



HAL
open science

Le nom et l'image de la personne, objets de marque : le droit brésilien face aux droits français et communautaire

Flavia Mansur Murad Schaal

► To cite this version:

Flavia Mansur Murad Schaal. Le nom et l'image de la personne, objets de marque : le droit brésilien face aux droits français et communautaire. Droit. Université de Lorraine, 2012. Français. NNT : 2012LORR0407 . tel-01775975

HAL Id: tel-01775975

<https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01775975v1>

Submitted on 5 Feb 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie.

Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document.

D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale.

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10

http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php

<http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm>

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

**Le nom et l'image de la personne, objets de marque :
le droit brésilien face aux droits français et
communautaire**

THÈSE POUR LE DOCTORAT EN DROIT

présentée et soutenue
le 4 avril 2012

par

Flavia MANSUR MURAD SCHAAL

* *
*

Membre du jury :

Madame Maitê Cecília FABBRI MORO
Professeur à l'Université Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo
(Brésil).

Monsieur Gilberto Haddad JABUR
Professeur à la Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo
(Brésil).

Monsieur Thierry LAMBERT
Professeur de droit privé à l'Université de Lorraine.

Monsieur Jean-Luc PIOTRAUT
Maître de Conférences en droit privé à l'Université de Lorraine,
Directeur de thèse.

Sommaire

Principaux sigles et abréviations	3
INTRODUCTION GENERALE	5
PARTIE PRELIMINAIRE	10
LE NOM ET L'IMAGE DE LA PERSONNE, OBJETS DE DROITS ET OUTILS STRATEGIQUES POUR LES ENTREPRISES	10
Chapitre 1 – Aspects marketing : la valeur marchande de la marque	10
Chapitre 2 – Le cadre juridique de la marque constituée par le nom ou l'image d'une personne.....	42
PREMIERE PARTIE	55
L'OBTENTION DE LA MARQUE CONSTITUEE PAR LE NOM OU L'IMAGE D'UNE PERSONNE	55
Chapitre 1 – L'analyse juridique de la marque constituée par le nom et l'image de la personne physique	55
Chapitre 2 – L'acquisition de la marque constituée par le nom et l'image de la personne physique	119
DEUXIÈME PARTIE	201
LA PROTECTION DE LA MARQUE CONSTITUEE PAR LE NOM OU L'IMAGE D'UNE PERSONNE	201
Chapitre 1 – La protection du nom et de l'image par le droit des marques.....	201
Chapitre 2 – Les autres formes de protection envisageables en vue de la protection de la marque constituée d'un nom ou d'une image.....	224
TROISIEME PARTIE	261
L'EXPLOITATION DE LA MARQUE CONSTITUÉE PAR LE NOM OU L'IMAGE DE LA PERSONNE	261
Chapitre 1 – Le régime de droit commun des transferts de l'usage de marque	261
Chapitre 2 – Les cessions de la marque constituée par le nom ou l'image de la personne.....	266
Chapitre 3 – Les licences de la marque constituée par le nom ou l'image de la personne.....	290
CONCLUSION GENERALE	299
Bibliographie	308
Liste des principales décisions de jurisprudence brésilienne.....	316
Liste des principales décisions de jurisprudence françaises	316
INDEX Alphabétique	322
Table de matières.....	324

Principaux sigles et abréviations

ABPI	Association brésilienne de propriété industrielle ou, en portugais, Associação Brasileira da Propriedade Industrial
AC	Appel Civil au Tribunal de justice brésilien ou, en portugais, Apelação Civil
ADPIC/TRIPS	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) ou, en anglais, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
AI	Agravo de Instrumento (en portugais – appel contre une décision interlocutoire du juge)
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
BOPI	Bulletin Officiel de propriété industrielle
CA	Cour d'Appel
C. civ	Code civil français
Cass. Civ.	Cour de Cassation - chambre civile
Cass. Com.	Cour de Cassation – chambre commerciale, financière et économique
CEDH	Convention Européenne des droits de l'homme
CJUE/CJCE	Cour de Justice de l'Union Européenne ou Cour de Justice des Communautés Européenne
CUP	Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle
CPI	Code de la propriété Intellectuelle français
CSP	Code de la santé publique français

IAS	Normes comptables internationales ou, en anglais, International Accounting Standards
IFRS	Normes Internationales de démonstrations financières ou, en anglais, International Financing Reporting Standards
INTA	Association Internationale des Marques ou, en anglais, International Trademark Association
INPI	Institut National de Propriété Industrielle (français ou brésilien)
LPI	Loi de propriété industrielle brésilienne – Loi 9.279/96
NCCB	Nouveau code civil brésilien
NCPC	Nouveau code de procédure civile français
OHMI	Organisation de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
RE	Recurso Extraordinário au STF
Resp	Recurso Especial au STJ
RMC	Revue du Marché commun
TGI	Tribunal de Grande Instance
TRF	Tribunal Régional Fédéral brésilien
TTAB	Tribunal d’appel de marques américain ou, en anglais, Trademark Trial and Appeal Board
TJ	Tribunal de justice brésilien – cour d’appel ou, en portugais, Tribunal de Justiça
STF	Cour Suprême brésilienne ou, en portugais, Supremo Tribunal Federal
STJ	Supérieur Tribunal de justice ou Cour supérieur de justice brésilienne ou, en portugais, Superior Tribunal de Justiça
USPTO	Office de marques et brevets américain, ou, en anglais, United States Patent and Trademark Office

Sujet de thèse :
**Le nom et l'image de la personne, objets de marque : le droit
 brésilien face aux droits français et communautaire**

INTRODUCTION GENERALE

Importance de la problématique pour le monde des affaires

Certains noms, prénoms ou pseudonymes sont devenus mondialement célèbres au cours des siècles. Il est également vrai que la marque d'un produit ou d'un service formée d'un nom n'est pas un recours nouveau dans le monde des affaires.

Après la Révolution Industrielle¹, en vertu d'une limitation créative ou culturelle, ont commencé à apparaître des marques composées du nom de famille de ses créateurs : comme celles de William Procter et James Gamble, Henry Nestlé, William Hesketh Lever, Willkeith Kellog, King Gillette, Henry Ford, Louis Chevrolet² ou Eleuthère Irénée du Pont de Nemours, chimiste français vivant aux États Unis.

Il est même possible qu'aujourd'hui le grand public n'associe plus les marques citées au nom de leur créateurs ou fondateurs.

Toutefois, ces marques sont encore fortes et reconnues, capables de survivre à des guerres et des crises mondiales et sont toujours présentes dans les foyers des cinq continents, à l'exemple de BAYER : « Friedr Bayer et comp. Fut fondée le 1er aout 1863 à Barmen, Allemagne, par Friedrich Bayer, vendeur et Johan Friedrich Weskott, maître teinturier. La compagnie fabriquait et vendait du matériel de teinturerie (...). Les fondements financiers entraînant l'expansion de la compagnie furent posés en 1881,

¹ Entre les années 1780 et 1820 en Angleterre. Pendant les années 1830 et 1870 en France, aux Pays Bas et en Belgique. Ce n'est qu'ensuite, avec le développement de l'industrialisation dans le reste du monde, que sont nées les grandes marques qui existent encore de nos jours.

² On peut citer des exemples de marques datant d'avant la Révolution Industrielle qui ont survécu pendant plus de 5 (cinq) siècles, comme la marque BERETTA, de Bartolomeo Beretta, le *maestro da canne* ou le *master gun-barrel* (1526). La marque BERETTA pour armes à feu appartient à la famille Beretta (Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.) voir www.britanicca.com et www.beretta.com.

quand Bayer fut transformée en une société par actions dénommée Farbenfabriken vorm Friedr Bayer & Co. Ses effectifs passèrent de trois en 1863 à plus de 300 en 1881. (...). La croissance de Bayer fut bouleversée par la Première Guerre Mondiale. La compagnie perdit une grande partie de ses principaux marchés d'exportation, e ses ventes de teintures et de produits pharmaceutiques s'effondrèrent en conséquence. Le patrimoine de la société aux Etats Unis, y compris patentes et marques, fut confisqué en 1917 et vendu aux enchères à ses concurrents. (...). Dans les années 1990 les activités d'acquisition et d'expansion de Bayer s'intensifièrent encore. En 2001 elle acquit Aventis CropScience pour € 7.25 billion et un an plus tard Bayer CropScience fut le premier sous-groupe Bayer indépendant. En Janvier 2004 la marque BAYER CROSS célébra son centenaire»³

Aujourd'hui les marques jouent un rôle extrêmement important dans la vie quotidienne. Elles pénètrent dans l'inconscient du consommateur, d'une manière émotionnelle et vive. Elles sont capables d'influencer, évoquer des souvenirs et avoir une valeur affective.

D'une part, la marque peut provoquer des associations avec des moments spéciaux de la vie : les expériences ou les émotions de chacun.

D'autre part, dans le monde des affaires, les spécialistes, conscients de la valeur de la marque auprès du consommateur, savent comment la valoriser et attirer la clientèle au moyen de stratégies de marketing ciblées.

Les marques centenaires, comme les exemples cités ci-dessus, bien qu'elles soient toujours associées au nom de leur créateur ou de leur fondateur, sont parfois dissociées de l'origine personnelle. Mais ce phénomène n'a pas forcément lieu de nos jours : la marque VERSACE est toujours associée à Gianni Versace (ou à Donatella) tout comme la marque YVES SAINT LAURENT à son créateur, personnellement, car leurs histoire et produits sont encore actifs partout.

³ Article publié dans le INTA Daily News – 130o. Annual Meeting, Berlin, Allemagne. Lundi, le 19 Mai, 2008, page 25 (publié par la revue Managing Intellectual Property).

L'image de la personne, elle aussi, est objet de marque et capable de provoquer une association directe avec son titulaire. Au Brésil, on vit un phénomène de succès avec le nom du pilote de Formule 1 décédé, Ayrton Senna. Son image et sa marque AYRTON SENNA ont été immortalisées par l'exploitation des attributs de sa personnalité (marque et image comme marques) :



L'image



L'image stylisée et le nom



Le licenciement d'image et de nom



Le licenciement d'image et de nom

On voit ainsi que les attributs liés à la personne peuvent devenir une marque de produits, exercer ses fonctions et se pérenniser.

Au Brésil, l'exemple le plus vivant de succès est l'exploitation du nom et de l'image du meilleur joueur de football de tous les temps, Edson Arantes do Nascimento: Pelé. Les professionnels de marketing qui s'occupaient de son image se sont aperçus que le fait d'avoir gagné trois Coupes du Monde de football, d'avoir obtenu deux titres mondiaux inter-clubs, 1.283 buts dans 1.367 matches, d'avoir été l'auteur de manoeuvres spectaculaires sur le terrain étaient des raisons suffisantes pour transformer le nom et l'image de Pelé en l'une des marques brésiliennes les plus connues, avec un potentiel d'un billion de dollars. La marque Pelé a été vendue à un groupe qui doit exploiter la marque pendant 20 ans⁴.

La présente thèse porte sur les aspects juridiques et de marché concernant l'utilisation du nom et de l'image appartenant à la personne humaine comme marque de produits et services.

Dans le monde du droit, on sait que la marque est un bien, fût-il immatériel, et que lorsqu'elle est formée par un nom de personne, ou par une image du titulaire lui-même, ce droit touche à une autre gamme de droits : les droits personnels d'identification de la personne. C'est un droit individuel, qui ne peut pas être traité , purement et simplement,

⁴ Article publié dans le magazine Brésilien Fórum & Negócios, no. 6, 2007, p. 79/84.

comme un bien commercial et réel⁵. Toutefois, le nom et l'image de certaines personnes dans le monde des affaires sont dotés d'une importance économique si valorisée que leur exploitation devient l'un des patrimoines les plus considérables pour leur titulaire.

La marque, en tant que pierre angulaire et valeur majeure pour son titulaire, sera observée du point de vue du marketing et de sa manière d'attirer la clientèle, pour ensuite être développée juridiquement en tant que droit personnel et en tant que droit réel avec ses prérogatives.

Un approfondissement sur le droit de la personnalité et sur le droit de marques est essentiel pour comprendre cette intersection de protection et limites d'exploitation.

⁵ En ce qui concerne le nom, Philippe MALAURIE affirme son importance dans le monde juridique car "plus encore que le domicile, le nom identifie la personne; derrière cette identification, il y a un individu, avec sa personnalité intime et secrète, il y a surtout les autres (la famille, présente, passée et future, les tiers, la société, l'État, les fonctionnaires). Le nom est la plus irrationnelle des identifications, ce qui explique sa richesse. Sa valeur sociale tient à ce qu'il implique, plus ou moins, le rattachement d'une personne à un groupe social; il évoque l'histoire familiale de la personne qu'il désigne, em même temps que, de manière incertaine, il em suggère l'origine territoriale, l'appartenance à une région ou à un État; maintenant, il essaie aussi de traduire une des idéologies modernes, l'égalité entre les sexes et entre les filiations". Philippe MALAURIE. *Les personnes Les Incapacités*, Defrénois, 3a. Edition, p. 25.

PARTIE PRELIMINAIRE

LE NOM ET L'IMAGE DE LA PERSONNE, OBJETS DE DROITS ET OUTILS STRATEGIQUES POUR LES ENTREPRISES

Chapitre 1 – Aspects marketing : la valeur marchande de la marque

Section 1 – <i>La marque, instrument d'attraction de la clientèle</i>
--

Le père du marketing mondial, Philip KOTLER, définit que le marketing est un processus social où les personnes et groupes obtiennent ce dont ils ont besoin et ce qu'ils désirent, grâce à la création, à l'offre et à la libre négociation de produits et services ; autrement dit, le marketing est l'art de vendre des produits. D'autre part, l'administration de marketing est le processus de planifier et exécuter la conception, la détermination du prix (*pricing*), la promotion et la distribution des idées, des biens et des services afin de créer des échanges qui satisferont les objectifs individuels et ceux des organisations.⁶

Toutes les entreprises et marques doivent avoir une personnalité ou une identité, une position sur le marché. Reprenons l'exemple de Pelé : on sait que ses caractéristiques personnelles doivent toujours être associées à son image comme personne et aux traits de son individualité. Dans ce cas spécifique, il est facile de comprendre le concept, puisque que Pelé est encore vivant et que les brésiliens tout comme les étrangers le connaissent bien en vertu de ses apparitions dans les média.

Cependant, la construction de cette personnalité est plus difficile quand les marques appartiennent à des titulaires qui ne sont pas aussi connus du grand public, comme les inventeurs ou les hommes d'affaires. C'est dès le début, ou dès les premières publicités

⁶ Philip KOTLER *Administração de Marketing* (titre original: *Marketing Management*), São Paulo, 2002, Prentice Hall, 2000. p. 30.

ou communications au public, que la personnalité de la marque doit être créée et très profondément étudiée.

Le Professeur POLLAUD-DULIAN nous enseigne que « du côté de la clientèle, la marque a une image ; du côté de l'entreprise, elle a une identité. L'identité est le fruit d'un travail de marketing, l'image, elle, est en partie impondérable, puisqu'elle résulte de son impact sur le public. Mais si la marque est un actif de valeur, c'est aussi un actif fragile. Les marques sont périssables. Le cimetière des marques autrefois célèbres et aujourd'hui abandonnées est impressionnant. L'image de marque est fragile. Les erreurs de publicité, l'inadéquation des produits ou services à la marque, les changements de politique commerciale ou publicitaire maladroits, l'obsolescence, voire la contrefaçon peuvent mettre rapidement à mal le capital que représente la marque ».⁷⁸⁹

§1. Les concepts d'identité et d'image de marque, relevant du marketing, destinés à attirer la clientèle

La marque transmet des valeurs et communique avec le public. L'entreprise ou le titulaire du nom ou de l'image objet de marque doit garder une identité bien élaborée, afin de mener à bien le jeu de séduction de la clientèle.

La marque apporte divers attributs tels que prestige, influence, qualité, etc. Ceci est facilement perçu quand on se trouve devant une marque de succès. La marque peut également apporter valeurs, culture, bénéfices.

⁷ In *Droit de la Propriété Industrielle*, Domat droit privé, Montchrestien, Paris, 1999, (p.1119).

⁸ Philip KOTLER, *Administração de Marketing* (titre original: *Marketing Management*), São Paulo, 2002, Prentice Hall, 2000. p. 318, le père du marketing dans le monde nous enseigne que les acheteurs réagissent de manières différentes aux images de différentes entreprises et marques. L'extraordinaire participation de marché de Marlboro (vers 30%) est due au fait que l'image du « cowboy – macho » est en harmonie avec beaucoup de fumeurs. ». Identité et image sont deux concepts qui doivent être différenciés. L'identité est liée à la manière dont l'entreprise s'identifie et se positionne et également à ses produits et services. L'image est la manière dont le public regarde l'entreprise et ses produits. L'image est affectée par plusieurs facteurs que l'entreprise ne peut pas contrôler ».

⁹ Tim CALKINS, *The challenge of Branding*, in KELLOG ON BRANDING, WILLEY, 2005, p. 4, nous enseigne que "En réalité, créer et construire des marques sont deux des plus grands défis auxquels un manager doit faire face. Pour chaque Starbucks ou Nike, il ya des dizaines de marques qui ont échoué. Même des marques connues et respectées peuvent tomber. Le cimetière des marques est plein; il abrite des célébrités comme Oldsmobile, Pan Am, pets.com, Valujet, Chiffon, Yugo, Chemical Bank, March First, PaineWebber parmi beaucoup, beaucoup d'autres".

Le défi des hommes d'affaires d'aujourd'hui est de toujours établir et développer des associations positives par rapport au signe, au nom ou à l'image. Selon KOTLER, les désignations les plus permanentes d'une marque sont ses valeurs, sa culture et sa personnalité. Elles définissent l'essence de la marque¹⁰.

Tim CALKINS, Professeur de Marketing à l'Université de Kellogg, aux Etats Unis, dit que « les marques ne sont pas toujours positives ; les associations peuvent être positives ou négatives (...) Virtuellement n'importe quel type de produit ou service peut porter une marque ; les marques ne sont pas uniquement destinées à des produits de luxe ou des biens de grande consommation. En fait, il est difficile de rencontrer un produit ou un service où les marques ne jouent aucun rôle. (...) Les artistes sont des marques ; les Rolling Stones, Britney Spears, et Andrea Bocelli suscitent clairement des associations. (...) les marques sont des associations liées à un nom ou une marque associée à un produit ou un service. Les associations peuvent être positives ou négatives, e tout peut porter une marque, même de l'eau, des villes des personnes. En outre, les marques ont le pouvoir de modeler la manière dont les gens perçoivent les produits ».¹¹

De ce fait, il est extrêmement important de comprendre l'identité et l'image de marque dans le contexte du marketing afin d' assimiler les stratégies auprès de la clientèle.

A. – L'identité de la marque

L'identité de marque (on peut aussi utiliser le mot anglais « positioning ») est essentielle puisque des actions de marketing imprègnent le consommateur de la signification de la marque et de son acception : « plus précisément, l'identité de marque définit le résultat que le consommateur obtiendra grâce à l'utilisation de la marque et explique pourquoi celle-ci est supérieure à d'autres moyens d'atteindre ce but »¹²

¹⁰ L'exemple cité par KOTLER est qu'une Mercedes représente technologie avancée et succès. C'est ce que la voiture doit projeter dans sa stratégie de marque. Elle doit résister à l'idée de commercialiser une voiture moins chère avec son propre nom car cela pourrait provoquer une dilution de sa valeur et de la personnalité qu'elle a mis des années à construire. Op. cit. p. 427. De même, les personnes connues ne doivent jamais dévier de leur personnalité telle qu'elle est communiquée au public, sous peine d'échec de la campagne de marketing et licence de ses produits.

¹¹ Tim CALKINS, op. cit. p. 2, et 8.

