

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

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE FNAC NE POURRA PAS ENREGISTRER LA MARQUE « FNAC » AU BRÉSIL

La 4^{ème} Chambre de la Cour Supérieure de Justice (STJ) vient de décider (REsp n° 826818 du 15 Décembre 2009) que la Société brésilienne « FNAC LIVRARIA E EDITORA LTDA », enregistrée depuis 1981 et établie à Rio de Janeiro, est l'unique titulaire de la marque « FNAC » au Brésil. Selon les Magistrats de la Cour, la Société française n'a connu de véritable expansion mondiale qu'en 1994, soit plus de dix ans après l'enregistrement de la Société brésilienne.

En arrivant au Brésil en 1998, à l'occasion de l'achat de la maison d'édition ATICA, la Société française FNAC a constaté que la marque « FNAC » était déjà enregistrée à l'Institut National de Propriété Industrielle (INPI). C'est à cette époque qu'a débuté la procédure judiciaire. La Société française s'est appuyée sur les règles de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (promulguée au Brésil par le Décret 75-572 de 1975). La Société brésilienne, quant à elle, s'est fondée sur l'ancienneté de l'enregistrement de la marque « FNAC » et sur la prescription de l'action en contestation d'enregistrement de marque qui, selon la Loi brésilienne, est acquise au bout de dix ans.

L'Arrêt de la 4^{ème} Chambre du STJ n'est pas encore définitif. Une possibilité, quoique infime, que l'affaire soit portée devant la Cour Suprême Fédérale (STF) demeure, ce qui pourra avoir pour effet de changer radicalement la donne.

Francisco PIGNATTA