

"L'INPI commence à traiter les demandes d'enregistrement des marques de position" et "Le Tribunal Suprême Fédéral confirme l'impossibilité d'augmenter le délai d'entrée en vigueur des brevets au Brésil"

01.02.2023 7 minutes de lecture

Auteurs

Antonella Carminatti

Carlos Frederico Lucchetti
Bingemer

Hermano A. C. Notaroberto
Barbosa

Leandro Bittencourt
Marcondes

Marcos Exposto

Aécio Filipe Coelho Fraga de
Oliveira

Dominique Bétourné Walter

L'INPI commence à traiter les demandes d'enregistrement des marques de position

L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a fait un pas de plus vers la protection des marques "non traditionnelles", plus spécifiquement des marques de position. Après avoir réglé la question des marques de position par le biais de l'Ordonnance n° 37/2021, l'INPI a commencé en novembre dernier à traiter les demandes d'enregistrement de ces marques.

Le délai entre l'Ordonnance n° 37/2021 et le traitement effectif des demandes d'enregistrement s'explique par la nécessité d'adapter les systèmes de l'INPI pour qu'ils puissent comporter la nouvelle modalité de demandes d'enregistrements de marques.

Selon le Règlement de Marques de l'INPI, une marque de position est une marque "formée par l'application d'un signe dans une position singulière et spécifique sur un support déterminé, résultant en un ensemble distinctif capable d'identifier des produits ou services et les distinguer d'autres identiques ou semblables, à condition que l'application du signe dans la dite position sur le support puisse être dissociée d'un effet technique ou fonctionnel".

En d'autres termes, la marque de position est liée à une position fixe et permanente d'un signe sur un support déterminé, à condition que cette position soit suffisamment distinctive. L'objectif de la marque de position, ainsi que des autres types de marques quelles qu'elles soient (nominatives, mixtes, figuratives et tridimensionnelles), est d'identifier un produit ou service sur le marché, en le différenciant des produits ou services de ses concurrents. Voyons ci-dessous un exemple de marque de position cité par le Manuel de Marques de l'INPI:

Domaines associés

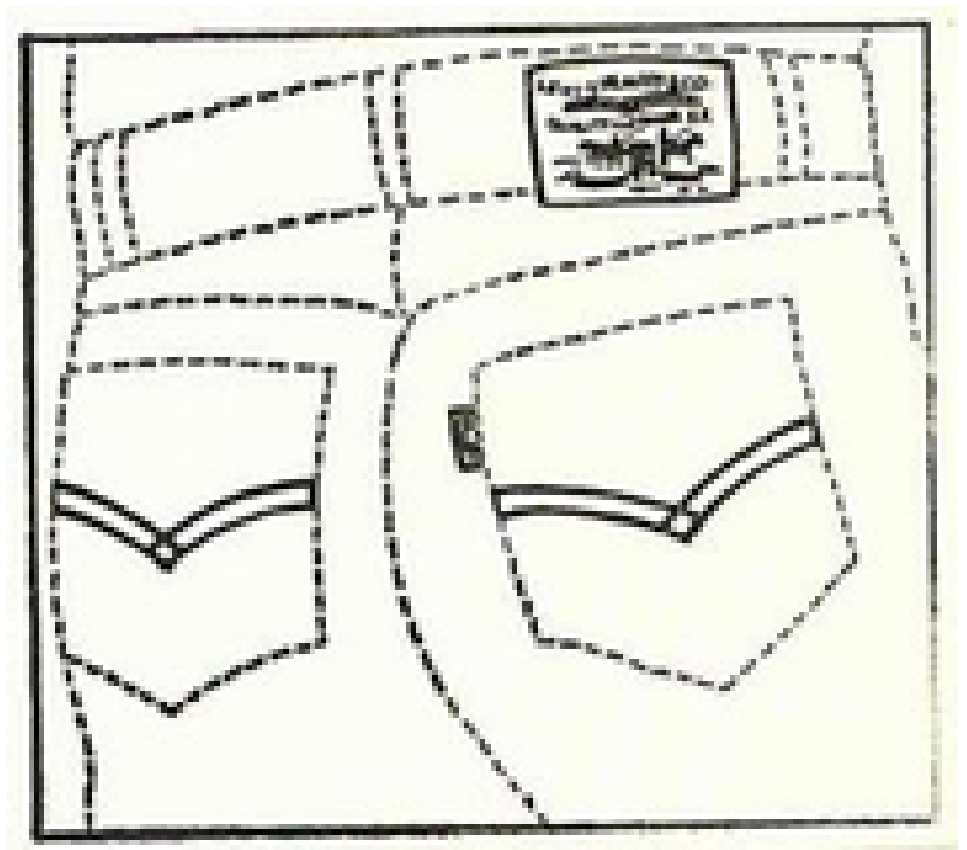
Marca



Para assinalar "Cafeteiras".

Les marques de position sont considérées comme des marques non traditionnelles¹ et la "reconnaissance" de ce type de marque par l'INPI est une demande formulée il y a longtemps par les utilisateurs du système de propriété industrielle national.

