habrá de tratarse como hecho nuevo, que se pondrá de manifiesto al tribunal junto con las alegaciones y pruebas pertinentes, bien en la vista, si la hay, bien por medio de escrito de ampliación de hechos (art. 286 LEC).

6. Competencia judicial

6.1. Competencia internacional

La competencia judicial internacional para conocer de la impugnación de las resoluciones de la OEPM en materia de propiedad industrial que ponen fin a la vía administrativa corresponde a los tribunales españoles y solo concierne a registros de títulos de propiedad industrial solicitados o registrados para España (art. 22 d) LOPJ y art. 24 4) del Reglamento (UE) No 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). No cabe ninguna clase de prórroga de jurisdicción (art. 22 *d*) LOPJ y arts. 25.4 y 26.1 del Reglamento (UE) No 1215/2012).

6.2. Competencia objetiva

La competencia objetiva para conocer de los recursos contra resoluciones sobre propiedad industrial que agoten la vía administrativa en la OEPM corresponde a las Audiencias Provinciales en el orden jurisdiccional civil (art. 82.2 3.º, inciso segundo, de la LOPJ) y en particular, donde la haya y sea la Audiencia Provincial territorialmente competente, a la sección que por acuerdo del CGPJ, oída la Sala de Gobierno del TSJ, haya sido designada para conocer de estos asuntos junto con otros procedentes de los Juzgados de lo Mercantil, a lo que se debe proceder si los Juzgados de lo Mercantil de la provincia son más de cinco (art. 82 bis.3 LOPJ) y de hecho se ha procedido en Madrid. En efecto, el Acuerdo de 8 de febrero de 2023 de la Comisión Permanente del CGPJ ha atribuido, con carácter exclusivo y excluyente, a la Sección 32.^a de la Audiencia Provincial de Madrid el conocimiento de los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas, al lado de otros asuntos de la especialización mercantil³⁸.

6.3. Competencia territorial... y un apunte final sobre competencia objetiva

La competencia territorial para conocer de estos asuntos se atribuye a la sección especializada en materia mercantil o, donde la haya, a la sección subespecializada en estos asuntos de la Audiencia Provincial de la ciudad donde tiene su sede el TSJ de la Comunidad Autónoma en que el recurrente está domiciliado o, en su defecto, en que lo está su representante autorizado para obrar en España, siempre que, en el primero caso, los Juzgados de lo Mercantil de esa ciudad hayan sido subespecializados en materia de propiedad industrial, esto es, el CGPJ haya atribuido en exclusiva el conocimiento de los asuntos de propiedad industrial a alguno o algunos de ellos³⁹, y alternativamente, a elección del recurrente, a la sección especializada en materia mercantil de la Audiencia Provincial de la circunscripción en que radica la sede de la OEPM (art. 52.1 13.º bis LEC).

De este modo se mantiene el rasgo esencial del régimen de competencia territorial en asuntos de nulidad de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales (art. 118.3 LP y disposición adicional primera de la LDI)⁴⁰, esto es, la intensificación de la especialización por medio de la

³⁸ BOE-A-2023-4109.

³⁹ En esta situación se encuentran actualmente los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, Madrid, Valencia, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, La Coruña y Bilbao. Cfr. Acuerdo de 2 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se actualiza el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana [BOE núm. 44/2017 de 21 de febrero] y Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se amplía el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco [BOE núm. 275/2018 de 14 de noviembre]).

⁴⁰ Desde el 14 de enero de 2023, lo dicho en el texto no vale para marcas, pues la acción de nulidad directa es una acción administrativa de la que solo conoce la OEPM, cuyas resoluciones se revisan mediante su impugnación,

concentración territorial, con la diferencia que se indica a continuación: al contrario de lo que sucede en materia de nulidad de los mencionados títulos de propiedad industrial, ajustando la perspectiva, no se admite al impugnante (como en cambio se admite al demandante de nulidad) plantear la impugnación ante cualquiera de las Audiencias Provinciales en cuya circunscripción haya Juzgados de lo Mercantil subespecializados en materia de propiedad industrial cuando en la que le corresponda por razón de su domicilio o del domicilio de su representante en España no haya esos Juzgados de lo Mercantil; en ese caso, la competencia para conocer de la impugnación de los acuerdos de la OEPM viene fijada de antemano por ley y corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid, en cuanto sede de la OEPM (art. 52.1 13.º bis LEC). Así, por ejemplo, el recurrente domiciliado en Castellón ha de interponer la impugnación ante la sección especializada de la Audiencia Provincial de Valencia o, si lo prefiere, ante la correspondiente de Madrid, por hallarse en la ciudad en que radica la sede de la OEPM, mientras que el recurrente domiciliado en Asturias solo puede interponerla ante la sección especializada de la Audiencia Provincial de Madrid, por radicar en su circunscripción la sede de la OEPM, y no puede elegir hacerlo ante la Audiencia Provincial de la Coruña, a pesar de que los Juzgados de lo Mercantil coruñeses cuentan con uno subespecializado en asuntos de propiedad industrial.

Se observará la discrepancia que existe entre el ámbito de la atribución de competencia objetiva a las Audiencias Provinciales para conocer de estos recursos (art. 82 bis.3 I LOPJ), que se extiende como se ha visto a todas las modalidades de propiedad industrial gestionadas por la OEPM (v. *supra* [3.2]), y, de otra parte, el ámbito de la subespecialización de los Juzgados de lo Mercantil que sirve de nexo para determinar la competencia territorial entre las Audiencias Provinciales con competencia objetiva. Me refiero a la circunstancia de que los Acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ que atribuyen el conocimiento de ciertos asuntos en exclusiva a solo algunos Juzgados de lo Mercantil no lo hacen en relación con cualquier modalidad de propiedad industrial gestionada por la OEPM, sino solo y precisamente en relación con patentes (y modelos de utilidad), marcas (y nombres comerciales) y diseños industriales⁴¹. Este desajuste no debe tener implicaciones prácticas. Aunque se dé por bueno que la sola referencia de esos Acuerdos a la LP, LM y LDI puede excluir los asuntos sobre certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios o sobre topografías de productos semiconductores del ámbito de la especialización que en ellos se establece (*quod non*⁴²), no dejan de ser los Juzgados de lo Mercantil que en ellos se indican los (únicos) que tienen atribuido el conocimiento de asuntos de propiedad industrial en exclusiva y, por tanto, los que determinan la competencia objetiva de las Audiencias para conocer de la impugnación de las resoluciones de la OEPM; otra interpretación sería insostenible puesto que conduciría, bien a la inaplicación de la regla clave del nuevo sistema, el art. 82.2 3.º de la LOPJ, bien a una reducción *contra legem* de las resoluciones de la OEPM impugnables en el orden jurisdiccional civil.

7. Tramitación

La impugnación civil de las resoluciones definitivas de la OEPM sobre propiedad industrial se sustanciará por los trámites del juicio verbal (art. 250.3 LEC), sin perjuicio de las singularidades

que deberá plantearse y tramitarse ante los tribunales competentes según lo expuesto en este estudio (*vide supra* [3.2]), o una acción reconvenzional en relación con la que se arrastra la competencia territorial para conocer de la demanda de infracción (art. 51.1 LM).

⁴¹ *Vid.* nota anterior.

⁴² *Vid.* ATS de 22 de enero de 2019.

que posee su objeto y la reconfiguración de algunos de sus trámites, inspirada en el modelo del proceso contencioso-administrativo (art. 447 bis LEC).

7.1. Interposición del recurso

a. *Interposición de la impugnación y presentación de la demanda*

Como sucede en el recurso contencioso-administrativo y a pesar de su ajenidad al proceso civil, en este ámbito se diferencian la interposición de la impugnación (art. 447 bis 1.ª y 2.ª LEC) y la presentación de la demanda de impugnación (art. 447 bis 9.ª LEC). Mediante la interposición se formaliza el recurso, esto es, la impugnación de la resolución administrativa dictada por la OEPM; por medio de la demanda se deduce la acción de impugnación.

Este esquema ordena la respuesta del ordenamiento a la dificultad de encajar el escrutinio de legalidad de una resolución administrativa en la primera instancia de un proceso declarativo civil, y en particular salva la falta de conexión formal entre el procedimiento al que pone fin la resolución impugnada y el proceso en que se desenvuelve ese escrutinio. Esa discordancia se manifiesta, en primer lugar, en la inexistencia de unos autos, formados en una fase anterior, en los que consten los antecedentes del asunto y se puedan remitir al órgano revisor junto con el recurso de la parte (art. 463.1 I LEC); de ahí que al proceso de impugnación sea preciso traer no solo la resolución impugnada sino también las actuaciones que condujeron a ella. Se manifiesta también en la necesidad de salvaguardar tanto el interés general conectado con la protección de aquella creación inmaterial que por su objeto y condiciones de mérito merece ser protegida como propiedad industrial o, desde la perspectiva contraria, con el rechazo de la protección de lo que, en atención a su objeto y condiciones, no debe ser protegido, lo que conduce y se concreta en que la OEPM sea emplazada en todo caso para intervenir en el proceso como demandada. Finalmente, aparece como necesidad de salvaguardar la posición jurídica de las personas cuyos intereses podrían ser afectados negativamente por la eventual anulación de la resolución impugnada y el reconocimiento o restablecimiento de la posición del actor respecto del derecho de propiedad industrial considerado, lo que explica la necesidad de llevar la impugnación a su conocimiento.

A todo ello se responde en la fase de interposición con la que, por medio del oportuno escrito y si se admite a trámite, se formaliza la impugnación de la resolución de la OEPM y se inicia el proceso de impugnación, en el sentido de que se establece la litispendencia, quedan fijadas la jurisdicción y competencia judicial y comienzan las actuaciones procesales, y desde otra perspectiva se fija el acto administrativo al que deben referirse las pretensiones de la demanda y participa de ese modo en la definición del objeto del proceso⁴³.

b. *Forma y contenido*

La interposición se efectúa, como corresponde a la primera instancia de un proceso declarativo, mediante la presentación del correspondiente escrito ante la Audiencia Provincial. A diferencia de lo que sucede en el proceso contencioso-administrativo (art. 45.1 LJCA), no existe norma que

⁴³ Si se prefiere y como se dice autorizadamente en relación con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo del que el art. 447 de la LEC toma la diferenciación entre interposición y demanda, el escrito de interposición delimita y acota el objeto del proceso y por ende las pretensiones que pueden ejercitarse en la demanda: SANTAMARÍA (2014: 365).

establezca el contenido de este escrito, como tal vez no hubiere sido ocioso, vista la singularidad que este trámite posee en el juicio verbal y la tentación de asimilarlo al ya desaparecido escrito de preparación de la apelación (art. 457 LEC 2000), cuyo contenido sería a todas luces insuficiente en este ámbito.

