

La pratique brésilienne des marques et modèles: les défis du nouveau monde.

Flavia M. Murad Schaal – Docteur en droit
fmm@muradpma.com

La France et le Brésil ont une longue tradition d'amitié et de partenariat dans les domaines culturel, technologique et des affaires. Les compagnies françaises sont de grands investisseurs au Brésil.

Nous sommes dans une phase très favorable.

En effet, le Brésil a enfin surmonté quelques obstacles obsolètes en ce qui concerne la pratique internationale de marques et a adhéré au Protocole de Madrid.

Brésil – Nombre de marques déposées en 2019

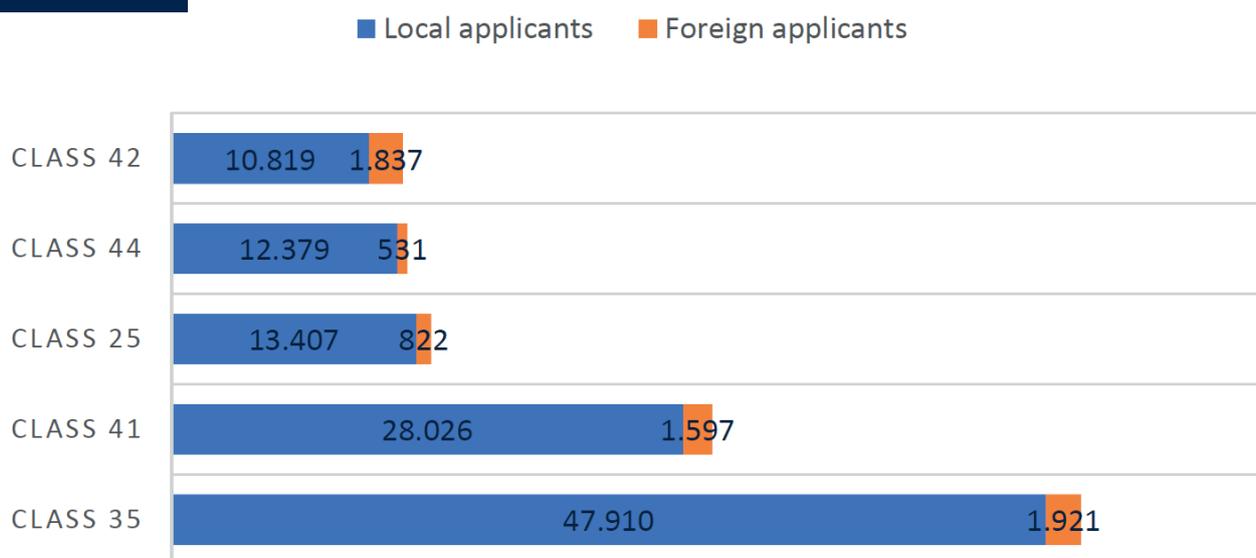
Nous allons commencer par l'année 2019, juste avant le Protocole de Madrid. Le nombre de marques déposées atteint 245.000; de ce total, 11% appartiennent à des titulaires étrangers.

Comme vous pouvez le constater, la majorité vient des États-unis, puis, avec un nombre pratiquement égal de dépôts, d'Allemagne, de Chine, de France et de Suisse.

