

« LA PROTECTION DE MARQUES AU BRÉSIL - ET SON ADHÉSION AU PROTOCOLE »

Alvaro Loureiro Oliveira / alvaro@dannemann.com.br

15 février 2016

PROTECTION DES MARQUES:

SYSTÈME « FIRST TO FILE »

EXCEPTION: UN TIERS QUI, DE BONNE FOI ET PREUVES À L'APPUI, EXPLOITE LA MARQUE EN QUESTION DEPUIS PLUS DE SIX MOIS AVANT SON DÉPÔT.

- ADOPTION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE À PARTIR DE JANVIER 2000 MAIS LE BRÉSIL MAINTIENT TOUTEFOIS LE SYSTEME MONO-CLASSE.
- EN ATTENTE DE L'ADOPTION DU SYSTÈME MULTI-CLASSE.
- IL EXISTE TOUJOURS DES MARQUES, DONT L'OCTROI DATE D'AVANT 2000, EN CLASSE NATIONALE – CETTE MESURE VISANT À RÉSORBER L'ARRIÉRÉ DE DOSSIERS À TRAITER ACCUMULÉ PAR L'INPI BRÉSILIEN.

Dépôt de la demande
d'enregistrement

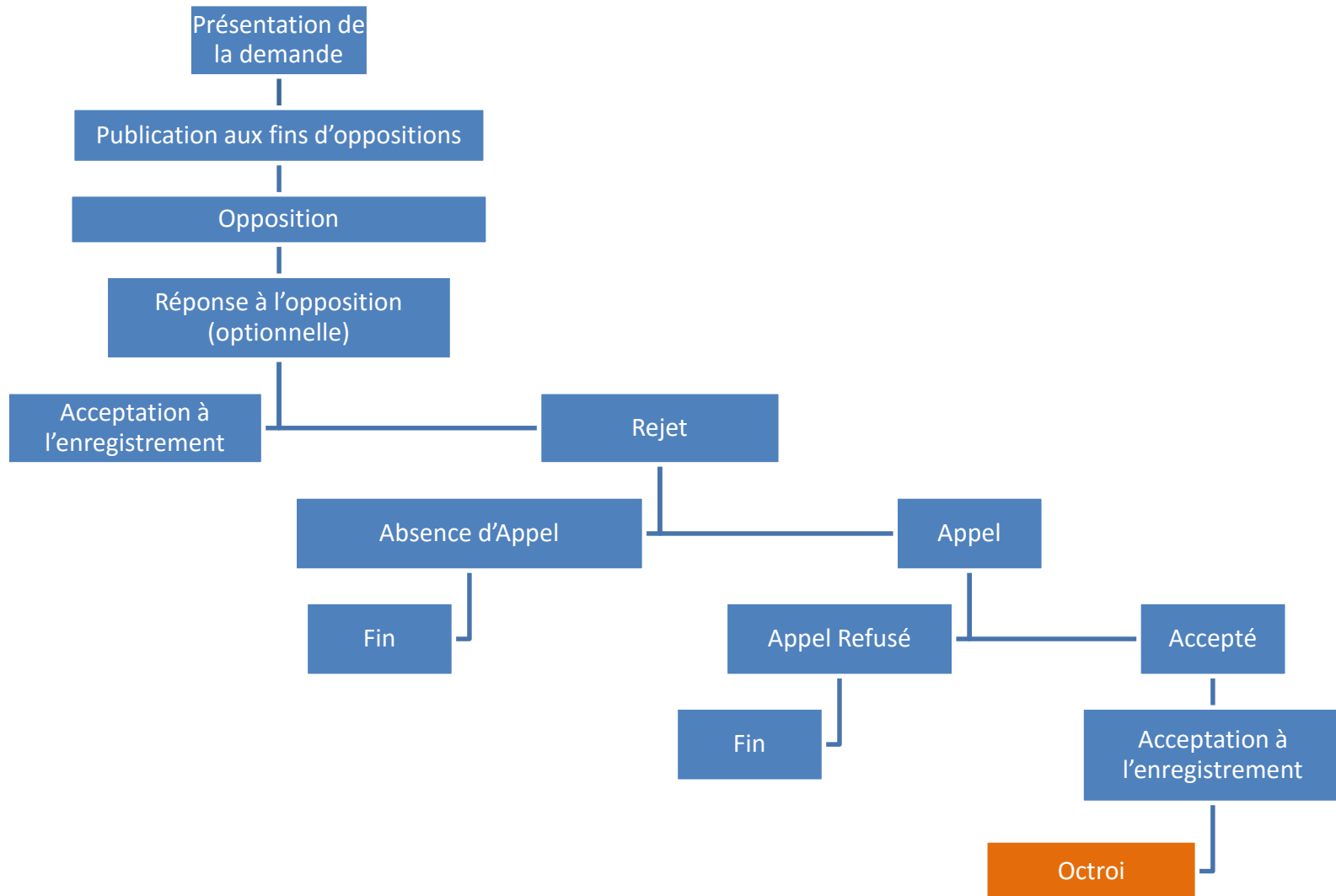
Publication aux fins
d'oppositions

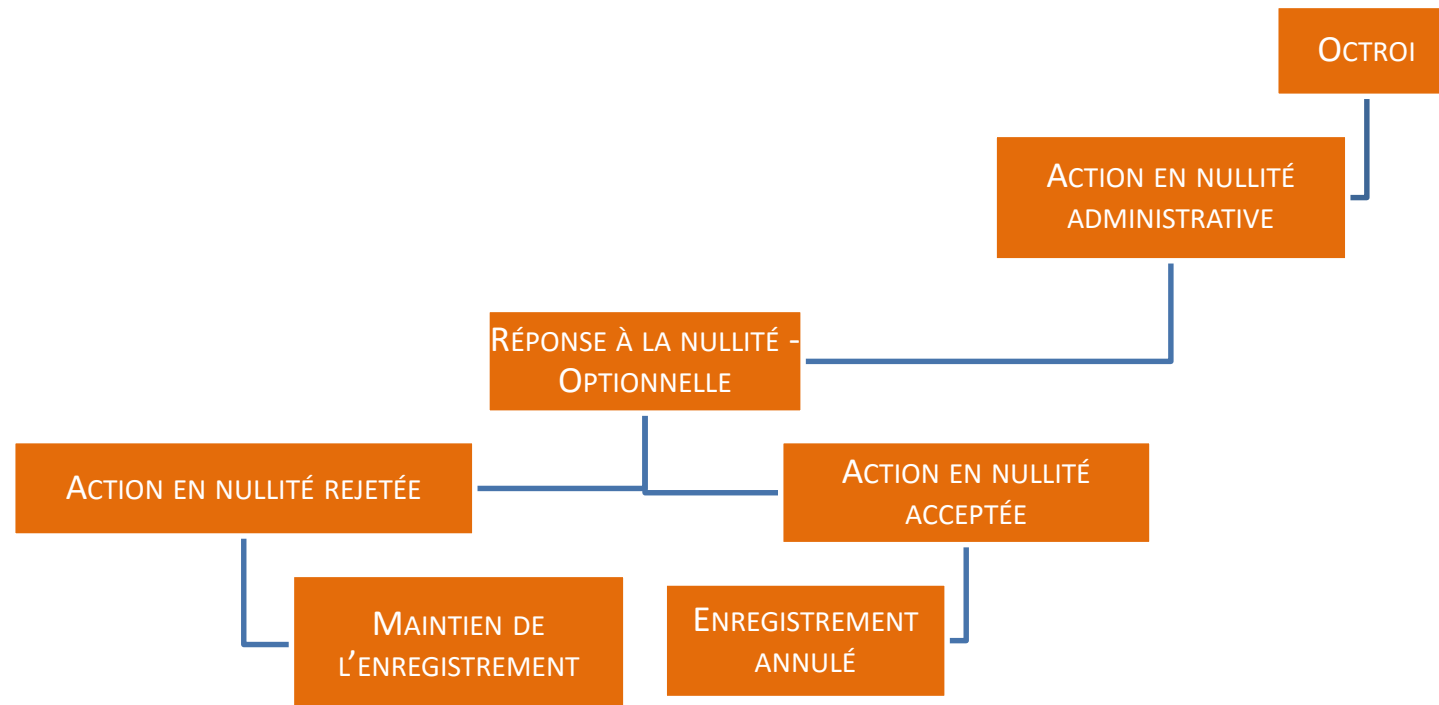
Examen

Acceptation à
l'enregistrement

Octroi

Renouvellement (10
ans après)





- FIN DES ANNÉES 90 - DISCUSSIONS INITIALES
- PLUSIEURS PROBLÈMES SONT SOULEVÉS À CETTE OCCASION
- L'ADOPTION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE PAR L'INPI A AUGMENTÉ SON ARRIÉRÉ DE DOSSIERS À TRAITER