Sea como fuere, con el escrito de interposición se impugna propiamente la resolución definitiva de la OEPM. Por ello, habrá de incluir los siguientes extremos: la identificación del recurrente o impugnante y la de su representación procesal, con la que deberá comparecer en todo caso (art. 23.2 1.º LEC), con indicación de su nombre o denominación social, según proceda, de su domicilio y del título en que funda su legitimación para impugnar (esto es, su condición de parte en el expediente administrativo (v. *infra* [4.1]), la manifestación de interponer recurso o impugnar y la solicitud de que se tenga por interpuesta la impugnación; la identificación de la resolución impugnada, y sus particulares, como son el número de expediente, la fecha de la resolución, de su traslado y su publicación en el BOPI y, si fuere una resolución por silencio, los datos necesarios para comprobar si el plazo para dictar la resolución expresa ha transcurrido (v. *infra* [c.]); la identificación de los posibles interesados en el lado del recurrente o del recurrido, así como en general aquella información de la que el impugnante tenga noticia y sea de interés para resolver la admisión de la interposición y el buen fin de las disposiciones y medidas que se adopten a raíz de su admisión. Con este escrito deben acompañarse las pruebas que acrediten estos extremos.

c. Admisión a trámite

La interposición será admitida tras haberse comprobado que el tribunal tiene competencia para conocer de la impugnación y el escrito presentado al efecto no adolece de defectos formales y proporciona la información necesaria para ordenar las actuaciones procesales previas a la presentación de la demanda (art. 438.1 LEC en relación con 404 LEC). El juicio de admisión comprende así la verificación de la competencia internacional, objetiva y territorial del tribunal ante el que se formaliza el recurso (arts. 38, 48.1 y 58 LEC). Aunque los términos legales no son tan precisos como seguramente habría sido deseable, la presentación de la interposición dentro de plazo (art. 447 bis 2.ª LEC), vistos sus antecedentes en el recurso contencioso-administrativo (art. 46 LJCA), merece la consideración y tratamiento de requisito de admisibilidad (art. 439.5 LEC en relación con art. 51.1 d) LJCA), por lo que la interposición tardía es causa de inadmisión de la impugnación

La admisión de la interposición del recurso compete al LAJ (art. 447 bis. 3.ª LEC en relación con art. 438.1 LEC). La inadmisión, al tribunal (art. 438.1 en relación con art. 404.2 LEC), que para adoptarla debe oír con carácter previo al recurrente, que es la única parte personada en este momento, y en su caso al Ministerio Fiscal.

d. Efectos

La interposición, si es admitida a trámite, inaugura desde su fecha el proceso de impugnación, y no la demanda. Así se infiere, cuando menos, del tratamiento de la interposición en el recurso contencioso-administrativo⁴⁴; del empleo del término «interposición» para referirse a la legitimación activa y a renglón seguido del término «recurso» para designar el medio procesal que se promueve con la interposición (art. 447 bis 1.ª y 2.ª LEC), mientras que se usa el verbo

⁴⁴ Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2020: 672).

«deducir» para referirse a la presentación de la demanda (art. 447 bis 9.ª LEC), y no el verbo «interponer» (cfr. arts. 400.1 I, 410, 439.1 LEC), que significativamente es el que se emplea en relación con la presentación a la demanda tras la práctica de diligencias preliminares y diligencias de acceso a los medios de prueba (arts. 283 bis f).4, 336.3 LEC); de que la OEPM y los interesados son emplazados a personarse en el proceso como demandados antes de que se haya presentado la demanda (art. 447 bis 6.ª y 7.ª LEC); de que el «recurso» sea lo que la admisión de la interposición admite a trámite (art. 447 bis 3.ª LEC), y de que el «archivo de las actuaciones» sea el efecto de la falta de presentación de la demanda (art. 447 bis 11.ª LEC). Así las cosas, la interposición produce, entre otros, los siguientes efectos: determina la resolución de la OEPM impugnada y con ello deja trazado el contorno del objeto del proceso, a la espera de su precisión final por medio de unas pretensiones, formuladas en la demanda, que necesariamente han de referirse a esa resolución y ser congruentes con ella; establece la litispendencia, pues su admisión fija la jurisdicción y competencia judicial para sustanciar y decidir la impugnación, y abre la sucesión de actuaciones propiamente procesales que han de conducir, en un discurrir natural de las cosas, a su terminación por sentencia.

En cambio, tener la impugnación por formalizada no produce ningún efecto sustantivo sobre el título de propiedad industrial objeto de la resolución de la OEPM recurrida. A pesar del silencio de la LEC sobre este particular, el salto de orden jurisdiccional para el escrutinio judicial de las resoluciones finales de la Oficina y su ubicación en un proceso declarativo no impiden que, durante la tramitación del control que promueve y requiere la impugnación y en defecto de norma que establezca otra cosa (y de la que carecen la LP, LM y LDI), se mantenga su ejecutividad inmediata ante «cualquier recurso» (art. 117.1 LPAC) y la exigencia de medidas cautelares para su suspensión (arg. *ex* penúltimo y último párrafos del preámbulo y arts. 129.1 y 130.1 LJCA).

7.2. Actuaciones procesales previas a la presentación de la demanda

La interposición de la impugnación desencadena de forma directa actuaciones que se efectúan en un momento anterior a la presentación de la demanda y se encaminan a facilitar la confección de esa demanda, acelerar la formación de la relación procesal, impulsar la tramitación de la impugnación, como son la reclamación del expediente, para poner a disposición del tribunal y las partes todos los antecedentes de que dispuso la OEPM para resolver el procedimiento, el emplazamiento de la OEPM y de los interesados en ser tenidos como parte demandada, y el emplazamiento del demandante para deducir la demanda.

a. Reclamación del expediente

Admitida la interposición de la impugnación, el LAJ requerirá a la OEPM que remita el expediente administrativo a la Audiencia Provincial en un plazo improrrogable de veinte días cuyo *dies a quo* es el siguiente a la fecha de entrada del requerimiento en el registro general de la Oficina (art. 447 bis 3.ª LEC).

La regulación de este trámite, característico del recurso contencioso-administrativo, en la LEC es menos precisa que la establecida en la LJCA. Nada dice la LEC, por una parte, de los detalles que, si se estuviera en el ámbito de recurso contencioso-administrativo, la OEPM debería comunicar al tribunal, como son la existencia de otros recursos en los que puedan concurrir los presupuestos de acumulación (art. 38.1 LJCA) y por extensión una situación de litispendencia; parece razonable que la Oficina proporcione esta información, pero no existe una base sólida

para considerar que su omisión debe ser sanada y en otro caso se debe tener este requerimiento por desatendido, con las consecuencias que se dirán a continuación. También a diferencia de lo que sucede en el recurso contencioso-administrativo, la LEC nada establece acerca de la forma en que debe enviarse el expediente (art. 48.4 LJCA), ni de la posibilidad de reclamar la compleción del expediente remitido, en su caso con suspensión del plazo para presentar la demanda o la contestación a la demanda (art. 55 LJCA), lo que parece necesario atendidas las exigencias de la debida defensa del impugnante y la economía procesal. Asimismo, se omite la posibilidad de que, si el expediente reclamado no se remite en plazo, el tribunal pueda valerse del apercibimiento, imposición de multas coercitivas y puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal (art. 48.7 y 10 LJCA); en su lugar, se disponen medidas más tenues: reiteración de la reclamación del expediente y apercibimiento de que no se admitirá la contestación a la demanda de la OEPM si no va acompañada del expediente cuando el recurrente haya pedido que se le emplazara para presentar la demanda aunque el expediente no hubiera sido remitido (art. 447 bis 5.ª y 13.ª *in fine* LEC). La oportunidad de esta solución más amable quizá no debe plantear dudas en el caso de conflictos entre derechos, como sería el que se produciría si se impugnara una resolución de la OEPM dictada en un expediente de nulidad administrativa basado en un derecho anterior a la marca cuya anulación se interesa. Pero no es así si el conflicto involucra intereses generales, como ocurriría con el que afecte a la resolución de un expediente de oposición a una patente que se hubiera concedido para un objeto no patentable; en estos casos, el interés general saldría mejor librado si se estimulara al funcionario de la OEPM a remitir el expediente con una merma de su bolsillo, que si se hiciera con una más débil desatención de la demanda.

b. *Emplazamiento de la OEPM y los interesados para su personación*

El emplazamiento de la OEPM a personarse en el proceso de impugnación se entiende hecho con la reclamación del expediente y su personación, con la efectiva remisión del expediente (art. 447 bis 7.ª LEC, que reitera lo dispuesto en el art. 50.1 y 2 LJCA).

Por su parte, el emplazamiento de los interesados a personarse en el recurso como demandados se hará una vez recibido el expediente, en buena lógica a la vista de su contenido y, aunque no se diga, del escrito de interposición si proporciona datos adecuados para identificar interesados (art. 447 bis 6.ª LEC); de tal modo, el salto del recurso al orden civil de la jurisdicción ha liberado de esta tarea a la OEPM, a la que correspondía hacerlo en el curso del proceso contencioso-administrativo (art. 49.1 LJCA). El emplazamiento dará un plazo de nueve días a los interesados para que se personen en el proceso de impugnación, sin perjuicio de que puedan intervenir con posterioridad, en cuyo caso solo se les tendrá por parte para los trámites pendientes (art. 447 bis 8.ª LEC, que reitera lo dispuesto en el art. 50.3 LJCA). La personación de los interesados no debe esperar a la presentación de la demanda (arg. *ex art.* 447 bis 6.ª y 13.ª LEC).

La única personación de terceros interesados que al respecto se considera es la de quienes han de intervenir como demandados (art. 447 bis 6.ª LEC), esto es, la de quienes tienen interés en el mantenimiento de la resolución recurrida. No se contempla el emplazamiento a quienes, según el expediente y el escrito de interposición del recurso, pudieran tenerse por titulares de un interés legítimo y directo (en el sentido antes dicho: *v. supra* [4.2]) en la anulación de la resolución impugnada y en consecuencia habilitados para actuar en el proceso civil como intervinientes. En esa situación se pueden encontrar los acreedores del recurrente cuyo crédito se encuentra garantizado por hipoteca mobiliaria sobre por ejemplo una marca anulada por la

OEPM o una patente revocada por la Oficina de resultados de una oposición, lo que, más allá de otras consideraciones puede tenerse por coherente con la limitación del llamamiento a intervenir en el lado de la demanda en procesos promovidos por otros a solo los casos contemplados legalmente (arts. 15 a 15 ter LEC).

c. *Emplazamiento del recurrente para deducir la demanda*

Recibido el expediente de la OEPM, el LAJ acordará su entrega al recurrente y simultáneamente lo emplazará para deducir la demanda de impugnación dentro del plazo de veinte días. No acaba de entenderse la duración de este plazo. Ciertamente es el doble del plazo establecido para contestar la demanda en el juicio verbal común, pero está notablemente alejado de los dos meses conferidos con carácter general para contestar una demanda de nulidad de derechos de propiedad industrial (art. 119.1 LP en relación con la disposición adicional primera LDI), incluida la contestación de una reconversión de nulidad de marca (disposición adicional primera 2 LM en relación con arts. 51.1 y 52.1 LM)).

