

NUMÉRO 7
DÉCEMBRE 2018

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



www.association-afpi.org

ISSN 2490-8347

Direction de la Revue

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Strasbourg, Directeur de la section française du CEIPI

Comité Éditorial Central

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Strasbourg, Directeur de la section française du CEIPI

Valérie-Laure BENABOU

Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Georges BONET †

Nicolas BRONZO

Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille [en disponibilité]

Sylvain CHATRY

Maître de conférences HDR à l'Université de Perpignan Via Domitia

José Roberto D'AFFONSECA GUSMAO

Professeur à l'Université Catholique de São Paulo, Avocat

Paulin EDOU EDOU

Docteur en droit

Amélie FAVREAU

Maître de conférences à l'Université de Grenoble-Alpes

Karlo FONSECA TINOCO

Docteur en droit, Avocat

Christophe GEIGER

Professeur à l'Université de Strasbourg et Directeur Général du CEIPI

Francis GURRY

Directeur général de l'OMPI

Caroline LE GOFFIC

Maître de conférences HDR à l'Université Paris Descartes

Jacques LARRIEU

Professeur émérite

Christian LE STANC

Professeur émérite, Avocat

Céline MEYRUEIS

Maître de conférences à l'Université de Strasbourg et Directrice des études du CEIPI

Pilar MONTERO

Professeur à l'Université d'Alicante

Patrick TAFFOREAU

Professeur à l'Université de Lorraine

Edouard TREPPOZ

Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon3, directeur du Centre Paul Roubier

Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

Maître de conférences à l'Université Pierre-Mendès-France

Uroš CEMALOVIC

Professeur à la Faculté de droit, d'administration publique et de sécurité, Université John Naisbitt, Belgrade, Serbie

Jean-Pierre GASNIER

Avocat, Professeur associé à l'Université Aix-Marseille

Natalia KAPYRINA

Docteur en droit privé

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Ciprian Raul ROMIȚAN

Maître de conférences, Université « Roumaine-Américaine » de Bucarest

Viorel ROS

Professeur, Université « Nicolae Titulescu » de Bucarest

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Comité Régional Océanie

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

Comité Régional Afrique

Yasser OMAR AMINE

Chercheur en droit de la propriété intellectuelle, Avocat au Barreau du Caire

Ampah JOHNSON

Enseignant-chercheur à l'Université de Lomé

François-Xavier KALINDA

Docteur en droit, Ancien Doyen de la Faculté de Droit de l'Université du Rwanda

Daoud Salmouni ZERHOUNI

Avocat

Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

Avocat

Emmanuel GILLET

Docteur en droit

Florian MARTIN-BARITEAU

Maître de conférences à l'Université d'Ottawa

Comité Régional Amérique Latine

Lola KANDELAFT

Avocate

Cynthia SOLIS

Avocate

Comité Régional Asie

Shujie FENG

Professeur de droit, Université Tsinghua (Pékin)

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

Maître de conférences à l'Université de Kyushu

Textes révisés par:

Yann BASIRE

Nicolas BRONZO

Natalia KAPYRINA

Caroline LE GOFFIC

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 7 Décembre 2018

SOMMAIRE

ÉDITORIAL.....	3
N. EKANDZI - Pour une protection sans enregistrement des savoirs traditionnels.....	7
F.-X. KALINDA - Pratique du droit des marques au sein de l'espace ARIPO.....	17
C. SOLIS - La Protection des Jeux Vidéo en France et au Mexique : Une Protection Homogène.....	35
D. PEÑA VALENZUELA et M. BOISNARD - Marques et réseaux sociaux – aspects juridiques.....	45
C. VEIGA SCHUELER - Un regard sur l'évolution de la protection des indications géographiques au Brésil.....	51
N. KAPYRINA - L'octroi de la protection sur la dénomination d'un organisme sans but lucratif en Russie.....	63
C. R. ROMIȚAN - Le droit de citation et ses limitations.....	71
J. SABBAAH - L'usage du signe « Jours de France » sur internet.....	79
E. SERGHERAERT - La jurisprudence française sur les conditions d'octroi du certificat complémentaire de protection : l'influence des arrêts de la CJUE.....	87

ÉDITORIAL

Jean-Christophe RODA

*Agrégé des Facultés de droit,
Professeur à l'Université Lyon 3
Directeur du Master 2 Droit des affaires approfondi*

L'industrie pornographique est toujours une intéressante source d'inspiration pour les amateurs de propriété intellectuelle. Que l'on songe aux multiples parodies de films X s'inspirant d'œuvres cinématographiques plus classiques ou aux noms de scènes de hardeuses ou de hardeurs imitant ceux des actrices ou acteurs du cinéma plus traditionnel. Parfois, les producteurs revendiquent même la paternité de ces pseudonymes lorsque telle actrice ou tel acteur songe à travailler pour la concurrence. Le « porno » suscite aussi de nombreuses interrogations concernant la mutation profonde de tout un secteur, dont le visage, les modes de production, de diffusions et de consommations ont été totalement bouleversés avec l'avènement des plateformes numériques gratuites ou semi-gratuites (les « tubes ») : effondrement des ventes de CD et autres supports en dur, piratage de masse, ultra-consommation, mais aussi durcissement des conditions de travail des performers, disparition des « auteurs » et créateurs (!), etc. Cette nouvelle manière de concevoir et visionner le porno est désormais bien ancrée dans les habitudes et s'exprime également sur le terrain juridique, avec des nouvelles manières d'envisager le contentieux pour les plaideurs, mais aussi des réactions inattendues de la part des juges.