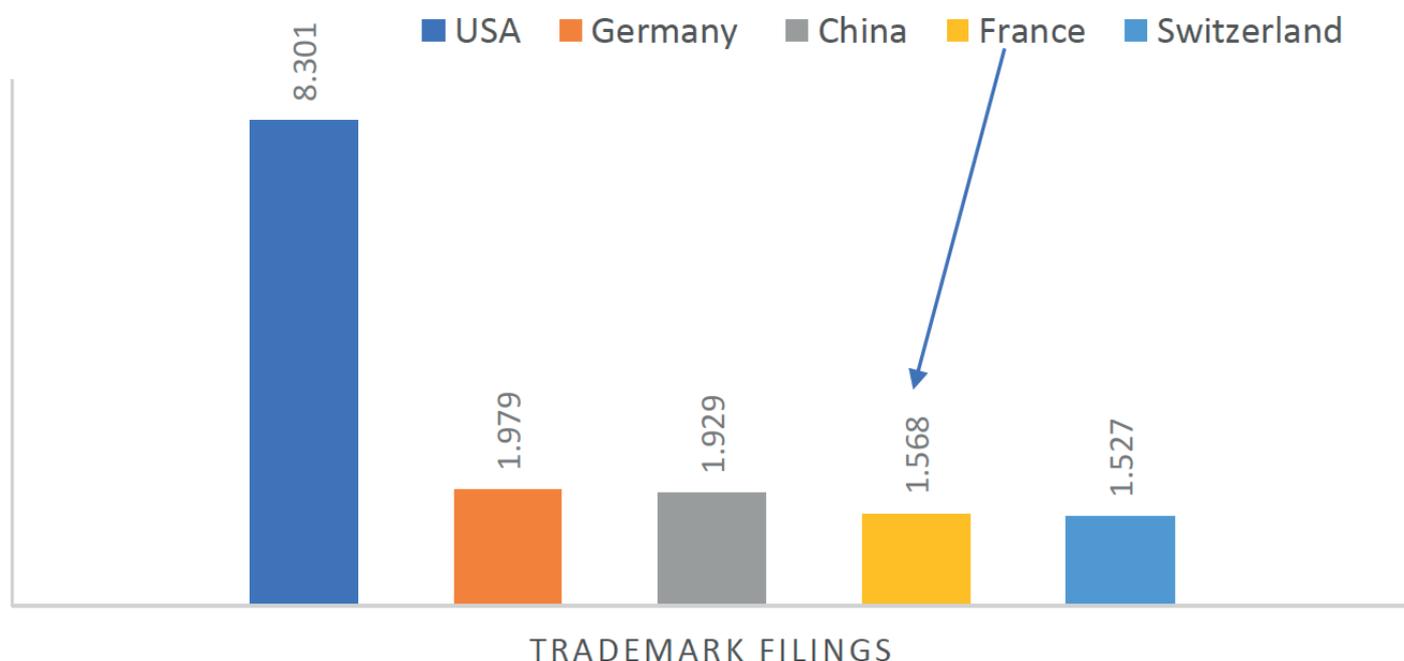
Les classes les plus déposées sont la classe 35 (services génériques), la 41, la 25 (de la mode), les classes 44 et 42 pour de produits informatiques.

Cela c'est le scénario.

Classes



Etrangers



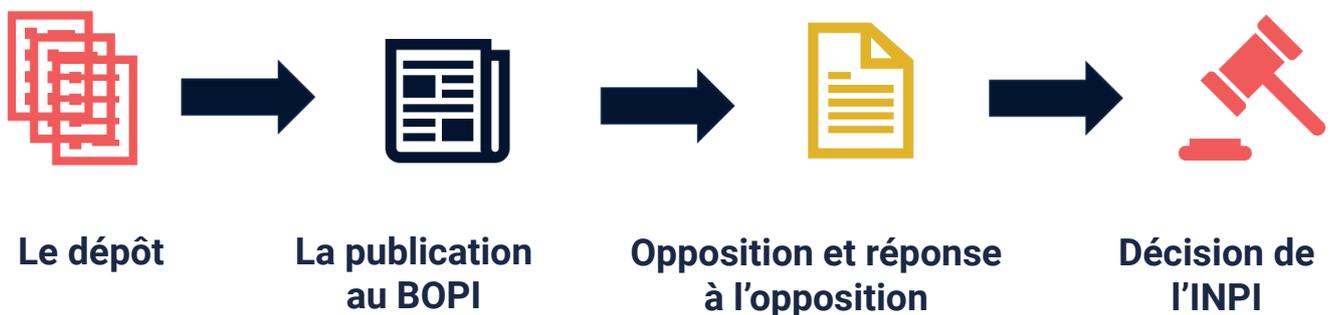
Particularités du système brésilien de marques

La procédure administrative

La procédure brésilienne pour l'obtention de l'enregistrement d'une marque:

On dépose une marque. Ce dépôt sera ensuite publié au BOPI. Le délai pour opposition est de 60 jours. Le titulaire peut ensuite répondre à l'opposition.

L'INPI rendra sa décision et la communiquera après avoir examiné les arguments des deux parties.