¹² Alice TYBOUT et Brien STERNTHAL, *Brand Positioning, KELLOG IN BRANDING*, Wiley, 2005, p. 11.

Ainsi, on peut citer comme exemples d'identité de marque dans le monde du marketing : la marque verbale, le logo, les images et la partie figurative du signe, l'emballage et ses couleurs, le design, les bénéfices fonctionnels communiqués au public, la culture et les valeurs du titulaire de la marque, les *slogans* ou les *jingles*. Tout cela détermine la personnalité de la marque ou son identité.

Le professionnel en marketing doit développer dans sa campagne les objectifs et les perceptions des consommateurs du type de produit visé. Toutes ces manoeuvres sont étudiées pour ne pas s'éloigner des critères d'identité du titulaire de la marque¹³.

De plus, le design du produit, le prix, les moyens de communication et les agents de distribution sont des aspects très importants de l'identité de marque.

Comme nous l'avons dit plus haut, il est plus facile de déterminer l'identité de marque lorsque celle-ci est directement liée à une personne physique, car ses attributs personnels seront toujours l'objectif de la campagne. Les admirateurs de cette personne ou les individus de personnalité proche (ou qui désirent avoir telle personnalité) seront des consommateurs en potentiel.

Les études de marketing nous montrent donc deux aspects utilisés par les professionnels pour magnifier leurs produits. D'un côté, l'aspect lié à la fonction du produit, soit apporter aux consommateurs quelque chose de concret, lié essentiellement aux attributs techniques du produit¹⁴. De l'autre, l'attraction peut passer par des aspects abstraits,

¹³ Un exemple célèbre d'échec de marketing : la campagne et vente du produit A Classe par Mercedes-Benz au Brésil. Tout le monde sait que les voitures de luxe, comme Mercedes-Benz, ne doivent jamais être comparées à une nouvelle voiture destinée au public de moindre pouvoir d'achat. La campagne de l'entreprise allemande aussi bien que la vente des produits ont eu des résultats malheureux et le fabricant a décidé de ne plus exploiter les produits au Brésil. Le fait de créer une petite voiture destinée à un public "non-traditionnel" de la marque a créé un défaut d'identité devant ses consommateurs de luxe. Il faut accentuer que cet évènement est typique de l'Amérique Latine. Ce phénomène ne se produit pas en Europe, où cette perception et le contraste de classes sont plus souples.

¹⁴ TYBOUT et STERNTHAL, op. cit., p. 28 nous enseignent que plusieurs marques peuvent être distinguées par leurs attributs fonctionnels, "Gillette a pour tradition de distinguer ses rasoirs de ceux de ses concurrents en affirmant qu'ils fournissent un rasage de plus près et plus confortable. En revanche, BIC utilise l'argument de l'économie, en termes d'économie de temps et d'argent. BIC promet un (assez) bon rasage plus pratique et moins cher que les marques concurrentes." Il est également intéressant que les auteurs mentionnent les stratégies d'endossement par des célébrités: "Des affirmations de supériorité peuvent aussi être véhiculées par l'image de marque, qui est représentée par qui utilise la marque et quand elle est utilisée. Par exemple, une personne possédant un savoir-faire dans une certaine catégorie de produits peut véhiculer une affirmation de performance supérieure. Lorsque le champion de golf Tiger

émotionnels et sentimentaux de la marque. Les Professeurs américains Alice TYBOUT et Brien STERNTHAL soutiennent que les bénéfices sont liés aux désirs des consommateurs de s'exprimer ou d'atteindre un but personnel: « Une petite visite à un Starbucks promet un moment de libre expression et d'auto-indulgence au cours d'une journée insatisfaisante. (...) Des bénéfices émotionnels sont souvent basés sur les attributs d'un produit ou l'image représentée par les personnes qui l'utilisent ou les occasions de son utilisation »¹⁵.

Les marques formées par des noms de personnes ou leur image peuvent avoir une approche technique aussi bien qu'émotionnelle, en fonction de leurs habiletés, métier, art et talent. Une chemise de la marque MARADONA, en Argentine, n'est utilisée que par ses admirateurs. Maradona est indubitablement un grand joueur de football et une personne qui fait pleurer l'Argentine¹⁶ (image et nom exploités comme marque).



Woods a endossé Nike, il fournissait une raison impérieuse de croire que Nike pouvait fournir une vitesse supérieur aux joueurs de golf”.

C'est le même cas que celui du joueur de football brésilien Ronaldo Nazário. Il est également une icône de Nike pour le sport, en termes de technique.

¹⁵ Ibidem. op. cit. p. 20.

¹⁶ MARADONA et DIEGO MARADONA sont des marques enregistrées au nom de Diego Armando Maradona (personne physique) depuis 1979 en Argentine.



Les marques n'ont pas de sentiments, mais nous avons l'habitude de les personnifier. La personnalité d'une marque est décisive quant au pouvoir d'achat d'un produit, même si cet achat est fait de manière inconsciente ou émotionnelle.

B. – L'image de marque

KOTLER définit bien que l'image de marque est un ensemble de croyances, idées, et impressions d'une personne vis à vis d'un objet, puisque ses actions sont conditionnées par l'image que cet objet provoque¹⁷. L'image est affectée par plusieurs facteurs que l'entreprise ne peut pas contrôler.

On voit ainsi que la marque est totalement liée aux effets de sa publicité (la communication au public) et de son identité. Le juriste français Jacques BOULEZ nous rappelle que "la marque est attachée au produit et permet donc une distinction par rapport à la concurrence. La connaissance de la marque va permettre la promotion du produit. Cette connaissance s'appuie le plus souvent sur une publicité. Ainsi la marque permet d'attirer et de conserver une clientèle (clientèle pour laquelle la marque est une garantie de qualité). On ne peut donc dissocier la marque de la clientèle (qui achète le produit)"¹⁸.

¹⁷ KOTLER, op. cit. p. 572.

¹⁸ Jacques BOULEZ, *L'évaluation des marques*, in LA VALEUR DES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, Collection du CEIPI, Paris, Lexis Nexis LITEC, 2006, p. 57.

Comme on a pu le constater, l'image est en partie impondérable, puisqu'elle résulte de son impact sur le public (voir POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, note 7). Autrement dit, l'image de marque est la forme externe de ses caractéristiques.

L'image de la marque peut être manipulée par les professionnels de marketing, mais c'est le public qui l'endosse et la juge. C'est pour cette raison que la communication au public doit être très bien faite de manière à éviter tromperies ou malentendus qui provoquent une perception négative de la publicité choisie¹⁹. En outre, l'image de marque ne peut être connue que par des sondages et le but des professionnels de marketing est d'avoir les mêmes résultats et objectifs obtenus dans les études d'identité de marque.

En d'autres termes, le Professeur John SHERRY JR, de la Kellogg School of Management, est d'avis que "l'image de marque est la forme extérieure et les caractéristiques observables de ce qu'offre le spécialiste du marketing. L'image est le sens opérationnel de la marque. C'est le sens que le spécialiste a réussi à transmettre à la marque et c'est ce qui est le plus susceptible de subir de la manipulation stratégique. Actuellement, les spécialistes du marketing sont capables de créer pour une marque (grâce à de l'introspection, de l'intuition, du flair) un mantra qui, grâce à des incantations répétées, évoque un champion de la marque en quête du St Graal". "Brand Meaning"²⁰.

§2. Les aspects psychologiques de l'attractivité d'une marque formée par un nom ou une image connus du public

Le pouvoir de vente du produit semble parfois lié à l'aspect émotionnel. Une phrase enseignée à l'Université américaine de KELLOGG, à vocation marketing, dit à propos des aspects émotionnels des marques : « Harley-Davidson n'est pas unique parce qu'elle fait de bonnes motos ; il y a de nombreuses compagnies dans le monde qui font de bonnes motos. Harley-Davidson est unique à cause de sa marque puissante qui « parle » à ses clients. La marque transcende le produit (...). Quelques marques promettent des bénéfices émotionnels touchant l'autoreprésentation et la relation d'une personne avec les autres. Le fabricant de motos Harley Davidson promet à ses clients

¹⁹ John SHERRY JR *Brand Meaning*, in "Kellogg on Branding", Wiley, 2005, p. 48.

²⁰ In *Kellogg on Branding*, Wiley, 2005, p. 48.

qu'ils seront vus comme des personnes fortes, rebelles et indépendantes et appartiendront à un club dont les autres membres présentent les mêmes caractéristiques. »²¹

La célèbre chanson interprétée par une autre icône de la musique, BRIGITTE BARDOT, nous démontre que ce sont le magnétisme de la marque et son pouvoir d'attraction qui font que les consommateurs achètent le produit sans forcément penser à ses qualités techniques²².

L'américain spécialiste en marketing Douglas ATKIN²³ nous dit que les marques de succès ne sont pas seulement des signes distinctifs. Il est d'avis que les marques ont une signification et permettent au consommateur d'exprimer publiquement un ensemble de valeurs et croyances.

Il nous enseigne que la création de la signification de la marque est plus facile quand elle est liée aux valeurs d'une communauté, capable de devenir le symbole public de la signification propre de cette communauté. C'est à dire que tous doivent *sentir* ce que cette communauté représente.

Un exemple vivant aux Etats Unis est celui de la marque de glaces BEN & JERRY. Ben Cohen et Jerry Greenfield ont commencé avec une petite entreprise basée sur l'éthique. Ils ont réussi à atteindre les trois qualités proposées : un produit de haute qualité, des gains justes et une prestation de services à la communauté (une idéologie politique de son public ciblé : la gauche corporativiste). Ainsi, le lait utilisé pour la fabrication des

²¹ TYBOUT et STERNTHAL *Brand Positioning*, KELLOG ON BRANDING (Kellog School of Management), Wiley, 2005, p. 19.

²² Chanson composée par Serge Gainsbourg en 1967 : « Je n'ai besoin de personne En Harley Davidson Je n'reconnais plus personne En Harley Davidson. J'appuie sur le starter, Et voici que je quitte la terre, J'irai p't'être au Paradis, Mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne 'En Harley Davidson Je n'reconnais plus personne' En Harley Davidson Et si je meurs demain C'est que tel était mon destin Je tiens bien moins à la vie Qu'à mon terrible engin. Je n'ai besoin de personne 'En Harley Davidson Je n'reconnais plus personne 'En Harley Davidson Quand je sens en chemin Les trépidations de ma machine, Il me monte des désirs Dans le creux de mes reins Je n'ai besoin de personne 'En Harley Davidson Je n'reconnais plus personne 'En Harley Davidson Je vais à plus de cent, Et je me sens à feu et à sang, Que m'importe de mourir Les cheveux dans le vent ! Que m'importe de mourir Les cheveux dans le vent ».

²³ Douglas ATKIN *O culto às marcas* (Titre en anglais *The culting of Brands*), Cultrix, São Paulo, 2004, p. 113 et 121.

glaces a pour origine les vaches laitières de la région (Vermont), les *brownies* pour le *Chocolat Fudge* sont préparés dans une boulangerie qui forme les gens les plus pauvres de la région et des criminels en récupération. Les châtaignes sont cultivées par des brésiliens pour le *Rainforest Crunch*, dans l'effort de protéger la forêt tropicale.

Bien que les produits Ben & Jerry coûtent plus cher que les concurrents, ils ont une clientèle fidèle ; le prix plus élevé est le résultat d'une signification politique qui est le facteur qui impulsionne la marque. Son appel transcende le produit.

A l'exemple de Ben & Jerry, beaucoup de personnalités connues peuvent impulsionner des ventes de produits et attirer les consommateurs par leurs propres attributs physiques ou psychologiques.

Comme ATKIN nous l'enseigne²⁴, cette stratégie peut d'une part, disperser une partie des ventes, mais d'autre part, attirer beaucoup d'autres clients, avec une plus forte intensité émotionnelle.

A. – Les décisions d'achat d'un produit

Le grand spécialiste en marketing KOTLER²⁵ nous enseigne que les décisions d'achat sont influencées par des caractéristiques personnelles comme l'âge de l'acheteur, son niveau social de vie, son métier, les circonstances économiques, son style de vie, sa personnalité et l'image qu'il a de lui même.

En ce qui concerne spécifiquement la personnalité et l'image, KOTLER nous enseigne la théorie suivante :

Chaque personne a une personnalité distincte qui influence son comportement d'achat.

²⁴ Op. cit. p. 122.

²⁵ Op. cit. p. 189/190, cet auteur nous explique que le comportement d'achat dépend de la circonstance de la vie. Certaines études récentes mettent en évidence que les adultes vivent des passages et transformations dans la vie, et les professionnels de marketing doivent faire attention à ces circonstances et leurs effets vis à vis des comportements des consommateurs.

La personnalité est normalement analysée sous les angles suivants : auto-confiance, contrôle, autonomie, soumission, sociabilité, résistance et adaptabilité. Il existe une forte corrélation entre la personnalité et le choix de la marque et des produits.

Deux célèbres stratèges de marketing, Al et Laura RIES, nous enseignent qu'il faut d'abord influencer l'esprit du consommateur pour ensuite influencer le marché²⁶.

L'auto-image se trouve très proche de la personnalité²⁷. Le professionnel de marketing développe des images de marques répondant à l'auto-image du marché ciblé. Comme outil de marketing, il est intéressant de savoir quand l'auto-image réelle d'une personne (comme elle-même se voit) est différente de l'image idéale (comme elle voudrait que les autres la voient).

Dans ce contexte KOTLER se pose la question suivante: quelle est l'auto-image que la personne essaierait de satisfaire au moment de l'achat d'une marque déterminée ? L'auteur lui-même confesse qu'il est très difficile de répondre à cette question, et que la théorie de l'auto-image a une histoire de succès irrégulière.

On peut prendre comme exemple la marque d'horlogerie OMEGA, qui utilise l'image de l'acteur de cinéma Pierce Brosnan. Brosnan, dans sa récente performance dans la série 007, passe une image idéale de virilité, d'élégance masculine et de glamour.

D'autre part, les choix d'achat d'une personne sont influencés par quatre facteurs psychologiques, selon KOTLER : la motivation, la perception, l'apprentissage et les croyances et attitudes.

La motivation est liée aux nécessités de la personne à ce moment spécifique. Quelques-unes sont physiologiques, comme faim, soif, tension, d'autres une nécessité de reconnaissance, d'estime et d'intégration dans une communauté. KOTLER²⁸ cite

²⁶Al & Laura RIES *Origem das marcas* (titre original en anglais : *The origin of Brands*, São Paulo, M. Books do Brasil, 2006, p. 18.

²⁷ La personnalité est ici définie em termes de marketing, explique KOTLER, et non pas comme la personnalité juridique, ce qu'on va développer dans cette thèse.

²⁸ Op. cit. p. 194.

Sigmund Freud et justifie que ces comportements peuvent être inconscients et qu'une personne peut même ne pas comprendre complètement ses propres motivations.

La perception, par contre, est déterminée au moment où la personne est prête à agir. La manière dont la personne motivée agit est influencée par la perception qu'elle possède de la situation. La personne sélectionne, organise et interprète les informations reçues pour créer une image du produit. Toutefois, KOTLER affirme que les personnes peuvent avoir différentes perceptions du même objet ! Et ceci est une matière très compliquée pour le professionnel du marketing qui doit éviter les messages ne ciblant pas l'acheteur potentiel du produit.

L'apprentissage se réalise quand, après les actes, les personnes apprennent. La plupart des comportements s'acquièrent. Si l'on achète un produit ou une marque qui nous permet d'avoir de bons souvenirs, on va l'acheter encore une fois, ou plusieurs fois (on parle ici de bonne qualité, d'un prix convenable pour la nécessité du moment, de l'esthétique, etc.).

Enfin, les croyances et attitudes sont capables d'établir des images de marques et produits. Elles peuvent avoir une charge émotionnelle ou pas.

Un exemple très intéressant de stratégie destinée à valoriser l'attitude du consommateur est celui de la grande marque française Louis Vuitton, où des célébrités (pas nécessairement belles ou jeunes) qui possèdent un grand pouvoir d'opinion endossent la marque et les produits, comme Sean Connery (à l'âge de 78 ans), Francis Ford Coppola, Keith Richards, Mikhaïl Gorbatchev, André Agassi, Steffi Graf, Catherine Deneuve²⁹. Chacun d'eux apporte au consommateur un idéal, une attitude³⁰.

B. – L'attraction pour le produit ou service suscitée par un nom ou une image connus

Comme on l'a dit, il est vrai que, parfois, les consommateurs ne cherchent pas le produit en soi, mais ce que ce dernier signifie. Les consommateurs achètent un bénéfice, une

²⁹ Magazine Brésilien Veja São Paulo, Edition Spéciale, du 18 novembre 2008, p. 24.

³⁰ Cet exemple ne veut pas dire que cette thèse va développer les cas d'endossement de produits par une célébrité. Il sert uniquement à éclaircir les phénomènes d'achat, basés sur l'attitude du consommateur.

capacité de satisfaire une nécessité humaine. L'acheteur des grills George Foreman n'est pas seulement en train d'acheter des plaques de « teflon » mais plutôt un moyen d'ingérer moins de calories et de graisses.

La fragrance Paris Hilton, par exemple, n'est pas du tout un produit exceptionnel ; toutefois c'est un moyen de porter le parfum de la riche héritière, et de se sentir comme elle³¹.

Les « belles » du tennis Gabriela Sabatini et Sharapova exportent leurs talents et beauté à travers leurs fragrances. Pour les passionnées de ce sport, les parfums signifient quelque chose de spécial. Gigi Fernandez a également lancé sa propre fragrance après sa victoire à Roland Garros en 2005.

Il n'est pas rare que des célébrités utilisent leurs nom et image pour vendre vêtements, chaussures, parfums et cosmétiques, sacs, nourritures, boissons, etc.

Prenons comme exemple les parfums : de plus en plus de stylistes, artistes ou chanteuses prêtent leur nom aux marques les plus connues de l'industrie internationale, bouleversant ainsi le monde des licences de marques et images.

Et cela provoque des mouvements autour du monde : « parmi les Australiens qui se sont construit un profil ou qui ont monté une affaire dans le domaine de la mode se trouvent Greg Norman, Pat Rafter, Elle McPherson and Kylie Minogue. Ils ont des marques déposées dans de nombreuses classes de biens et de services. L'enregistrement sous le Trade Marks Act 1995 augmente la protection légale disponible sous le Trademark Practices Act 1974 en fournissant, par exemple, aux commanditaires de Kylie une protection pour son parfum Darling lancé pour Noël 2006. DARLING et KYLIE MINOGUE DARLING sont toutes deux des marques attendant leur enregistrement en

³¹ Voir www.isnare.com : “apparently, if the perfume is anything to go by, Paris Hilton smells like a trend-setting blend of frozen apple, oak moss, freesia, mimosa, peach nectar, jasmine, sandalwood and ylang ylang. Although ylang ylang , sandalwood, freesia and apple are generically considered aphrodisiacs, Paris Hilton perfume gets an extra dose of head turning smell with human sex pheromones.”

Traduction libre: « Paris Hilton sent comme un mélange avant-gardiste de pomme congelée, de mousse de chêne, freesia, mimosa, nectar de pêche, jasmin, bois de santal et ylang yang. Bien que les senteurs d'ylang ylang, de bois de santal, de freesia et de pomme soient génériquement considérés comme aphrodisiaques, Paris Hilton parfum obtient une dose supplémentaire de senteur capable de «faire tourner les têtes » grâce à l'odeur des phéromones sexuelles de l'homme.».