Une affaire récente, portée devant le tribunal du district de Columbia, permet d'illustrer cette tendance (*Strike 3 Holdings, LLC, Plaintiff, v. John Doe subscriber assigned IP address 73.180.154.14, U.S. District Court, District of Columbia, 16 nov. 2018, 2018 WL 6027046*). Elle concernait l'entreprise Strike 3 Holdings, productrice de films X. Afin de protéger ses « œuvres » contre le piratage, Strike 3 Holdings avait pris l'habitude de mobiliser des « hordes d'avocats, chargés de poursuivre les individus soupçonnés de regarder des films issus de sa production par l'intermédiaire de BitTorrent, un service en ligne permettant aux utilisateurs anonymes de partager des vidéos en dépit de la protection de leurs droits d'auteur ». BitTorrent est en effet un procédé qui permet de masquer l'identité des utilisateurs, si bien que les entreprises telles que Strike 3 Holdings ne peuvent qu'identifier une adresse de protocole Internet (IP), qui est elle-même souvent déroutée. Et même si l'on parvient à identifier avec certitude quelle est l'adresse IP par lequel le piratage intervient, il est très difficile d'identifier le contrefacteur : au sein d'un même foyer, d'une même colocation, ou dans le voisinage, plusieurs personnes peuvent se connecter au réseau, si celui-ci n'est pas bien protégé. En clair, BitTorrent rend très difficile et imparfait le traçage des individus.

Cela étant, il est possible de forcer le fournisseur d'accès à Internet (FAI) à révéler le nom du propriétaire de l'adresse IP (qui n'est donc pas nécessairement celui qui télécharge illégalement). Outre le risque de poursuites en contrefaçon, la révélation de cette identité peut être fâcheuse pour le propriétaire de l'adresse IP. Le lancement de poursuites à son encontre pour piratage pornographique peut être gênant. Le mouvement d'open data des décisions de justice augmente en effet le risque d'atteinte à la « privacy ». La jurisprudence fédérale et les documents judiciaires sont souvent disponibles gratuitement en ligne, surtout si l'affaire a été jugée récemment. Voir son nom associé à un site Internet pornographique peut, dans cette perspective, pousser le défendeur à accepter les transactions judiciaires proposées par les entreprises piratées. Une affaire dans laquelle une personne agée avait été poursuivie pour téléchargement de fichiers pornographiques avait illustré le phénomène en 2011. Dans sa lettre d'avocats, le site Internet rappelait à la vieille dame que les titulaires de droits d'auteur peuvent recouvrer jusqu'à 150 000 \$ de dommages-intérêts par

fichier. La lettre mentionnait toutefois la possibilité trouver un arrangement, en acceptant de payer la somme de 3 400 \$ par carte de crédit, de manière discrète et en plusieurs fois. Pour les « tubes » du porno, cette stratégie est devenue en quelques années le pilier de leur « business-litigation model ». Par exemple, entre 2012 et 2016, le site pornographique Malibu Media avait poursuivi 5982 personnes, sans aucune certitude qu'il ne s'agit des véritables contrefacteurs, et obtenu plus de 2,3 millions \$.

C'était précisément cette stratégie contentieuse que poursuivait Strike 3 Holdings. L'entreprise exigeait systématiquement des FAI le nom des propriétaires d'adresse IP puis menaçait ceux-ci de poursuites, sans chercher à savoir qui était le véritable pirate. Mais, en parallèle, Strike 3 Holdings proposait un abandon des poursuites contre le règlement immédiat d'une somme relativement faible. Plutôt que de prendre le risque de voir son nom associé à une affaire de piratage pornographique, la plupart des propriétaires acceptaient de transiger.

L'affaire soumise au District de Columbia fut visiblement celle de trop. Exaspéré de voir les affaires impliquant Strike 3 Holdings encombrer le rôle de la juridiction, le juge de Washington relevait que l'entreprise avait initié 1849 poursuites au cours des treize précédents mois. La plaignante est d'ailleurs qualifiée de « copyright troll » par le tribunal, soulignant la recrudescence des ces affaires qui constituent jusqu'à 58% des cas enregistrés. Celui-ci souligne la malhonnêteté du procédé qui voit Strike 3 Holdings s'enrichir « non pas grâce au Copyright Act, mais grâce à la loi des grands nombres ».

Certains passages de la décision traduisent un certain puritanisme, notamment lorsque le juge interprète le Copyright Act comme protégeant le « détenteur honnête de droit d'auteur » et non l'entreprise proposant une « pornographie particulièrement salace », lorsqu'il est question d'une mise en balance entre les intérêts du détenteur avec ceux impliquant la vie privée du défendeur. Au-delà de ce biais, c'est surtout une certaine manifestation de l'abus du droit d'ester en justice qui est stigmatisée par le tribunal. Celui-ci refuse alors de faire droit aux demandes de Strike 3 Holdings visant à obtenir du FAI le nom et l'adresse physique du propriétaire de l'adresse IP, désigné momentanément sous le pseudonyme John Doe. La demande de production de documents au titre de la « discovery » est également rejetée. En des termes cinglants, le tribunal résume sa vision de l'affaire : « armée de centaines de plaintes copiées-collées et de requêtes standards, Strike 3 inonde ce palais de justice (et d'autres dans tout le pays) de poursuites judiciaires qui évoquent le chantage. Elle traite cette Cour non pas comme une citadelle de justice, mais comme un distributeur automatique de billets. Son prétendu désir d'une procédure judiciaire masque ce qu'il cherche vraiment : que la Cour supervise une opération d'extorsion technologique. La Cour décline donc les demandes ».