Sans opposition la procédure dure de 7 à 8 mois; si on constate la présentation d'opposition par des tiers, la procédure peut se rallonger jusqu'à 24 mois.

Les nouveautés:

Les accords de Coexistence de marques ou les Lettres de Consentement: L'Institut Brésilien de la Propriété Industrielle (INPI) peut ou non accepter un accord de coexistence ou une lettre de consentement pour surmonter les refus et obtenir des enregistrements, avec l'accord et la négociation des parties.

Selon les Directives sur les marques, les accords de coexistence seront acceptés si la possibilité de confusion et d'association entre la demande et l'enregistrement antérieur cesse d'exister.

En fait, c'est une question principalement subjective de l'office de marques.

On peut examiner ici un exemple de subjectivité:

Prenons la classe 10. On trouve dans l'enregistrement préalable un libellé spécifique, se limitant à des chaises de dentiste ou des instruments dentaires... etc. Si on regarde le libellé du nouveau dépôt, l'INPI a accepté dans la même classe une liste encore plus restrictive d'appareils auditifs qu'on ne peut pas confondre avec des instruments dentaires.

Cette analyse dans la classe 10 est intéressante, car il s'agit d'une classe technique et le consommateur est le public spécialisé qui sait de quelles marques il s'agit et qui connaît les fabricants.

Par contre dans le deuxième exemple, l'enregistrement préalable compte sur une liste déjà restrictive et selon l'avis de l'examineur on peut le confondre avec le libellé du deuxième dépôt. En d'autres termes, les spécialités cardiaques ou de stimulations électriques des tissus et des nerfs ne peuvent pas coexister avec des appareils auditifs.

On peut donc conclure qu'il est nécessaire d'être très restrictif dans le même domaine médical. Sinon, il n'y aura pas de coexistence possible et le nouveau dépôt sera rejeté.

Enregistrement préalable	Nouveau dépôt	Acceptation de la lettre
10: Chaises de dentiste; médecins (appareils et instruments -); dentaire (appareils -) électrique; dentaire (appareils et instruments -); fauteuils à des fins médicales ou dentaires; appareil ou instrument dentaire (liste spécifique).	10: Appareils auditifs médicaux et leurs parties. (liste encore plus restrictive)	
10: Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux; les dispositifs médicaux à fins thérapeutiques, les dispositifs électromédicaux et leurs parties, tous compris dans la classe 10, à savoir les dispositifs électroniques pour la stimulation électrique des tissus et des nerfs, y compris les stimulateurs cardiaques externes ou implantables, entre autres.	10: Appareils auditifs médicaux et leurs parties.	

Quelques données récentes et utiles:

Dépôts individuels (2018) avant le Protocole de Madrid

Nombre de dépôts individuels
par les étrangers: **28.356**.

Les pays qui ont déposé le plus de
marques au Brésil: États-Unis (4 %), Chine
(1 %), Allemagne (1 %), Royaume-Uni (1
%), France (1 %).

Protocole de Madrid (Oct/2019-Juin/2021)

Nombre d'IRs désignant
le Brésil: **15.888**.

Nombre moyen de classes désignées: **2,4**
(36.000 classes désignées).

Pays qui désignent le plus le Brésil: États-
Unis (4.018), Union Européenne (2.936),
Chine (1.819), Suisse (925), Allemagne
(827), Royaume-Uni (824), France (779).

Le nombre de dépôts utilisant le Protocole de Madrid, même en tenant compte des classes individuelles, n'est pas significativement plus élevé qu'une année de dépôts individuels.

La plupart des dépôts suivant le Protocole de Madrid restent concentrés au nom des sociétés disposant de portefeuilles

Après l'événement du Protocole de Madrid, nous avons analysé les données et le comportement de la communauté internationale déposante de marques et avons constaté qu'en 2018 nous avons 28 mille dépôts individuels, dans une seule classe, venant de pays étrangers. A partir du Protocole de Madrid le Brésil a reçu 15 mil désignations, dans une moyenne de 2,4 classes chacune. Cela veut dire que le nombre de dépôts a proportionnellement augmenté. C'est une bonne nouvelle pour nous.

La plupart des dépôts suivant le Protocole Madrid restent concentrés au nom de sociétés disposant de portefeuilles importants.