Australie sous le nom KDB Pty Ltd. De même pour Elle: elle est détentrice de licences liant son nom à de nombreuses griffes de mode, y compris la ligne de lingerie Bendon qui présente une croissance annuelle de plus de 40% seulement pour les ventes dans le UK, de plus de A\$ 80 millions selon le Australian Financial Review Magazine. Ces dernières années, des marques de parfum basées sur la célébrité se vendent extrêmement bien dans le monde entier et comprennent des produits associés à with Nicole Kidman, Britney Spears, Jennifer Lopez, Paris Hilton et Sara Jessica Parker. De même pour la mode vestimentaire: Sharon Stone pour la ligne Christian Dior de produits de beauté, Kim Basinger pour Prada, Julia Roberts pour Gianfranco Ferré, et Demi Moore et Madonna pour Versace”.³²

Paris Hilton aurait dû être un exemple d'échec de publicité ou d'adoption d'un nom de personne apposé sur un produit. Toutefois, le résultat des ventes de son produit nous démontre qu'on se trompe beaucoup en ce domaine. Bien au contraire, la marque Paris Hilton est un succès énorme dans le monde entier. Tandis que le nom Paris Hilton apparaît dans les médias internationaux d'une manière pas du tout positive, les ventes de ses parfums augmentent considérablement. « Et dans le cas du parfum de Paris Hilton, qui fait les gros titres pour les plus mauvaises raisons possibles, on vous pardonnera éventuellement de penser que son nom pourrait nuire aux ventes. En fait, comme dit le dicton, la mauvaise pub, ça n'existe pas. Il se peut donc que le fait que son nom fasse les gros titres suffise à « booster » les ventes”.³³

Un autre exemple né du monde de la mode est celui de la maquilleuse Bobbi Brown³⁴. Elle a été la préférée de célébrités comme Isabella Rosselini, Siena Miller et Susan Sarandon. Son succès professionnel l'a amenée à créer sa propre marque de maquillage.

³² Voir www.dilanchian.com.au – article daté du 25 avril 2007.

³³ Voir www.isanare.com.

³⁴ Bobbi debuted her line of lipsticks in 1991 at Bergdorf Goodman in New York City - and it was clear that a beauty revolution was underway. Women instantly embraced her uniquely flattering makeup and realistic approach to beauty. As an entrepreneur, wife, and mother of three, Bobbi continues to strike a chord with consumers today. What's the secret behind her success? A philosophy that permeates her business and her life: achieving and maintaining balance, cultivating a positive outlook, and loving yourself the way you are. Voir www.bobbibrowncosmetics.com.

Traduction libre : Bobbi a débuté sa ligne de rouges à lèvres en 1991 chez Bergdorf Goodman à New York City - et il était clair qu'une révolution de beauté était en cours. Les femmes ont instantanément embrassé son maquillage flatteur et unique d'approche réaliste de la beauté. En tant qu'entrepreneuse, épouse et mère de trois enfants, Bobbi continue à toucher une corde sensible chez les consommateurs d'aujourd'hui. Quel est le secret de son succès? Une philosophie qui imprègne ses affaires et sa vie:

Le nom de Pablo Picasso, le maître de l'art du XXe siècle, est également objet de marques et de licenciements dans le monde entier, le dernier exemple en date étant celui de la Citroën XSARA PICASSO (dans ce cas-ci, sa signature est aussi objet de licenciement de marque).

Au Brésil, le célèbre architecte OSCAR NIEMEYER, (90 ans), prête son nom (et son art) à une collection de bracelets, bagues et pendentifs des joailliers H. STERN. Cette association transmet aux acheteurs un concept artistique plus raffiné et impulse les ventes.

Et finalement, parmi les célébrités mortes/disparues, un grand marché s'est créé autour de noms et d'images connus. Une publication de l'année 2011 dans les journaux du monde entier a démontré que l'image de Marilyn Monroe vaut de 4 à 5 millions de dollars, quand elle est associée à des produits (des lingeries, des sacs, des appareils pour des cheveux, etc). La société Authentic Brands Group qui a acheté les droits d'image de l'actrice américaine affirme que « toutes les femmes du monde veulent être Marilyn Monroe », justifiant ainsi le haut prix de l'affaire conclue³⁵. De plus, la publication américaine « The Licensing Letter » a démontré que les célébrités mortes/disparues ont généré 2,25 billions de dollars en Amérique du Nord en 2009 par rapport à/en ce qui concerne des contrats de licences. La justification est que le succès est déjà garanti. Les héritiers de John Lennon licencient son image à Mont Blanc et à Citroën. La famille d'Elvis Presley qui jugeait que la marque ELVIS avait atteint sa limite d'exploitation jusqu'à aujourd'hui, a finalement trouvé récemment d'autres moyens d'exploitation : des machines à sous, qui contiennent son image et des histoires de bandes dessinées³⁶.

atteindre et maintenir l'équilibre, en cultivant une attitude positive, et de s'aimer comme on est. Voir www.bobbibrowncosmetics.com.

³⁵ Voir le journal brésilien Valor, du 14 janvier 2011, p. B4.

³⁶ Voir le journal brésilien Valor, du 17 janvier 2011, p. B4.

Section 2 – La valeur marchande de la marque constituée du nom ou de l’image d’une personne

§1. Marque et nom ou image des personnes: une association déjà ancienne

Avant de mentionner leur importance économique incontestable, un repère historique des marques s’avère très intéressant dans la mesure où l’homme a toujours eu des relations intéressantes avec les symboles.

L’origine de la marque remonte à l’apparition de l’homme sur terre et à sa nécessité de se représenter et de se présenter aux autres. C’est également un besoin de remercier les dieux, de marquer sa propriété et d’identifier l’origine des choses³⁷.

C’est entre les années 900 et 1200, en vertu du commerce entre les villes, que les premières marques ont surgi : les marques de la pureté de l’argent sont les premières marques de qualité ayant des registres historiques. Ces marques représentaient « l’argent au titre légal »³⁸, jusqu’aujourd’hui synonyme de grande qualité³⁹. Les peintres et les sculpteurs appartenant à des écoles d’art connues apposaient également le symbole de ces écoles au bas de leurs oeuvres, de peur que celles-ci ne soient confondues avec d’autres d’importance mineure⁴⁰.

³⁷ Augusto NASCIMENTO et Robert LAUTERBORN, *Os 4 Es de Marketing e Branding*, Rio de Janeiro, Elsevier, 2007, p. 12. Depuis les temps préhistoriques l’homme crée des symboles en utilisant les figures de la nature, comme les animaux, le soleil ou la lune. Les religieux ont créé des symboles et des marques. Les empereurs ont créé des symboles et des marques pour se représenter eux mêmes.

³⁸ C’est de l’argent pur, sans mélange avec d’autres matériaux, au moins 95, 5% de pureté. NASCIMENTO et LAUTERBORN, op. cit. P. 13. Frédéric POLLAUD- DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, Domat droit privé, Montchrestien, (1132), nous enseigne que « L’histoire du droit des marques reste largement à faire : il est difficile d’en situer les origines. Que les artisans aient apposé des marques sur leurs produits dès l’antiquité ne faire guère de doute ; en revanche, on ignore si et comment le droit prenait en compte ces signes. De même, on discute de la fonction de ces signes : rallier la clientèle ou seulement identifier ses produits pour se prémunir contre le vol ? Il semble cependant que l’utilisation de marques destinées à distinguer les produits des produits concurrents soit apparue dès cette époque, comme l’attestent, notamment, des exemples sur des amphores de vin ».

³⁹ Selon NASCIMENTO et LEUTERBORN, op. cit. P.13.

⁴⁰ Selon les études faites par l’équipe de recherche « créations immatérielles et droit », dirigées par Michel VIVANT, *Les créations immatérielles et le droit*, Paris, Ellipses, 1997, p. 96 : « L’usage des marques apparaît dès l’Antiquité. Dans la Gaule romanisée, les marques des potiers de La Graufesenque (à l’entrée des gorges du Tarn), nous permettent de suivre la vie de leur industrie. Cependant, la fonction de ces marques n’a que de lointains rapports avec celle que nous lui connaissons aujourd’hui ; il s’agit d’un simple mode de signature des marchandises (sigillum). C’est au Moyen Âge que naissent les premiers embryons d’une réelle protection. Ainsi, dès le XIIIe, des édits royaux instaurent des peines sévères contre l’usurpation de marques. La Révolution, avec l’abolition des privilèges et l’affirmation de la libre concurrence (loi Chapelier sur la liberté du commerce et de l’industrie), va y mettre fin ».

L'apparition de nouveaux fabricants a commencé à surgir au moment de la création de l'imprimerie par Gutenberg en 1482 (date du début de la prolifération et de la circulation des informations dans le monde) : BERETTA (1570), KINGTON (1680), FABER CASTELL (1700), BACCARAT (1767) YARDLEY (1770), ATKINSONS (1799)⁴¹⁴². Tous ces noms sont des noms de familles connus jusqu'à aujourd'hui sur le marché.

André BERTRAND nous enseigne que la marque a un poids économique croissant et que « depuis le début du XXe siècle, on a eu conscience de l'importance des marques notamment par leur capacité à attirer et à fidéliser une clientèle. Les marques constituent donc depuis des décades un des éléments essentiels de « l'achalandage des entreprises » (le goodwill anglo-saxon) »⁴³.

La marque est l'un des actifs les plus importants pour les entreprises, plus que les actifs tangibles, les structures, les procédures et les personnes qui y travaillent ; elle joue un rôle fondamental dans la vie économique⁴⁴. Depuis les trois dernières décades on voit de plus en plus clairement que les marques sont capables de surpasser le patrimoine tangible d'une entreprise.

Depuis la deuxième moitié du XXème siècle, le gourou de la gestion des entreprises, Peter Drucker, a mentionné un concept qui a révolutionné l'importance des biens intangibles : le succès d'une entreprise se détermine à l'extérieur de celle-ci, à l'intérieur il n'y a que des coûts. C'est le client, qui est en dehors de l'entreprise, qui définit quelle est la sphère d'activité de l'entreprise et non pas seulement une décision

⁴¹ NASCIMENTO et LAUTERBORN, Op. cit. P. 15.

⁴² Au cours des années 1800 a surgi un groupe massif de marques formées par des noms de personnes a surgi: DU PONT (1802), COLGATE (1806), PROCTER & GAMBLE (1837), GOODYEAR (1839), PHILIP MORRIS (1847), SIEMENS (1847), BENZ (1873), ERICSSON (1876), WATERMANN (1884), VICTORINOX (1884), LEVER (1885), WESTINGHOUSE (1886), DUNLOP (1888), PARKER (1892), TIFANNY (1893), GILLETTE (1895), SWAROVSKI (1895), KAWASAKI (1896), BRAUN (1897), YAMAHA (1897). Plus récemment, d'innombrables marques ont été consolidées, telles que: FORD (1903), HILTON (1919), WALT DISNEY (1923), CHANEL (1930), parmi beaucoup d'autres. NASCIMENTO e LAUTERBORN. Op. cit. ps. 22- 27 et 48

⁴³ André BERTRAND, *Droit des Marques signes distinctifs – noms de domaine*, Paris, Dalloz, 2005/2006, p. 17.

⁴⁴ Jérôme PASSA, *Droit de la Propriété Industrielle*, Tome 1, LGDJ, 2006, p. 48. Cet auteur ajoute: « En tant qu'outil servant à distinguer les produits et services d'une personne de ceux de ses concurrents, ainsi qu'à en assurer la promotion, la marque constitue un important facteur de développement de la concurrence ».

interne. En d'autres termes, la marque est le lien avec le public ; les véhicules de communication sont essentiels et consolident l'entreprise et ses signes distinctifs sur le marché cible⁴⁵.

Le phénomène Pelé (cité ci-dessus) nous démontre que les noms de personnes et leurs images peuvent acquérir une valeur économique énorme. Ces marques deviennent un instrument très puissant lors de la compétition et de l'obtention de gains⁴⁶.

De plus, les marques de famille, surtout les marques françaises, américaines et italiennes de haute couture (DIOR, GIVENCHY, CHANEL, GUCCI, HERMES, PRADA, VERSACE, LOUIS VUITTON, YVES SAINT LAURENT, parmi les plus connues) se sont professionnalisées et ont surgi de grandes entreprises exploitant diverses gammes de produits : vêtements, parfums, bijoux, boissons.... La valeur de leurs investissements en publicité et en marques sont confidentiels, mais leurs dépenses publicitaires atteignent 30% de leur chiffre d'affaires annuel.⁴⁷

§2. Un bien comptable important pour le titulaire

Il est actuellement unanime que les biens intangibles sont passibles d'évaluation et qu'ils apportent un capital important à leurs titulaires (personnes physiques ou morales). Dans le cadre des marques formées par des noms et images, à l'exemple de Pelé, Maradona, Schumacher ou Senna, on voit clairement que la signification de leur personnalité (ainsi qu'image et identité) est si forte qu'elle est capable à elle seule d'apporter un poids économique aux produits que la marque désigne.

Les évaluations sont donc importantes car dans la plupart des cas, les marques formées par des noms de personnes ou leur image ne sont même pas de la titularité de la propre personne physique, mais parfois d'une personne morale qui les exploite commercialement, par cession.

⁴⁵ NASCIMENTO et LAUTERBORN, op. cit. p. 51.

⁴⁶ André BERTRAND, op. cit., p. 17, ajoute que « aujourd'hui de nombreux produits, comme de nombreux services, sont vendus sous une même marque dans le monde entier. Cette « notoriété commerciale » est devenue un actif essentiel des entreprises modernes ».

⁴⁷ NASCIMENTO et LAUTERBORN, op. cit. p. 83.

Il est reconnu dans le monde entier que la marque enregistrée a une valeur stratégique importante et joue un rôle inhibiteur sur la concurrence. Les études de marketing de l'Université de Kellog, aux Etats Unis, ont conclu dans ce sens « les marques sont les symboles de la valeur qu'une organisation crée et livre à ses clients. Les symboles ont de la valeur. En fait, les marques sont stratégiquement dotées de valeur grâce aux actions des organisations. En développant une proposition de valeur unique, en communiquant cette position dans le sein de l'organisation, et en mettant en place une stratégie pour atteindre la valeur promise, les actions d'une organisation transmettent aux clients la valeur d'une marque »⁴⁸.

Le pouvoir d'une marque, d'un nom ou d'une image dépend de l'action de son titulaire devant son public, du succès de sa publicité, du choix du *slogan*, entre autres. On a vu également que si la marque est un actif de valeur, elle peut également être un bien très fragile. Selon M. POLLAUD-DULIAN, voir note 7, « les erreurs de publicité, l'inadéquation des produits ou services à la marque, les changements de politique commerciale ou publicitaire maladroits, l'obsolescence, voire la contrefaçon peuvent mettre rapidement à mal le capital que représente la marque ». Tout ces aspects sont capables d'influencer la valeur des actifs.

Toutefois, il n'y a pas de doute qu'une campagne de marketing bien réussie apporte à la marque une valeur différenciée dans la comptabilité de son titulaire.

A. – L'évaluation de la marque comme bien intangible

Les entreprises reconnaissent aujourd'hui la nécessité de comptabiliser la valeur de leurs actifs immatériels en vertu de l'importance du rattachement de la clientèle à la marque, des liens sentimentaux et de la fidélisation. De même, lorsque l'on est devant une possibilité de vente, de licence, de fusion ou d'acquisition d'une entreprise ou d'une ligne de produits, l'évaluation de la marque se révèle essentielle.

À l'instar de la reconnaissance par la comptabilité des actifs incorporels, les entreprises et les titulaires de marques se sont aperçus que l'évaluation de la marque est une source

⁴⁸ Selon James ANDERSON et Gregory CARPENTER, *Brand Strategy for business Markets* KELLOG ON BUSINESS, op. cit. p. 170.

d'avantages sur la concurrence, ainsi qu'une façon d'obtenir un plus grand retour financier, en vertu de la force économique de la marque. En effet, le titulaire a maintenant un facteur objectif évalué (le « brand equity ») et non plus un facteur de négociation ou subjectif.

Dans ce sens, Larry Light, l'ancien président de Mc. Donald's, défend qu'il est plus important de détenir des marques fortes que de posséder de grandes fabriques⁴⁹.

Enfin, selon les enseignements actualisés en la matière, l'auteur français Yves REINHARD « le capital des sociétés – ce qu'il en reste puisqu'il est désormais possible de constituer certaines sociétés sans capital – est composé d'un certain nombre d'apports. L'évaluation de ces apports est primordiale : elle détermine normalement les droits de l'apporteur, tant financiers que politiques. La sur-évaluation de l'apport a donc pour effet de conférer à l'apporteur un avantage indû ; en outre à l'égard des tiers, elle offre une image faussée de la réalité en donnant du patrimoine social une apparence contraire à la réalité. D'où la nécessité de fixer la juste valeur du brevet, de la marque, des dessins et modèles, c'est-à-dire des apports en nature »⁵⁰.

Particulièrement en ce qui concerne les marques formées par les droits de personnalité (comme les images et les noms), on se trouve en terrain très fragile, surtout si le titulaire de la marque évaluée est une personne connue : une célébrité du sport, du cinéma ou de la mode. On se demande ainsi quel est le niveau de connaissance de cette personne vis à vis du public en ce qui concerne la marque et le produit qui portent son nom ou image ; quel est le niveau de reconnaissance de son nom ou de son image ; si la marque de la personne apposée sur le produit est en tête de la catégorie ou simplement une parmi des millions (comme par exemple une marque de parfum, où l'on trouve une infinité de noms de célébrités de la mode, du cinéma, du sport, etc).

Il s'agit donc plutôt d'évaluer si le produit relatif à la marque de cette personne est un produit de succès, comme la personne elle-même dans son métier.

⁴⁹ Selon Larry Light, Ex-Executive President and Chief Marketing Officer de la société Mc. Donald's – Cours de Branding et Marketing de ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo, SP, Brésil, de 14 à 18 juillet 2008, présentation p. 27.

⁵⁰ Yves REINHARD, *Les situations nécessitant l'évaluation du droit*, in *La valeur des droits de propriété industrielle*, op. cit. p. 15.

Un autre facteur important est de savoir si la marque est le bien exclusif de l'entreprise, comme les entreprises de licenciements, par exemple. Dans cette hypothèse, le nom ou l'image sont des organes vitaux en termes de facturation et d'existence, totalement liés à la personne titulaire. On peut également dire que dans le cadre des franchises commerciales, la marque devient l'actif le plus important et le plus valorisé⁵¹.

L'évaluation de la marque est certainement un objectif stratégique de son titulaire. Être parmi les 20 marques les plus valorisées d'un pays (ou du monde, à l'exemple de Coca-Cola, Google ou General Motors) est un facteur certain d'augmentation du capital de l'entreprise titulaire ; la marque peut servir de garantie bancaire dans un emprunt, ou lors d'une opération de risque⁵². D'autre part, la valeur de la marque a un poids important par rapport aux analystes du marché de capital. Les marques les plus valorisées élèvent la valeur des actions de leur titulaire en bourse⁵³.

⁵¹ Dans le cadre des franchises, l'évaluation est essentielle car le prix des redevances sera directement lié à l'évaluation de la marque.

⁵² André BERTRAND, op. cit. p. 17, "Selon une étude publiée par le journal Le Monde (du 10 mai 2001, p. 23), les 20 marques les plus "chères" du monde, évaluées entre 72,5 et 15,2 milliards de dollars, étaient dans l'ordre décroissant les suivantes: Coca-Cola, Microsoft, IBM, Intel, Nokia, General Electric, Ford, Disney, Mc. Donald, AT&T, Marlboro, Mercedes, Hewlett-Packard, Cisco, Toyota, Citibank, Gillette, Sony, American Express et Honda. Après 10 ans, cette situation n'a pas changé trop. Les 20 marques les plus valorisées en 2010 sont les suivantes (Coca-Cola, IBM, Microsoft, GE, Mc. Donald's, Intel, Nokia, Disney, HP, Toyota, Mercedes-Benz, Gillette, Cisco, BPM, Louis Vuitton, Apple, Marlboro, Samsung, Honda et H&M): selon étude publiée par l'entreprise internationale spécialisée en évaluation de marques l'Interbrand (voir : www.interbrand.com.br, « Top 100 Brands »).