Si ce type de contentieux est sans doute propre aux États-Unis, du fait des spécificités procédurales et du contexte légal, il marque néanmoins une hostilité croissante à l'encontre des poursuites opportunistes. Certains juges ont pris l'habitude de rejeter de telles demandes. D'autres les autorisent en permettant toutefois aux défendeurs de conserver leur anonymat. Les fondements sont variables. Certaines juridictions estiment, à tort, que la pornographie ne peut être objet de protection au titre du Copyright. D'autres arguments sont beaucoup plus convaincants : des tribunaux ont invoqué, comme en l'espèce, la protection de la vie privée, l'absence de preuve selon laquelle il y avait bien eu copie de l'œuvre ou tout simplement un détournement abusif des procédures. Il est d'ailleurs frappant de relever que les poursuites reposent généralement sur des fondements juridiques assez peu solides. Mais, précisément, les demandeurs comptent sur le fait que, parmi la masse des défendeurs, nombreux seront ceux qui n'oseront pas demander l'assistance d'un avocat et préféreront payer face à la menace. Lorsqu'il est question de réputation et de pornographie, l'utilisateur est facilement impressionnable et, cela, les « copyright trolls » l'ont bien compris...

Amérique Latine



Comité Régional Amérique Latine

Cynthia SOLIS

Avocate

Lola KANDELAFT

Avocate

Un regard sur l'évolution de la protection des indications géographiques au Brésil

Carolina VEIGA SCHUELER

Avocate

Cabinet Luiz Leonardos & Advogados Brasil

La présente contribution se propose de revenir sur l'évolution de la protection des signes de qualités au Brésil : les indications de provenances et les appellations d'origine. Pour ce faire, un bref rappel historique de la question de la protection des indications géographiques au Brésil et, plus globalement, au niveau international sera opéré, avant que soit envisagée, plus en détail, la protection des indications géographiques d'origine étrangère au Brésil.

Au Brésil, les indications géographiques (IG) peuvent être classées en deux grandes catégories: les indications de provenance (IP) et les appellations d'origine (AO).

Tandis que l'indication de provenance désigne le nom d'une région ou d'une ville réputée pour certains produits, sans pour autant que le lieu ait une quelconque influence sur la qualité des produits, l'appellation d'origine est utilisée pour des produits qui présentent une qualité particulière, due exclusivement ou essentiellement au milieu géographique dans lesquels ils sont obtenus.

Ces signes sont envisagés par la Loi sur la Propriété Industrielle brésilienne¹ (LPI) qui consacre la protection des indications géographiques aux articles 176 à 182, et définit l'indication de provenance et l'appellation d'origine de la manière suivante:

« Article 177. On entend par indication de provenance la dénomination géographique d'un pays, d'une ville, d'une région ou d'une localité connu en tant que centre d'extraction, de production ou de fabrication d'un produit donné ou en tant que centre de prestation d'un service donné.

Article 178. On entend par appellation d'origine la dénomination géographique d'un pays, d'une ville, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit ou un service dont les qualités ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »

Les appellations d'origine étrangères déposées au Brésil sont originaires exclusivement de sept pays : Portugal, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Mexique et États-Unis. Les examinateurs de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) brésilien analysent des dizaines de demandes d'enregistrements, parmi lesquelles l'on trouve:

- Padana, Parma, Asti, Chianti Classico, Conegliano, Barbaresco, Barolo, Parmigiano Reggiano, Prosecco, Gorgonzola et Campana (Italie);
- Douro, Aveiro (Portugal);
- Scotch Whisky (Grande-Bretagne); et
- Rioja (Espagne).

À ce jour, les seules appellations d'origine étrangères enregistrées dans le pays sont les suivantes:

- Região dos Vinhos Verdes et Porto (Portugal);

¹ Loi 9.279, du 14 mai 1996 (Loi sur la Propriété Industrielle).

- Champagne, Cognac et Roquefort (France);
- San Daniele et Franciacorta (Italie);
- Napa Valley (États-Unis); et
- Tequila (Mexique).

Il est intéressant de constater qu'il n'existe aucun enregistrement d'indication de provenance étrangère au Brésil, toutefois il convient de noter que deux demandes ont été déposées auprès de l'INPI: l'indication allemande Solingen pour des articles de coutellerie en août 2007 et l'indication italienne Emilia pour des vins en mars 2017.

Les indications géographiques nationales ne rencontrent guère plus de succès. L'INPI a ainsi reconnu la protection à dix appellations d'origine dont les plus connues sont: Litoral Norte Gaúcho (riz) - la première à recevoir cette distinction, en 2010 -, Vale dos Vinhedos (vins), Região do Cerrado Mineiro (café), Costa Negra (crevettes), Pedra Madeira (pierre gneiss) et Manguezais de Alagoas (propolis rouge).

Les autres indications géographiques sont protégées au titre d'indication de provenance. On en dénombre 46, parmi lesquelles: Paraty (l'eau de vie), Canastra (fromage), Vale dos Sinos (cuir), Franca (chaussures), Pampa Gaúcho da Campanha Meridional (viande de boeuf), Cachoeiro de Itapemirim (marbre), Goiabeiras (casseroles en argile), Região das Lagoas Mundaú-Manguaba, et également Vale dos Vinhedos (vins).

