

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 NÉCESSITÉ D'UNE COHABITATION HARMONIEUSE AU BRÉSIL ENTRE LA MARQUE FRANÇAISE « HERMÈS » ET LA MARQUE BRÉSILIENNE « HERMES »

Sous couvert du caractère extraterritorial de la protection de la marque notoire, la Justice brésilienne a décidé que la marque française « Hermès » ira coudoyer la marque brésilienne Hermes (sans accent) sur le territoire brésilien.

L'entreprise brésilienne Hermes avait enregistré sa marque auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) dans les années 1950. Elle a pour activité la vente par correspondance via un catalogue de produits divers, dont des vêtements. L'entreprise française Hermès, pour s'installer au Brésil, avait saisi la Justice brésilienne pour avoir le droit d'y utiliser sa marque. Sa demande a été accueillie favorablement par le Juge du fond, motif pris de ce que le public auquel chacune des deux sociétés destinent leurs produits est différent et que lesdits produits ne se confondent pas. Selon la décision, « *un consommateur de la griffe Hermès n'ira jamais acheter un produit Hermes par erreur, et vice-versa* ».

L'entreprise brésilienne a formé un recours devant le « Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro » – TJ-RJ (Cour d'Appel de l'État de Rio de Janeiro). Le TJ-RJ a confirmé la décision du Juge du fond sur le fondement de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (promulguée au Brésil par le Décret 75-572 de 1975) qui consacre le principe de la protection extraterritoriale de la marque notoire.

Un autre recours a été déposé auprès de la Cour Supérieure de Justice (STJ) qui a été toutefois rejeté au motif, selon le Juge Rapporteur, que le réexamen des faits et des preuves au stade des Cours Supérieures n'est en l'état pas autorisé par le Code de Procédure Civile brésilien.

Francisco PIGNATTA