EFECTOS DEL ESTADO DE ALARMA EN EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La legislación de Propiedad Industrial establece determinados plazos de prescripción para el ejercicio de acciones por parte de titulares de derechos.

Es el caso de los artículos 45 de la Ley de Marcas, 78 de la Ley de Patentes y 57 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en los que se establece la prescripción de las acciones civiles por violación de los derechos de marca, patente y diseños industriales, transcurridos cinco años desde que pudieron ejercitarse. Asimismo, el Art. 52 de la Ley de Marcas establece la prescripción de la acción de nulidad basada en un derecho anterior, por parte de quien hubiese tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso.

La publicación del Real Decreto 463/2020 del pasado 14 de marzo de 2020, por el que se declara el Estado de Alarma, ha supuesto el **cierre de los Juzgados salvo para contadas excepciones**, entre las que no se encuentran las acciones relativas a la vulneración de derechos de Propiedad Industrial. Comoquiera que en los días inmediatamente posteriores se siguieron presentado demandas y escritos de manera telemáticamente, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, acordó el pasado 18 de marzo de 2020 que mientras se mantenga el Estado de Alarma **no procede la presentación *"en ningún caso"* de escritos procesales**, limitándose la forma telemática (LexNET) a aquellos que tengan por objeto única y exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables por las instrucciones y acuerdos del órgano de gobierno de los jueces.

¿Qué pasa entonces con las acciones por violación y nulidad de derechos de Propiedad Industrial cuyo plazo de prescripción era inminente y ya no pueden ejercitarse?

La respuesta a dicha pregunta se encuentra en el propio Real Decreto 463/2020, en cuya Disposición adicional cuarta se acuerda la suspensión de plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones.

¿Pero cómo se debe interpretar el término suspensión?

La interpretación del término suspensión ha quedado disipada con la respuesta de la Abogacía General del Estado de fecha 20 de marzo de 2020 a la consulta sobre la forma en la que habrá

de procederse en el momento que pierda vigencia la suspensión de los plazos previstos por el Real Decreto 463/2020.

La Abogacía General establece que **la "suspensión" a la que se refiere el Real Decreto 463/2020 implica que el mismo se detiene, se "*congela en el tiempo*"** en un momento determinado debido al surgimiento de algún obstáculo o causa legal, reanudándose, cuando dicho obstáculo o causa ha desaparecido, en el mismo estado en el que quedó cuando se produjo la suspensión. Es decir, si un plazo de 30 días se suspende en el día 15, en el momento de la reanudación quedarán sólo otros 15 para que expire.

La Abogacía General establece que es razonable concluir que el sentido de que los plazos procedimentales a los que se refiere quedan suspendidos en el momento de la declaración del Estado de Alarma, reanudándose por el período que restare cuando desaparezca dicho Estado de Alarma, inicial o prorrogado, sin que en ningún caso vuelvan a empezar desde cero. Es decir, se "reanudan" pero no se "reinician".

Podemos por lo tanto concluir que el cómputo de los plazos de prescripción de todas las acciones por la violación de sus derechos de propiedad industrial y por la nulidad de los registros de marca, se debe considerar suspendido desde la entrada en vigor de Real Decreto 463/2020 y hasta la terminación del Estado de Alarma.

De este modo, se salvaguardan los derechos de los titulares de derechos de Propiedad Industrial, quienes podrán evitar la prescripción de sus acciones una vez finalizado el Estado de Alarma y contando con el mismo margen de tiempo de que disponían antes de su declaración.

Una vez finalice el Estado de Alarma es previsible que se produzca un embudo en la admisión de nuevas demandas, siendo quienes actúen con mayor celeridad quienes probablemente se vean menos afectados por la más que previsible saturación de nuestros tribunales. Por ello, aconsejamos a nuestros clientes que aprovechen el tiempo que dure el Estado de Alarma para preparar cuantas acciones judiciales tuviesen planificadas.

Eduardo Vila, Asociado
March & Fieldfisher
evila@march-asociados.com