⁵³ Selon ANDERSON et CARPENTER, op. cit. p. 170/171 «The power of brand is delivered from the dual roles they play. Externally, brands convey costumers the value that can be expected from doing business with an organization. If well managed, a brand can be a powerful symbol to current and potential customers of that organization's promise. Internally, a brand becomes a beacon for organizing the firm's activities. By a necessity, organizations consist of groups of individuals performing different functions, ranging from sales and production to R&D and finance. Each has measures of success and each has functional objectives. Salespeople seek volume, R&D pursues innovations, and finance seeks high return on investment. These differences, however important, can be divisive as well. A brand, as a symbol of the value the organization is intent on delivering to its customers, can align internal efforts and increase the impact of the organization's resources ».

Traduction libre: le pouvoir des marques vient du double rôle qu'elles jouent. À l'extérieur, les marques transmettent aux clients la valeur de faire des affaires avec une organisation donnée. Si elle est bien gérée, la marque peut représenter pour les clients courants ou potentiels un puissant symbole de ce que promet cette organisation. À l'intérieur, la marque devient une balise pour l'organisation des activités de la compagnie. Par nécessité, les compagnies consistent en groupes d'individus accomplissant diverses fonctions, de la vente aux finances en passant par la production et la R et D. Chacun de ces groupes possède des mesures de réussite et des objectifs fonctionnels. Les vendeurs recherchent du volume, R&D des innovations, les finances un retour sur investissement élevé. Ces différences, aussi importantes qu'elles soient, peuvent cependant être aussi une source de division. Une marque, en tant que symbole de la valeur que la compagnie cherche à transmettre à ses clients, peut harmoniser les efforts internes et augmenter l'impact des ressources de la compagnie.

Par contre, les évaluations permettent une étude plus objective de l'examen des marques de haute renommée, comme on le verra plus loin dans un chapitre consacré à ce sujet..

En France, plus particulièrement, l'évaluation d'une marque est nécessaire en cas de fusion : selon le professeur REINHARD « le projet de fusion, document destiné à être publié, doit entre autre contenir « la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes est prévue ». Ce document est établi par les sociétés intéressées mais l'article L. 236-10 du Code de commerce français, qui rend obligatoire l'intervention d'un commissaire à la fusion, indique que ce dernier doit d'une part « vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable » et d'autre part « apprécier sous sa responsabilité la valeur des apports en nature... et établir à cet effet un rapport d'évaluation » (article L. 236-10 du Code de commerce français). Pour les augmentations de capital, la procédure est sensiblement identique à celle qui vaut pour les apports constitutifs »⁵⁴

La doctrine américaine défend que les biens intangibles sont les actifs les plus valorisés dans une entreprise, toutefois REILLY et SCHWEIHS⁵⁵ disent: "Les biens incorporels sont de plus en plus reconnus comme étant parmi les biens les plus importants – donc, parmi ceux de plus grande valeur – d'une société commerciale. Cependant une analyse économique rigoureuse de la valeur de ces biens incorporels importants ne se fait que rarement. Rappelant ce que Mark Twain disait au sujet du temps: « Tout le monde parle de la valeur des biens incorporels mais personne ne fait jamais rien à ce sujet ».

Le droit français reconnaît cette difficulté: "chacun de nous a rencontré un jour, dans sa pratique professionnelle, la nécessité et la difficulté de procéder à la détermination de la valeur d'un brevet, d'une marque, ou de tout autre droit de propriété intellectuelle. Nous sommes alors confrontés à ces questions classiques: combien vaut un droit de propriété industrielle, par exemple une marque connue, parfois renommée, mais exploitée par une société en difficulté? Comment valoriser, lors d'un apport en société, un brevet, ou pire encore, une demande de brevet? Comment chiffrer la valeur d'un savoir faire? La

⁵⁴ Yves REINHARD, op. cit. p. 17.

⁵⁵ Robert REILLY et Robert SCHWEIHS, *Valuing Intangible Assets*, New York, McGraw-Hill, 1999, p. 30.

difficulté de l'évaluation est liée d'abord à l'existence d'un contexte économique particulier:

- En la matière en effet il n'existe pas de marché, puisque par définition le bien soumis à l'évaluation est un monopole, un produit nouveau, parfois pionnier, où fait défaut la comparaison avec des produits similaires: cela vaut essentiellement pour les créations industrielles.
- L'évaluation est encore plus difficile lorsque l'objet du droit n'a pas été acquis par l'entreprise mais créé par elle de sorte qu'il manque un élément de comparaison, et que l'un des rares éléments d'appréciation dont on dispose n'est constitué que par l'ensemble des frais de recherche-développement exposés par la société.

En outre, le droit de propriété industrielle n'est que la composante d'un tout complexe, d'une valeur globale: l'entreprise. Il n'est donc pas question de procéder ici à l'évaluation du tout – entreprise ou parts d'associés – à partir d'un chiffre d'affaires ou d'un bénéfice global ou d'une valeur mathématique. Il faut au contraire extraire cet élément de son contexte et tenir compte des interactions qui en résultent⁵⁶.

Le professeur français Jacques BOULEZ⁵⁷ reconnaît lui aussi que toute évaluation présente un certain caractère aléatoire. Ce Professeur nous enseigne qu'il faut éviter des évaluations totalement irréalistes, sans base ou méthode fiables.

Mais quelle est la définition du mot « valeur », dans notre contexte ? Que peut-on faire avec une marque connue et bien exploitée comme Britney Spears ou Yannick Noah, chacun dans son domaine d'activités ?

On sait que « valeur » veut dire « prix » ou « qualité » et qu' « évaluer » signifie « apprécier, arbitrer, calculer, chiffrer, coter, cuber, déterminer, estimer, expertiser, fixer

⁵⁶ Yves REINHARD, op. cit. p. 13.

⁵⁷ Op. cit. p. 57.

la valeur »⁵⁸. Le Professeur Christian LE STANC nous rappelle que la « valeur » est par nature extra-juridique. Il va plus loin : « Elle se perçoit, dit-on, lorsqu'une « chose », même incorporelle, est à la fois rare et utile économiquement : l'initiateur ou le maître de fait de la dite chose sera conduit à vouloir la réserver à son profit, voire, parfois à la commercialiser (valeur d'usage, valeur d'échange) »⁵⁹.

Toutefois, la valeur n'est pas seulement le prix, mais beaucoup plus : « la valeur n'est pas le prix. Le prix représente ce qu'un acheteur ou détenteur de licence déterminé a effectivement payé à un vendeur ou bailleur de licence déterminé pour un bien incorporel déterminé. Dans toute transaction, l'un des participants a pu être influencé par des influences spécifiques au participant, non liées aux marchés. Si de telles influences ont agi, et si ces influences ne sont pas communes sur le marché, un prix transactionnel déterminé peut ne pas être indicateur du prix du marché »⁶⁰.

On peut résumer que l'utilité de mettre une valeur à une marque est d'extraire ses qualités économiques, ses valeurs commerciales devant des tiers, comme on le verra ensuite.

L'évaluation de la marque sert à des fins comptables et économiques pour son titulaire. La marque est un bien intangible et immatériel. L'évaluation a le pouvoir de donner aux actifs intangibles les qualités de visibles et mesurés⁶¹.

Les experts américains REILLY et SCHWEIHS⁶² affirment que « l'estimation et l'analyse économique de biens incorporels sont réalisées à des fins transactionnelles

⁵⁸ Selon le dictionnaire des synonymes LE ROBERT (Henri BERTAUD DU CHAZAUD), dictionnaires le Robert, Paris, 1989, p. 285.

⁵⁹ Christian LE STANC, *La valeur des droits de la propriété industrielle*, op. cit. p. 114.

⁶⁰ REILLY et SCHWEIHS, op. cit. p. 101.

⁶¹ Pierre BREESE et Alain KAISER, *L'évaluation des droits de propriété industrielle. Valoriser les trésors cachés de votre entreprise*. Paris, 2004. p. 16.

⁶² REILLY et SCHWEIHS, op. cit. p. 30/31, les auteurs ajoutent: "There are numerous individual reasons for conducting an intangible asset appraisal or economic analysis (...). **1.** Transactional pricing and structuring, for either the sale, purchase or license of the intangible asset. **2.** Financing securitization and collateralization, for both cash flow-based financing and asset-based financing., **3.** Taxation planning and compliance, with regard to intangible asset amortization deductions, abandonment loss deductions, substantiation of charitable contributions, and various other federal income taxation matters, as well as with regard to federal gift and estate tax compliance and estate planning **4.** Management information and planning, including business value enhancement analyses, identification of licensing and other commercialization opportunities, identification of spin-off opportunities, and other long-range strategic issues. **5.** Bankruptcy and reorganization analysis, including the value of the estate in bankruptcy, debtor-

aussi bien que notationnelles. Dans le cas d'analyses transactionnelles, les clients se fient à l'opinion et aux conseils de l'analyste pour négocier, structurer et effectuer des transactions commerciales. En d'autres termes, à la conclusion d'une analyse transactionnelle de biens incorporels, on s'attend à ce que soit réalisée une transaction commerciale au prix du marché. En clair, de l'argent réel changera de mains en résultat de l'analyse transactionnelle (...) ». Les auteurs expliquent que le rapport d'évaluation doit apporter une idée bien fondée de taux de redevances en cas de licences ou un taux de vente d'un bien intangible.

Plus loin ils expliquent le « notational purpose » : « On distingue les analyses transactionnelles des analyses non transactionnelles. Ces dernières sont réalisées à des fins purement comptables, descriptives ou informationnelles. À la conclusion d'une analyse non transactionnelle, aucune transaction commerciale ne sera consommée. Autrement dit, un échange d'argent réel n'aura pas lieu.... ».

Ce type d'évaluation sert, entre autres, aux assurances, ce qui est très courant aux Etats Unis : planification des biens de l'entreprise titulaire, planification des stratégies commerciales de l'entreprise ou, simplement, nécessité d'information aux créanciers ou aux détenteurs d'actions de l'entreprise titulaire de la marque.

in-possession financing, traditional refinancing, restructuring, and the assessment of the impact of proposed reorganization plans. 6. Litigation support and dispute resolution, including marital dissolution, infringement, fraud, lender liability, and a wide range of deprivation-related reasons (e.g., breach of contract, expropriation, etc.).”

Traduction libre: Il existe de nombreuses raisons individuelles pour mener à bien une évaluation ou une analyse économique d'un bien intangible (...). 1. Tarification et structuration transactionnelle, aussi bien pour la vente que pour l'achat ou la licence d'un bien intangible. 2. Titrisation, nantissement de financement, pour un financement reposant aussi bien sur le cash-flow que sur l'actif. 3. Planification fiscale et conformité, concernant les déductions d'amortissement de biens intangibles, les déductions de pertes d'abandon, la justification de dons de charité, et autres matières d'imposition fédérale sur le revenu, mais également les donations fédérales et la conformité à l'impôt sur les successions ainsi que la planification successorale. 4. Informations de gestion et planification, y compris analyses de valorisation d'entreprises, identification d'octroi de licences et autres opportunités de commercialisation, identification de spin-off, et autres opérations stratégiques à long terme. 5. Analyse de faillite et réorganisation, y compris l'évaluation de la valeur de la masse de la faillite, financement du débiteur en possession, refinancement traditionnel, restructuration, et évaluation de l'impact des plans de réorganisation proposés. 6. Soutien au contentieux et règlement des différends, y compris dissolution du mariage, fraude, responsabilité du prêteur et un large éventail de motifs liés à la privation (i.e. rupture de contrat, expropriation, etc.)

Au Brésil, l'évaluation sera faite par un expert, généralement un économiste, validée par le Conseil Régional d'économie brésilien et par les hommes d'affaires qui commandent le rapport.

Le professionnel choisi pour faire le travail d'évaluation doit identifier le prix réel de la marque, de forme juste, selon une méthode validée par les intéressés, de manière à pouvoir quantifier sa valeur réelle de marché. En effet, la valeur atteinte peut composer le patrimoine et la comptabilité de la société ou sera le point de discussion d'une opération plus complexe, comme une fusion ou la vente d'une unité de fabrique.

Les méthodes d'évaluation ne sont pas rigides⁶³ et chacune est applicable à une situation déterminée, comme on le verra par la suite.

Toutefois, il faut bien souligner que la législation française sur ce sujet surtout en ce qui concerne la comptabilisation des actifs intangibles, a rencontré pendant longtemps des obstacles à son acceptation. L'une des études les plus récentes faites en France sur le sujet, par le Professeur Alain MARION⁶⁴, dit que l'inscription à leur juste valeur des actifs incorporels dans les bilans des entreprises est le résultat d'un long processus qui a vu s'opposer les défenseurs de l'orthodoxie et les partisans pragmatiques d'une évolution justifiée par la part grandissante de ces actifs dans l'effort d'investissement des entreprises.

Cet auteur explique que les obstacles ont pour origine la difficulté de trouver des valeurs de marché autonomes, car la subjectivité se heurterait au principe de prudence de la comptabilité et donnerait à l'analyse un caractère subjectif. D'autre part un autre obstacle concerne le caractère volatile des actifs incorporels, comme la marque et sa

⁶³ Dans ce sens, REILLY et SCHWEIHS affirment que "valuation models are not proved, they are validated. The process of being validated means that the model has made reasonably accurate predictions. In considering the continued application of an already validated model, it is expected that the model will continue to predict as accurately in the future as it has in the past. However, there is no guarantee of any model's continued predictive ability", op. cit. p. 89.

Traduction libre: les modèles d'évaluation ne sont pas prouvés, mais validés. Le fait d'être validé signifie que le modèle fait des prévisions raisonnablement précises. Si l'on envisage une application continue d'un modèle déjà validé, on s'attend à ce que ce modèle continue à faire des prévisions dans le futur aussi exactes que dans le passé. Cependant, il n'existe aucune garantie de la capacité prédictive continue d'un modèle quel qu'il soit.

⁶⁴ Alain MARION, *Les techniques d'évaluation des droits immatériels et les nouvelles normes comptables. In La valeur des droits...*, op. cit. p. 21.

valeur : le rapport prix-marché est difficile à établir car divers aspects interviennent dans cette analyse. Finalement, le dernier obstacle est la difficulté liée à l'identification des coûts associés à la création ou à l'acquisition des actifs incorporels. L'auteur ajoute que l'acquisition d'une marque s'opère souvent à travers l'acquisition d'une entreprise et plus rarement de manière séparée⁶⁵.

Finalement le droit et les relations commerciales ont évolué et il est d'avis unanime actuellement que l'évaluation des biens intangibles est désormais possible, à partir du moment où l'actif en question est capable de générer des avantages économiques futurs et le coût doit pouvoir être mesuré avec fiabilité⁶⁶.

Il a été ainsi reconnu que l'insertion dans les bilans d'actifs incorporels, comme les marques, constitue un fort facteur déclencheur du développement de la gestion stratégique de l'entreprise titulaire de la marque⁶⁷.

En ce qui concerne le droit brésilien, cette matière est également controversée. Les juristes et économistes discutent depuis des années de l'utilité de l'évaluation et son application pratique.

Premièrement, il est important de dire que l'évaluation d'une marque est l'un des facteurs analysés par l'INPI brésilien (Institut National de Propriété Industrielle) en ce qui concerne la déclaration de haute renommée d'une marque connue par le grand public. Publiée le 27 janvier 2004 et en vigueur dès cette date, les Résolutions n. 110 et

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ Alain MARION, op cit. p. 23 nous éclaire sur la norme IAS 38 [les normes comptables internationales – International Accounting Standards], Nous n'allons pas les développer dans le cadre de cette thèse, mais il est important de les référencier en vertu du début de son acceptation par le droit français pour l'évaluation des biens intangibles: "La norme IAS 38 indique les conditions à remplir pour que les dépenses consacrées à l'acquisition et à la constitution incorporels soient inscrites au bilan. Par ailleurs, elle définit les principes d'évaluation de ces actifs une fois comptablement reconnue leur qualité d'actifs. (...) La définition que donne la norme IAS 38 de l'immobilisation incorporelle montre que tous les actifs incorporels ne sont pas concernés. En effet, le fait de définir une immobilisation incorporelle comme un actif non monétaire identifiable sans substance physique conduit à distinguer les actifs identifiables des composantes du goodwill (savoir-faire, reputation...) qui, par définition, ne sont pas identifiables car inséparables de l'entreprise. Comme exemple d'actifs incorporels, la norme IAS 38 cite les brevets, les logiciels, les droits de reproduction, les films cinématographiques, les listes de clients, les franchises, les parts de marché...".

⁶⁷ MARION, ibidem.

n. 121 de l'INPI visent à normaliser les procédures pour l'application de l'article 125 de la Loi de Propriété Industrielle brésilienne⁶⁸ aux marques de haute renommée.

L'une des preuves requises (mais non obligatoire) par l'INPI brésilien est la valeur investie dans la marque auprès des médias pendant les trois dernières années, ainsi que la valeur économique de la marque dans le patrimoine de l'entreprise.

En outre, très récemment, le Brésil a modifié la Loi 6.404/66 (Loi des sociétés anonymes) pour considérer entre autres facteurs la possibilité de comptabiliser les actifs intangibles grâce à des paramètres plus clairs. Les modifications essentielles sont relatives à l'élaboration et la divulgation des bilans d'une entreprise.

Cette modification a été introduite par la Loi 11. 638/07 (Loi Fédérale du 28 décembre 2007) et place la législation des sociétés brésiennes et leur comptabilité parmi les plus avancées au monde

Toutefois, selon la Loi, les actifs intangibles seront évalués selon les coûts relatifs à l'acquisition de ces biens intangibles.

De ce faire, seules les marques commercialisées et cédées par un titulaire à un autre, dans un contexte de vente d'une société, seront susceptibles d'être incluses dans le bilan patrimonial de l'entreprise. C'est à dire que les marques développées dans l'entreprise ne sont pas concernées par la nouvelle Loi brésilienne.

Enfin, la nouvelle règle s'applique seulement quand le bien intangible est destiné à la manutention de l'entreprise (y compris l'acquisition du fonds de commerce auquel appartient la marque).

Le plus important est que le coût de l'actif intangible acquis peut être mesuré en toute sécurité et peut être identifié et séparé de l'entreprise.

⁶⁸ « à la marque enregistrée au Brésil considérée de haute renommée sera assurée une protection spéciale, dans tous les domaines d'activités ».

Cette Loi brésilienne est récente et des nombreuses discussions auront lieu dans les prochaines années. Les Tribunaux brésiliens n'ont pas eu, eux non plus, assez de temps pour apprécier la question. Toutefois, la tendance est que les règles comptables s'accommodent aux nécessités réelles du commerce.

Les spécialistes brésiliens acceptent très positivement cette nouvelle loi car de nouvelles opportunités dans le cadre de la fiscalité internationale, ainsi que de l'augmentation des actifs immobilisés de l'entreprise titulaire du bien intangible,⁶⁹ ont surgi et se sont adaptées aux règles internationales (comme l'international Financing Reporting Standards – IFRS – normes internationales de démonstrations financières).

B. – Les techniques d'évaluation les plus utilisées

Depuis une vingtaine d'années plusieurs techniques d'évaluation ont commencé à surgir en Grande Bretagne, chacune ayant des caractéristiques propres. Cependant, chaque technique utilisée sera appliquée conjointement avec trois méthodes de base : les méthodes de coût, de marché et de redevances⁷⁰.