Dans ce sens, il faut souligner que les discussions sur les marques de position se sont intensifiées au Brésil après quelques cas célèbres dans les sphères administrative et judiciaire. On peut citer par exemple le conflit suscité par Levi Strauss & Co. à propos de la couture en forme d'arc sur les poches de ses pantalons (image ci-dessous). Le signe a été déposé comme marque figurative en 1979 et enregistré seulement en 2014 (sous le numéro d'enregistrement 790053853), après une longue bataille judiciaire².

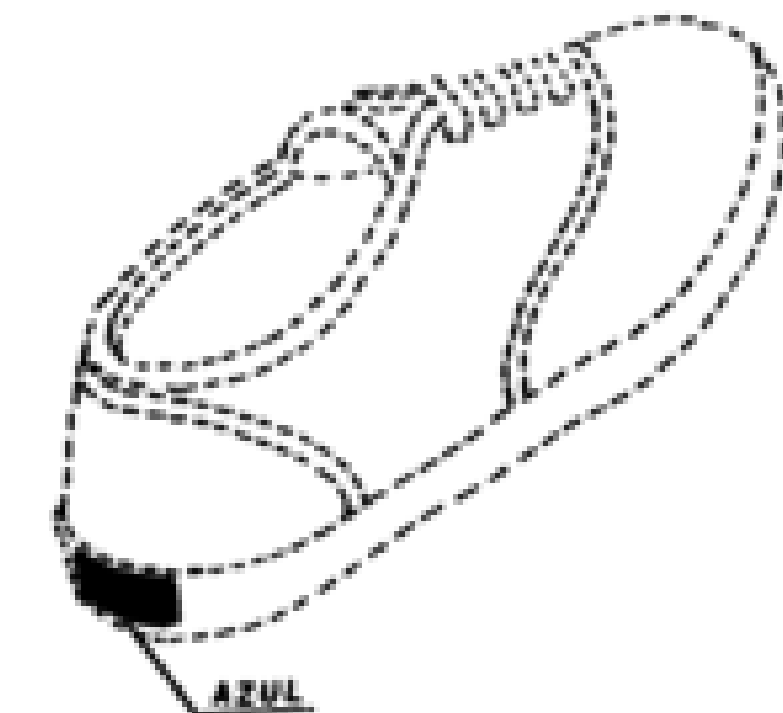


Un autre cas notable est celui d'Adidas AG, qui a également adopté la stratégie d'enregistrer les trois bandes latérales de ses chaussures (voir ci-dessous) comme marque figurative mais dont l'enregistrement sous le numéro 826054978 a été contesté en justice³. Cependant, l'action a été jugée non fondée et l'enregistrement a été maintenu.



En plus des cas cités ci-dessus, on peut mentionner aussi l'étiquette bleue sur

le talon des tennis de Keds (enregistrée sous le numéro 817213260), la semelle rouge des chaussures de la marque française Louboutin (enregistrée sous le numéro 901514225) et le "N" latéral des tennis New Balance (enregistré sous le numéro 815547480), conformément aux images ci-dessous:





Considérant l'importance des marques de position pour plusieurs entreprises, il est à noter que la nouvelle possibilité d'enregistrement apportée par l'INPI représente une véritable avancée pour le système de marques brésilien, assurant une protection à ces ensembles distinctifs et permettant la valorisation adéquate des marques concernées.

NOTES:

¹ Comme les marques gustatives, olfactives, sonores, en mouvement et tactiles, entre autres.

² STJ. AgRg no Resp n° 638.033/RJ, Rapporteur: Ministre Ricardo Villas Bôas Cueva, Date de Jugement: 07/02/2013, Troisième Tribunal, Date de Publication: DJe 19/02/2013.

³ TRF2 - Arrêt: 0803946-89.2011.4.02.5101, Rapporteur: DES. FED. MESSOD AZULAY NETO, Date de Décision: 30/09/2014, 2^a Tribunal Spécialisé du Tribunal Régional Fédéral de la 2^a Région, Date de Publication: 23/02/2015, Disponibilisation: DJe 20/02/2015.

>>> Cet article a été écrit par nos associés du département de **Propriété Intellectuelle: Pedro Tavares** et **Camila de Oliveira Lanor**.

Le Tribunal Suprême Fédéral confirme l'impossibilité d'augmenter le délai d'entrée en vigueur des brevets au Brésil

Le jugement en Action Directe d'Inconstitutionnalité n°. 5.529 ("ADI n°. 5529") par le Tribunal Suprême Fédéral en avril 2021 a marqué l'ancienne guerre du décompte des délais d'entrée en vigueur des brevets au Brésil. Le paragraphe unique de l'art. 40 de la Loi de Propriété Industrielle (Loi 9.279/96), dont la constitutionnalité a été remise en question dans ladite ADI, garantissait aux titulaires des brevets concédés par l'INPI un délai d'entrée en vigueur minimum de 10 ans à partir de la concession, octroyant à un nombre considérable de brevets une protection qui dépassait la règle générale des 20 ans du dépôt.