Ce constat étant fait, il convient d'effectuer un rappel historique de la question de la protection des indications géographiques au Brésil et, plus globalement, au niveau international, avant d'envisager plus en détail la protection des indications géographiques d'origine étrangère au Brésil.

I. Rappel historique : la question de la protection des indications géographiques au Brésil et au niveau international

La protection des indications géographiques au Brésil n'est pas récente. C'est en 1887 que,

pour la première fois, est établie la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses. L'article 8, paragraphe 3, de la Loi 3.346² de ladite année interdisait l'enregistrement de marque contenant l'« indication d'une localité déterminée ou d'un établissement autre que celui d'où provient l'objet, peu important que soit associé ou non à cette indication un nom réel ou de fantaisie ».

Au niveau international, la Convention d'Union de Paris de 1883³, a prévu une répression équivalente à celle établie par l'Arrangement. Le Brésil étant l'un des pays signataires originaires, c'est en toute logique que des mesures ont été prises depuis en vue de sanctionner l'usage direct ou indirect de fausses indications portant sur la provenance de produits ou l'identité de leurs producteurs, fabricants ou commerçants. La dernière révision de la Convention - la Révision de Stockholm de 1967 - a été promulguée au Brésil en 1965, par le Décret 635, du 21 Août 1992.

Ensuite, l'Arrangement de Madrid⁴, conclu en 1891, est le premier traité international sur la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, et le Brésil y a adhéré en 1896⁵. Encore en vigueur aujourd'hui au Brésil, dans sa forme révisée, l'objectif principal de l'Arrangement était d'assurer une répression plus efficace, notamment s'agissant des indications portant sur des produits viticoles.

Toujours au niveau international, il est à noter qu'un décret a également été signé au Portugal en 1908⁶ afin de réglementer la

² Loi 3.346, du 14 Octobre 1887, établissant des règles pour l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce.

³ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

⁴ Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, du 14 avril 1891.

⁵ Promulgué par le Décret 2390.

⁶ Décret-loi du 27 Novembre 1908, révisé en 1986 (Décret-loi n.º 166/86, du 26 de Juin 1986).

production, la vente, l'exportation et le contrôle du vin de Porto.

Parallèlement à cela, le législateur brésilien s'est chargé, au fil des années, de réglementer la protection des indications géographiques. C'est le cas, notamment, du Décret 16.254⁷, qui a eu pour but de réglementer la législation nationale conformément aux dispositions de la Convention d'Union de Paris et de créer le premier Département National de Propriété Industrielle⁸. À l'époque, l'enregistrement de marques comprenant l'indication d'une origine autre que celle du produit était déjà interdit⁹. Pour la première fois, le concept d'indication de provenance fut envisagé et défini. Il n'en fut pas de même pour les appellations d'origine, sur lesquelles le texte restait silencieux.

Ce silence ne fut pas réparé par le Code de la Propriété Industrielle de 1945, où, une fois de plus, il n'était pas fait mention des appellations d'origine. Le texte mettait toutefois l'accent sur les indications de provenance dans une section spécifique – articles 100 à 103 – sans pour autant que leur soit reconnu le statut de droit de propriété industrielle.

Il faut souligner que le Code de 1945 a élargi le concept légal d'indication de provenance dans son article 100 qui dispose : « On entend par indication de provenance la désignation d'une ville, d'une localité, d'une région ou d'un pays, connue sous le nom du lieu d'extraction, de production ou de fabrication des biens ou des produits ». L'on note que le concept a fait l'objet d'une modification, l'exigence de notoriété du lieu ayant fait son apparition.

⁷ Décret 16.254, du 19 décembre 1923.

⁸ Le Département a été créé par le Décret 19.433, du 26 novembre 1930, et faisait partie du Ministère du Travail, Industrie et Commerce. Actuellement, ledit Ministère a été remplacé par le Ministère du Travail et le Ministère de l'Industrie, du Commerce Extérieur et des Services.

⁹ Décret 3.346, du 14 octobre 1887, et Loi 1.236, du 24 septembre 1904.

Au niveau international, c'est l'Arrangement de Lisbonne, de 1958¹⁰ qui a pour la première fois inscrit en droit positif la protection des appellations d'origine, c'est-à-dire la "dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains". Ce texte n'a toutefois pas été signé par le Brésil, empêchant de la sorte l'enregistrement international d'indications géographiques.

C'est avec la signature de l'accord sur les ADPIC¹¹ et la mise en conformité de la législation brésilienne avec ce texte, que la protection des appellations d'origine est entrée dans une nouvelle dimension au Brésil. Pour ce faire, le législateur brésilien a adopté, en mai 1996, la Loi sur la Propriété Industrielle, toujours en vigueur à ce jour.

On observe que la définition de l'appellation d'origine retenue par l'article 178 de la Loi sur la Propriété Industrielle¹², est identique à celle de l'indication géographique présente dans l'article 22 de l'accord sur les ADPIC qui dispose : "1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique". Il apparaît donc que la valeur économique attribuée aux dénominations d'origine au Brésil est plus importante que celle des indications de provenance.

¹⁰ Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958.

¹¹ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994.

¹² Cf. *supra*.