Les américains sont également pionniers dans les techniques d'évaluation des actifs immatériels. Ainsi, en Amérique du Nord, ces trois méthodes sont généralement appliquées dans le but d'atteindre les meilleurs résultats ; selon REILLY et SCHWEIHS: « le processus d'évaluation est appliqué pour développer une estimation de valeur solidement fondée sur un maximum de données. La valeur d'un bien incorporel est estimée après considération de trois approches distinctes: coût, marché, et revenus. On utilise au moins une de ces approches dans toutes les estimations de valeur. Le choix de l'une de ces trois approches dans une analyse déterminée dépend du type de

⁶⁹ Selon Gustavo Augusto Hanun SARDINHA, *Marca Comercial Quanto Vale a sua?*, Juruá, 2008, p. 87, "Avec la nécessité d'adéquation à la récente législation surgit une excellente occasion de transformer une apparente difficulté en divers aspects positifs. Et ce parce que l'insertion des actifs intangibles dans le bilan permet l'augmentation des actifs immobilisés de l'entreprise ; augmentation de la valeur nette ; réduction de l'endettement en conséquence de l'augmentation de l'actif, facilitant les rapports avec les banques, fournisseurs, etc., une défense lors d'éventuelles poursuites relatives à la saisie de la marque, chose commune de nos jours ; augmentation de l'actif en vue de participation à des appels d'offres publics ; possibilité de réduction des pertes enregistrées dans le compte de pertes et profits, comptabilisant la valeur de la marque sous la rubrique « résultat non opérationnel », entre autres avantages" (traduction libre).

⁷⁰ Cláudio França LOUREIRO, *Métodos de avaliação de bens intangíveis*, in Propriedade Imaterial Direitos autorais, propriedade industrial e bens da personalidade, São Paulo, Editora SENAC, OAB/SP, Organiz. Eliane Y Abrão, 2006, p. 120.

de bien, de l'utilisation de l'estimation et de la qualité et de la quantité de données disponibles pour l'analyse. Ces trois approches sont applicables à de nombreux problèmes d'évaluation. Selon le cas, l'une ou plus de ces approches peut avoir une plus grande importance. L'analyste devrait appliquer, autant que possible, plus d'une approche. Des indicatifs de valeur alternatifs peuvent servir à des comparaisons utiles en vue de la pondération des résultats de l'approche principale »⁷¹.

On explique ainsi chaque méthode de base, comme suit :

1. La méthode des coûts

C'est le prix de substitution. En fait, c'est analyser que représenterait le coût de création de la marque, y compris les coûts de publicité, les coûts administratifs (auprès de L'Institut National de la Propriété Industrielle, tels que les coûts de dépôt, des taxes finales, le renouvellement de chaque forme de présentation de marque), les coûts des personnes (salaires, rémunérations par contrats, etc), les coûts du développement du produit ou du service, les coûts des actions en justice en cas de lutte contre la contrefaçon, y compris les frais d'avocats⁷².

La doctrine américaine nous enseigne que cette méthode est basée sur les prix de substitution et équilibre « competitive equilibrium price ». On prend en considération les coûts nécessaires pour remplacer l'actif immatériel (construire une copie ou une réplique), de façon à ce que le consommateur soit satisfait du nouvel actif immatériel⁷³.

⁷¹ Op. cit. p. 92.

⁷² LOUREIRO, op. cit. p. 120.

⁷³ REILLY et SCHWEIHS, op. cit. p. 98, il est important de compléter que "unlike the reproduction cost concept, the replacement cost concept does consider the market demand and the market acceptance for the subject intangible asset, at least in part. That is, if there are elements or components of the subject intangible asset that generate little or no market demand, they are not included in the replacement intangible. Particularly with regard to the analysis of intellectual properties, it may also be useful to analyze costs from the perspective of creation cost versus recreation cost. Creation cost considers the cost to originally create the subject intangible asset from its conceptual inception, with no guideline (such as previous version of the subject intangible) for the current creator to use as a point of reference. Recreation cost considers the cost to duplicate the subject asset, assuming that the current recreator possesses the knowledge, experience and expertise already developed during the (actual) original creation process. For example, the recreation cost concept would assume that a guideline (such as previous version of the subject intangible) does exist as a point of reference during the intangible asset recreation process"

Traduction libre:

La plus grande critique de cette méthode est qu'elle ne prend en compte ni le potentiel de gains de la marque ni les coûts de perte d'opportunité, c'est à dire le temps consacré à la reproduction ou au remplacement du bien⁷⁴.

Cette méthode peut être utilisée pour calculer la valeur d'un bien intangible qui possède beaucoup de concurrents et similaires sur le marché ; elle sert aussi à compléter une analyse de coût pour lancer un nouveau produit sur le marché, pour être comparée à d'autres méthodes d'évaluation ou, finalement, pour assurer une valeur minimum à un bien intangible⁷⁵.

Cela veut dire finalement que la méthode « coût » ne peut être appliquée que conjointement avec d'autres techniques et d'autres facteurs subjectifs par rapport au bien intangible.

2. La méthode de marché

C'est une technique de comparaison avec d'autres négociations similaires faites pour une marque similaire, pour des produits similaires. Cette méthode prend en compte les principes du jeu de la concurrence et l'équilibre du marché.

Cette technique sera totalement influencée par le degré de compétition du marché et le fait que le produit qui porte la marque est un produit de facile substitution. « En ce qui concerne l'approche du marché, les données variables d'estimation sont extraites de sources de données empiriques dérivées du marché. Il est souvent plus difficile de réunir

Contrairement au concept de coût de reproduction, le concept de coût de remplacement tient compte de la demande du marché et de l'acceptation par le marché du bien intangible, au moins en partie. En d'autres termes, s'il existe des éléments ou des composants du bien intangible qui ne génèrent que peu ou pas de demande sur le marché, ils ne sont pas inclus dans le remplacement intangible. Tout particulièrement en ce qui concerne l'analyse de propriétés intellectuelles, il peut également être utile d'analyser les coûts sous l'angle coût de création contre coût de récréation. La création ne tient pas compte du coût de la création originale du bien intangible à partir de sa conception, sans directive (telle qu'une version antérieure de l'objet/du sujet intangible) que le créateur actuel pourrait utiliser comme point de référence. Le coût de récréation tient compte du coût de la duplication du bien, supposant que le créateur actuel possède la connaissance, l'expérience et l'expertise déjà développées durant le (véritable) processus de création. Par exemple, le concept de coût de récréation supposerait l'existence d'une directive (comme une version antérieure de l'objet intangible) servant de point de référence durant le processus de récréation du bien intangible.

⁷⁴ LOUREIRO, op. cit. p. 121.

⁷⁵ Ibidem.

et vérifier ces données externes que les données internes qui sont quelquefois applicables aux approches de coût et de revenus. Cependant il est plus important de noter qu'il est souvent encore plus difficile d'appliquer des données externes à l'analyse d'un sujet incorporel, car ces données doivent généralement être organisées, analysées, sélectionnées et réanalysées avant qu'elles ne puissent être appliquées à l'évaluation du bien incorporel en question ». ⁷⁶

Enfin, le fait d'évaluer une marque à partir des aspects externes est une tâche très ardue dans la plupart des cas car l'expert n'a pas beaucoup de données ; comparer un bien intangible est également très délicat car on ne se trouve pas en face d'une « commodity » mais au contraire, d'une création, ou, dans le cas de notre thèse, d'une personne physique, ayant une personnalité propre, unique et incomparable.

LOUREIRO ⁷⁷ affirme que cette méthode est plutôt utilisée par les autorités fiscales des États Unis, mais beaucoup moins par les experts dans une opération de licence ou de vente. En tout état de cause, cette méthode sert toujours de base pour d'autres méthodes appliquées conjointement.

3. La méthode des redevances

Cette technique est utilisable lorsque la marque fait objet d'une licence consentie à un tiers. Le Professeur français Jacques BOULEZ, Jacques ⁷⁸ proclame que c'est une méthode très facile : « elle est assez simple à mettre en oeuvre puisqu'elle repose sur :

- la détermination de la redevance annuelle, laquelle s'analyse en un pourcentage du chiffre d'affaires (5 à 6% le plus souvent) ;
- la durée de la période considérée ;
- la valeur actuelle d'un revenu annuel de x (montant de la redevance moins l'impôt) assuré pendant une durée y (dix ans le plus souvent) à un taux qui intègre une prime de risque ».

⁷⁶ REILLE et SCHWEIHS, op. cit. p. 102.

⁷⁷ Op. cit. p. 124.

⁷⁸ Jacques BOUVEZ, op. cit. p. 60.

La doctrine brésilienne de LOUREIRO (op. cit. p. 124) est compatible avec la doctrine française en ce qui concerne la simplicité de la méthode mais cet auteur affirme qu'il faut en fait analyser combien l'entreprise gagnerait avec la marque concernée, avec et sans licence.

De plus, les enseignements américains en la matière ajoutent que « l'approche du revenu se base sur le principe économique de l'anticipation (appelé aussi quelquefois principe d'attente). In this approach, the value of the subject intangible asset is the present value of the expected economic income to be earned from the ownership of that intangible asset”.⁷⁹

Enfin, l'évaluation économique d'une marque doit être compatible avec chaque situation et dans la plupart des cas, plusieurs méthodes sont utilisées dans le rapport de l'expert comptable.

La meilleure évaluation du bien intangible peut éclairer son titulaire sur la nécessité de rénovation du produit, de valorisation et de rémunération de la marque⁸⁰. Enfin, les évaluations visent à éclaircir et caractériser la marque comme bien indépendant de l'entreprise titulaire.

⁷⁹ REILLE et SCHWEIHS, op. cit. p. 113.

⁸⁰ José Roberto MARTINS, *Cuidados e benefícios legais dos ativos intangíveis*, Última Instância Revista Jurídica, www.ultimainstancia.uol.com.br, du 27 février 2007.

Chapitre 2 – Le cadre juridique de la marque constituée par le nom ou l’image d’une personne

Section 1 – <i>Les principales conventions internationales – l’internationalisation de la marque</i>

Au début du XXème siècle on pensait que l’investissement dans une marque ou dans un produit était installer une fabrique et investir de nombreux millions dans des installations et des machines.

Aujourd’hui, la promotion d’une marque est indissociable de la recherche de partenaires. Si bien que les marques internationales sont presque toujours licenciées pour que des tiers puissent les exploiter en les apposant sur les produits fabriqués ou distribués à l’étranger.

L’expansion internationale est encore un défi, même pour les entreprises globalisées. Ce défi est complexe car les marques doivent s’adapter aux cultures locales, ce qui n’est pas une tâche très facile.

Dans le cadre des marques formées par des noms et des images, il est certain que les personnes titulaires de ces droits doivent être assez connues dans les pays d’investissement, pour que les marques y soient également connues ou, au moins, reconnues et valorisées.

Comme on l’a dit, la marque MARADONA et ses produits (comme les chemises) sont très vendues en Argentine. Toutefois, cette vente n’aurait certainement pas beaucoup de succès au Brésil à cause des disputes interminables entre les deux pays, en ce qui concerne le football.

Enfin, depuis longtemps, l'internationalisation de la marque est l'une des questions les plus étudiées en Propriété intellectuelle.

De nos jours, de nombreux produits et services sont vendus dans le monde entier sous la même marque, sous la même forme ou avec le même logo. Il n'est pas rare que cette mondialisation ait pour conséquence une notoriété internationale intéressante et pouvant élever la valeur du bien intangible pour l'entreprise.

Toutefois, une étude complexe doit être réalisée pour que les investissements aient un retour intéressant pour l'entreprise qui investit sur la marque et, aussi, pour le titulaire du droit exploité.

L'acceptation du produit, la culture locale, le niveau de célébrité de la personne dans le pays concerné sont des aspects devant être pris en considération lors de la décision d'aller à l'étranger avec la marque et le produit. L'avocate brésilienne Thais CASTELLI nous démontre que la meilleure manière de garantir la protection de la marque est d'abord de développer un plan d'expansion qui établit les objectifs stratégiques de l'entreprise pour les années à venir. Normalement, cela se fait par un *business plan*, incluant une étude détaillée de la viabilité d'exploitation de plusieurs marchés et l'acceptation des produits. Elle cite les enseignements du juriste français Aloïs TROLLER « L'acquisition de droits sur les inventions, les marques, les dessins, et modèles dépendant de la demande du brevet, de l'enregistrement de la marque ou du dépôt du dessin, exigeant des frais considérables, une personne acquerra la protection légale dans un nombre plus ou moins grand de pays, selon l'importance qu'elle accorde à son invention ou en fonction de l'étendue de son rayon d'affaires ou encore proportionnellement à ses possibilités pécuniaires ». TROLLER, Aloïs. Précis du droit de la propriété immatérielle. Bâle et Stuttgart : Ed. Hebing & Lichtenhan, 1978, p. 56.⁸¹

L'avocate brésilienne Thais CASTELLI⁸² nous rappelle que, comme l'enregistrement de la marque est obligatoire dans les pays concernés, du moins au Brésil et en France, le régime d'application est celui de l'enregistrement local. Ce principe rejette l'application

⁸¹ Apud Thais CASTELLI, *A Proteção Internacional da Marca, in Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*, São Paulo, Quartier Latin, 2009, p. 224.

⁸² Thais CASTELLI, *Propriedade Intelectual O princípio da Territorialidade*, São Paulo, Quartier Latin, 2006, p. 137.

d'une autre loi étrangère et méconnaît les situations juridiques relevant d'autres territoires. Selon CASTELLI, l'enregistrement du brevet et celui de la marque étant obligatoires pour que l'Etat reconnaisse un droit au titulaire, le principe de territorialité en matière de marques et de brevets est régi par le principe de l'enregistrement local. Ledit principe écarte l'application de toute loi autre que la loi locale (qui décide de la norme applicable), et par conséquent ne reconnaît pas la situation juridique constituée sur d'autres territoires (droit acquis). C'est pourquoi l'on parle de protection territoriale de ces biens, qui se caractérise donc en norme de Droit International Privé (entendu comme étant la branche du Droit qui établit quelle est la règle à appliquer aux cas de possibles conflits de la loi. L'avocat observe que la même règle vaut pour les Etats qui requièrent l'utilisation locales au lieu de l'enregistrement qui, s'il existe, sera uniquement déclaratoire, et dans ce cas, applicable au principe d'utilisation locale.

Le droit international de marques nous permet d'utiliser des méthodes pratiques pour l'internationalisation de la marque et l'extension de la protection dans les divers pays qui participent aux traités, comme le Protocole de Madrid, L'Accord de Madrid⁸³, l'enregistrement communautaire de marques⁸⁴, le Trademark Law Treaty⁸⁵, le droit de priorité de marques prévu par la Convention de l'Union de Paris.

⁸³ Le Protocole (du 27 juin 1989) et l'Accord de Madrid (de 1891) permettent que la marque ait une protection internationale par un régime simplifié. Nous pouvons dire que le premier modernise les règles du deuxième, bien que les deux soient en parfaite coexistence jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est un dépôt unique ayant une protection élargie et valable dans divers pays faisant partie du Protocole ou de l'Accord de Madrid de manière simultanée. Les deux systèmes offrent des avantages financiers en ce qui concerne les taxes officielles et moins bureaucratiques ; le temps d'examen des procédures est aussi privilégié dans une seule langue choisie (soit l'anglais, soit le français). La France fait partie des deux traités. Le Brésil faisait partie de l'Accord de Madrid au début, mais notre pays a décidé de le dénoncer en 1934, en vertu des incompatibilités du système avec la législation locale. Le Brésil est encore en train de discuter l'adoption ou non du Protocole de Madrid. Les dépôts internationaux sont gérés par l'OMPI (l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle).

⁸⁴ La marque communautaire est entrée en vigueur le 1er avril 1996 en Europe et signifie un moyen de protection d'une marque efficace sur tout le territoire de l'Union Européenne, d'une seule fois, par un seul dépôt et enregistrement dans tous les pays appartenant à l'Union Européenne. Il s'agit d'une marque enregistrée auprès de l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), Office Communautaire.

⁸⁵ Le TLT, Trademark Law Treaty a été adopté le 27 octobre 1994 ; son objectif principal est l'harmonisation des législations nationales et régionales de marques. Ce traité a aussi comme objectif de simplifier les règles de marques entre les pays. La France fait partie de ce traité depuis Décembre 15, 2006 (date de la ratification). Par contre le Brésil n'en fait pas partie et il n'y a même pas des discussions académiques pour son adoption dans le futur proche. Selon l'OMPI (texte non-disponible en français) : "The aim of the [Trademark Law Treaty \(TLT\)](#) is to approximate and streamline national and regional trademark registration procedures. This is achieved through the simplification and harmonization of certain features of those procedures, thus making trademark applications and the administration of trademark registrations in multiple jurisdictions less complex and more predictable. The great majority

Toutefois, dans les pays où ces Conventions ne sont pas valables, comme au Brésil, (en ce qui concerne le Protocole et l'accord de Madrid, le Trademark Law Treaty, l'enregistrement communautaire de marques, bien évidemment) le principe de la territorialité s'impose et les Etats souverains sont les seuls à déterminer les lois pour l'enregistrement et l'usage de la marque.

Au cours de cette thèse seront souvent citées quelques conventions internationales ainsi que leurs spécificités. De ce fait, ce sont les règles conventionnelles qui composeront la compréhension autour de la matière.

§1. La Convention de l'Union de Paris⁸⁶

Il faut rappeler que la protection des marques se donne à chaque pays, indépendamment.

La Convention d'Union de Paris⁸⁷⁸⁸, dans son article 6, dispose :

of the provisions of the TLT concern the procedure before the trademark office which can be divided into three main phases: application for registration, changes after registration and renewal. The rules concerning each phase are so constructed as to make it clear what the requirements for an application or a specific request are" (http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html).

⁸⁶ Jean-Luc PIOTRAUT, *Droit de la Propriété intellectuelle*, ellipses, 2004, p. 16, nous enseigne que "c'est la toute première convention internationale multilatérale en matière de propriété intellectuelle. Initialement signée, le 20 mars 1883, par onze Etats (à savoir la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse), elle est aujourd'hui ratifiée par plus de cents Etats".

⁸⁷ L'article 4 de la Convention de l'Union de Paris : [A. à I. *Brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, marques, certificats d'auteur d'invention* : droit de priorité. G. *Brevets* : division de la demande]

A.1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union.

3) Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

B. En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.

1) Les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale.

2) Toutefois, une marque déposée par un ressortissant d'un pays de l'Union dans un quelconque des pays de l'Union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu'elle n'aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d'origine.

3) Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine.

Le principe de la territorialité est un fondement très important du droit de marques et mondialement accepté.

Le professeur Jérôme PASSA nous enseigne que « le droit de marque ne produit d'effets au profit de son titulaire que sur le territoire pour lequel il a été accordé par l'autorité administrative en vertu d'une prérogative de puissance publique ; cette autorité ne peut en effet exercer de telles prérogatives qu'à l'intérieur de frontières – étatiques, en principe »⁸⁹. Les auteurs français SCHMIDT-SZALEWSKI et PIERRE,

C.1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

2) Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens de [l'alinéa 2\)](#) ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

Brésil et France font partie de la Convention de L'Union de Paris.

⁸⁸Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (dont le Brésil (Dec. 1.263, du 10.10.1994) et la France font partie) du 20 mars 1883 révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.

⁸⁹ Cet auteur ajoute que « une marque enregistrée en France par l'institut national de la propriété industrielle ne confère de protection que pour le territoire national (Apud : Ph. COMBEAU, « La

éclaircissent qu'un « signe approprié pour la France est indisponible seulement sur le territoire français ; approprié à l'étranger, il est indisponible en France »⁹⁰.

Au Brésil, ce principe est appliqué de manière identique.

Sachant que le droit de marques n'est acquis que par le dépôt dans chaque pays d'intérêt du titulaire et, plus particulièrement, que les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques seront déterminés dans chaque pays par sa législation nationale (y inclus le cas spécial des marques formées par des noms et des images des personnes).

