

Éléments essentiels du droit des marques au Brésil

Cet article fait suite à un premier article qui traitait de la différence entre la « dénomination sociale » et la « marque » au Brésil. Le présent article a, quant à lui, l'objectif de présenter quelques éléments d'introduction au droit des marques Brésilien.

1. Remarques préliminaires

Le système d'enregistrement des marques adopté au Brésil est celui de l'attribution de droits, c'est-à-dire que les droits de marque sont acquis par le biais d'un enregistrement valablement délivré conformément aux dispositions de la législation brésilienne, pour le segment de marché pour lequel l'enregistrement a été accordé, et ne sont valables que sur le territoire brésilien.

Selon la loi brésilienne sur la propriété industrielle (loi n° 9.279 du 14/05/96), l'enregistrement d'une marque est accordé au premier déposant d'une demande d'enregistrement (« *first to file* »).

- Exception à la règle du premier déposant : l'utilisateur de bonne foi d'une marque non enregistrée peut avoir un droit de préséance à condition qu'il existe des preuves quant à l'utilisation de la marque non enregistrée pendant au moins six mois avant la date de dépôt de la marque en conflit.

- Exception au principe de spécialité : la marque de renommée, compte tenu de sa reconnaissance par une grande partie du public, de sa qualité et de son prestige, dispose d'une protection particulière dans toutes les branches d'activité, et pas seulement dans celle où la marque a été initialement enregistrée.

2. Procédure d'enregistrement de marque

L'organisme compétent pour l'enregistrement des marques est l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Les principales étapes du dépôt d'une marque auprès de l'INPI sont les suivantes : **(i) Dépôt de marque** sur la plateforme en ligne de l'INPI ; **(ii) Examen de forme** : après analyse formelle de la demande d'enregistrement par l'INPI, la demande d'enregistrement est publiée dans la Revue de la Propriété Intellectuelle (RPI) ; **(iii) Phase d'opposition** : après publication de la demande d'enregistrement, un délai de 60 jours est accordé aux tiers dont les droits sont affectés pour former opposition contre la demande auprès de l'INPI. En cas d'opposition, le demandeur en sera informé par publication dans la RPI et disposera d'un délai de 60 jours pour y répondre ; **(iv) Examen de fond** : l'INPI analysera ensuite si les conditions d'enregistrement de la marque sont remplies ; **(v) Octroi de la demande d'enregistrement** : si l'INPI octroie l'enregistrement de la marque, la taxe correspondant aux dix premières années de validité et à la délivrance du certificat d'enregistrement doit être payée. Le demandeur dispose d'un délai de 60 jours, à compter de la date de publication de la décision, pour s'acquitter de la taxe ; et **(vi) Certificat d'enregistrement** : après paiement des frais d'octroi, la marque est définitivement enregistrée et le titre délivré.

- Recours : en cas de décision de rejet de la demande d'enregistrement par l'INPI, le déposant pourra présenter un recours contre cette décision dans un délai de 60 jours à compter de la publication de la décision de rejet.

Éléments essentiels du droit des marques au Brésil

- Procédure Administrative de Nullité : l'INPI ou toute personne ayant un intérêt légitime peut demander, dans un délai de 180 jours à compter de la date d'octroi, la nullité administrative de cet enregistrement.

3. Dépôt d'une marque internationale

L'OMPI (l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) offre une alternative de dépôt intéressante au dépôt national : le dépôt d'une marque internationale.

Une marque internationale n'est pas une marque mondiale. Il n'existe aucun système permettant à ce jour de protéger sa marque par un seul dépôt dans le monde entier. Une marque internationale est un titre unique désignant différents territoires au choix parmi ceux membres de l'Union de Madrid dont la liste des membres est disponible [ici](#). Le Brésil est membre depuis 2019.

Le dépôt international revêt des avantages indéniables sur le plan financier et sur celui de la gestion administrative. Les formalités de dépôt sont centralisées auprès de l'OMPI. Mais l'examen de fond de la demande d'enregistrement est effectué de manière indépendante par chaque office local du pays désigné dans l'acte de dépôt international.

4. Désignation d'un représentant légal local

Les déposants étrangers doivent désigner un représentant qualifié résidant au Brésil, leur accordant une procuration, y compris le pouvoir de recevoir des notifications. Cette personne peut être un conseil en propriété intellectuelle, un avocat spécialisé ou tout citoyen brésilien.

Pour les demandes internationales via Protocole de Madrid désignant le Brésil, il n'est pas obligatoire de désigner un représentant local, mais cela est fortement recommandé. La nomination d'un représentant local sera nécessaire lorsque les décisions de l'INPI doivent recevoir une réponse locale. Aussi, certaines décisions dont les réponses ne sont pas obligatoires, seront uniquement publiées dans la RPI et l'OMPI n'en sera pas informé.

5. Types de marques susceptibles de protection

Toutes marques composées de lettres, mots, noms, images, symboles, couleurs, formes graphiques ou une combinaison de ces derniers peuvent être enregistrées.

Types de marques	
Selon la nature	Selon la représentation
<ul style="list-style-type: none">- Marque de produit ou de service- Marque collective- Marque de certification	<ul style="list-style-type: none">- Marque verbale- Marque figurative- Marque semi-figurative- Marque tridimensionnelle- Marque de position

Éléments essentiels du droit des marques au Brésil

Les marques non traditionnelles telles que les marques olfactives, sonores, gustatives ou de mouvement ne peuvent être enregistrées par l'INPI. Cependant, elles ne sont pas totalement dépourvues de protection, puisqu'elles peuvent être soumises à la législation sur la concurrence déloyale.

6. Durée de validité

La durée de validité de la marque brésilienne est de 10 ans à compter de la date de concession de la marque, pouvant être prolongée indéfiniment pour des périodes égales et successives.

Une action en caducité pour non-utilisation de la marque est possible si : (i) l'utilisation n'a pas débuté au Brésil ; (ii) l'usage de la marque a été interrompu pendant plus de 5 années consécutives, ou si pendant la même période (iii) la marque a été utilisée avec des modifications pouvant constituer une altération de son caractère distinctif originel.



**Auteur : Louis Lozouet
Partner**

Les informations contenues dans cet article n'engagent que ses auteurs. Le rôle du COMJUR se limite à la divulgation des productions intellectuelles de ses membres, n'exerçant aucun contrôle sur le fond du sujet.