Si hubiera transcurrido el plazo dado a la OEPM para remitir el expediente sin que se hubiera recibido en la Audiencia Provincial, el recurrente podrá pedir al tribunal que se le emplace para contestar la demanda dentro de un plazo de veinte días (art. 447 bis 12.^a I LEC, como se prevé en el art. 53.1 LJCA). En este supuesto, si el expediente fuera recibido tras haber solicitado el recurrente ser emplazado para deducir la demanda, el LAJ lo pondrá de manifiesto a las partes. De las distintas hipótesis que caben en este caso general, la única que, en una lectura razonable de la norma, es objeto de consideración es aquella en que el expediente se recibe cuando la demanda y la contestación a la demanda han sido presentadas, puesto que solo en ese escenario tiene sentido el trámite de dar traslado del expediente a las partes para realizar alegaciones complementarias en el plazo de diez días previsto (art. 447 bis 12.^a II LEC, que incorpora lo dispuesto en el art. 53.2 LJCA). Pero puede haber otras hipótesis para las que esta regla no tiene mucho sentido. En efecto, puede suceder que el tribunal reciba el expediente cuando todavía no se haya consumido el plazo dado al demandante para deducir la demanda o a la parte demandada para contestar a la demanda, en cuyo caso no puede aplicarse aquella regla salvo que se retenga el traslado del expediente hasta que se produzca la contestación a la demanda, para lo que no se cuenta con un respaldo legal claro. Alternativas más canónicas podrían ser, desde la perspectiva del recurrente, la ampliación de la demanda, si la puesta de manifiesto del expediente sucede en tiempo útil para presentarla antes de que haya finalizado el plazo de contestación a la demanda y permite acumular otras acciones o más certeramente completar las pretensiones (art. 401 LEC), y sobre todo el tratamiento del contenido de la documentación recibida tardíamente como hecho nuevo o de nueva noticia, en los que podrá fundarse la formulación de alegaciones complementarias, para lo que el cauce más adecuado es la comunicación oral en el acto de la vista o, en su defecto y mientras no haya empezado a correr el plazo para dictar sentencia, su formulación por medio de un escrito de ampliación de hechos (art. 286 LEC), acompañadas en un caso y otro de las pruebas pertinentes (por ser usualmente de los comprendidos en el art. 265.3 LEC y ser conforme al principio que subyace al art. 436.5 LEC, trasladable a la vista del juicio verbal). Y alternativa sin apoyo legal, pero que puede fundarse en el entendimiento, de sobra justificado, de que el retraso de la OEPM en la entrega del expediente no puede mermar las posibilidades prácticas de defensa del recurrente y que por ello debe entenderse la petición de señalamiento de plazo para demandar hecha por el recurrente y admitida por el tribunal sometida a la condición de que el expediente no llegue antes de que transcurran los veinte días de que dispone para presentar la demanda, de modo que si se produjera su recepción antes de que expire

ese plazo procede que el tribunal deje sin efecto el emplazamiento anterior y efectúe uno nuevo con traslado del expediente.

Hasta cierto punto similar es la situación de traslado incompleto del expediente, que ninguna atención ha merecido en la LEC a pesar de ser objeto de tratamiento en la regulación del proceso contencioso-administrativo (arts. 48.7 y 55 LJCA), presidido por un principio, como es la consideración de que la reclamación del expediente hecha por el tribunal no ha sido cumplida, que puede trasladarse sin dificultad al orden civil, con las consecuencias examinadas más arriba.

7.3. Demanda

a. Forma y contenido

La demanda de impugnación deberá ajustarse a los requisitos de forma de la demanda del juicio verbal. La exigencia de que sea sucinta (art. 437.1 LEC) no funda la aplicación del límite a la extensión de los escritos de recurso que rige en algunas Audiencias Provinciales⁴⁵. Para el establecimiento de ese límite no se pudo tener en cuenta que el proceso en el que se ventila la impugnación es en realidad una primera instancia y no concierne únicamente a pretensiones relacionadas con el control de legalidad. En todo caso, la aplicación de ese límite lesionará el derecho a la tutela judicial efectiva del impugnante cuando dificulte la presentación de alegaciones y la construcción de la defensa, como puede suceder con facilidad en casos complejos, del tipo de los que con frecuencia se pueden plantear en la oposición a patentes o certificados de protección complementaria concedidos, de limitación de reivindicaciones, o de caducidad por falta de uso. Y ello, en escenarios en que no cabe descartar que puedan acumularse en la demanda dos o más impugnaciones por basarse en los mismos hechos (art. 348.3 1.ª LEC), como podría suceder si un mismo documento o combinación de documentos del estado de la técnica priva de novedad o actividad inventiva a dos o más patentes (divisionarias) cuya concesión haya sido confirmada en sendos procedimientos administrativos de oposición. Por otra parte, estas mismas razones exigen una lectura flexible, ajustada al objeto del proceso, de la previsión más vaga y de cuño legal de que la demanda sea sucinta.

En la demanda formula la parte actora sus pretensiones. Estas deben guardar la necesaria coherencia con el contenido del escrito de interposición, lo que se concreta, entre otros extremos, en que deben referirse precisamente a la resolución o resoluciones impugnadas en el trámite de interposición del recurso⁴⁶. Y deben asimismo guardarla en lo esencial con las pretensiones formuladas en el recurso de alzada cuya decisión se impugna. Para sustentarlas, como se ha expuesto (v. *supra* [3.3] y [3.5]) podrá el demandante alegar cualquiera de los hechos que conste en el expediente, incluidos los que no hubieran sido alegados en la alzada administrativa ni valorados por la OEPM en su resolución del recurso de alzada si debieron haberlo sido de oficio, así como los argumentos jurídicos y las interpretaciones de los hechos que se estimen pertinentes, que pueden separarse de los que en su día se hicieron valer en el

⁴⁵ Acuerdo 10.º de los Acuerdos de Unificación de Criterios del Orden Civil de la Audiencia Provincial de Madrid (Junta de Magistrados de las Secciones Civiles -generales y mercantil- 19.09.2019) = [C.G.P.J. - Unificación de criterios \(poderjudicial.es\)](https://www.poderjudicial.es/cgpj/unificacion-criterios).

⁴⁶ STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 2625/2010 de 12 de julio de 2012: «En la demanda solo pueden deducirse pretensiones en relación con el acto recurrido, sin que sea posible extenderla a otros actos distintos de los inicialmente delimitados, salvo que se utilice la vía de la acumulación, o la de la ampliación del recurso si antes de formularse la demanda se dicta algún acto que guarde determinada conexión con el que sea objeto de recurso».

expediente y de forma particular en el recurso de alzada. En particular, los remedios o medidas de amparo judicial pedidas con la demanda y contenido de sus pretensiones habrán de ser todos o algunos de los que se mencionan legalmente (art. 447 bis 10.ª LEC), y no otros. Estos remedios están bien definidos legalmente en algunos casos, como sucede con las llamadas «pretensiones de anulación» del art. 31.1 de la LJCA, a saber la declaración de desconformidad a Derecho y la anulación de la resolución impugnada, pero no lo están en los demás casos, esto es, en relación con las llamadas «pretensiones de plena jurisdicción» del art. 31.1 de la LJCA⁴⁷, cuyo contenido solo se ha definido por el fin que deben propiciar (reconocimiento o restablecimiento de situaciones jurídicas individualizadas). Este grupo de remedios, a pesar de ser capitales no son contenido esencial de las pretensiones, en el sentido de que podrán pedirse o no⁴⁸, ahora bien si se piden habrán de interesarse también los anteriores⁴⁹.

Esta configuración tiene pleno sentido en la norma de la que procede, puesto que abarca el entero espectro de la actuación administrativa sometida a escrutinio judicial en vía contencioso-administrativa (art. 31.1 LJCA), por lo que la determinación de los remedios solicitados debe hacerse con empleo de términos y expresiones amplias, más fácilmente ajustables a una pluralidad de situaciones que el legislador no puede anticipar. Menos claro es que esa dificultad de determinación se reproduzca en el caso de la impugnación de las resoluciones finales de la OEPM en materia de propiedad industrial. Aunque no es pequeña la constelación de resoluciones impugnables, los casos de reconocimiento y restablecimiento de situaciones individuales y las medidas precisas para asegurar su efectividad pueden anticiparse y agruparse de antemano. Por una parte, la situación individualizada es en este terreno el derecho a obtener, mantener o recuperar (siempre en términos amplios, que incluyen, por ejemplo, la validación de una patente europea, la limitación de las reivindicaciones de una patente, o la rehabilitación de un título de propiedad industrial) la titularidad, la eficacia o el alcance de un título de propiedad industrial o de un derecho sobre un título de esta clase; pero también es el interés legítimo de un tercero a que otro no obtenga, mantenga o recupere la titularidad, la eficacia o el alcance de un título de propiedad industrial o de un derecho sobre ese título. Por su parte, el reconocimiento de esa situación y con él del derecho cuya tutela judicial se ha conseguido requiere la concesión del registro o la práctica del asiento registral interesado y, donde la impugnación determine la anulación de la resolución que afecta negativamente a intereses legítimos de persona distinta del solicitante o titular a no soportar la concesión, mantenimiento o recuperación del título de propiedad industrial considerado necesita usualmente que se deniegue, revoque, o extinga el título o derecho derivado del acto impugnado.

Tampoco es claro que entre las medidas de restablecimiento que el tribunal puede acordar se halle la compensación de los daños y perjuicios ocasionados por la resolución impugnada. En el

⁴⁷ Sobre el origen definición, naturaleza y relaciones entre «pretensiones de anulación» y «pretensiones de plena jurisdicción» en el ámbito de recurso contencioso-administrativo, por todos: SANTAMARIA 2014: 572-575.

⁴⁸ STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 734/2021 de 25 de mayo: «Respecto del juego entre la pretensión de mera anulación y la de plena jurisdicción, en el proceso contencioso-administrativo es imprescindible la primera, sin embargo la segunda queda a iniciativa de la parte actora conforme al principio dispositivo».

⁴⁹ STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 2625/2010 de 12 de julio de 2012: «[...] salvo los supuestos en que el recurso tenga por objeto la inactividad o la vía de hecho, la pretensión del actor de reconocimiento de una situación jurídica individualizada debe entenderse vinculada necesariamente a la acción de anulación del acto, actividad o disposición que es objeto de impugnación [...] Como decimos, en el orden contencioso-administrativo las pretensiones de plena jurisdicción vienen vinculadas a la acción de anulación, de manera que si decae ésta ya no es procedente el examen de aquélla».