§2. L'accord ADPIC – L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon

L'accord ADPIC, ou le sigle en anglais TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) est l'annexe 1 C de l'accord OMC (L'Organisation mondiale du commerce) et contient des règles qui servent de paramètres pour la protection de la propriété intellectuelle dans le monde. C'est un accord tout à fait compatible avec les autres règles internationales⁹¹ déjà créées sur la matière de marques et brevets et prévoit également les règles sur les droits d'auteur, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, la protection de renseignements non divulgués, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles.

localisation territoriale des marques », Mélanges M. Plaisant, Sirey, 1960, p. 55); de même une marque communautaire enregistrée par l'OHMI produit ses effets sur tout le territoire communautaire mais pas au-delà. Un acte d'exploitation accompli à l'étranger ne tombe donc pas sous le coup d'un droit de marque ne produisant d'effet qu'en France. Mais un acte accompli initialement à l'étranger peut produire des effets en France et constituer en conséquence la contrefaçon d'une marque française, à l'occasion de l'importation des produits litigieux sur ce territoire ou de leur livraison par le vendeur exerçant son activité à l'étranger », Op. cit., p. 45.

⁹⁰ Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean-Luc, PIERRE, *Droit de la propriété industrielle* Manuel Lexis Nexis LITEC, 2007, p. 221.

⁹¹ Maitê Cecília Fabbri MORO, *Direito de Marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 193. La professeure brésilienne ajoute que l'ADPICS a incorporé toutes les parties fondamentales des autres conventions internationales sur la matière. Malgré la compatibilité, quelques modifications ont été vérifiées dans l'ADPICS, comme les obligations complémentaires lorsque les conventions antérieures étaient manquantes ou inadaptées. L'auteure brésilienne relève également que les règles de l'ADPICS ne visent pas une unification des législations du monde, mais la création des bases minimales et effectives pour un traitement légal respectable de la propriété intellectuelle.

Les attendus de cet accord déterminent que : « Les *Membres, Désireux* de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime, *Reconnaissent* la nécessité d'établir un cadre multilatéral de principes, règles et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefaçon ». L'objectif de l'ADPIC est prévu dans l'article 7, « la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations ».

En ce qui concerne les marques formées par des noms ou images, cet accord prévoit expressément dans son article 15 que : « 1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les *noms de personne*, les lettres, les chiffres, les *éléments figuratifs* et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage⁹². Les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement⁹³ ».

⁹² Important remarque est faire par Daniel GERVAIS lors de son étude *L'accord sur les ADPICs*, Bruxelles, larcier, 2010, p. 277, « L'article 15 est une importante première sur le plan multilatéral. On y trouve la définition de « marque de fabrique ou de commerce » lequel concept n'avait jamais été défini du point de vue juridique dans aucune des conventions administrées par l'OMPI. Cette définition est très large et ne limite pas les types de signes qui peuvent constituer une marque de fabrique ou de commerce. A la place, l'accent est mis sur le caractère distinctif, qu'on peut en toute justice qualifier de critère universel, bien que l'application en soit différente d'un système à l'autre. Le caractère distinctif, qu'on peut en toute justice qualifier de critère universel, bien que l'application en soit différente d'un système à l'autre. Le caractère distinctif peut être inhérent à la marque ou acquis par l'usage (la « notoriété propre ») ».

⁹³ Pour ce point (marque visuellement perceptible), voir la section 1, concept de marque.

De ce fait, on note qu'il est prévu dans l'ADPIC que les noms des personnes et les images (en tant qu'éléments figuratifs) peuvent constituer des marques valides, selon les règles internationales.

Section 2 – *L'ordre juridique européen*

Le droit français des marques a bien entendu été affecté par la construction européenne. A cet égard, l'influence essentielle procède de l'ordre juridique issu des traités communautaires (§1). Le droit issu de la Convention européenne des droits de l'homme ne semble pas pour autant totalement dépourvu d'incidence sur certains aspects de la marque constituée du nom de la personne (§2).

§1. Le droit communautaire des marques

La propriété intellectuelle (y compris les marques) a été l'objet de grandes discussions dans le cadre de l'harmonisation des législations nationales dans la Communauté européenne⁹⁴. Il est intéressant de reprendre les mentions de l'arrêt de la Cour du 12 décembre 2002 (*Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent – und Markenamt*) disant que la directive européenne a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des Etats membres sur les marques afin de supprimer les disparités existantes et susceptibles d'entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Selon son troisième considérant, elle ne vise pas au rapprochement complet desdites législations⁹⁵.

La directive du Conseil (CE) n. 89/104 du 21 décembre 1988 prévoit que « peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation

⁹⁴ Selon les termes du premier attendu de la Directive (CE) n. 89/104 du 21/12/1988: considérant que les législations qui s'appliquent actuellement aux marques des Etats membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun ; qu'il est donc nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres.

⁹⁵ Apud Hélène GAUMONT-PRAT, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, LITEC, 2^e ed, p. 178.

graphique, notamment les mots, y compris les noms des personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises » (art. 2)⁹⁶. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive, mais simplement exemplative. « Partant, ladite disposition, si elle ne mentionne pas les signes qui ne sont pas en eux-mêmes susceptibles d'être perçus visuellement, tels que les odeurs, ne les exclut cependant pas expressément »⁹⁷.

Les noms propres, les noms communs ou les noms inventés peuvent constituer des marques communautaires et le règlement ne pose aucune limitation de principe, sauf celle exprimée à l'article 2, à propos de la distinctivité⁹⁸.

Dans le cadre des marques formées par des images des personnes, la marque communautaire figurative peut être composée par des dessins ou des photographies. Les deux peuvent valablement constituer des marques communautaires (à condition que le caractère distinctif soit présent. Toutefois, il est absolument évident que les marques de ce type auront toujours un caractère distinctif et unique)⁹⁹.

La Cour de Justice des Communautés européenne (la CJCE) a jugé dans le sens de la protection des marques formées par des noms et des images, « l'appréciation du caractère distinctif d'une marque constituée d'un nom patronymique, même répandu, doit, comme pour les autres marques, se faire concrètement selon les critères applicables à tout signe visé par l'article 2 de la Directive, par rapport d'une part aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et d'autre part à la perception

⁹⁶ « Cette formulation, qui reprend textuellement l'article 2 de la directive sur les marques, donne une liste non exhaustive des signes pouvant constituer une marque communautaire. Elle pose comme unique condition que le signe en question soit susceptible d'une représentation graphique. L'absence d'une telle représentation constituera un motif absolu de refus eu sens de l'article 7 du règlement 40/94 », selon Eric GASTINEL, *La marque communautaire*, Paris, L.G.D.J, 1998, p. 79.

⁹⁷ Hélène GAUMONT-PRAT, op. cit. p. 182, affaire *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent – und Markenamt*.

⁹⁸ Encore selon GASTINEL, op. cit. p. 80) en ce qui concerne des exemples des marques communautaires enregistrées reprenant des noms de personnes physiques : « Belmondo (n. 173252) pour des produits d'entretien par une société allemande, Bulletin des marques communautaires 28/97 p. 483 ; Jacques-Yves Cousteau (n. 640268) pour différents produits par deux ressortissants allemands, Bulletin des marques communautaires 58/98 p. 572 ; James Dean (n. 390054), ibid, 45/98 p. 299 ; Bob Dylan (n. 267757) par Bob Dylan... et également Janet Jackson, Johnny Halliday, Ladi Di, Marilyn Monroe, Pizza Pavarotti, Queen of Hearts et John Travolta ».

⁹⁹ Encore, l'auteur français GASTINEL donne comme exemple la photographie de Michael Schumacher (n. 554428), sous la titularité de Michael Schumacher lui même, Bulletin des marques communautaires 53/98, p. 469 (op. cit. p. 82)

des milieux intéressés. Des critères d'appréciation plus stricts tirés par exemple d'un nombre préétabli de personnes portant le même nom au-delà duquel ce nom pourrait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, du nombre d'entreprises fournissant des produits du type de ceux en cause dans la demande d'enregistrement ou de l'utilisation répandue de patronymes dans le secteur concerné ne sauraient être appliqués »¹⁰⁰.

Finally, la directive prévoit qu'en cas de conflit entre marques, l'usage de la marque postérieure peut être interdit en vertu d'un droit antérieur, notamment d'un droit au nom ou d'un droit à l'image (art. 4, par. 4, c), i) et ii – *motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs*). On verra plus loin que les motifs pour interdire à des tiers de faire usage du signe postérieur concernent la vie des affaires et seulement à partir du moment où il y aurait un risque de confusion (ou association) quant à l'origine du produit ou du service en cause.

§2. L'application aux marques du droit issu de la CEDH

La Convention européenne des droits de l'homme est un traité international en vertu duquel les Etats membres du Conseil de l'Europe garantissent les droits fondamentaux, civils et politiques, non seulement à leurs ressortissants¹⁰¹, mais aussi à toutes les personnes relevant de leur juridiction. Signée le 4 novembre 1950 à Rome, la Convention est entrée en vigueur en 1953. La Convention garantit notamment le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit au respect de ses biens.

¹⁰⁰ CJCE 16 sept. 2004, "Nichols": D. 2005. Pan. 503, obs Durrande; PIBD 2004, III, p. 618. Apud Code de la propriété intellectuelle commenté, Dalloz, Ed. 2007, p. 1451.

¹⁰¹ Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie, Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, « L'ex-République yougoslave de Macédoine », Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.

L' Article 8 de la CEDH prévoit spécifiquement la protection à la vie privée et familiale sachant que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Certes, ni la Convention, ni la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ne traitent directement de la question de la marque constituée du nom ou de l'image de la personne¹⁰². L'arrêt *Ünal Tekeli c. Turquie* (requête n° 29865/96) du 16 novembre 2004, limitant la liberté de choix du nom patronymique par les individus, est cependant susceptible d'avoir des effets indirects sur le dépôt du nom d'une personne à titre de marque.

Par cet arrêt, la Cour de Strasbourg a en effet décidé que « le choix du nom ne relève pas entièrement du choix individuel des personnes » dès lors que « les Etats bénéficient d'une large marge d'appréciation en la matière. Selon le Gouvernement, la législation sur l'attribution des noms doit rester du domaine de l'Etat et n'entre pas dans le champ d'application de la Convention. La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention ne contient pas de disposition explicite en matière de nom, mais qu'en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne n'en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci. Que l'Etat et la société aient intérêt à en réglementer l'usage ne suffit pas pour exclure la question du nom d'une personne du domaine de la vie privée et familiale, conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer des relations avec ses semblables (*Burghartz* précité, § 24). L'objet du grief tombe donc dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention ». Selon nous, bien que l'image ne soit pas mentionnée dans cette affaire de la Cour, elle mériterait certainement la même protection.

¹⁰² A l'occasion de l'affaire *Budweiser c. Portugal* (*Requête n° 73049/01 et Requête n° 73049/01*), la Cour a cependant eu à connaître spécifiquement d'une question de droit des marques.

Section 3 – Les ordres juridiques nationaux
§1. Le droit français des marques

A l’instar de la solution applicable dans l’ensemble des Etats membres de l’UE, le signe choisi comme marque en France doit être susceptible de représentation graphique (de manière visuellement claire – voir concept de marque, Section I).

On sait en outre que le droit français protège la marque de manière absolue dans la mesure où ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment au droit de la personnalité d’un tiers, à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image (selon l’article 711-4 du Code de la propriété intellectuelle - CPI). La loi française détermine également que ce principe s’applique en particulier lorsque ce nom est utilisé à des fins commerciales ou publicitaires et en cas de risque de confusion¹⁰³.

§2. Le droit brésilien des marques – vision comparée

Au Brésil, on adopte une protection similaire tout en protégeant le titulaire du droit personnel : « 124. Ne peuvent être enregistrés en tant que marques: (...) **XV.** les nom ou signature de personnes ainsi que le nom patronymique, le prénom ou l’image de tiers, sauf lorsque le titulaire, ses héritiers ou ses ayants droit ont donné leur consentement; **XVI.** les pseudonymes ou les surnoms célèbres ainsi que les noms d’artistes individuels ou collectifs, sauf lorsque le titulaire, ses héritiers ou ses ayants cause ont donné leur consentement;” (selon l’article 124, XV et XVI de la Loi de Propriété Industrielle, Loi no. 9.279/96 - LPI).

¹⁰³ “S’il est de principe que le nom patronymique d’une famille donne à ses membres le droit de s’opposer à toute appropriation induite par un tiers au même titre de nom patronymique, il est nécessaire, lorsque ce nom est utilisé à des fins commerciales ou publicitaires, que le demandeur justifie de l’existence d’une confusion à laquelle il a intérêt à mettre fin Civ.1^{re}, 14 févr. 1967, « Badoit » : Bull. Civ. I, n. 60 ; D. 1967. Somm. 78 – 19 déc. 1967, « Savignac » : Ann. Propr. Ind. 1968. 187 ; D. 1968. 277 – Paris, 4 juin 1968, « Dop » : Ann. Propr. Ind. 1968. 194 ; D. 1969. 388, note Foulon-Piganiol. – Et, sur pourvoi – Civ. 1^{re} 26 mai 1970 : Bull. Civ. I, n. 174 ; D. 1970 ; Ann. Propr. Ind. 1970. 98 ”, selon le Code de la propriété intellectuelle commenté, 7^e édition, Dalloz, 2007, p. 525.

Les deux législations (française et brésilienne) nous démontrent que bien que le nom et l'image soient des biens essentiellement personnels et, en soi, non passibles d'être enregistrés par une autre personne ou entreprise, l'aspect patrimonial du droit de la propriété industrielle se résoud par un consentement.

Les deux pays, France et Brésil, considèrent la marque comme un signe distinctif, susceptible de protection par son titulaire et qui, une fois enregistré, confère à son titulaire un droit de propriété pour les produits et services qu'il désigne (article 713-1 du CPI et article 129 de la LPI¹⁰⁴).

Comme prérogative du droit réel de propriété, la marque confère à son titulaire le droit d'en user, d'en percevoir les fruits et d'en disposer. On verra cette nature plus loin, dans le cadre de la nature du droit de propriété de la marque.

¹⁰⁴ Article 129 de la LPI brésilienne: La propriété de la marque s'acquiert par un enregistrement validé conformément aux dispositions de la présente loi; le propriétaire a l'usage exclusif de la marque sur tout le territoire national, sous réserve des dispositions des articles 147 et 148 relatifs aux marques collectives et aux marques de certification.

Sur la marque française, voir le Code de la propriété Intellectuelle commenté, 7^e édition, Dalloz, p. 525 (note 22. Nom patronymique).

PREMIERE PARTIE

L'OBTENTION DE LA MARQUE CONSTITUEE PAR LE NOM OU L'IMAGE D'UNE PERSONNE

Chapitre 1 – L'analyse juridique de la marque constituée par le nom et l'image de la personne physique

Section 1 – La marque, un droit de propriété

§1. Le concept de marque

Le concept générique de marque inclut diverses formes de distinctions, d'attributs ou de caractères.

Le dictionnaire «Nouveau Petit Larousse» définit la marque génériquement comme un «signe servant à reconnaître une chose, à la distinguer d'une autre, à identifier une fonction (...). *Marque de fabrique*, nom, chiffre ou signe spécial à un commerçant ou à un fabricant »¹⁰⁵. La marque est une expression trouvée tous les jours dans des publicités de produits et services dirigées aux consommateurs. Elle exerce un rôle très important dans la société, comme on l'a déjà développé¹⁰⁶¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Nouveau Petit Larousse, 1968, Librairie Larousse, p. 554.

¹⁰⁶ Cela est notamment développé par le juriste et avocat uruguayen Mario Daniel LAMAS dans son ouvrage, *Derecho de Marcas em El Uruguay*, cabinet Barbat y Cikato, Pettirossi SRL, 1999, spécial. p. 15.

Encore en l'Amérique Latine, il est important de dire qu'en Argentine aussi, le concept de marque est le même, conformément à l'analyse de Jorge OTAMENDI, in *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Lexis Nexis Argentina, 2006, p. 1.

¹⁰⁷ Frédéric POLLAND-DULIAN, *op. cit.* point 1118 (citant Y. L'ECOTAIS, *La seccotine est irremplaçable*, Plon, 1998) note que « à défaut de l'âme, les objets ont des marques » et définit que « la

Bien que le caractère économique de la marque soit universellement incontestable, il est par contre très difficile d'harmoniser un concept de marque par toutes les législations du monde. L'avocate et professeure brésilienne Maitê MORO cite les enseignements de l'avocat américain Stephen LADAS, selon lequel le concept de marque contenu dans la Convention de l'Union de Paris est assez large pour permettre à chaque pays membre de définir la marque selon ses propres critères et en fonction de sa vision culturelle propre. Le seul point commun aux législations est le caractère distinctif du signe ¹⁰⁸¹⁰⁹.

L'Accord ADPIC, à son tour, définit la marque. Selon l'article 15.1, « Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer¹¹⁰ les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement ».

marque est un signe distinctif. Elle sert à distinguer les produits et services de son titulaire de ceux que proposent ses concurrents ».

¹⁰⁸ Maitê Cecília Fabbri MORO, *Marcas Tridimensionais*, São Paulo, Saraiva, 2009, p. 11.

On cite, dans ce sens l'article 6 quinquies de la CUP, sur l'exigence du caractère distinctif de la marque: «B. Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants : 1° lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée; 2° lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée ».

¹⁰⁹ L'avocat brésilien Carlos Henrique FRÓES nous enseigne que la marque peut être définie comme le signe distinctif qui sert à identifier des produits et services. Auparavant, il prévalait la théorie de ce que la marque avait comme fonction primordiale l'indication de provenance du produit, et le grande auteur de propriété industrielle brésilien, Gama Cerqueira, n'était pas d'accord avec cette théorie, une fois qu'il y a des nombreux produits qui deviennent connus exclusivement par la marque qu'ils portent, ignorant le propre fabriquant ou le vendeur, in *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 83.

¹¹⁰ Notons que le caractère distinctif est toujours présent et essentiel.

Enfin, le Règlement (CE) N° 40/94 considère la marque communautaire comme tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Et l'absence d'une telle représentation constituera un motif absolu de refus. Par rapport aux marques figuratives, la directive accepte comme valables les photographies, la forme des produits et leur conditionnement et les couleurs.

Il est donc clair que la marque est un signe distinctif, « un véritable droit de propriété industrielle »^{111 112}, choisi par la personne physique ou morale pour désigner des produits ou services et, surtout, les distinguer de ceux des concurrents, sachant que cette distinction, inhérente à la fonction de la marque¹¹³, est la manière dont les clients différencient une marque d'une autre, dans le même secteur d'activité, sans causer confusion ni association.

Or, la doctrine française nous enseigne que rien n'empêche cependant que le signe choisi résulte d'une activité créatrice et soit protégé simultanément comme création au titre de droit d'auteur, dessin et modèles¹¹⁴. Ou même, rien n'empêche que le signe advienne d'un nom ou de l'image de la personne, comme biens de la personnalité (propre du titulaire ou appartenant à de tiers), sachant que le signe utilisé comme marque n'a pas besoin d'être nouveau ou original, dès lors qu'il ne provoque pas de confusion ou association avec un autre signe déjà détenu par un autre titulaire au commerce ou dans une gamme de services similaires ou dès lors qu'il ne porte pas atteinte à d'autres droits, comme les droits de la personnalité (tels que le nom ou l'image d'une personne).

De manière splendide, les auteurs français Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean-Luc PIERRE trouvent une définition de marque parfaite: "La marque consiste en un

¹¹¹ Selon PASSA, Jérôme, *op. cit.* p. 8.

¹¹² M. PIOTRAUT met en lumière l'importance de la marque dans le domaine de la propriété industrielle en rappelant que "la marque de fabrique, de commerce ou de service est un titre de propriété industrielle qui, à côté du nom commercial, de la dénomination sociale, de la raison sociale et de l'enseigne, protège les signes de ralliement de la clientèle des entreprises", *op. cit.* p. 175.