Les États-unis représentent 4 mille dépôts, l'Union Européenne presque 3 mille, suivis par la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre et la France.

Les modifications récentes et utiles:

Protocole de Madrid (Oct/2019-Juin/2021)

Nous avons constaté 256 refus provisoires publiés à ce jour.

Lettres officielles les plus courantes:

- i) incohérences concernant les adresses et les noms des propriétaires sur les désignations et les enregistrements antérieurs au Brésil;
- ii) lettres pour restreindre les spécifications trop génériques;
- iii) lettres pour restreindre la spécification des produits/services considérés illégaux au Brésil. Ex. Jeu de pari.

Motifs de refus les plus courants:

- i) enregistrements antérieurs;
- ii) slogans;
- iii) non enregistrables pour être des termes/formes génériques courants.

Les lettres officielles les plus courantes concernent les points suivants: i) incohérences concernant les adresses et les noms des propriétaires sur les désignations et les enregistrements antérieurs au Brésil; ii) lettre pour restreindre des spécifications trop génériques; iii) lettre pour restreindre la spécification des produits/services considérés illégaux au Brésil. Ex. Jeux de pari.

Motifs de refus les plus courants: i) enregistrements antérieurs; ii) slogans; (iii) non enregistrables pour être des termes/formes génériques courants.

Exemples

• Refus – considéré comme une forme commune

Nº do Processo:	501552186
Nº da Inscrição Internacional (IRN):	1552186
Marca:	Calibra EXPERT NUTRITION
Situação:	Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento de Designação Recebida
Apresentação:	Mista
Natureza:	Madri Produto/Serviço



L'usage



- Refus – considéré comme un slogan

Nº do Processo:	501537853
Nº da Inscrição Internacional (IRN):	1537853
Marca:	NOVIHUM we make soil beter
Situação:	Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento de Designação Recebida
Apresentação:	Nominativa
Natureza:	Madri Produto/Serviço

Même avec une expression distinctive, tout slogan en association à la marque sera refusé.



- Refus – considéré comme non enregistrable pour être une lettre isolée

Qu'est-ce qui est considéré comme une lettre distinctive pour l'enregistrement?

Nº do Processo:	501552984
Nº da Inscrição Internacional (IRN):	1552984
Marca:	
Situação:	Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento de Designação Recebida
Apresentação:	Figurativa
Natureza:	Madri Produto/Serviço



Nº do Processo:

904447936

Marca:

M

Situação:

Registro de marca em vigor

Apresentação:

Mista



Nº do Processo:

919160204

Marca:

m

Situação:

Registro da marca em vigor

Apresentação:

Mista



• Refus – non distinctif, non perçu comme une marque de commerce

Nº do Processo:

501532895

Nº da Inscrição Internacional (IRN):

1532895

Marca:

Situação:

Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento de Designação Recebida

Apresentação:

Figurativa

Natureza:

Madri Produto/Serviço



Les formes qui ne sont pas perçues comme une marque de commerce par les consommateurs ne peuvent pas être enregistrées.

Modifications récentes du système brésilien de marques:

Pour adhérer au Protocole de Madrid, le Brésil a dû apporter plusieurs modifications et introduire de nouvelles procédures dans le système de propriété intellectuelle, sans modifier la loi.

Système multiclasse

Avantages

- Applicable aux IRs;

Inconvénients

- Ce système multiclasse ne s'applique pas aux dépôts nationaux en raison de problèmes technologiques;
- Le coût des taxes officielles est le même que celui des classes individuelles (demandes, oppositions, etc.).

Depuis son adhésion au Protocole, l'INPI n'a plus accepté de spécifications génériques. Des lettres officielles sont émises par le BPTO pour adapter la spécification.

Cotitularité

- Copropriété: possibilité de demander des marques avec deux ou plusieurs propriétaires. En vigueur depuis septembre 2020.

Avantages

- Preuve d'usage: un seul titulaire a l'obligation de présenter de preuves;
- Oppositions et actions en nullité peuvent être présentées par un seul titulaire.

Inconvénients

- La cotitularité ne s'applique pas aux marques collectives;
- Les déposants ne peuvent revendiquer la priorité que si la marque originale a les mêmes déposants.

