

LA IMPLEMENTACIÓN EN FRANCIA DE LA DIRECTIVA (UE) 2015/2436 EN MATERIA DE MARCAS

“La implementación en Francia de la Directiva (UE) 2015/2436 en materia de marcas”.

Por Deborah Vincze

Colaboradora Invitada Internacional

El 13 de noviembre pasado se llevó a cabo en Francia la implementación final de la Directiva (EU) 2015/2436, mediante la publicación en el Diario Oficial francés de la ley No. 2019-1169 relativa a las marcas.

La nueva legislación implica una transformación substancial de la ley francesa en materia de marcas, modernizando los mecanismos de protección como parte de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, objetivo buscado por la Directiva.

La nueva ley entrará en vigor al día siguiente de la publicación del Decreto que contiene el reglamento de ejecución de la ley, a más tardar el 15 de diciembre del 2019 respecto a todos los artículos de la ley, salvo con relación a los artículos relativos a las acciones administrativas de caducidad y nulidad, mismos que entrarán en vigor el 1° de abril del 2020.

La ley aporta 4 modificaciones principales en materia de obtención y protección de las marcas, expuestas a continuación:

1. Eliminación del requisito de la representación gráfica del signo para constituir una marca válida

Tomando en cuenta los avances tecnológicos, la eliminación del requisito de la representación gráfica del signo da lugar a nuevos tipos de marcas, como las marcas de movimiento, marcas multimedia y marcas de holograma móviles.

Todo tipo de representación de la marca será aceptado, siempre y cuando, implique una representación “clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” del signo (considerando 13 de la Directiva (UE) 2015/2436).

2. Nuevos motivos de denegación

La nueva ley incluye como nuevos motivos de denegación de registro de marca, a las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y denominaciones de obtenciones vegetales, protegidas conforme a las leyes francesas, a legislación de la Unión Europea o a los acuerdos internacionales en los que sea parte Francia o la Unión Europea.

3. Reforma del procedimiento de oposición y la adición de nuevos derechos anteriores sobre los cuales podrá basarse una oposición

La nueva ley prevé la posibilidad de presentar una oposición con base en múltiples derechos anteriores a nombre de un mismo oponente (a

LA IMPLEMENTACIÓN EN FRANCIA DE LA DIRECTIVA (UE) 2015/2436 EN MATERIA DE MARCAS

diferencia de la situación actual en la que una oposición puede basarse únicamente sobre un sólo derecho anterior).

Asimismo, la nueva ley extiende la lista de derechos anteriores sobre los cuales puede fundarse una oposición a los siguientes:

- Marcas anteriores válidas en Francia (i.e., marcas francesas, marcas de la Unión Europea y registros internacionales designando Francia y/o la Unión Europea);

- Marcas francesas o marcas de la Unión Europea que gocen de renombre;

- Denominaciones sociales, nombres comerciales; letreros de establecimientos y nombres de dominio;

- Indicaciones geográficas protegidas;

- Nombre de una entidad pública;

- Nombre, imagen o reputación de una autoridad local o regional, o de un establecimiento público de cooperación intercomunal y

- Marca presentada sin autorización por el agente o representante del titular de la misma marca protegida en un país miembro del Convenio de Paris.

Por otra parte, la nueva ley amplía el rol del INPI respecto al análisis de los elementos presentados por el oponente como prueba de uso del registro anterior y prevé que en los casos en los que el solicitante requiera la prueba de uso del registro anterior invocado, la oposición será desestimada respecto a todos los productos o servicios por los que el oponente no logre probar ya sea un uso genuino o una causa legítima susceptible de justificar la falta de uso.

4. Creación de procedimientos administrativos de caducidad y de nulidad

La nueva ley crea un procedimiento administrativo de nulidad y uno de caducidad, mismos que se llevarán a cabo ante el INPI.

LA IMPLEMENTACIÓN EN FRANCIA DE LA DIRECTIVA (UE) 2015/2436 EN MATERIA DE MARCAS

Lo anterior refleja una importante ruptura con el régimen actual, en el que dichos procedimientos son de la competencia exclusiva de los tribunales judiciales.

A partir del 1o de abril del 2020, salvo respecto a los procedimientos en curso o en reconvenciones, el INPI tendrá competencia exclusiva con relación a los procedimientos siguientes:

- ✓ Procedimiento de caducidad (falta de uso durante 5 años consecutivos);
- ✓ Procedimiento de nulidad basados en causales de nulidad absoluta, y
- ✓ Procedimiento de nulidad basados en causales de nulidad relativa, salvo si fundados en derechos de autor, diseños y modelos industriales o derechos de la personalidad (nombre, seudónimo e imagen).

Los tribunales especializados en materia de propiedad intelectual serán competentes en los casos siguientes:

- ✓ Procedimientos de nulidad basados en causales de nulidad relativa fundados en derechos de autor, diseños y modelos industriales o derechos de la personalidad;
- ✓ Procedimientos de nulidad o caducidad presentados como reconvenciones en el curso de una acción pendiente ante un tribunal;
- ✓ Existencia de medidas cautelares o
- ✓ Existencia de medidas probatorias o de incautación.

Recuerden visitar nuestro sitio web y estar en contacto vía nuestras redes sociales en Facebook [@amppiacmx](#); Instagram [amppi_ac](#); Twitter: [@AMPPI_AC](#) y LinkedIn: [AMPPI A.C.](#)

Recuerden visitar nuestro sitio web y estar en contacto vía nuestras redes sociales en Facebook [@amppiacmx](#); Instagram [amppi_ac](#); Twitter: [@AMPPI_AC](#) y LinkedIn: [AMPPI A.C.](#)

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de la AMPPI.

Todos los Derechos Reservados©. La reproducción, copia y utilización total o parcial del contenido está expresamente prohibida sin autorización. Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C.