ámbito de la LJCA, es pacífico que la indemnización es una de las medidas adecuadas para el restablecimiento de la situación jurídica individualizada que se vio comprometida por la resolución impugnada (art. 31.1 LJCA)⁵⁰ y que puede hacerse valer en el recurso contencioso-administrativo con ese carácter residual, para el caso de que la anulación de la resolución y las medidas de remoción adoptadas no alcancen el pleno restablecimiento de la situación anterior, aun cuando previamente no se hubiera reclamado en vía administrativa⁵¹. No es, por tanto, un caso ordinario de responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, en el que la pretensión básica es la proclamación del derecho del administrado a ser resarcido, sino una medida de último recurso que satisface por el equivalente la tutela in natura que debería haberse implementado mediante medidas de restablecimiento de derechos e intereses⁵². A favor de que el remedio indemnizatorio quede comprendido entre las pretensiones que pueden formularse en el proceso de impugnación ahora considerado obra la identidad, ya señalada, entre el art. 447 bis 10^a de la LEC y el art. 31.1 de la LJCA. Además, no se alcanza a ver la razón por la que la anulación de un acto administrativo se pueda someter al orden jurisdiccional civil, y no la responsabilidad derivada de ese acto cuando los remedios de restablecimiento o reconocimiento no logran reponer la situación anterior o la situación que debería haberse constituido, lo que desmonta el presupuesto de la unificación de la competencia para conocer de los asuntos de responsabilidad patrimonial de la Administración pública, que no es otro que la naturaleza pública de los principios que gobiernan esta materia (extremo que también podría predicarse de la declaración de disconformidad de la resolución impugnada con el ordenamiento jurídico y la anulación de la decisión de la OEPM) y una consideración de oportunidad (la unificación de la competencia para conocer estos asuntos en la jurisdicción contencioso-administrativa), como se puede ver en la sección II, párrafo octavo, del preámbulo de la LJCA. Desde otra perspectiva, tampoco impide tramitar el proceso de impugnación con arreglo a las normas del juicio verbal que la suma indemnizatoria exceda los seis mil euros, ya que, por un lado, la selección del juicio verbal en este caso (como en otros) se realiza por razón de la materia, y no de la cuantía del proceso (art. 250.3 LEC) y, por otro, esta situación sería consecuencia inmediata de una norma especial de este proceso (art. 447 bis 10.^a LEC).

b. Admisión de la demanda

Presentada la demanda, el LAJ resolverá mediante decreto sobre su admisión, que procederá, una vez comprobada con ocasión de la admisión de la interposición del recurso la competencia del tribunal, la identificación de la resolución impugnada y la presentación en plazo, si no se

⁵⁰ STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 1412/2008 de 16 de marzo de 2012: «En efecto, el art. 31.2 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 no habilita la articulación procesal de pretensiones indemnizatorias no ligadas a la anulación del acto administrativo impugnado, y planteadas, por ende, de forma independiente de la anulatória esgrimida con carácter principal en la misma demanda. Al contrario, la pretensión indemnizatoria que ese precepto contempla es la de carácter accesorio, que se anuda a la principal y para el caso de que esta sea estimada. Así se refleja en el artículo 71.1 de la misma Ley, que prevé el reconocimiento y restablecimiento en sentencia de una situación jurídica individualizada justamente cuando la sentencia es estimatoria de la pretensión principal de anulación del acto administrativo impugnado en el proceso». En un caso concerniente a la patente de base de un certificados complementarios de protección: STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.^a) núm. 217/2015 de 18 de marzo.

⁵¹ GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2020: 461-463), SANTAMARÍA (2014: 577).

⁵² Sobre la diferencia entre responsabilidad derivada del defectuoso funcionamiento de la Administración que constituye el objeto principal de una reclamación dirigida contra la Administración y la responsabilidad accesoria por daños derivados de la imposibilidad de establecer o restablecer mediante medidas in natura adecuadas los derechos e intereses legítimos afectados por la resolución invalidada, vide SANTAMARÍA (2014: 574-575).

adverten defectos formales en la demanda (art. 438 LEC en relación con art. 404 LEC). Como prueba la configuración de este trámite en el proceso contencioso-administrativo ya respecto de la interposición del recurso, el escrutinio para la admisión de la demanda seguramente podría haber sido más incisivo, con la ventaja de evitar la tramitación de recursos que, ya en esta fase temprana, se saben de imposible éxito, como son los que se dirigen contra resoluciones que no agotan la vía administrativa o no deciden propiamente en materia de propiedad industrial (aunque aquí, acaso, pudiera apreciarse la falta de competencia), que se promueven por quien antes no fue parte en el procedimiento administrativo y en consecuencia carece de legitimación activa, o que se presentan fuera de plazo (cfr. art. 51.1 LJCA en relación con arts. 403.1 y 404 LEC). El tratamiento de esta materia en las normas que rigen el juicio verbal común no ofrece cabida a este control más incisivo (art. 459 LEC).

c. *Efectos*

Desde un punto de vista material, la admisión de la demanda de impugnación carece de efectos sobre el título o solicitud de título de propiedad industrial de la resolución de la OEPM primeramente impugnada (la resolución de concesión o denegación del registro, la validación, la oposición, la limitación, la nulidad o caducidad administrativas, etc., de modo que la demanda de impugnación de una resolución de concesión del registro de una marca no determina la suspensión del registro concedido). Desde una perspectiva procesal, la admisión de la demanda determina, en los términos en que se formulan en ella y siempre por referencia y de modo congruente con la resolución recurrida, el objeto del proceso de impugnación, sin perjuicio de lo que se diga en la contestación a la demanda, abre paso a las actuaciones previas a la presentación de la contestación a la demanda, también marcadas por alguna especialidad reseñable respecto de la tramitación de un juicio verbal común, y en fin sitúa el proceso de impugnación en un cruce de caminos considerablemente transitado, por el que pueden pasar y pasan procedimientos administrativos, procesos de impugnación de los mismos títulos de propiedad industrial, y procesos en que se hacen valer los derechos concedidos por esos títulos de propiedad industrial. Esta circunstancia suscita cuestiones de interés.

Este es el caso de la concurrencia del proceso de impugnación dirigido contra la resolución de la OEPM sobre reconocimiento o mantenimiento de títulos de propiedad industrial, por un lado, y por otro lado, del proceso de infracción de esos mismos títulos. Esta situación ha merecido atención específica en materia de marcas, donde se contempla el supuesto de que se haya iniciado un proceso de infracción de una marca cuya nulidad o caducidad se esté ventilando con anterioridad en la llamada vía directa ante la OEPM y más adelante, si se impugna su resolución, ante una Audiencia Provincial en el orden civil; en particular, esta situación ha sido tratada como lo es en general la prejudicialidad civil: a petición de las partes o de una de ellas, oída la otra, el tribunal podrá acordar la suspensión del proceso de infracción hasta que se dicte resolución o en su caso sentencia firme sobre la nulidad o caducidad de la marca (art. 61 bis.3 LM en relación con art. 43 LEC), sin que la acumulación de autos sea una solución viable a la vista de la diferente clase de proceso por el que se tramitan los litigios conectados en este caso. El silencio legal respecto de otras modalidades de propiedad industrial, siempre administradas por la OEPM, no impide aplicar la misma solución, ya que como queda dicho es justamente la solución prevista en general para la prejudicialidad civil (art. 43 LEC) y su consideración explícita para el caso de nulidad de marcas solo se explica por la mayor dificultad de ese caso, ya que la prejudicialidad no solo se produce entre procesos civiles, sino también entre estos y procedimientos administrativos tramitados por la OEPM y a la inversa (cfr. art. 61 bis LM).

Otro efecto de esta naturaleza es la tutela anticipada de la cosa juzgada negativa por medio de la litispendencia, esto es, la circunstancia de que la impugnación de la resolución de la OEPM involucre a las mismas partes (o sus sucesores) de un proceso de impugnación anterior, concierna al mismo título de propiedad industrial y se funde en la misma causa de pedir. En este caso, el ámbito de aplicación, presupuestos y alcance de la situación de litispendencia son *mutatis mutandis* los que expondré en las líneas dedicadas más abajo al tratamiento de la cosa juzgada (v. *infra* 7.8 b.) y se producirá desde la presentación de la interposición del recurso, si es admitida a trámite la demanda, como se reconoce, en un texto anterior a la incorporación de la impugnación en vía civil de las resoluciones de la OEPM, en relación con los conflictos sobre nulidad y caducidad de marcas y puede extenderse sin dificultad a las demás modalidades de propiedad industrial y causas de la invalidación de la resolución administrativa impugnada (cfr. art. 61 bis.4 LM).

Por su parte, la tutela anticipada de la cosa juzgada positiva se instrumenta por medio del instituto de la prejudicialidad, y de hecho constituye uno de los supuestos comprendidos en el grupo de casos de conexión de causas tratados en el párrafo primero de esta sección.

7.4. Publicidad

Ninguna de las normas de la LEC relativas al proceso de impugnación de una resolución definitiva de la OEPM ha previsto la anotación de la admisión a trámite de la interposición o de la demanda de impugnación en el registro de la modalidad de propiedad industrial de que se trate, entre los administrados por la Oficina, ni en diarios públicos y en particular en el BOPI. Esta es una consecuencia, probablemente no querida, de la traslación solo parcial de las normas del recurso contencioso-administrativo a la LEC. Como es sabido, cuando la impugnación de las resoluciones de la OEPM se articulaba por medio del recurso contencioso-administrativo, el LAJ podía ordenar (y todavía podría si no se hubiere dado el salto al orden civil de la jurisdicción) a la OEPM que difundiera la interposición del recurso mediante su publicación en el BOPI, sea a instancia del recurrente, sea de oficio (art. 47.1 LJCA). Por ello, el silencio que ahora guarda la LEC al respecto, en un precepto que remeda la fase inicial del recurso contencioso-administrativo pero no la reproduce en todos sus aspectos, excluye a la formalización de la impugnación y presentación de la demanda de impugnación del acceso automático al registro correspondiente al título de propiedad industrial de que se trate y de su publicación en el BOPI. Por otra parte, no parece especialmente probable que se pueda construir un caso sólido de tutela cautelar con la sola interposición de la impugnación, antes de que se deduzca una demanda que no existe obligación de formalizar.

Las cosas no mejoran mucho si se atiende al tratamiento de esta cuestión en las leyes reguladoras de las distintas modalidades de propiedad industrial gestionadas por la OEPM. En efecto, el acceso al registro de las demandas en asuntos relativos a títulos de propiedad industrial solo es objeto de una disposición aplicable a todos ellos, como es la que en relación con procesos por infracción incluye, como objeto de medida cautelar, la práctica de las anotaciones registrales que procedan para asegurar la efectividad del fallo que estime la acción (art. 128.1 d) LP en relación con las disposiciones adicionales primera LM y LDI). Por su lado, la anotación de las demandas dirigidas a dejar sin efecto los registros de títulos de propiedad industrial tiene un tratamiento desigual: la LP nada dice al respecto, con la excepción, si se quiere, de la previsión de que el juez o tribunal libre oficio a la OEPM para que la solicitud de limitación de las reivindicaciones de la

patente en el ámbito de un proceso de nulidad sea anotada preventivamente, parece que sin necesidad de que así lo solicite el titular (art. 120.6 LP); la LDI prevé la anotación de las demandas de nulidad y caducidad de diseños industriales, que se practicará por virtud de mandamiento judicial librado a instancia de parte (arts. 69.1 y 72.2 LDI); la LM, en fin, solo prevé en rigor que ingresen en el Registro de Marcas las solicitudes de nulidad y caducidad administrativa y las demandas reconventionales de nulidad o caducidad (art. 69 ter.1 LM y art. 52.3 n) RLM). Así las cosas, queda sin regulación la publicidad de una buena parte de supuestos de impugnación de resoluciones sobre reconocimiento y mantenimiento de títulos de propiedad industrial, como la anotación preventiva de la interposición del recurso o la presentación de la demanda de impugnación contra por ejemplo la resolución de la Oficina por la que desestima la oposición a la concesión de una patente, contra la concesión de una marca, contra la decisión de rehabilitar un diseño industrial caducado, contra la denegación de un certificado complementario de protección o contra la inadmisión del depósito de la traducción de una patente.