¹¹³ V. *infra*.

¹¹⁴ Selon J. PASSA, *op. cit.*, p.9.

signe distinctif pouvant être apposé sur des produits ou accompagnant des prestations de service, et destiné à indiquer au public la provenance industrielle ou commerciale de ceux-ci. Elle peut jouer, indirectement, un rôle de garantie de qualité, dans la mesure où le consommateur attend de l'objet marqué une certaine qualité, liée à la constance de l'origine des produits ou des services désignés par la marque". L'on doit noter, cependant, que la définition de la marque est totalement liée à sa fonction, car il serait impossible de la définir sans développer le caractère distinctif, le caractère de qualité et la particularité d'indication d'origine, comme on verra plus loin.

Le Professeur Gama Cerqueira, auteur d'un éminent traité de propriété industrielle brésilien définissait la marque comme tout signe distinctif apposé facultativement sur des produits et des articles des industries en général en vue de les identifier et les différencier d'autres similaires ou identiques d'origines diverses¹¹⁵. En faisant une comparaison avec le droit français, le droit brésilien lui aussi détermine que la marque est facultative, c'est à dire qu'une "entreprise n'est pas tenue de posséder une marque et peut distribuer ses produits ou services sans marque".¹¹⁶

Tous les signes de représentation graphique peuvent à priori constituer des marques selon le droit français. Le texte français du Code de la Propriété intellectuelle, art. L. 711-1 définit les possibilités d'enregistrement des signes comme marque : « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) les signes sonores tels que sons, phrases musicales ; c) les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».

¹¹⁵ João da Gama CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol I. Rio de Janeiro, Revista Forense, 1946, p. 365-366.

¹¹⁶ Sauf dans les cas des médicaments, où l'usage de la marque est obligatoire: Code de Santé Public, art. L. 601. SCHMIDT-SZALEWSKI et PIERRE, op. cit. p. 193.

En outre, la Loi de Propriété Industrielle brésilienne n'est pas aussi détaillée en termes d'exemples de signes distinctifs passibles de protection que la loi française, mais détermine la protection des marques comme des signes « visuellement perceptibles » (voir ADPIC). L'article 122 de la LPI prévoit que : « Tout signe *visible* présentant un caractère distinctif peut être enregistré en tant que marque, sous réserve qu'il ne soit pas interdit par la loi. Et l'article 123 ajoute que: "Aux fins de la présente loi, on entend par I. marque de produit ou de service : toute marque servant à distinguer un produit ou un service d'un produit ou d'un service identique ou similaire d'origine différente".¹¹⁷

Le droit brésilien exclut de la protection les marques sonores, les marques olfactives, ainsi que les marques gustatives, quand bien même celles-ci seraient susceptibles de représentation graphique.

Par contraste, on a vu que, dans la mesure où, grâce au solfège, elles peuvent être retranscrites sur une partition musicale, les marques sonores sont déjà admises à l'enregistrement d'une marque française. Le droit français admettrait également les marques gustatives et les marques olfactives si on parvenait à les représenter de manière graphique¹¹⁸. Selon J-L PIOTRAUT, « la nécessité d'une possible représentation graphique du signe pose le problème de l'admission des marques gustatives et des marques olfactives. L'impossibilité manifeste d'une telle représentation doit normalement conduire à l'exclusion des premières. Quant aux secondes, bien qu'elles aient pu être admises par l'OHMI – qui a accepté, en 1999 d'enregistrer une marque constituée de « l'odeur de l'herbe fraîchement coupée », pour désigner des balles de tennis -, elles ont été clairement rejetées par la CJCE en 2002 sur le motif qu'une marque doit porter sur un signe susceptible d'une « représentation graphique », en particulier au moyen de figures de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise,

¹¹⁷ La juriste brésilienne Michele COPETTI, reprend avec sagesse dans son ouvrage *Afinidade entre marcas: uma questão de direito*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p. 38 les meilleures définitions de marque des juristes brésiliens contemporains, en disant que la marque est tout ce qu'il y a le pouvoir de signaler et distinguer (...). Elle peut être définie comme un signe graphique écrit ou symbolisé qui sert à distinguer un produit ou un service pareil ou similaire" – la juriste cite la doctrine de José Carlos Tinoco Soares. *Marcas VS. Nome comercial: conflitos* São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p. 14 et Marcelo Goyanes. *Tópicos em Propriedade Intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria*. Ed. Ronovar. Rio de Janeiro, 2007.

¹¹⁸ Sur ce type de marque « elles ne sont pas citées dans l'article l. 711-1 du CPI mais celui-ci n'est pas limitatif : ces signes ne sont pas exclus *a priori*, à condition de pouvoir les représenter de manière graphique, ce qui reste un obstacle » se prononce Hélène Gaumont-Prat, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, LITEC, 2^e ed, p. 176.

complète par elle –même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Or, « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments ». Cette solution corrobore le refus de la marque olfactive en droit interne, la Cour de cassation ayant cependant accepté de protéger une odeur sur la base de la concurrence déloyale »¹¹⁹.

Le droit brésilien exige que le signe soit visuellement perceptible et distinctif. Bien sûr, la marque doit être licite, c’est à dire que le signe ne doit pas être compris dans les prohibitions légales (article 124 de la Loi de Propriété Industrielle Brésilienne), elle doit être nouvelle « de façon relative », les marques identiques ou similaires appartenant à des classes et activités différentes pouvant coexister sans risque de confusion. Tous ces aspects seront abordés plus loin, dans ce Chapitre, à la Section 2 et également au Chapitre 2, Section 1.

La marque, étant un élément de ralliement de la clientèle et de contrôle du jeu de la concurrence, se constitue surtout en un instrument permettant d’exercer paisiblement une activité économique et de rentabiliser des efforts de qualité ou promotionnels¹²⁰¹²¹. Enfin, la marque est sans aucun doute ? un signe distinctif, prévu dans les lois des pays qui font partie de la CUP – Convention de l’Union de Paris et de l’ADPIC ainsi qu’en Europe, dans le cadre de la marque communautaire. Le concept de marque est totalement lié à ses fonctions, telles que distinction et indication de provenance. On verra dans la Section 2, en détails, les ressemblances et les rôles¹²².

¹¹⁹ Jean-Luc PIOTRAUT, op cit. p. 176.

¹²⁰ PASSA, op. cit. p. 9.

¹²¹ Il est intéressant dans ce point d’apporter la définition américaine de marque, émise par la Cour Suprême des Etats Unis depuis 1916: «l’objet du droit des marques n’est pas de protéger les marques, mais de protéger le commerce ». André BERTRAND, op. cit. p. 21.

¹²² Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean-Luc PIERRE, *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, Lexis Nexis Litec, 2007, 4e Ed, p. 193.

§2. Les conséquences de l'assimilation de la marque à un droit de propriété

Comme l'explique André BERTRAND, « le droit des marques est un droit d'appropriation¹²³ et non de créativité à la différence d'autres protections privatives comme le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles ou le droit des brevets. Il s'agit donc d'un simple « droit d'occupation » au profit du premier déposant légitime (CA Paris, 4e ch., 8 mai 1973, Rexo c/ Dousche Ann. Propr. Ind. 1974, 5) »¹²⁴.

Il n'est pas contestable, en tout état de cause, que la marque est un droit privatif, une vraie propriété appartenant à son titulaire, avec des prérogatives propres. Le droit français et le droit brésilien sont aujourd'hui clairs, le droit à la marque pure et simple est un droit réel de propriété *stricto sensu*¹²⁵, avec ses particularités propres étant donné son caractère immatériel et son contenu.

¹²³ Le droit brésilien n'utilise pas les termes droit d'occupation ou droit d'appropriation

¹²⁴ Op. cit. p. 23/24.

¹²⁵ L'auteur français Jérôme PASSA, op. cit. p. 11 nous rappelle les réflexions de Paul ROUBIER de la moitié du XXe siècle: « (...) on sait que Roubier a proposé, au cours de la première moitié du XXe siècle, une qualification originale qui a connu un large écho. Il a soutenu que les droits aujourd'hui régis par le Code de la propriété intellectuelle constituent, avec un certain nombre d'autres, tels les droits sur le fonds de commerce ou l'office ministériel, une troisième catégorie de droits patrimoniaux aux cotés des droits réels et des droits personnels aux droits de créance: les droits de clientèle. Au risque de caricaturer sa pensée, on peut dire que Roubier a exclu la qualification de droit personnel en raison de l'opposabilité *erga omnes* de ces droits, et celle de droit réel essentiellement en raison de l'étendue de la protection qui leur est attaché et du caractère temporaire des droits aujourd'hui qualifiés de droits de propriété intellectuelle. La qualification de droit de clientèle est retenue pour le motif que tous ces droits placent leur titulaire dans une situation juridique préférentielle dans les relations avec la clientèle et, par l'emprise par celle-ci, lui permettant d'en tirer des bénéfices dans la concurrence économique ». PONTES DE MIRANDA, *Tratado de Direito Privado*. Parte especial, 4 ed. São Paulo, RT, 1977, V. 17, p. 253 critique la définition droit de clientèle de Roubier, disant que bien que sans doute la clientèle soit une valeur, cela n'a rien à voir avec la classification du droit de propriété industrielle ou intellectuelle. L'avocat brésilien à vocation propriété intellectuelle José Roberto GUSMÃO, dans son ouvrage en langue française *L'acquisition Du droit sur la marque au Brésil*, Paris, LITEC, 1990, col. du CEIPI, p. 24 à 45, défend la nature juridique de la marque comme un droit de propriété *sui generis*, qui porte un régime juridique propre, spécifique aux droits immatériels. Sa proposition ne dénie pas le droit de propriété tout court. Selon ses mots (p. 45): « notre objectif n'est pas de combattre l'application de la théorie du droit de propriété pour une exacte qualification du droit sur les biens immatériels. Au contraire, notre intention est de la confirmer. Cependant, dire que le droit de propriété « tout court » est applicable aux biens immatériels est, à notre avis, aller un peu vite en besogne ». L'auteur brésilien classe les problèmes spécifiques les plus importants des droits de propriété intellectuelle à partir de l'analyse du droit de marques (surtout la question de la relativisation du droit absolu du droit de propriété): a) la limitation en fonction du principe de la territorialité du droit sur la marque, b) la limitation en fonction du principe de la spécialité, c) la limitation en fonction des conséquences du non-usage, d) en fonction de la thèse de la possession des biens immatériels (cette thèse n'est plus envisageable aujourd'hui), e) en fonction de l'atypicité pénale, car les lois pénales ne sont pas les mêmes dans les cas de biens corporels et incorporels, e) en fonction de l'atypicité législative, car les droits de propriété immatérielle sont réglementés dans la quasi-totalité des pays par les lois spéciales. L'avocat Maite Cecília Fabbri MORO confirme la proposition de GUSMÃO et ajoute que les auteurs brésiliens, dans sa majorité acceptent néanmoins la théorie de la nature juridique de droit de propriété tout court, *Direito de Marcas*,

C'est bien une propriété sur un bien incorporel¹²⁶, *res incorporalis*, mais qui, si l'on compare avec les propriétés matérielles, produit les mêmes effets dans la société. Jérôme PASSA¹²⁷ nous enseigne « qu'il s'agit bien de droits sur une chose – ici, immatérielle – établissant un lien immédiat entre le titulaire du droit et l'objet de son droit et conférant à ce titulaire des prérogatives opposables à tous dans les limites de la fonction de ce droit ».

Dans le cadre brésilien, après l'examen valide¹²⁸ (fait par l'INPI), la marque devient la propriété de son titulaire et objet de droit¹²⁹. En France, l'INPI fait également un examen du dépôt de la marque, conformément aux dispositions de l'article R. 712-10 (partie réglementaire du CPI français)¹³⁰. Il est intéressant de dire que si, d'un côté l'INPI français ne fait pas de recherches d'office par rapport à la disponibilité du signe considérant ce travail assez délicat, d'autre part, au Brésil, les recherches sont obligatoires lors de l'examen de la demande d'enregistrement. On verra ci-dessous, de

abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais, RT, São Paulo, p. 51-52.

L'auteur français PASSA, op. cit. p. 12, est de même avis que GUSMÃO et contraire à ROUBIER lorsque « le caractère temporaire de ces droit n'exclut en rien la qualification de droit réel. On admet d'ailleurs les sûretés réelles parmi les droits réels en dépit le caractère par essence temporaire ».

Enfin, les auteurs SCHMIDT-SZALEWSKI et PIERRE, op. cit. p. 233, développent les mêmes points que le brésilien GUSMÃO et résumant les limitations de la marque comme droit de propriété tout court de façon suivante : « Ayant ainsi explicitement qualifié le droit sur la marque de droit de propriété, la loi précise, ensuite, ses modalités d'exercice par son titulaire. On constate que le caractère absolu du droit se trouve limité par diverses règles. Ainsi, bien que l'utilisation de la marque soit en principe facultative, la non-exploitation pendant un délai ininterrompu de cinq ans expose le titulaire au risque d'une action en déchéance. D'autre part, le droit de la concurrence français et communautaire, interfère de plus en plus fréquemment dans l'exercice des droits de propriété intellectuelle. Ces limites se manifestent non seulement lorsque le titulaire veut opposer son droit aux tiers, en leur interdisant l'exploitation de la marque mais lorsqu'il veut autoriser l'exploitation au moyen de contrats conclu avec des tiers ». Voir aussi PASSA, op. cit. p. 13-14.

¹²⁶ Selon Patrick TAFFOREAU, *Droit de la propriété intellectuelle*, Paris, Gualino, 2007, 2e éd, p. 396, c'est un droit de propriété incorporelle. L'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe : « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ».

¹²⁷ op. cit. p. 11.

¹²⁸ Système d'examen de fond du signe distinctif et s'il est capable de devenir une propriété d'usage exclusive par son titulaire, c'est justement l'intervention de l'Etat dans le domaine de la propriété industrielle.

¹²⁹ Le brillant auteur brésilien PONTES DE MIRANDA cite que la nature de la décision administrative est constitutive au Brésil, et dans ce pays on n'admet pas l'usage de la marque comme un bien de propriété. L'efficace du droit s'opère après la décision constitutive du droit. *Tratado de Direito privado*. Op. cit. p. 377-418.

¹³⁰ Tout dépôt donne lieu à vérification par l'Institut : que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ; que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article 711-3.

manière plus détaillée, la procédure d'obtention du droit de marques en France et au Brésil.

La Constitution Fédérale Brésilienne prévoit dans l'article 5o., XXIX la protection de la marque comme droit de propriété : la loi assurera la protection à la propriété des marques, aux noms des entreprises et autres signes distinctifs, étant donné l'intérêt social et le développement technologique et économique du pays. En France aussi, bien que la Constitution du 4 octobre 1958 ne mentionne pas le droit de marque en tant que tel, la marque fait incontestablement partie des droits de propriété réels garantis par les dispositions de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, laquelle a valeur constitutionnelle¹³¹.

La LPI brésilienne dans son article 129 détermine que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement validement octroyé par l'autorité brésilienne, c'est à dire, l'INPI – Institut National de la Propriété Industrielle¹³². L'enregistrement est un instrument obligatoire pour l'obtention de la propriété de la marque au Brésil (système attributif de droit)¹³³.

Tant la directive européenne n.89/104 d'harmonisation des marques nationales que le règlement (CE) n. 40/94 sur la marque communautaire prévoient qu'une marque confère à son titulaire un droit exclusif. Ainsi ces textes ne prennent-ils pas position sur la nature juridique effective du titre. Pour autant, la loi française (CPI, art. L. 713-1) dispose que l'enregistrement confère à son titulaire un droit de propriété¹³⁴. Toutefois, malgré cette qualification, le droit de marque est, comme l'explique M. PASSA, « à la

¹³¹ André BERTRAND nous enseigne que ce droit de propriété est consacré d'une manière spécifique par les dispositions de l'article 5 de la première directive qui stipulent que « la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif ». C'est en fait un droit exclusif d'usage tout particulier, c'est à dire un droit d'occupation, op. cit. p. 23.

Le droit français rapproche le droit d'occupation à la condition de disponibilité de la marque. Pour être protégée en tant que telle, la marque doit être libre et non pas occupée par un tiers.

¹³² Traduction de l'article 129: "La propriété de la marque s'acquiert par un enregistrement valable, conforme aux dispositions de la présente loi; le propriétaire a l'usage exclusif de la marque sur tout le territoire national".

¹³³ Voir l'ouvrage *Comentários à lei da propriedade industrial*, Rio de Janeiro, Renovar, 1e Ed., p. 256, du Cabinet brésilien de propriété intellectuelle DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER, IPANEMA MOREIRA. Bien que seulement l'enregistrement de la marque soit la seule formalité d'acquisition du droit de propriété sur les signes distinctifs, il est vrai que la LPI confère divers mécanismes de protection aux titulaires de marques qui ne sont pas encore enregistrées par leurs titulaires comme les articles 124, XXIII, 126 (6 bis de la CUP) et 130.

¹³⁴ Voir sur ce point PIOTRAUT, op. cit. p. 196.

différence d'autres droits de propriété intellectuelle, un droit non absolu, mais seulement relatif ».¹³⁵

Latu sensu la propriété est le droit de posséder, user et disposer de la substance et de l'utilité de la chose, à l'exclusion de toute autre personne¹³⁶¹³⁷. Le bien immatériel peut être exploité, et son exploitation est une valeur. Classiquement en droit, la propriété confère à son titulaire tout à la fois l'*usus*, le *fructus* et l'*abusus*¹³⁸.

§3. Les spécificités de l'appropriation, à titre de marque, du nom ou de l'image d'une personne

Les marques composées du nom ou de l'image d'une personne sont spéciales.

Ce caractère spécial se traduit par le fait que ces types de marques sont formées par un attribut de la personnalité humaine appartenant à une personne physique bien déterminée.

La question mérite que l'on s'y arrête. La juriste française Christine Zanella¹³⁹ résume la problématique de manière intéressante en ce qui concerne les noms mais ceci peut parfaitement s'appliquer aux images des personnes: « Ces noms appartiennent en effet privativement à une personne (...). De ce fait, le droit sur le nom s'oppose fatalement au monopole d'exploitation attaché à la marque, ce qui génère entre les deux droits des

¹³⁵ Op. cit. p. 213.

¹³⁶ Waldemar FERREIRA, *Tratado de Direito Comercial*, São Paulo, Saraiva, 1962, p. 163.

¹³⁷ Le Code civil Brésilien en vigueur (Code de 2002) a maintenu l'ancienne définition dans son article 1.228: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Traduction libre: Le propriétaire a la faculté d'user, jouir et disposer de la chose, et le droit de la revoir de qui la possède ou la détient injustement".

¹³⁸ Voir PONTES DE MIRANDA, op. cit. p. 253. V., pour le droit français, PIOTRAUT, op. cit. p. 7/8, selon lui, didactiquement: « Or, alors que l'acheteur, par exemple, d'un terrain ou de denrées alimentaires dispose sur ceux-ci d'un tel pouvoir absolu, l'acquéreur d'un livre, d'un disque, d'une oeuvre d'art, voire d'un produit breveté ou marqué aura certes la propriété corporelle du bien considéré, mais il devra respecter les droits particuliers conférés, le cas échéant, à l'écrivain, à l'artiste, l'inventeur breveté ou le titulaire de la marque, droits qui ne sont, en principe, pas cédés avec l'objet auquel ils s'appliquent. Ainsi, l'acquéreur de ces biens particuliers sera peut-être, selon les cas, amené à devoir supporter des restrictions aux attributs de la propriété de son acquisition que sont l'*usus* [c'est à dire la faculté d'user de la chose acquise], le *fructus* [c'est à dire la faculté d'en percevoir les revenus] et l'*abusus* c'est à dire la faculté d'en disposer matériellement et juridiquement]. Voir plus loin, page 203.