Une critique doit cependant être formulée : l'article 180 de la Loi établit que "Lorsqu'une dénomination géographique est utilisée couramment pour un produit ou un service donné, elle est réputée ne pas être une indication géographique". Ce dispositif contestable semble entrer en contradiction avec l'article 4 de l'Arrangement de Madrid de 1891 qui garantit une protection spéciale pour les dénominations régionales (c'est-à-dire une dénomination d'origine dans le langage actuel) des produits vinicoles, écartant la possibilité d'une exception à la protection des indications géographiques tout simplement en raison de son usage courant, comme prévoit la Loi brésilienne.

En outre, il est important de rappeler que si l'accord sur les ADPIC a consacré des principes importants sur lesquels les pays signataires doivent s'engager, tels que la garantie de moyens légaux permettant d'empêcher l'usage des indications géographiques protégées par des tiers sans légitimité, il n'a pas indiqué les formalités nécessaires pour le traitement de la protection interne, laissant, ainsi, chaque pays signataire libre d'établir son propre système d'enregistrement.

En conséquence, le législateur brésilien a réglé la question de la procédure d'enregistrement dans un premier temps avec, notamment, l'Acte Normatif No. 134/1997 et plus récemment l'Instruction Normative No. 025/2013. Ces textes ont ainsi consacré la nature déclaratoire de l'enregistrement, comme pour tous les autres droits de propriété industrielle. Toutefois, à la manière du droit d'auteur, l'absence d'enregistrement ne constitue pas un obstacle à la protection d'une indication géographique - qu'elle soit nationale ou internationale.

Pourtant, les négociations récentes en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur - le marché commun sud-américain -, ont bouleversé le scénario de protection des indications géographiques au Brésil, surtout celles concernant le secteur agroalimentaire.

II. La protection des indications géographiques étrangères au Brésil et le traitement national

Au regard du principe du « traitement national », prévu par la Convention de l'Union de Paris et l'accord sur les ADPIC, il importe d'accorder aux étrangers, ressortissants de pays membres de la Convention de l'Union de Paris ou de l'OMC, le même traitement que celui qui est appliqué à ses propres nationaux. Appliqué aux signes géographiques, ce principe implique qu'un nom géographique déjà reconnu comme indication géographique dans son pays peut demander son enregistrement au Brésil, dès que les exigences légales spécifiques nationales - applicables à tous - sont respectées.

L'un des objectifs poursuivis par ce principe consiste à éviter une discrimination, en termes de protection, entre les produits nationaux et importés, de façon à atteindre les objectifs de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce - GATT, de 1947¹³, et internalisé au Brésil en 1948¹⁴, qui établit dans son article III: "Les produits originaires de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes les lois, réglementations et exigences affectant leur vente et leur mise sur le marché, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur".

Dès lors, on pourrait supposer que l'enregistrement des indications géographiques au Brésil suit une procédure administrative simple, rapide et libre d'obstacles. La réalité est toute autre comme le démontrent les chiffres des demandes internationales d'enregistrement en cours, aujourd'hui, auprès de l'INPI. Ainsi, selon la

¹³ Accord signé le 30 octobre 1947 par 23 pays, pour harmoniser les politiques douanières des pays signataires.

¹⁴ Loi 313, du 30 Juillet 1948.

base de données de l'Institut¹⁵, plusieurs dénominations d'origine attendent encore une décision conclusive, parmi lesquelles :

- Portugal
 - Douro, déposée en 2010;
 - Aveiro, déposée en 2014;
- Italie
 - Padana, déposée en 2000;
 - Parma, déposée en 1997;
 - Barolo, déposée en 2009;
 - Parmigiano Reggiano, déposée en 2011;
 - Prosecco, déposée en 2013; et
 - Gorgonzola, déposée en 2016.

L'absence de clarté quant aux critères de l'examen, surtout dans les hypothèses où les examinateurs de l'INPI formulent des exigences ne correspondant pas nécessairement aux règles établies par les Instructions normatives, constitue, sans nul doute, une des raisons de la baisse des demandes d'enregistrement d'appellations d'origine et indications de provenance étrangères dans le pays.

Il est donc intéressant de revenir sur un certain nombre de cas d'espèces permettant d'illustrer les difficultés à protéger des indications géographiques au Brésil.

A. Parmigiano Reggiano: le "formaggio" en attente de protection

La demande d'enregistrement de Parmigiano Reggiano comme appellation d'origine a été publiée dans la Revue de Propriété Industrielle en Décembre 2011, huit mois après le dépôt présenté par le Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano (« Consorzio »).

Le dossier de dépôt répondait à toutes les exigences imposées par l'INPI, à savoir, notamment, la présentation de documents officiels : Statut Social du Consorzio ; Extrait de la Chambre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture de Reggio Emilia (Région Émilie-Romagne), où le Statut Social est enregistré ; Règlement de l'Union européenne reconnaissant l'enregistrement de plusieurs indications géographiques, entre autres Parmigiano Reggiano ; Décret Présidentiel italien reconnaissant les appellations d'origine en ce qui concerne la méthode de préparation, caractéristiques du produit et régions de production de fromages, y compris le fromage Parmigiano Reggiano, etc.

Cette documentation, qui s'avérait complète, n'était toutefois pas suffisante pour convaincre l'examineur qui décida, une fois la demande initiale effectuée, que la dénomination Parmigiano Reggiano ne pouvait pas se définir comme « nom géographique » *per se*, mais, seulement, comme « le nom du produit obtenu dans la région comprise par les territoires des provinces de Bologne sur la rive gauche du Reno, Mantova sur la rive gauche du Pô, Modène, Parme et Reggio, en Émilie-Romagne ».