Division de la demande ou de l'enregistrement (multiclasse)

Toujours pas en vigueur au Brésil. La division n'est possible que dans les cas suivants: **Suspension partielle** de la demande: si l'examen de la demande est suspendu en raison de certaines classes, le déposant peut diviser afin que les classes puissent être examinées séparément.

Avantages

- La date de dépôt et de renouvellement reste la même.

Inconvénients

- **Cession partielle** de marques multiclassées: si la cession n'inclut pas toutes les classes d'une marque multiclassée, elle doit d'abord être divisée. Dans cette situation, le cédant doit être prudent car tous les biens et services similaires ou identiques doivent être cédés ensemble, au risque d'être annulés, conformément aux règles brésiliennes.

Marques de position

- Nouvelles lignes directrices et acte normatif en cours de discussion. Jusqu'à présent, des marques de position ont été déposées en tant que marques figuratives pour obtenir une certaine protection sur le territoire brésilien.

France

Notice complète

Marque française

Marque
(Marque sans texte)

Type de la marque
Marque figurative

Informations complémentaires

- La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n° 18.1663TP) appliqué sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partir de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque).
- Marque déposée en couleur



N° do Processo:	840117930
Marca:	
Situação:	Registro de marca em vigor
Apresentação:	Figurativa



Finalmente, une belle nouveauté qui est en train d'être discutée est la possibilité d'élargir la protection de la marque par la voie de la marque de position. Monsieur Louboutin a déposé ses marques relatives à la semelle rouge sous une forme figurative, sans spécification ou précision en ce qui concerne la position de la marque. C'est la seule manière aujourd'hui de protéger l'ensemble.

Il n'y a pas de grandes nouveautés pour vous en termes juridiques, mais en pratique je prévois beaucoup de polémiques et même des tourmentes entre l'INPI et les compagnies titulaires, en ce qui concerne l'étendue de cette nouvelle forme de protection.

La marque de position est un sujet très polémique. D'après le projet du règlement de l'INPI plusieurs possibilités seront rejetées. Mon impression est qu'au début, les tribunaux auront un rôle très important dans l'interprétation de l'examen de l'INPI par rapport au degré de distinctivité, à la position inhabituelle.

Il est également rare que l'INPI brésilien analyse "secondary meaning". C'est une raison supplémentaire pour que les tribunaux soient appelés à se prononcer sur le sujet.

C'est de toute façon la première démarche vers l'enregistrement de marques non traditionnelles.

Rankings



Mansur Murad: Ranked firm – Trademarks

Flavia M. Murad-Schaal and Pedro Vilhena: Ranked professionals – Trademarks



Mansur Murad: Ranked firm: Trademark Prosecution, Trademark Litigation and Fashion Law



Adriano Mesquita Carneiro: Rising Star 2020

Rodrigo Carvalho: Notable Practitioner 2020



Mansur Murad: Ranked firm – Intellectual Property Firm



Mansur Murad: Most Admired firm: Intellectual Property and Digital Law

Flavia M. Murad-Schaal: Most Admired professional: Intellectual Property and Digital Law



Flavia M. Murad-Schaal: LACCA 2021 Approved



Flavia M. Murad-Schaal: Individual Leader WIPR 2020

Flavia M. Murad Schaal – associée fondatrice

fmm@muradpma.com

- *Docteur en droit – Université de Lorraine*
- *DESS Droit des Affaires Internationales, Université René Descartes (Paris V)*
- *Professeur titulaire et coordonatrice du LLM en droit des affaires, propriété intellectuelle et droit de l'informatique du CEU LAW SCHOOL (São Paulo)*
- *Professor de droit de la mode et PI du LLM Santa Marcelina College, FASM (São Paulo)*
- *Médiateur et arbitre de l'ABPI, Intellectual Property Dispute Resolution Center, CSD ABPI, Brazil, étant la vice-directrice du comité d'arbitrage*
- *Membre du Comité Brands & Innovation de l'INTA, Membre de l'AIPPI, ABPI, ASPI, ASIPI, CITMA, Copyright Society of the USA, APRAM*
- *Associée fondatrice du Cabinet Mansur Murad*