CONTROVERSES:

- LANGUE OFFICIELLE: LA LOI BRÉSILIENNE REQUIERT QUE TOUS LES DOCUMENTS OFFICIELS SOIENT EN PORTUGAIS
- LANGUES DU PROTOCOLE: FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL
- L'INPI SERA-T-IL EN MESURE DE GÉRER UNE QUANTITÉ CONSÉQUENTE DE TRADUCTIONS SANS AUGMENTER PLUS ENCORE SON ARRIÉRÉ DE DOSSIERS À TRAITER?

- ISONOMIE RETARD DE L'INPI
- LES DEMANDES D'ENREGISTREMENT DOIVENT ÊTRE EXAMINÉES 18 MOIS SUIVANT LEUR DÉPÔT
- L'INPI MET ACTUELLEMENT 3 À 4 ANS POUR EXAMINER UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

- LES DEMANDES D'ENREGISTREMENT INTERNATIONALES SERONT OCTROYÉES AVANT LES NATIONALES
- UNE TELLE DISPOSITION S'AVÈRE INCONSTITUTIONNELLE: TOUS ÉTANT ÉGAUX DEVANT LA LOI, INDÉPENDAMMENT DE LEUR ORIGINE (ARTICLE 5 DE LA CONSTITUTION BRÉSILIENNE)

L'AVANTAGE DU PROTOCOLE POUR LES SOCIÉTÉS BRÉSILIENNES:

- PROTECTION PLUS ÉTENDUE AVEC MOINS D'INVESTISSEMENT

MAIS...

- Y AURA T-IL UNE AVALANCHE DE NOUVEAUX DÉPÔTS ?
- Y AURA T-IL MOINS DE MARQUES DISPONIBLES ?

MODIFICATIONS NÉCESSAIRES:

- SYSTÈME MULTI-CLASSES – TOUJOURS EN ATTENTE
- CO-TITULARITÉ DE MARQUES - NON ADMISE À L'HEURE ACTUELLE

AUTRES QUESTIONS À RÉSOUDRE:

- DÉCLARATION D'ACTIVITÉS DU TITULAIRE DE LA MARQUE EXIGÉE PAR LA LOI BRÉSILIENNE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- ARTICLE 9 DU PROTOCOLE / L'ARTICLE 135 DE LA LOI BRÉSILIENNE DE LA PI

BILAN ACTUEL :

- 3-4 ANS SONT À PRÉVOIR POUR QU'UNE MARQUE SOIT ENREGISTRÉE
- 6-7 ANS, SI LA MARQUE EN QUESTION A FAIT ENTRE-TEMPS L'OBJET D'UNE OPPOSITION.

SITUATION ACTUELLE DU DÉPARTEMENT DE MARQUES DE L'INPI:

- 78 EXAMINATEURS
- 158.709 DEMANDES D'ENREGISTREMENT DÉPOSÉES EN 2015
- 229.544 DEMANDES EXAMINÉES EN 2015 - 190.088 EN 2014
- 40 MOIS ENVIRON ENTRE UN DÉPÔT ET UN ENREGISTREMENT /REJET DE MARQUE , D'APRÈS LES STATISTIQUES DE L'INPI

- NOMBRE DE DEMANDES D'ENREGISTREMENT DÉPOSÉES PAR AN ENTRE 2011 ET 2015:

- 2011 : 152.645
- 2012 : 151.833
- 2013 : 163.422
- 2014 : 157.016
- 2015 : 158.709

- Délai moyen d'examen entre 2011 et 2015:

- 2011 – 37,1 mois
- 2012 – 34,9 mois
- 2013 – 42,9 mois
- 2014 – 43,1 mois
- 2015 – 40,0 mois

- 140 candidats ont été retenus pour un recrutement d'examineurs de marques en 2014 mais tous demeurent en attente d'une autorisation gouvernementale pour commencer à exercer leur fonction (manque de budget)
- délai d'attente : 2017

- Avril 2013 – La Chambre Brésilienne du Marché Extérieur a soutenu l'adhésion du Brésil au Protocole
- Cette proposition doit être adressée formellement au Congrès par le Président de la République, pour examen et approbation.

- Vu la situation politique et économique actuelle du Brésil, il est peu probable que cette proposition soit présentée au Congrès à court terme.

Merci !