En réponse à cette décision de l'INPI, il a été catégoriquement allégué par le Consorzio que (i) selon le groupe d'experts des Nations Unies sur les noms géographiques, un « nom géographique » peut être qualifié comme un « nom propre (un mot spécifique, une combinaison de mots ou une expression) utilisé sur la surface de la Terre » ; (ii) Parmigiano et Reggiano sont, respectivement, des adjectifs qui font référence aux communes de Parma et Reggio Emilia, dès lors, Parmigiano Reggiano est une expression géographique formée par deux adjectifs géographiques ; (iii) ces communes sont historiquement reconnues pour la fabrication d'un fromage ayant des caractéristiques particulières ; (iv) l'interprétation de l'article

¹⁵ V. mise à jour du 30 janvier 2018.

22¹⁶ de l'accord sur les ADPIC conduit à conclure que le but de l'indication est d'identifier un produit comme originaire d'un territoire, même si l'AO est formée par deux noms géographiques. En d'autres termes, si l'indication crée un lien avec le produit originaire d'un territoire spécifique, l'indication atteint son but.

En 2015, face au silence de l'INPI trois ans après la présentation de ces arguments, et dans une tentative d'accélérer la procédure administrative, les mêmes documents soumis à l'époque de la demande en faveur de la

16 Selon l'article 22, il est établie que : « 1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

2. Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoient les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher:

a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit;

b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967).

3. Un Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine.

4. La protection visée aux paragraphes 1, 2 et 3 sera applicable contre une indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire. »

protection du Parmigiano Reggiano, ont été fournis encore une fois à l'Institut. À ce jour et en dépit d'une protection internationale, l'INPI brésilien continue de « faire mûrir » le formaggio, et ce, depuis sept ans.

B. « Il n'est Champagne qu'en Champagne »

Après la reconnaissance du Champagne comme AO par le décret français du 29 juin 1936 - aujourd'hui réglementée par le décret 2010-1441, le Brésil en tant que signataire de l'Arrangement de Madrid de 1891 devrait permettre la protection de ce signe sur son territoire. Pourtant, la Cour suprême - dernière instance judiciaire nationale - a décidé, en 1974¹⁷, que des producteurs de vin brésiliens pouvaient être autorisés à utiliser la dénomination « champagne » pour identifier leurs produits.

Selon la Cour, conformément au droit positif en vigueur à cette époque, la protection des indications géographiques ne comprenait que les indications de provenance, les appellations d'origine n'ayant pas été consacrées. Les juges mirent également l'accent sur le fait que les producteurs locaux et les consommateurs brésiliens étaient habitués à utiliser le terme « champagne » pour désigner tout type de vin pétillant, sans que cela soit limité aux vins français.

À cette fin, le cadre de protection légale au Brésil a dû s'adapter aux changements.

Cette adaptation s'explique par la hausse considérable de la consommation de vin par le public brésilien, qui, dans le même temps, est devenu plus exigeant s'agissant de la qualité du produit consommé. C'est ainsi qu'au cours des années 1990, les producteurs locaux ont commencé à utiliser la dénomination "pétillante" de façon générique pour identifier les vins produits conformément à la méthode champenoise.

Pour cette raison, en 2011, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), a présenté auprès de l'INPI la

17 Recours Extraordinaire 78835 / GB.

demande d'enregistrement de « Champagne » comme appellation d'origine. Après une procédure « rapide » - si on la compare aux autres demandes étrangères -, le Brésil a rejoint de très nombreux pays, tels que la Chine, l'Inde, l'Australie et l'Afrique du Sud, quand l'INPI enregistra l'appellation d'origine Champagne en décembre 2012. D'après la décision administrative à l'origine de l'enregistrement, la législation nationale sur laquelle s'était fondée la décision rendue par la Cour Suprême n'était plus en vigueur. Dès lors, plus aucun obstacle ne s'opposait à la reconnaissance de la dénomination « Champagne » en tant qu'appellation d'origine.

Évidemment, les enregistrements de marques formées par « Champagne » octroyés avant la reconnaissance de l'AO en référence par l'INPI brésilien ont été maintenus, comme la marque « Guaraná Champagne Antártica»¹⁸, dans la classe nationale 35.10, pour identifier un soda typiquement brésilien.

Depuis 2012, année de l'enregistrement de ce signe comme appellation d'origine, le CIVC a présenté avec succès des oppositions administratives ayant conduit au rejet de demandes d'enregistrement de marques comportant le préfixe « CHAMP »¹⁹. Le CIVC

¹⁸ Enregistrement No. 816192359, octroyé le 12 janvier 1993 ; Enregistrement No. 816633509, octroyé le 07 juin 1994 ; et Enregistrement No. 816633576, octroyé le 03 mai 1994.

