

### PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Par : Francisco PIGNATTA

Francisco Augusto PIGNATTA, docteur en droit, Avocat inscrit au Barreau de Curitiba (Brésil), au Barreau de Lisbonne (Portugal) et intervenant au cabinet "DUCREY Avocats" (Paris),  
[francisco.pignatta@cabinet-ducrey.com](mailto:francisco.pignatta@cabinet-ducrey.com)

#### L'APPRÉCIATION DU « TERME GÉNÉRIQUE » PAR LE JUGE BRÉSILIEN

La 4<sup>ème</sup> Chambre de la Cour Supérieure de Justice (STJ) vient de décider que le caractère générique d'une marque doit être apprécié selon les usages et les habitudes ayant cours dans le pays. L'enregistrement de la marque étrangère ne peut se faire que si le signe concerné n'a pas de signification particulière pour l'homme moyen brésilien. Cet Arrêt censure la décision de l'Institut National de Propriété Industrielle (INPI) qui refusait l'enregistrement de la marque constituée de la traduction des termes anglais « Mark Peerless » (« Marca Inigualável » en portugais ; « Marque inégalable » en français) au motif que cette expression est d'usage commun et a donc le caractère d'un « terme générique ».

En fait, l'article 124 de la Loi n° 9279/96 sur les droits et les obligations liés à la propriété intellectuelle prévoit que les dénominations génériques ou leur représentation graphique, c'est-à-dire les expressions communes désignant le genre, la nationalité, la destination, le poids, la valeur et la qualité, ne peuvent être enregistrées à l'INPI en tant que marque.

Mais, selon le STJ, la marque litigieuse n'identifie aucun produit spécifique et l'argument tiré du caractère générique de la marque ne pouvait être invoqué en l'espèce. L'existence d'une marque, selon le STJ, est subordonnée à son caractère distinctif. L'appréciation du caractère générique d'un signe utilisé à titre de marque constituant la traduction d'une expression également utilisée à titre de marque s'opère par référence à l'expression originale, qui est en l'espèce en langue anglaise, et pas à la traduction littérale de celle-ci, qui est en l'espèce en langue portugaise.

Il en irait différemment, selon le Juge Rapporteur, si la marque devant être enregistrée était constituée d'une expression en langue étrangère qui est d'usage ordinaire au Brésil, comme les termes « hot-dog », « cooper », « flat », etc.

Francisco PIGNATTA