L'argument selon lequel le rattachement du délai d'entrée en vigueur à la date de concession du brevet (incertain et futur) entraînerait une imprévisibilité et irait contre le principe de temporalité prévu dans l'art. 5° de la Constitution, a pesé lourd dans le jugement du STF. À cette occasion, la Cour a décidé de ne pas appliquer la modulation des effets de la décision aux brevets du secteur pharmaceutique (le STF a décidé comme règle générale que les brevets ayant déjà bénéficié de la règle du délai d'entrée en vigueur minimum de 10 ans après la concession ne seraient pas concernés), faisant ainsi tomber immédiatement dans le domaine public les technologies protégées par ces brevets. On estime à au moins 3.400 le nombre de brevets de ce segment qui sont tombés dans le domaine public juste après la publication de la décision du STF.

Sans la protection de la règle du paragraphe unique de l'art. 40 de la LPI, et se sentant lésés par la lenteur de l'analyse des demandes de brevets au Brésil, des titulaires de brevets ayant bénéficié de la règle considérée comme inconstitutionnelle, ont entrepris une série d'actions en justice pour demander l'application du mécanisme nommé "Patent Term Adjustment" ("PTA"). Légal dans certains pays (comme le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, les États-Unis, le Pérou et Singapour), le PTA consiste à permettre l'extension du délai d'entrée en vigueur du brevet, au cas par cas, en raison du retard du traitement de la demande par le bureau des brevets de la juridiction concernée. L'argument de ces actions est l'inexistence d'obstacle à l'application du PTA face à la décision du jugement de l'ADI n°. 5.529, car l'ancien paragraphe unique de l'art. 40 stipulait une "extension automatique" dans n'importe quelle hypothèse de lenteur du traitement, à la différence du PTA qui prend en compte le cas concret et la lenteur vérifiée de l'entité publique dans l'examen de la demande de brevet.

Malgré le fait que la discussion liée à l'application du PTA dans le droit brésilien soit récente et encore embryonnaire, les décisions du Tribunal Fédéral Régional de la 1^{re} Région à propos des demandes d'injonctions pour le réajustement immédiat du délai d'entrée en vigueur des brevets, ont été contestées devant le STF par le biais d'une réclamation constitutionnelle. Les titulaires des brevets pharmaceutiques soutiennent que la non-concession d'injonction pour le réajustement du délai de validité des privilèges n'est pas appuyée par la décision proférée lors de l'ADI n°. 5529, puisque le STF a interdit la règle de durée minimum mais a reconnu la valeur d'autres instruments utilisés à l'étranger pour le réajustement du délai d'entrée en vigueur des brevets, comme le PTA lui-même.

Le 16 décembre dernier, le Premier Tribunal du STF a obtenu une majorité pour révoquer l'injonction concédée par le Ministre Rapporteur Luiz Fux qui ouvrait une brèche à l'application du PTA, affirmant que "la décision de ce Tribunal Suprême Fédéral dans l'ADI 5.529 n'interdit pas aux organismes juridictionnels compétents d'autoriser l'extension, dans un délai défini et

raisonnable, des privilèges de brevets, si des circonstances qui démontrent une lenteur déraisonnable, injustifiée et exceptionnelle de l'INPI dans la concession de la demande de brevet sont présentes dans le cas d'espèce".

Selon les termes du vote du Ministre Dias Toffoli, qui a ouvert la divergence, la décision du Ministre Fux contrarie ce qui a été décidé dans l'ADI concernant spécifiquement la temporalité des droits de propriété industrielle. Selon le Ministre, **"une éventuelle extension de l'entrée en vigueur du brevet dépend de critères objectifs disciplinés par une loi en vigueur dans le pays, sans que la prolongation soit subordonnée à la lenteur de l'analyse de la demande par l'INPI ou que l'essence de l'art. 5°, alinéa XXIX, de la CF/88, soit corrompue**, de façon que la prévisibilité quant au délai d'entrée en vigueur du brevet permette des choix rationnels par les agents du marché".

En résumé, il a été décidé que les raisons "évoquées pendant le déroulement du processus administratif pour justifier la demande de prolongation du brevet (...) vont à l'encontre du ratio qui informe la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe unique de l'art. 40 de la Loi n° 9.279/96".

Si lors du jugement de l'ADI n°. 5.529 il restait des doutes sur la possibilité d'application du PTA au Brésil, le jugement de la Rcl. 56.378/DF qui confirme la position de la Cour sur l'impossibilité d'extension de l'entrée en vigueur des brevets au Brésil, représente un fort indice qu'un tel mécanisme legal ne trouvera pas d'écho dans le droit brésilien.

>>> Cet article a été écrit par notre associé [Pedro Frankovsky Barroso](#) et par notre avocate [Raysa Vital Brazil Freire](#), du département de [Propriété Intellectuelle](#). L'article a été publié par le journal Estadão le 23/12/2022. [Cliquez ici](#) pour lire l'article.

› PROFESSIONNELS

Des professionnels qui allient vision juridique et compréhension du marché



Antonella Carminatti



Carlos Frederico Lucchetti Bingemer



Hermano A. C. Notaroberto Barbosa



Leandro Bittencourt Marcondes



Marcos Exposto



Aécio Filipe Coelho Fraga de Oliveira



Dominique Bétourné Walter