¹⁹ A titre d'exemple : Demande d'Enregistrement No. 911971033, pour la marque « MR. CHAMPA CHAMPANHARIA », dans la classe 35, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 07 Août 2018 ; Demande d'Enregistrement No. 911087907, pour la marque « CHAMPAGNE SUNSET », dans la classe 41, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 29 Mai 2018 ; Demande d'Enregistrement No. 910811067, pour la marque « CHAMPANHARIA NATALÍCIO », dans la classe 43, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 21 Août 2018 ; Demande d'Enregistrement No. 910594694, pour la marque « CHAMP'S DA PRAIA », dans la classe 43, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 22 Mai 2018 ; Demande d'Enregistrement No. 907938574, pour la marque « MINI CHAMPA », dans la classe 33, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 06 février 2018 ; Demande d'Enregistrement No. 904861570, pour la marque

a bénéficié dans ce cadre des arguments liés à la protection absolue, la restriction et la prohibition d'enregistrement envisagées respectivement aux articles 181, 182 et 124, IX, de la Loi sur la Propriété Industrielle, qui disposent :

« Article 181. Une dénomination géographique qui n'est ni une indication de provenance, ni une appellation d'origine peut être utilisée en tant qu'élément caractéristique d'une marque de produit ou de service, sous réserve qu'elle n'induisse pas en erreur quant à la provenance ».

« Article 182. L'utilisation d'une indication géographique est réservée aux producteurs et aux prestataires de services établis dans la localité en question, et les conditions à satisfaire quant à la qualité s'appliquent également aux appellations d'origine ».

« Article 124. Ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques :

(...)

IX - les indications géographiques ou imitations de ces indications susceptibles d'induire en erreur ou les signes faisant faussement penser à une indication géographique ».

Comme le souligne Thibaut Le Mailloux, directeur de la communication du CIVC, « Cette reconnaissance est aussi le respect d'un cahier des charges qui lie le lieu et la qualité en précisant les moyens de production qui contraignent l'élaboration du vin de champagne, avec un minimum de 15 mois de mûrissement en cave pour les vins non millésimés, à 3 ans pour les millésimés »²⁰.

« CHAMPA », dans la classe 43, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 30 mai 2017 ; Demande d'Enregistrement No. 903664119, pour la marque « MORANGO COM CHAMPAGNE », dans la classe 03, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 21 février 2017 ; Demande d'Enregistrement No. 903586380, pour la marque « ROSA CHÁ CHAMPAGNE », dans la classe 25, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 09 septembre 2016 ; et plusieurs d'autres.

²⁰ Disponible sur <http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/12/12/20>

À ce titre, ont par exemple été refusées les marques *Champagne Chocolat Cafeteria e Doceria*²¹ (services d'alimentation, buffet, cafétéria), *Champagne*²² (produits cosmétiques et service de vente de ces produits), *Jequití Rosa de Esparta Champagne*²³ (produits cosmétiques et de parfumerie). En plus, même si l'INPI brésilien ne rejette pas d'office les demandes d'enregistrement de marques formées par des IG protégées, les exigences formulées par l'INPI sur certaines marques confirment la protection sur les indications géographiques: les déposants des marques *Louvre Gastronomia Champagne e Arte* (services de bar et restaurant), *Morango com Champagne Máscara Intensive Shine* (produits cosmétiques) et *RER Divino Empório e Champanharia* (services d'alimentation, buffet, cafétéria) ont dû se prononcer sur les expressions formées par le préfixe «CHAMP» et les retirer de leurs marques, sous peine de voir leurs demandes rejetées.

Ce positionnement, s'agissant de la protection des indications géographiques, se traduit également devant les juges, comme l'affaire relative à l'indication géographique Bordeaux.

C. L'indication géographique Bordeaux : non enregistrée, mais toujours protégée

Bien que l'appellation d'origine « Bordeaux » ne soit pas enregistrée au Brésil – elle n'a pas fait l'objet d'une quelconque demande à ce jour –, l'Institut National des Appellations d'Origine et Eaux de Vie (INAO) français a poursuivi²⁴ la société brésilienne Bordeaux

Buffet S.A. en raison des enregistrements²⁵ de la marque « Bordeaux » pour désigner différents produits, tels que des boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que des services d'alimentation et buffet.

L'INAO a demandé l'annulation des enregistrements, l'élément principal de la marque litigieuse renvoyant directement et sans ambiguïté à l'appellation d'origine française. Il alléguait le fait que l'enregistrement de la marque *Bordeaux Buffet* constituait une violation de la loi brésilienne, qui interdit l'enregistrement de marques formées par des appellations d'origine. En outre, l'INAO invoquait l'existence d'actes de parasitisme, la société Bordeaux Buffet tenant de tirer avantage de l'appellation d'origine Bordeaux.

C'est dans ce contexte que dans un arrêt très remarqué d'octobre 2013²⁶, la Cour Supérieure de Justice accueillit favorablement les prétentions de l'INAO. Elle rejeta ainsi les arguments de la société brésilienne selon lesquels la marque litigieuse ne portait pas atteinte à l'appellation d'origine française, dès lors que les produits et services étaient complètement différents de ceux liés à l'appellation Bordeaux. Dès lors, elle ne profitait nullement de la notoriété de ladite appellation.

Selon l'arrêt de la Cour qui a mené à l'annulation des marques auprès de l'INPI, « La législation des marques, qui interdit l'enregistrement d'une indication géographique en tant que marque, constitue une interdiction absolue. En ce qui concerne la confusion, elle réside d'ores et déjà dans l'imitation de l'appellation d'origine. Ainsi, il est absolument interdit pour un tiers d'enregistrer une indication géographique. En outre, même si la protection absolue de

002-20121212ARTFIG00676-1-appellation-champagne-reconnue-au-bresil.php, accès le 08 septembre 2018.