Esta es una situación insatisfactoria dado el riesgo en que pone a los terceros de tomar decisiones sin pleno conocimiento de causa. Aún más, es una situación nueva por comparación con lo que hasta el 14 de enero de 2023 resultaba de aplicar la LJCA, sin que ninguna razón avale un cambio que deja como única salida solicitar la anotación preventiva como medida cautelar, lo que tampoco es una solución satisfactoria. Esa vía solo parece viable una vez presentada la demanda, y no simplemente interpuesto el recurso, que solo con la presentación de la demanda, que no asegura la mera interposición del recurso, se produce la situación jurídica cautelable; por otro lado, parece desproporcionada ya que es evidente que, como acabo de exponer, para el legislador no es preciso poner en marcha el expediente de medidas cautelares para que se anoten demandas de efecto y significado próximos a la de impugnación de los acuerdos de la OEPM. A partir de este dato, el silencio legal al que vengo haciendo referencia puede no ser un obstáculo insalvable para la anotación de la demanda de impugnación. Por una parte, la OEPM tiene noticia de la impugnación de su resolución mediante la reclamación del expediente que sigue a la admisión de su interposición y ulteriormente de la admisión de la demanda mediante su traslado y emplazamiento para contestar; por otra parte, la presentación de las demandas de impugnación cabe entre las genéricas «interposiciones de demandas» cuya anotación se prevé sin más especificación en el Registro de Patentes (art. 72.2 k) RLP) o entre las todavía más genéricas «otras menciones» que la OEPM puede anotar en el Registro de Marcas y en el Registro de Diseños Industriales (art. 52.4 RLM y art. 50.2 o) RLDI), lo que, visto el tratamiento que merecen supuestos próximos (como es el caso de las acciones de nulidad) y visto que tanto la interposición como la demanda de impugnación carecen de efectos sustantivos sobre el título concernido, autoriza a los tribunales a ordenar a la OEPM que deje constancia registral de interposición y demanda.

7.5. Contestación a la demanda

a. Actuaciones procesales previas a la presentación de la contestación a la demanda

Admitida la demanda, el LAJ acordará su traslado a la parte demandada y su emplazamiento para contestar la demanda según las reglas del juicio verbal común (art. 438.1 LEC), aunque con alguna especialidad y algún silencio de interés. En efecto, procede que el LAJ emplace a los interesados que se hubieran personado como demandados, con traslado de la demanda (incluida su documentación) y entrega del expediente administrativo o de su copia, para que presenten su contestación dentro del plazo de veinte días (art. 447 bis 6.^a y 13.^a inciso primero LEC), esto es,

dentro de un plazo cuya duración duplica la general de diez días del juicio verbal, pero está lejos de los dos meses que se aplican a las acciones de nulidad o caducidad que se sustancian según los cauces del proceso ordinario. Y procede, asimismo, que el LAJ emplace a la OEPM para contestar a la demanda. Aquí conviene distinguir dos supuestos, como son el emplazamiento de la OEPM cuando no se haya remitido el expediente previamente (art. 447 bis 7.^a y 13.^a inciso segundo LEC) y cuando se haya remitido con anterioridad.

El emplazamiento a la OEPM para contestar la demanda solo se contempla en el régimen especial aplicable a la tramitación de estas impugnaciones cuando la demanda se hubiera formulado sin haberse remitido antes el expediente y por tanto sin que la OEPM se hubiera personado ya en el proceso (art. 447 bis 7.^a, 12.^a II y 13.^a inciso segundo LEC). Para este caso se indica que el emplazamiento debe apercibir a la OEPM de que su contestación será inadmitida si no se adjunta el expediente, y se advierten dos omisiones: por un lado, no se prevé el traslado de la demanda, pero así deberá hacerse con arreglo a los trámites del juicio verbal común (art. 440.1 I LEC) y en la forma prevista para los emplazamientos de los Organismos autónomos, por lo que el emplazamiento se entenderá directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial de la respectiva Abogacía del Estado (art. 11.1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas); por otro lado, el plazo de que la OEPM dispone para contestar la demanda es también de veinte días (art. 447 bis 13.^a LEC).

Este supuesto se puede complicar si la remisión del expediente por la OEPM se produce cuando ha empezado a correr, pero todavía no ha terminado, el plazo para formalizar la demanda. Del modo en que está implícito en lo antes dicho, el emplazamiento de la OEPM no ha merecido ninguna consideración especial en el caso de que haya remitido el expediente y deba por ello tenerse por personada (art. 447 bis 7.^a LEC), por lo que su tratamiento queda sujeto a las reglas del juicio verbal, con la consecuencia de que, admitida la demanda, el LAJ deberá emplazar a la OEPM, entendiéndose al efecto según he dicho con el Abogado del Estado, para contestar la demanda por veinte días con traslado de la propia demanda y su documentación (art. 438.1 I LEC).

b. *Forma y contenido*

Ninguna regla especial gobierna la elaboración, contenido, forma, presentación, admisión y traslado de la contestación a la demanda en relación con las que rigen el juicio verbal común. Al respecto, no obstante, seguramente convenga advertir de dos extremos que quizá puedan tener alguna relevancia en la práctica. Se trata, en primer término, de que la contestación a la demanda debe pronunciarse sobre la pertinencia de celebrar vista (art. 438.4 I LEC), que cabe suponer en los casos en que se hayan propuesto informes periciales como prueba. Y, en segundo término, de que no existe ninguna disposición que expresamente excluya que en este trámite la contestación a la demanda por los interesados personados como demandados contenga una reconvencción, en el bien entendido de que las condiciones exigidas para que sea admisible (art. 438.2 LEC) frustran de hecho esta posibilidad: ni el cauce procesal será normalmente el adecuado si de una demanda reconvenccional de infracción se trata (puesto que solo podría serlo si la demanda reconvenccional únicamente interesa una compensación de daños y perjuicios de valor igual o inferior a seis mil euros), ni la Audiencia Provincial tiene competencia para conocer en primera instancia de ninguna de las acciones que hipotéticamente podrían deducirse por medio de reconvencción (arts. 249.1 4.º y 2, 250.2, 438.2 II LEC).

7.6. Prueba

Con la demanda y contestación a la demanda habrán de acompañarse las pruebas o proponerse aquellas de que el recurrente pretenda valerse en el proceso y que en su caso deban practicarse en la vista. Y ello, sin tasa ni modificación de las fuentes de prueba y sin especialidades sobre la forma y tiempo de aportación, proposición y práctica por comparación con lo previsto al respecto en las reglas que rigen estos extremos en el juicio verbal (art. 443.3 LEC en relación con art. 429 LEC) y en los procesos declarativos comunes (art. 445 LEC en relación con el silencio que al respecto guarda el art. 447 bis LEC).

En particular, la prueba de que puede valerse el demandante en el proceso de impugnación no se limita a la que hubiera aportado previamente en el procedimiento administrativo al que pone fin la resolución de la OEPM recurrida, del modo en que se sigue de la condición de primera instancia que tiene el recurso del que conoce la Audiencia Provincial y de la inexistencia en el procedimiento administrativo de una carga de exhaustividad en la aportación de la prueba que apoye las alegaciones hechas en su curso y especialmente en la fase de recurso de alzada (arg. *ex* arts. 115 y 118 LPAC). Dicho en otras palabras: la demanda a la que deben acompañarse los documentos, dictámenes periciales, certificaciones, etc. en que se apoyen las pretensiones del recurrente (art. 265.1 LEC) es en este caso la que deduce la acción de impugnación, y no el escrito mediante el que se formulan alegaciones en el procedimiento administrativo ni el recurso de alzada, o de reposición, cuya resolución se impugna. Por otra parte, las únicas especialidades que respecto de lo allí dispuesto se conocen son las previstas acerca de su práctica para todo juicio verbal (arts. 440.1 II y III y 443.4 LEC), de donde se sigue que los únicos límites a los que está sometida la admisión de la prueba son su pertinencia y utilidad y su proposición tempestiva.

Asimismo, el recurrente podrá aportar y proponer con su demanda o en la propia vista si hubiere razón que justifique su aportación y proposición tardías cualquier prueba admisible en un juicio declarativo, con arreglo a lo previsto en los Capítulos V y VI del Título I del Libro II de la LEC, incluidos especialmente las pruebas cuyo interés o relevancia solo se ponga de manifiesto a consecuencia de las alegaciones hechas por el demandado en su contestación a la demanda (arts. 265.3 y 338 LEC). Otro tanto vale *mutatis mutandis* para la aportación y proposición de prueba por la parte demandada y su práctica en el juicio verbal. Quiere ello decir, por tanto, que el salto de jurisdicción ha privado al demandante de la general posibilidad de aportar los documentos dirigidos a desvirtuar alegaciones de hechos realizadas en las contestaciones a la demanda que tenía reconocida en el recurso contencioso-administrativo (art. 56.4 LJCA). Y quiere decir, por otra parte y como es evidente, que la OEPM no goza de ninguna clase de privilegio en relación con la prueba de los aspectos técnicos involucrados en la impugnación, de especial importancia por regla general en asuntos de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección, en los que, desde la perspectiva considerada, está en juego su concesión o revocación o la limitación de sus reivindicaciones. En consecuencia, los extremos fácticos y técnicos de la argumentación desenvuelta en la contestación a la demanda de la OEPM deben ser probados en cuanto haya contradicción entre las partes (art. 443.3 I *in fine* LEC), a cuyo efecto debe admitirse, por coherencia sistemática, que los informes técnicos elaborados por la Oficina para apoyar su posición deben admitirse y tratarse como prueba pericial y que su autor podrá ser en todo caso llamado a declarar sobre su contenido (arg. *ex* art. 120.7 LP de aplicación a marcas y diseños industriales por virtud de las disposiciones adicionales primera de sus leyes respectivas).