²¹ Demande d'Enregistrement No. 903978865, dans la classe 43, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 06 décembre 2016.

²² Demande d'Enregistrement No. 904718735, dans la classe 03, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 06 avril 2017.

²³ Demande d'Enregistrement No. 905727584, dans la classe 03, rejetée selon publication dans la Revue Officielle du 25 juillet 2017.

²⁴ Action ordinaire n° 90.0001928-1 auprès de la Justice Fédérale de Rio de Janeiro; Recours n°

96.02.24177-2 auprès du Tribunal Régional Fédéral de la 2ème Région; et Recours auprès du Supérieur Tribunal de Justice n° 1165655.

²⁵ Enregistrements Nos. 811333795, dans la classe nationale 38 :60, et 812495268, dans la classe nationale 35 :30.

²⁶ Recours n° 1165655, auprès du Supérieur Tribunal de Justice.

principe n'était pas admise, l'indication géographique, dans ce cas particulier, créerait une confusion, car l'entreprise fournit des services d'alimentation et de prestation de services associée. Dans ces services, il est certain que des vins seraient concernés. À notre avis il est parfaitement possible que la clientèle puisse éventuellement supposer que les vins fournis par l'entreprise soient de provenance de Bordeaux ».

Outre cette décision remarquable, qui confirme la protection d'une indication géographique non enregistrée, l'INAO a réussi à obtenir l'annulation de marques également constituées par la dénomination « Bordeaux », enregistrées par des entreprises étrangères, telles que : *Petit Château Vins de Bordeaux* (services d'importation et exportation; commerce de sirops et préparations pour faire des boissons; vente de produits alimentaires), *Mostra Bordeaux* (services d'organisation de foires, d'exhibitions, de congrès et d'activités culturelles, artistiques et de sport).

D. L'Instruction Normative No. 79/2017 de l'INPI

Dans le cadre de la négociation d'un accord de libre-échange entre le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Venezuela et Uruguay) et l'Union Européenne, et afin de subventionner le gouvernement brésilien, l'INPI a publié une liste comprenant 347 indications géographiques déjà reconnues en Europe pour être contestées par des nationaux intéressés (entreprises et surtout associations et instituts), le cas échéant. Outre les indications géographiques mentionnées ci-dessus, on en trouve d'autres largement connues, comme "Gorgonzola", "Grana Padano", "Prosecco" et "Mortadella Bologna", dont l'enregistrement comme indication géographique n'est pas seulement une attestation d'origine, mais aussi un certificat de la qualité des produits provenant de certaines régions.

En octobre 2017, la publication de l'Instruction Normative No. 79 par l'INPI brésilien a mené à un nouveau débat relatif aux dommages

éventuels que la reconnaissance d'indications géographiques pour des produits ou services provenant de l'Union européenne pourrait causer au marché national. Il convient à ce titre d'analyser non seulement les intérêts du marché national, mais également et surtout les arguments en défaveur de cette reconnaissance - très contestables, il est vrai - soumis par des nationaux auprès de l'INPI.

Une fois le délai dans le cadre duquel il était possible de présenter des arguments s'opposant à la reconnaissance de ces indications géographiques - le 22 décembre 2017 - la représentation diplomatique de l'Union européenne a été notifiée de chaque opposition, contre lesquelles seulement la représentation elle-même a pu se manifester jusqu'au 16 mars 2018.

Les opposants ont fait valoir que l'octroi de ces indications géographiques au Brésil en ce qu'il reconnaîtrait un droit exclusif au profit des titulaires européens, empêcherait l'identification de nombreux produits qui seraient désignés par des signes identiques ou similaires. À titre d'exemple, l'Institut brésilien du Vin ("IBRAVIN") s'est opposé à l'enregistrement des appellations d'origine françaises Bordeaux et Margaux, alléguant, notamment, l'existence de l'enregistrement des raisins *Bordô* et *BRS Margot* - phonétiquement identiques à Bordeaux et Margaux, quand prononcés en Portugais - auprès du Ministère de l'Agriculture brésilien. Il a toutefois été souligné en défense que l'enregistrement de ces signes est particulièrement ancien après l'entrée en vigueur des législations nationales et l'accueil des provisions internationales au sein du règlement brésilien de protection aux indications géographiques.

Une fois que les arguments soulevés par l'Union européenne seront soumis, l'INPI enverra son rapport technique, favorable ou non à la reconnaissance des indications géographiques opposées, au Ministère des Affaires Étrangères, ainsi qu'au Ministère de l'Industrie, du Commerce Extérieur et des Services. Aucun recours n'est possible contre les rapports techniques de l'INPI, et

aujourd'hui l'Institut analyse les arguments envoyés par la représentation diplomatique de l'Union Européenne.

Dès lors qu'il existe un cadre législatif brésilien relativement clair, il faut espérer que les rapports techniques de l'INPI suivent le sens de la protection historique garantie par le

Brésil. À l'inverse, le fait de poser des obstacles à la reconnaissance des indications géographiques étrangères pourrait jeter le discrédit sur le système national d'enregistrement de cet outil de protection.

C. V. S.

Votre idée:



Nous cultivons, vous récoltez.



LLIP
Luiz Leonardos Intellectual Property

Avenida Rio Branco, 80 | 6ème étage
Rio de Janeiro | Brésil
20040-070

www.llip.com | llip@llip.com

T. +55 21 3514 0400
F. +55 21 3514 0401