7.7. Vista y otras actuaciones

Contestada la demanda y en su caso formuladas las alegaciones complementarias que se revelen oportunas a la luz del expediente tardíamente aportado, así como manifestada la posición de la parte demandada sobre la celebración de vista en su contestación y, en los tres días siguientes al traslado de la contestación a la demanda, por la parte demandante acerca de la pertinencia de su celebración, el LAJ deberá citar a las partes a una vista si, al menos, lo solicita una de las partes o si, en ausencia de petición de parte, el tribunal considera oportuna su celebración (art. 438.4 LEC). La preparación, incluida la citación para la vista, y el desarrollo de la vista se amoldarán a las previsiones generales establecidas para el juicio verbal común (arts. 440.1, 442, 443 y 445 LEC).

7.8. Sentencia

El proceso de impugnación de las decisiones definitivas de la OEPM en materia de propiedad industrial finaliza, de forma natural, mediante sentencia firme dictada sobre el fondo del asunto. La sentencia se rige por las disposiciones que ordenan el juicio verbal común. No faltan, sin embargo, extremos cuyo tratamiento se separa del régimen general.

a. *Contenido y parte dispositiva*

El contenido de la sentencia y de modo particular la determinación de los remedios y medidas que, junto con la proclamación de estimación de la demanda y la anulación de la resolución impugnada, el tribunal puede acordar en la parte dispositiva de la sentencia son objeto de un tratamiento especial, establecido de forma indirecta por la regulación de otros aspectos de la impugnación.

A falta de norma que establezca otra cosa (como sucede en el ámbito del recurso contencioso-administrativo: art. 33.2 LJCA), el principio de justicia rogada, de forma coherente con sus implicaciones sobre el ámbito del enjuiciamiento (*v. supra* [3.5]), constriñe la fundamentación fáctica y jurídica de la estimación o desestimación de la demanda (arts. 209 4.ª y 216 LEC). Por su parte, el carácter exhaustivo de la determinación legal de las pretensiones que se pueden formular con la demanda (art. 447 bis 10.ª LEC) se proyecta sobre los remedios y medidas que la sentencia puede acordar y en particular los limita a aquellos que, pedidos por las partes o implícitos en los pedidos por ellas y especialmente por la demandante, sean de la clase prevista legalmente. Siendo esto así, la sentencia estimatoria de la impugnación habrá de declarar, en primer término, que la resolución recurrida es contraria a Derecho, y en ese caso habrá de anularla, aunque no se haya solicitado, puesto que la anulación del acto impugnado está implícita en la solicitud de que se declare que la resolución impugnada contraviene el ordenamiento jurídico, y a la inversa. En segundo término y no propiamente en lugar de la resolución dejada sin efecto (puesto que no existe en este ámbito efecto devolutivo, ni puede la Audiencia Provincial asumir funciones de la Administración), sino como disposición judicial autónoma que encarna la tutela satisfactoria de derechos e intereses legítimos a que se dirige este proceso, bien habrá de reconocer la situación jurídica individualizada en que debe encontrarse el recurrente de resultas de su solicitud de registro y en este sentido podrá acordar la concesión del registro

solicitado⁵³, declarar el derecho del actor a que le sea concedido el registro solicitado⁵⁴ u ordenar a la Oficina que practique ese registro⁵⁵, bien habrá de restaurar la situación jurídica individualizada anterior a la resolución de concesión de un título de propiedad industrial declarada contraria a Derecho y anulada, en cuyo caso podrá acordar y ordenar la cancelación del registro⁵⁶, denegar la concesión⁵⁷, se prevé la procedencia de la denegación⁵⁸ o acordar la improcedencia de su concesión⁵⁹, sin que con frecuencia se explicita en los fallos de este segundo grupo que el registro correspondiente debe cancelarse porque, aunque deseable, esa es en última instancia una consecuencia natural de la denegación del registro⁶⁰ o lo que es lo mismo de la anulación de la resolución que mantuvo su concesión⁶¹, etc.

En este sentido, la sentencia tiene, en unos casos, eficacia constitutiva, como sucede con el reconocimiento de la procedencia de conceder la modalidad de propiedad industrial solicitada y administrativamente denegada por la resolución impugnada, y en otros eficacia declarativa, como sucede con la anulación, basada en causas absolutas o relativas, o de la caducidad de la marca⁶² objeto de la resolución que hubiere desestimado la petición correspondiente, la revocación de la patente que hubiere sido objeto de una oposición desestimada en vía administrativa, etc. Y, por otra parte, la eficacia de esas disposiciones tiene siempre alcance subjetivo (entre partes), si la sentencia que pone fin al proceso de impugnación determina la obtención o el mantenimiento del título de propiedad industrial, y carácter objetivo (frente a todos), en cambio, si el resultado del proceso es el contrario (como por ejemplo sucede si la sentencia confirma la revocación de la patente acordada en el procedimiento administrativo de oposición).

Para lo que no sea bastante el pronunciamiento del fallo por sí solo, será preciso que, en vía de ejecución (voluntaria) de la sentencia, la OEPM adopte las disposiciones prácticas oportunas; me refiero, claro está, a medidas como la práctica de los asientos pertinentes en el registro de la modalidad de propiedad industrial concernida, la publicación de las reseñas correspondientes en el BOPI y la realización de las comunicaciones que sean procedentes a los terceros que ostenten derechos sobre el título de propiedad industrial del caso, aunque en rigor no es imprescindible donde se revele como consecuencia necesaria del fallo.

b. Cosa juzgada

También es objeto de alguna consideración especial la cosa juzgada material de la sentencia que, una vez firme, resuelve en el orden civil la impugnación de las resoluciones dictadas por la OEPM sobre propiedad industrial. Esta sentencia posee el efecto excluyente característico de la cosa juzgada negativa y el efecto vinculante propio de la cosa juzgada positiva (art. 222.1 y 4 LEC).

⁵³ *Ad ex.* STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 57/2022 de 4 de febrero.

⁵⁴ *Ad ex.* STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 781/2022 de 23 de diciembre.

⁵⁵ *Ad ex.* STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 62 /2022 de 8 de febrero.

⁵⁶ *Ad ex.* STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 217/2015 de 18 de marzo.

⁵⁷ *Ad ex.* STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 778/2022 de 23 de diciembre.

⁵⁸ *Ad ex.* STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 620/2017 de 13 de septiembre.

⁵⁹ *Ad ex.* STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 780/2022 de 23 de diciembre.

⁶⁰ *Ad ex.* STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 54/2022 de 3 de febrero.

⁶¹ STS, Sala de lo Contencioso, núm. 2195/2016 de 11 de octubre.

⁶² Da cuenta del debate y posiciones clásicas sobre este extremo, FERNÁNDEZ NOVOA (1984: 451).

Pero su alcance debe ser más extenso y sus presupuestos más estrechos, cuando menos en relación con los puntos que se tratan a continuación.

En primer término, el efecto de cosa juzgada material no debe quedar limitado, particularmente en su faceta negativa, a ulteriores procesos que se tramiten ante órganos de la jurisdicción del orden civil, sino que debe extenderse también a los procedimientos administrativos posteriores cuyo objeto último pueda ser idéntico al que lo fue del proceso de impugnación en el orden civil anterior. Esta situación puede producirse en el escenario de la llamada nulidad y caducidad administrativa de marcas y nombres comerciales, esto es, en los casos en que su nulidad y caducidad se promueva mediante la solicitud directa a la OEPM, a la que competen su tramitación y resolución (arts. 51.1 y 52.1 LM). De regular este extremo se encarga el art. 61 de la LM, cuyo apartado tercero establece, en esencia, que la sentencia firme que resuelva, pronunciándose sobre el fondo, la impugnación en el orden civil (aunque la LM sigue refiriéndose a recurso contencioso-administrativo) de una resolución de la OEPM en materia de nulidad de marcas determina que quien hubiera sido parte del proceso de impugnación, como recurrente-demandante o recurrido-demandado, no pueda solicitar directamente ante la OEPM ni promover mediante una demanda reconvencional la nulidad de una marca sobre la base de la misma causa (lo que por cierto deroga la preclusión del art. 400.2 LEC).

Adviértase que esta previsión no se refiere a la caducidad, a pesar de que su régimen de control administrativo y judicial coincide en lo esencial con el de la nulidad. Esta omisión está justificada donde la situación de hecho que en un momento se revela insuficiente para constituir la causa de caducidad invocada puede, sin embargo, mudar con el tiempo. Me refiero, por ejemplo, a que la marca que todavía no se había dejado de usar de forma efectiva, vulgarizado o adquirido carácter engañoso cuando se planteó la solicitud de caducidad por vía directa ante la OEPM puede hallarse más adelante en una de esas situaciones y así verse afectada por una causa de caducidad que no deja de ser la misma que se debatió anteriormente. Pero parece más bien que se trata de un olvido, puesto que, si esta fuera la lógica de la omisión de la caducidad en este contexto (y me parece que debiera serlo), también debería haberse omitido en el precepto (art. 61.1 LM) que atribuye ese efecto negativo a la resolución firme de la OEPM sobre nulidad y aquí sí caducidad de la marca (firme en el sentido de que gana firmeza en el propio procedimiento administrativo por no haberse recurrido en vía administrativa por medio de un recurso de alzada o en el orden civil, pues si fuera recurrida se aplica el art. 61.3 LM).

En segundo lugar, y al hilo de lo que queda dicho para la caducidad, la identidad de la causa de nulidad exigida para que la sentencia firme que ponga fin a la vía de recurso en el orden civil tenga el efecto de cosa juzgada material negativa debe ser interpretada prudentemente. Por una parte, a ese presupuesto solo parece que tenga sentido reconocerle su máxima amplitud, a saber: aquella que comprende no solo la causa alegada como categoría (por ejemplo, la falta de carácter distintivo), sino también cualesquiera circunstancias de hecho en que pudiera haberse fundado la causa-categoría invocada y concurrieran ya en el momento de formulación del recurso contra la resolución de la OEPM sobre nulidad que sea impugnada en el orden civil (lo que en los casos de nulidad de la marca y nombres comerciales sucede por regla general, pues su enjuiciamiento en principio se hace a la vista de la situación de hecho existente en la fecha de solicitud de la marca o nombre comercial o de su prioridad, con la excepción del caso del art. 51.3 LM), en los casos de nulidad relativa y más en particular en los que la petición directa o la reconvención de nulidad se base en la preexistencia de un derecho anterior con el que es incompatible aquel otro cuya declaración de nulidad se pretende posteriormente (cfr. art. 52.4 LM). En otro caso, parece

más ajustado a las exigencias sistemáticas y finalistas a que responde su consideración como causas de nulidad absoluta exigir que la identidad de la causa que opera como presupuesto de la cosa juzgada material tenga carácter estricto y en consecuencia entenderse producida la cosa juzgada solo cuando la causa invocada en el proceso de impugnación es de la misma categoría y además se funda en los mismos hecho o razones fácticas. O lo que desde la perspectiva inversa es lo mismo: no se ha de entender producida si la categoría de causa de nulidad invocada es la misma (por ejemplo, la contrariedad del signo con la ley o el carácter descriptivo del signo) pero no la circunstancia de hecho en que consiste (por ejemplo, la ley a la que se dijo que era contrario el signo cuyo registro se pretendió anular, e incluso el precepto de la ley que se dijo infringido, o la razón en que se funda su carácter descriptivo).

Esta faceta negativa del efecto de cosa juzgada material no se produce en los asuntos de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Y ello, en primer término, porque la declaración de nulidad de estos títulos de propiedad industrial solo compete, en todas sus fases e instancias, a órganos jurisdiccionales del orden civil, y no solo a la OEPM en vía administrativa; en segundo término, porque la incorporación al orden civil de la impugnación de las resoluciones definitivas de la OEPM sobre oposición a la concesión de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales deja sin supuesto base la extensión del efecto de cosa juzgada negativa de las sentencias de los tribunales del orden contencioso-administrativo a los asuntos de nulidad, únicamente tramitados y decididos por órganos del orden jurisdiccional civil (art. 103.5 LP y art. 70 LDI), pues ese efecto resulta del propio régimen común (art. 222 LEC), en el bien entendido de que en este contexto la exigencia de identidad de causa, a la vista del carácter público de la acción de nulidad, debiera limitarse a la alegada y no comprender la alegable pero no alegada⁶³; en tercer término, porque el control administrativo de la concesión de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales se encauza por la vía de oposición, cuya resolución por la OEPM es impugnabile en el orden civil con arreglo a lo expuesto en este trabajo, lo que en teoría podría propiciar que en este contexto se produjera una situación similar a la que se produce en relación con la petición de nulidad de marca dirigida a la OEPM, pero en la práctica parece muy improbable que se produzca en condiciones normales, puesto que el tiempo de tramitación del proceso de impugnación en el orden civil excederá del plazo para interponer la oposición a la concesión en vía administrativa, de modo que cuando la sentencia de impugnación en el orden civil devenga firme el plazo para oponerse a la concesión de estos títulos habrá expirado.

c. *Publicidad*

La publicación de la sentencia que finalice el proceso de impugnación de las resoluciones definitivas de la OEPM no ha tenido una consideración particular, a pesar de que no faltan normas que de forma expresa disponen que sentencias no muy alejadas de las que deciden la impugnación sean inscritas en el registro correspondiente (cfr. art. 61.1 ter LM, arts. 69.2 y 72.2 LDI). Ahora bien, el silencio en este contexto es poco perturbador y, en una lectura quizás algo ingenua, bien podría considerarse fruto de la austeridad del legislador, que solo regula lo que

⁶³ Según expuse en MASSAGUER (2020: 306-308). Comparte la necesidad de relajar la apreciación de este presupuesto, pero no se desliga de la exigencia de justificación del desconocimiento de los nuevos hechos o de la imposibilidad de obtener los medios de los que se desprende, AAP Barcelona, secc. 15.ª, núm. 78/2021 de 28 de abril.

necesita ser regulado. Y ello, porque los efectos registrales de la sentencia que estime la impugnación, bien forman parte de las medidas precisas para asegurar el pleno restablecimiento de la situación jurídica afectada por la resolución anulada que pueden solicitarse con la demanda y en su caso deben acordarse en el fallo que la estime (art. 447 bis 10.ª *in fine* LEC), bien forman parte de los efectos inherentes a la declaración de ineficacia de la resolución de la OEPM, que pueden especificarse en el fallo aun sin necesidad de que se hayan pedido en el suplico de la demanda y que incluso si el fallo guarda silencio pueden considerarse actuaciones debidas por la OEPM en el marco de la ejecución ordinaria de la sentencia, bien son actuaciones de depuración de los asientos que han perdido sus presupuestos y deben igualmente considerarse parte de la ejecución de la sentencia, como son precisamente las anotaciones que se hubieren practicado para dar cuenta registral de la pendencia del proceso de impugnación.

d. *Vías de recurso*

Las sentencias de las Audiencias Provinciales que en el orden civil resuelven la impugnación de resoluciones dictadas por la OEPM en materia de propiedad industrial pueden ser objeto, por una parte, de recurso extraordinario por infracción procesal, cuya sustanciación se atribuye, como Salas de lo Civil, a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ (art. 468 de la LEC), que con la conocida falsa interinidad se sustancian por el TS (disposición final 16.ª LEC), así como también pueden ser objeto de recurso de casación ante la Sala Primera del TS (art. 477.4 LEC).

No existe ninguna regla específica de admisibilidad del recurso de casación y es claro que se trata de una sentencia que no ha sido dictada por las Audiencias Provinciales en segunda instancia (art. 477.2 LEC). De ahí se puede deducir, por una parte, que las sentencias que se dicten en estos procesos de impugnación acceden a casación por razón de la materia, aun cuando no se hallen en uno de los casos previstos legalmente hasta ahora. Por otra parte, esta misma circunstancia franquea el acceso al recurso extraordinario por infracción procesal y en particular determina por sí que se cumpla el criterio de que, mientras se mantenga la situación transitoria en que se encuentra esta materia, solo son recurribles por infracción procesal las sentencias susceptibles de acceder a la casación⁶⁴. Este resultado, con todo, no deja de cuestionable, no tanto por el hecho de que introduzca una vía de acceso a la casación por razón de la materia, que ya se conoce en otros asuntos, sino por el tratamiento desigual de asuntos idénticos: por ejemplo, la nulidad reconvenional 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.

7.9. Otras formas de terminación

Causas de terminación anticipada del proceso de impugnación son las que se prevén con carácter general. Entre ellas presentan interés la litispendencia, de la que ya se ha tratado antes (*v. supra* [7.3 c.]); las transacciones que incluyan la renuncia o el desistimiento de la impugnación (que si

⁶⁴ *Vid.* Apto. III de los Criterios sobre recurribilidad, admisión y régimen transitorio en relación con los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, regulados en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, adoptados por los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo en Junta General de 12 de diciembre de 2000.

conciernen al recurrente no plantean ningún problema por razón de la eventual indisponibilidad de la materia, pues no se traslada a la disposición de la acción); el allanamiento (que en cuanto concierne a la OEPM cabe en principio descartar, aunque debe reconocerse la posibilidad de un cambio de criterio que resultará admisible si es autorizado por la Abogacía General del Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado previo informe de la OEPM [art. 7.1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas]); la carencia sobrevenida del objeto del recurso (por ejemplo, por renuncia a la solicitud cuya denegación fue confirmada en la alzada administrativa por la resolución contra la que se dirige el proceso en el orden civil o a la marca que fue declarada nula en vía administrativa).

A estas causas de terminación anticipada comunes se suma alguna otra propia de este proceso, como es la falta de presentación de la demanda en plazo por quien con anterioridad presentó el oportuno escrito de interposición (art. 447 bis 11.ª LEC) o la conclusión de un convenio arbitral, allí donde la controversia sea arbitrable, tras haberse iniciado el proceso de impugnación en el orden civil.

8. Arbitraje

Cierra el régimen de la impugnación de las resoluciones de la OEPM que ponen fin a la vía administrativa en asuntos de propiedad industrial el reconocimiento parcial de su arbitrabilidad⁶⁵. Es cierto que no existe disposición que en rigor la admita de forma expresa. Pero a mi juicio ese reconocimiento se desprende de la admisión de la arbitrabilidad de algunas cuestiones de fondo que se dirimen en los procedimientos administrativos cuyas resoluciones constituyen el objeto de la impugnación, constreñida por ello a las mismas modalidades de propiedad industrial y cuestiones para las que se admite el arbitraje como alternativa a la resolución administrativa.

En efecto, el sometimiento a arbitraje de las controversias suscitadas sobre las resoluciones definitivas de la OEPM en esta materia solo es admisible en relación con marcas, nombres comerciales y diseños industriales. Y ello, no porque esta vía de resolución de disputas sea conforme a la naturaleza, estructura o función, a la esencia de estas modalidades, sino porque solo en relación con ellas se plantean conflictos de carácter privado o fundamentalmente privado o, desde la perspectiva inversa, solo en relación con ellas el sentido de los laudos no comprometer intereses generales, lo que sitúa el fondo del asunto en el ámbito de lo disponible de las partes y por ello de lo arbitrable. De hecho este es el tratamiento positivo que recibe esta cuestión.

Por una parte, se reconoce la validez de someter a arbitraje los conflictos registrales en materia de marcas y en particular los conflictos relacionados con el acceso o permanencia en el Registro de Marcas de signos de esta clase a los que se reproche estar afectados por prohibiciones de registro relativas y en particular por causas de denegación de la inscripción y de nulidad fundadas en la preexistencia de marcas y nombres comerciales con los que no presente doble identidad, de marcas y nombres comerciales que gocen de renombre y de derechos de la personalidad y de

⁶⁵ Sobre la arbitrabilidad de los conflictos en materia de propiedad industrial, incluidos los que presentan aspectos jurídico-administrativos, MASSAGUER (2020: 247-251), y específicamente sobre los últimos aspectos PÉREZ GONZÁLEZ (2003: 446-450).

propiedad intelectual del art. 9 de la LM (art. 28.1 y 2 LM), que en particular se pueden presentar tanto en relación con recursos planteados por el solicitante de resultados de la denegación de su solicitud como en relación con recursos en asuntos de nulidad administrativa, tanto si se declara como si no. En este mismo sentido, se advertirá el silencio legal sobre la arbitrabilidad de las controversias sobre la caducidad de las marcas, lo que encuentra explicación en que en todos los casos comprometen intereses generales, seguramente con la excepción de la caducidad por falta de uso de la marca, en cuyo caso solo el interés del instante de la caducidad determina que esta cuestión sea enjuiciada y de lo que se resuelva mediante laudo ningún efecto perjudicial depara a los terceros, por lo que nada debe impedir someter a arbitraje la impugnación de la decisión de la OEPM en un asunto de esta clase.

Por otra parte, la validez del sometimiento a arbitraje de los conflictos registrales del tipo de los indicados para marcas también se reconoce en relación con los diseños industriales cuando se planteen en el ámbito de la oposición a su concesión, esto es, de la impugnación de la resolución de la OEPM que decide la alzada contra la confirmación del registro o su revocación siempre que la cuestión debatida sea si el objeto de un derecho anterior de tercero priva o no de novedad o singularidad al diseño que se trata de proteger y en particular si lo hace un diseño, una marca o una obra protegida por medio de derecho de autor que se hayan hecho accesibles con anterioridad a la solicitud del caso o a su fecha de prioridad (art. 42.1 LDI). En cambio, precisamente por la ineludible afectación de intereses generales que resulta en última instancia de su vigencia y por la irrelevancia que tiene la preexistencia de derechos de terceros como requisito de patentabilidad no se puede trasladar ni adaptar a las patentes la ventana de arbitrabilidad que se reconoce en materia de marcas y diseños industriales.

En los casos en que se reconoce la arbitrabilidad de las resoluciones de la OEPM impugnables en vía civil, el convenio arbitral está sujeto a las condiciones previstas para el convenio arbitral sobre las controversias producidas en vía administrativa (art. 28.3 LM y art. 42.1 y 2 LDI) y asimismo deberá ser notificado a la OEPM para practicar la anotación correspondiente en el expediente, si la solicitud de marca no se concedió, o en el Registro de Marcas en otro caso (art. 28.4 LM y art. 42.3 LDI).

Como sucede con carácter general, el convenio arbitral veda a las partes acudir a los órganos jurisdiccionales para solventar la disputa y a estos conocer del asunto correspondiente siempre que y solo si, una vez promovido el recurso en el orden civil, su competencia sea cuestionada por medio de declinatoria, que en este contexto se desempeña como instrumento para imponer la observancia de lo pactado acerca del sistema de resolución de disputas (art. 11 LA en relación con art. 63.1 I LEC)⁶⁶. En este caso, la declinatoria ha de plantearse por el trámite ordinario (art. 64.1 LEC), no sin alguna especialidad, como es singularmente el caso del día en que comienza el cómputo para su presentación que a mi juicio y adaptado al caso lo previsto respecto de la sumisión tácita del demandado (art. 56 2.º LEC) debe ser el día siguiente a la notificación del emplazamiento de los interesados para que se personen como demandados (*v. supra* [7.2 b.]), y no al traslado de la demanda con emplazamiento para su contestación.

Pactado el convenio arbitral tras el inicio del proceso de impugnación en el orden civil, se tendrá al recurrente por desistido de su recurso (art. 28.5 LM y art. 42.4 LDI).

⁶⁶ *Vid.* SCHUMAN (2022: 164-168).

9. Bibliografía

ÁVILA, Alfredo, «Extensión de la excepción de cosa juzgada», en BERCOVITZ, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Cizur Menor, 2003*, pp. 841 ss.

BAYLOS, Hermenegildo, *Tratado de Derecho industrial*, 1.ª ed., Civitas, Madrid, 1978.

CANTOS, Marta, «La reforma de la LOPJ en materia de los Juzgados de lo Mercantil: consecuencias en el ámbito de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 97, 2022, pp. 45 ss.

CHIEN, C. V., «Patent Amicus Briefs: What the Courts' Friends Can Teach Us About the Patent», *IC Irvine Law review*, vol. 1, núm. 2, 2011, pp. 395 ss.

CORBAL SAN ADRIÁN, Mercedes, «Recientes modificaciones sustanciales en el sistema marcario español», *Atribución_competencia_OEPM-1.pdf* (ga-p.com), 2023, pp. 1 ss.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Fundamentos de Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984.

GARCÍA CRUCES, José Antonio/CURTO, Mercedes, «La nulidad de la patente», en BERCOVITZ, Alberto (dir.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 435 ss.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo/FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho Administrativo.*, T. II, 16.ª ed., Civitas – Thomson Reuters, Cizur Menor, 2022.

GARCÍA, José Manuel, «La incidencia registral de la impugnación en juicio verbal del art. 328 de la Ley Hipotecaria», en VALLS, José Francisco/PARDO, Celestino, *Recursos contra las resoluciones por las que se suspende o deniega la inscripción de derechos en los registros*, Estudios de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 2005, pp. 155 ss.

GÓMEZ GÁLLIGO, Javier, «Recursos contra la calificación registral», en DEL REY, Sebastián/ESPEJO, Manuel (dirs.), *Tratado de Derecho registral inmobiliario*, T. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 1541 ss.

GUTIÉRREZ DE CABIEDES, Pablo, «Artículo 13. Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados», CORDÓN MORENO, Faustino *et al.* (coords.), 2.ª ed., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Cizur Menor, Aranzadi – Thomson Reuters, 2011, pp. 259 y ss.

HERNÁNDEZ GIL ÁLVAREZ CIENFUEGOS, Antonio, «Disposición transitoria 4.ª», en PAZ-ARES, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentarios del Código civil*, T. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 2202 ss.

LAGUNA DE PAZ, José Carlos, *Tratado de Derecho Administrativo. General y Económico*, 4.ª ed., Civitas – Thomson Reuters, Cizur Menor, 2022.

LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, 2.ª ed., Civitas, Madrid, 2007.

MARTÍNEZ SANTOS, Antonio, *Jurisdicción y registros públicos. El proceso para la impugnación de la calificación negativa*, Marcial Pons, Madrid, 2012.

MASSAGUER, José, *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª ed., Civitas, 2020.

ORTELLS, Manuel, «Los medios de impugnación: concepto y fundamento», en ORTELLS, Manuel (dir. y coord.), *Derecho Procesal Civil*, 16.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2017.

OTERO, José Manuel, *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2003.

PELLISÉ, David, «Procedimiento de concesión, oposiciones y recursos», en BERCOVITZ, Alberto (dir.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 195 ss.

PÉREZ GONZÁLEZ, Amelia, «Artículo 27. Revisión de actos en vía administrativa» y «Artículo 28. Arbitraje», en BERCOVITZ, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pp. 431 ss., y págs. 445 y ss., respectivamente.

SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, *1.700 dudas sobre la Ley de lo Contencioso-Administrativo*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2014.

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

TESO GAMELLA, María del Pilar, «Artículo 31», en ESPÍN TEMPLADO, Eduardo (coord.), *Comentarios de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 187 ss.

10. Tabla de sentencias citadas

Sala y Fecha	Fuente	Magistrado Ponente	Partes
STC 158/2005 de 20 de junio	BOE-T-2005-12519	Pablo Pérez Tremps	PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE NUEVO INGRESO EN EL IMSERSO
STC 76/2013 de 8 de abril	BOE-A-2013-4896	Andrés Ollero Tassara	REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VIDERE
STS, Sala Primera, núm. 241/1980 de 3 de octubre	ECLI:ES:TS:1980:161	José María Gómez de la Bárcena	PERSONAS
STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 7661/2000 de 1 de febrero de 2005	ECLI:ES:TS:2005:485	Emilio Frías Ponce	PONENCIA DE VALORES DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA
STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 1412/2008 de 16 de marzo de 2012	ECLI:ES:TS:2012:4984	Mariano de Oro-Pulido y López	PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE
STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 2625/2010 de 12 de julio de 2012	ECLI:ES:TS:2012:4984	Eduardo Calvo Rojas	ESTUDIO DE DETALLE

STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 2809/2012 de 27 de mayo de 2013	ECLI:ES:TS:2013:2714	Pedro José Yagüe Gil	CENTRO COMERCIAL.ES
STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 3875/2012 de 12 de diciembre de 2014	ECLI:ES:TS:2014:5793	José Juan Suay Rincón	AYUNTAMIENTO DE MADRID C. COMUNIDAD DE MADRID
STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 3635/2013 de 13 de julio de 2015	ECLI:ES:TS:2015:3315	Cesar Tolosa Tribiño	POUM DE SANTA CRISTINA D'AROGIRONA
STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 2268/2015 de 16 de febrero de 2016	ECLI:ES:TS:2016:520	María Isabel Perelló Doménech	QUINIELISTA.ES!
STS, Sala de lo Contencioso, núm. 2195/2016 de 11 de octubre	ECLI:ES:TS:2016:4474	María Isabel Perelló Doménech	CUADERNOS
STS, Sala de lo Contencioso, núm. 158/2018 de 5 de febrero	ECLI:ES:TS:2018:253	Eduardo Espin Templado	GP MANUFACTURAS DE ACERO, S.A. C. MINISTERIO DE FOMENTO
STS, Sala de lo Contencioso, núm. 1606/2019 de 20 de noviembre	ECLI:ES:TS:2019:3766	Octavio Juan Herrero Pina	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE C. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
STS, Sala de lo Contencioso, núm. 1726/2020 de 14 de diciembre	ECLI:ES:TS:2020:4356	María Isabel Perelló Doménech	PRINCIPADO DE ASTURIAS C. INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS
STS, Sala de lo Contencioso, núm. 672/2021 de 12 de mayo	ECLI:ES:TS:2021:1787	Pablo Maria Lucas Murillo De La Cueva	DON ALEXANDER C. JUNTA ELECTORAL CENTRAL
STS, Sala de lo Contencioso, núm. de recurso 734/2021 de 25 de mayo	ECLI:ES:TS: 2021:2153	José Luis Requero Ibáñez	PROLONGACIÓN DE SERVICIO ACTIVO
STS, Sala de lo Contencioso, núm. 1037/2022, de 19 de julio	ECLI:ES:TS:2022:3030	César Tolosa Tribiño	GAR-GON 99, S.L. C. JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN DE ALICANTE

STS, Sala de lo Contencioso, núm. 1504/2022, de 16 de noviembre	ECLI:ES:TS:2022:4338	Inés Huerta Garicano	DÑA. ÁNGELA Y D. JACINTO C. MINISTERIO DEL INTERIOR
STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo (secc. 2.ª) núm. 217/2015 de 18 de marzo	ECLI:ES:TSJM:2015:4643	José Daniel Sanz Heredero	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS C. OEPM
STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo (secc. 2.ª) núm. 620/2017 de 13 de septiembre	ECLI:ES:TSJM:2017:1025 2	Natalia de la Iglesia Vicente	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS C. OEPM
STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso (secc. 2.ª) núm. 408/2019 de 29 de mayo	ECLI:ES:TSJM:2019:3885	María Soledad Gamo Serrano	CAVE
STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo (secc. 2.ª) núm. 54/2022 de 3 de febrero	ECLI:ES:TSJM:2022:1393	María de la Soledad Gamo Serrano	DEUSTO ONLINE
STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo (secc. 2.ª) núm. 57/2022 de 4 de febrero	ECLI:ES:TSJM:2022:1157	Álvaro Domínguez Calvo	SCHWEIZER KAPITAL
STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo (secc. 2.ª) núm. 62/2022 de 8 de febrero	ECLI:ES:TSJM:2022:1757	Juan Francisco López de Hontanar Sánchez	PLATOS TRADICIONALES
STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo (secc. 2.ª) núm. 750/2022 de 22 de diciembre	ECLI:ES:TSJM:2022:1566 2	Juan Francisco López de Hontanar Sánchez	SNACK IN
STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo (secc. 2.ª) núm. 778/2022 de 23 de diciembre	ECLI:ES:TSJM:2022:1566 6	José Daniel Sanz Heredero	ACS ADVOCATS
STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo (secc. 2.ª) núm. 780/2022 de 23 de diciembre	ECLI:ES:TSJM:2022:1553 8	María de la Soledad Gamo Serrano	LOS SÚPER 9
STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo (sec. 2.ª) núm. 781/2022 de 23 de diciembre	ECLI:ES:TSJM:2022:1565 8	María de la Soledad Gamo Serrano	RAGNAR

ATS de 22 de enero de 2019	ECLI:ES:TS:2019:2525A	Antonio Salas Carceller	CUESTIÓN DE COMPETENCIA TERRITORIAL
AAP Barcelona, secc. 15. ^a , núm. 78/2021 de 28 de abril	ECLI:ES:APB:2021:2605A	Jose Maria Ribelles Arellano	TWO-WAY MEDIA LTD c. TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U