¹³⁹ Christine ZANELLA, *Les marques nominatives*, Publications de l'Institut de Recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois, Paris, LITEC, 1995, p. 3.

conflits multiples. En premier lieu, le nom de personne, et spécialement le nom patronymique, attribut de la personnalité, hors du commerce, immuable, imprescriptible et inaccessible, a des caractéristiques qui sont à l'opposé de celles de la marque, signe de fantaisie distinguant les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une entreprise concurrente et donc droit patrimonial et négociable. Par conséquent, la commercialisation du nom dans une marque semble incompatible avec sa nature extrapatrimoniale et inaliénable. Au début du siècle, Edmond Picard soulignait déjà cette opposition fondamentale : « ... toujours dans la science du droit, ces deux objets ont été distingués ; ... le droit que chacun a sur son nom présente si peu d'analogie avec celui que l'on peut avoir sur une marque qu'ils ne font point partie du même terme dans la division primordiale des droits, l'un rentrant dans les droits dits personnels, et l'autre dans les droits dits intellectuels » et, en effet, droit au nom et droit de marque sont par nature susceptibles d'empiéter l'un sur l'autre. Plus spécialement, la liberté que possède chacun d'utiliser son propre nom dans le commerce est compromise par l'existence, dans le même secteur d'activité, d'une marque antérieure comportant le même nom. De plus, l'exploitation d'un nom à titre de marque par un tiers non autorisé peut porter atteinte à la personnalité du titulaire de ce nom. Ces problèmes d'homonymie entre les commerçants et d'usurpation commerciale, volontaire ou involontaire, du nom d'autrui apparaissent comme très délicats à résoudre »¹⁴⁰.

Le Brésil et la France ont des règles spécifiques pour régir les marques formées par les noms et l'image. Justement pour comprendre sa nature et la possibilité de sa licéité, il est essentiel de présenter les règles du droit civil en ce qui concerne la personnalité humaine, avant d'aborder la question de l'articulation des deux droits (droit de propriété sur la marque et droits personnels au nom et à l'image).

¹⁴⁰ Pablo MOHR lui aussi nous démontre lors de ses études sur les marques et les noms patronymiques que le nom « intimement lié à son identité, est aussi souvent utilisé pour se faire connaître dans son activité professionnelle et lier celle-ci à son propre savoir-faire. Apparaissent alors déjà les germes du conflit entre ces deux fonctions du nom. Le nom est d'une part un attribut de la personne aux fonctions nombreuses : nécessité d'identification de l'individu, attestation d'une appartenance familiale et élément primordial afin de se forger son identité. Le nom patronymique a donc un rôle sociologique et psychologique primordial. Mais le nom peut aussi d'autre part représenter un avantage économique », *Marques et nom patronymique*, JurisClasseur, Propriété Industrielle no. 7, Juillet 2006, étude 21, LexisNexis.

A. – La protection spécifique du nom et de l’image d’une personne par les droits de la personnalité – un développement des aspects civils

La logique des marques formées par les droits de la personnalité (image et nom) ne serait pas bien structurée si on ne faisait une étude de base approfondie sur l’évolution et la nature juridique du droit de la personnalité jusqu’aux concepts contemporains.

Cette thèse développera les caractéristiques du droit de la personnalité dans cette partie, à la lumière du Droit Civil (brésilien et français) et approfondira le droit à l’image et le droit au nom de la personne humaine, leurs éléments essentiels, la manifestation de leurs droits, les formes d’exercice de ces droits et, enfin, les limites d’utilisation du nom et de l’image d’autrui par des tiers : la disponibilité.

L’analyse de la base civile du droit à l’image et au nom est essentielle quand on se trouve devant une marque (un droit de propriété industrielle¹⁴¹ - droit réel) constituée à partir de biens aussi nobles que les droits de la personnalité humaine. C’est à dire que les marques formées par des biens de la personnalité doivent avoir un traitement différent et conjoint avec sa propre nature juridique civile, différemment des marques ordinaires.

1. Présentation générale des droits de la personnalité – les approches française et brésilienne

La personnalité de l’homme est née avec la naissance de l’individu¹⁴², et c’est à partir de cette date qu’il passe à détenir la capacité juridique afin d’être titulaire de droits¹⁴³. La

¹⁴¹ Et comme mentionné plus haut : comme prérogative du droit réel de propriété, la marque confère à son titulaire le droit d’en user, d’en percevoir les fruits et d’en disposer.

¹⁴² Article 2 du Nouveau Code civil Brésilien.

Le droit français mentionne, par contre, la naissance “viable” de l’être humain. Le droit brésilien mentionne la naissance avec “vie”. Selon Thierry GARÉ, *Les droits des personnes*, Dalloz, 2003, “la personnalité s’acquiert, en principe, à la naissance. Encore faut-il que l’enfant naisse vivant et viable, c’est-à-dire avec tous les organes nécessaires à la vie en ordre de fonctionnement. Lorsque cette condition est remplie, l’enfant acquiert la personnalité juridique, et peu importe qu’il décède quelques jours ou quelques heures après sa naissance. En revanche l’enfant mort né ou l’enfant vivant mais non viable n’acquiert pas la personnalité juridique.

¹⁴³ Bruno PETIT, *Les personnes*. Grenoble, PUG, 2004, 3a. Ed., p. 12.

personnalité s'achève à la mort de la personne¹⁴⁴. C'est à dire qu'avec la mort, les aptitudes à exercer les droits de la personnalité cessent immédiatement et elles se transmettent aux héritiers¹⁴⁵¹⁴⁶.

La personne titulaire des droits de la personnalité est la seule légitimée à prendre les mesures nécessaires à la défense de ses droits. Ces mesures, comme on le verra, peuvent être préventives ou répressives.

Après la mort de la personne, ses héritiers peuvent défendre les droits de la personnalité (en tenant compte de l'aspect moral intrinsèque), cette vertu/qualité étant imprescriptible, comme on le verra plus loin¹⁴⁷.

Enfin, l'étude française de Thierry GARE¹⁴⁸ nous démontre très bien que, dès lors que la loi reconnaît la capacité de jouissance, une personne peut être titulaire d'une très grande variété de droits. Il s'agit ici non pas de les recenser tous, encore moins d'en faire une étude exhaustive mais de présenter les plus importants parmi ceux qui sont communs aux personnes physiques et aux personnes morales. Il s'agit des droits patrimoniaux (c'est à dire de droits évaluables en argent), des droits extra-patrimoniaux (destinés à protéger la personne dans son individualité physique, psychologique et sociale) et des actions en justice (le droit d'agir en justice).

¹⁴⁴ Article 6 du Nouveau Code civil Brésilien.

¹⁴⁵ Article 1.784 du Nouveau Code civil Brésilien.

¹⁴⁶ Selon Bruno PETIT, *Les personnes*. Grenoble, PUG, 2004, 3a. Ed. p. 13, "la règle, symétrique de la précédente, est que la personnalité prend fin lors du décès, c'est à dire de la mort biologique de l'individu – indépendamment, ici aussi, de la déclaration de décès faite à l'état civil".

¹⁴⁷ Caio Mario da Silva PEREIRA, *Instituições de Direito Civil, São Paulo*, Forense, 2008, 22^a. Ed., ajoute dans ce sens que "ocorrendo lesão ou ameaça contra qualquer direito da personalidade, o titular é investido de *legitimatio* – legitimação ativa – para obter a medida cautelar ou punitiva contra o terceiro. E, se lhe advier prejuízo, serão devidas perdas e danos, a serem avaliadas com obediência aos critérios genéricos destinados à sua estimativa, independentemente de não ser dotado de patrimonialidade o direito lesado ou ameaçado. Não obstante seu caráter personalíssimo, os direitos da personalidade projetam-se na família do titular. Em vida, somente este tem o direito de ação contra o transgressor. Morto ele, tal direito pode ser exercido por quem ao mesmo esteja ligado pelos laços conjugais, de união estável ou de parentesco", op. cit. p. 242/243.

Traduction libre: en cas de lésion ou menace contre tout droit de la personnalité, le titulaire est investi de *legitimatio* – légitimation active – en vue d'obtenir une injonction ou une mesure punitive contre un tiers. Et en cas de préjudice, seront dûs des dommages et intérêts, qui seront évalués selon les critères génériques destinés à leur évaluation, indépendamment du fait que le droit lésé ou menacé soit ou non doté de patrimonialité. Malgré leur caractère très personnel, les droits de la personnalité se projettent sur la famille du titulaire. En vie, celui-ci est seul à avoir droit d'action contre un transgresseur. Après sa mort, ce droit peut être exercé par celui/celle à lui uni par des liens de mariage, d'union stable ou de parenté.

¹⁴⁸ Thierry GARE, *Les droits des personnes*, Dalloz, 2003, p. 15/17.

Une affaire célèbre de droit de la personnalité a été jugée par le droit français en 1902. C'est dans l'affaire Lecoq que la Cour de Cassation a reconnu à l'auteur d'une oeuvre littéraire et artistique la faculté inhérente à sa propre personnalité. L'usage de l'oeuvre est propre à l'auteur ainsi que les modifications qui peuvent supprimer des parties de l'oeuvre protégée ou son contenu. Ceci été un pas important dans le développement du droit moral du titulaire¹⁴⁹.

Les droits de la personnalité ciblent donc la personne humaine, comme sujet de droit, dans son développement physique et moral et également la manière dont elle s'identifie au sein de la société ou de la collectivité. Selon le juriste brésilien Carlos Alberto BITTAR¹⁵⁰, c'est le complexe valoratif intrinsèque (intellectuel et moral) et extrinsèque (physique) de l'être touchant la personne en soi ou intégrée dans la société. Sous

¹⁴⁹Sur le moyen unique du pourvoi ; vu l'article 1498 du Code civil ; Attendu que le droit d'exploiter exclusivement les produits d'une oeuvre littéraire ou artistique, réservé par la loi, pour un temps limité, à l'auteur de cette oeuvre, constitue un bien entrant dans le commerce et soumis dès lors, à défaut de dispositions légales contraires, aux règles générales du Code civil, en tant qu'elles sont compatibles avec la nature particulière dudit droit ; Attendu qu'aux termes de l'article 1498 du Code civil, les produits de l'industrie des époux font, dans la société d'acquêts, partie de l'actif de la communauté ; - que cette disposition conçue en termes généraux n'établit aucune distinction entre les bénéfices dérivant d'une entreprise industrielle ou commerciale et les avantages pécuniaires attachés à l'exploitation des oeuvres de l'esprit ; et que la législation spéciale à la propriété littéraire, loin d'être en opposition avec ce texte, l'a au contraire reconnu applicable à la matière dont elle s'occupe ; - qu'en effet, l'article 1 de la loi du 14 juillet 1866, attribuant au conjoint survivant, la jouissance pendant 50 années, des droits dont l'auteur prédécédé n'avait pas disposé, a pris soin de spécifier que cette attribution avait lieu indépendamment des droits pouvant résulter en faveur de ce conjoint, du régime de la communauté ; Attendu que des principes susénoncés, il résulte que, lors de la dissolution de la société d'acquêts, la masse partageable doit, en l'absence d'une clause contraire du contrat de mariage, comprendre le monopole d'exploitation afférent aux oeuvres publiées par l'un ou l'autre des époux durant l'union conjugale, sans toutefois que la mise en commun de cet émolument puisse porter atteinte à la faculté de l'auteur, inhérente à sa personnalité même, de faire ultérieurement subir des modifications à sa création ou même de la supprimer, pourvu qu'il n'agisse point dans un but de vexation à l'égard de son conjoint ou des représentants de ce dernier ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les époux Lecoq se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; - qu'aux termes de leur contrat de mariage, dressé le 30 mars 1876, par Maître Schelcher, le futur époux s'était expressément réservé la propriété d'un certain nombre d'oeuvres musicales nommément désignées dont il était l'auteur ; - mais que ledit acte ne renfermait aucune stipulation relativement aux ouvrages que le défendeur à la cassation pourrait composer dans l'avenir ; Attendu, par suite, que le notaire commis pour procéder à la liquidation de la communauté dissoute par le divorce des époux, était tenu de faire figurer au nombre des acquêts les droits d'exploitation relatifs aux nouveaux ouvrages que Lecoq avait publiés ou fait exécuter durant le mariage ; - que cet officier public a cependant omis de comprendre ladite valeur dans la masse partageable et que la cour de Paris a maintenu cette exclusion, sous le prétexte que les droits des auteurs sur le produit de leurs oeuvres formeraient une catégorie spéciale de biens à laquelle les dispositions du Code civil concernant la communauté seraient inapplicables ; En quoi l'arrêt attaqué a violé le texte de loi susénoncé : Par ces motifs, CASSE.

¹⁵⁰ Carlos Alberto BITTAR, *Os Direitos da personalidade*, São Paulo, Forense Universitária, 2^a. Ed. p. 30.

différents aspects, la personne peut être considérée dans son ensemble, c'est à dire que les droits personnels concernent la personne comme un individu ou, si analysée de manière abstraite, comme membre d'une famille ou d'une communauté, ou d'une nation, comme d'ailleurs toute gamme de relations. La doctrine québécoise positionne également la personne humaine comme un sujet de droit doté d'un corps à protéger : « La personne humaine, telle qu'elle apparaît aujourd'hui dans le Code, n'est plus seulement un concept abstrait ; elle est devenue en quelque sorte « incarnée », avec cette conséquence que, dans sa dimension charnelle, le sujet est devenu objet du droit. Car le corps que l'on est est aussi le corps que l'on a, un corps de plus en plus sollicité par la médecine et par la recherche et qui s'inscrit, désormais, dans le contrat social »¹⁵¹.

a) Définition moderne du droit de la personnalité

Les droits de la personnalité sont ceux inhérents à la personne humaine et liés à elle de manière perpétuelle et permanente. Il est impossible de concevoir un individu qui n'ait pas droit à sa propre vie, à sa liberté physique ou intellectuelle, à son nom, à son corps, à son image et à son honneur¹⁵².

Ces droits n'ont pas un contenu économique direct¹⁵³ et selon la vision de certains juristes, la personnalité n'est pas proprement dit un droit mais un concept de base sur lequel les droits s'appuient^{154 155}. Le droit brésilien ainsi que le droit français les considèrent comme des droits extra-patrimoniaux¹⁵⁶.

¹⁵¹ Edith DELEURY, *Les droits des personnes physiques*. Les éditions Yvon Blais Inc, Québec, 1997, p. 91/92.

¹⁵² Silvio RODRIGUES, in *Direito Civil*, volume 1, Parte Geral, São Paulo, Saraiva, 2003, 34^a. Ed, p. 33.

¹⁵³ Silvio de Salvo VENOSA, *Direito Civil*, São Paulo, Atlas, 2006, 6^a. Ed., p. 171.

¹⁵⁴ S. VENOSA, op. cit. P. 171.

¹⁵⁵ Caio Mario da Silva PEREIRA, *Instituições de Direito Civil*, São Paulo, Forense, 2008, 22^a. Ed., p.241: “Ao tratar dos direitos da personalidade, cabe ressaltar que não constitui esta um direito, de sorte que seria erro dizer-se que o homem tem direito à personalidade. Dela, porém, irradiam-se direitos, sendo certa a afirmativa de que a personalidade é ponto de apoio de todos os direitos e obrigações”.

Traduction libre: en ce qui concerne les droits de la personnalité, il est important de souligner que celle-ci ne constitue pas un droit, de sorte qu'il serait faux de dire que l'homme a un droit à la personnalité. Cependant, de cette dernière irradient des droits, s'avérant ainsi pertinente l'affirmation que la personnalité est le point d'appui de tous les droits et obligations.

¹⁵⁶ Selon Pierre VOIRIN et Gilles GOUBEUX, *Droit Civil*, Tome 1, Paris, LGDJ, 31^e éd, p. 30/31 « on appelle « patrimoine » l'ensemble de tous les droits et obligations pécuniaires dont une personne est actuellement ou deviendra dans l'avenir titulaire. Il comporte donc un actif (droits) et un passif (obligations ou dettes). Il comprend non seulement les droits et obligations actuels, mais encore l'aptitude de la personne à acquérir de nouveaux droits et à contracter de nouvelles dettes.

Les droits qui font partie du patrimoine se distinguent des droits extrapatrimoniaux en ce que les premiers peuvent s'évaluer en argent alors que les seconds sont sans valeur pécuniaire ».

Le juriste brésilien Antonio CHAVES¹⁵⁷ défend que lesdits droits de la personnalité sont liés au droit naturel et constituent le minimum nécessaire pour la formation du contenu de la propre personnalité. Ils sont différents des droits patrimoniaux car le sens économique desdits droits est tout à fait secondaire et surgit seulement quand ils sont violés. Les dommages advenus de la violation des droits de la personnalité ont un caractère moral.

Le civiliste brésilien Carlos Alberto BITTAR éclaircit que les droits de la personnalité sont les droits intimes de la personne, individualisée dans la société. Ils comprennent les complexes valoratifs intrinsèque (intellectuel et moral) et extrinsèque (physique) de l'être humain, touchant la personne en soi ou intégrée à la société. Ils comprennent les attributs propres de la personnalité de la personne et non pas les composants généraux comme l'âge, l'intégrité physique, etc. Dans le droit de la personnalité la personne est simultanément sujet et objet de droits et la collectivité est le sujet passif. C'est pour cette raison que ces droits sont *erga omnes* (c'est à dire qu'ils doivent être respectés par tous les intégrants de la communauté). C'est une relation d'exclusion, imposée à tous. L'imposition se fait vis à vis de chaque personne sous peine de sanction civile et pénale¹⁵⁸.

Enfin, selon une grande part des auteurs qui se sont consacrés à cette matière, ces droits ont une nature essentiellement personnelle de droit subjectif¹⁵⁹.

En revanche, Bruno PETIT *Les personnes*. Grenoble, PUG, 2004, 3a. Ed., p. 21, sur les attributs de la personne, défend une division « patrimoniale » de l'être humain dans le sens suivant : « un premier attribut doit être mentionné pour mémoire : le patrimoine. Celui-ci, classiquement défini comme le contenant des droits et obligations à caractère pécuniaire, apparaît en effet comme l'indispensable prolongement économique de la personne : il n'y a pas de personne sans patrimoine.

Quant aux autres attributs, ils peuvent être regroupés en deux catégories. La première renferme les prérogatives essentielles, inhérentes à la personne humaine, que sont les droits de la personnalité. La seconde regroupe des institutions plus complexes, faites de droits mais aussi d'obligations et dont le point commun est de contribuer à l'individualisation de la personne ».

¹⁵⁷ Antonio CHAVES, *Tratado de Direito Civil*, São Paulo, RT, 1982, v. 1, p. 491.

¹⁵⁸ Carlos Alberto BITTAR, *Os Direitos da personalidade*, São Paulo, Forense Universitária, 2^a. Ed. p. 30.

¹⁵⁹ Selon l'étude de droit de la personnalité fait par le juriste brésilien Enéas Costa GARCIA (thèse Université de São Paulo, non publiée, *O Direito Geral da Personalidade no Sistema Jurídico Brasileiro*. 2005), p. 24 ADRIANO DE CUPIS, FRANCESCO MESSINEO, FRANCESCO FERRARA, CIFUENTES, JOSÉ CASTAN TOBENAS, EDUARDO A. ZANNONI, PIERRE KAYSER, MENEZES CORDEIRO, LIMONGI FRANÇA, ORLANDO GOMES, CARLOS ALBERTO BITTAR, FABIO MARIA DE MATTIA, PONTES DE MIRANDA, MILTON FERNANDES, SILVIO RODRIGUES, GOFFREDO TELLES JUNIOR, ELIMAR SZANIAWASKI, FRANCISCO AMARAL, DAISY GOLGIANO sont les auteurs qui défendent que les droits de la personnalité sont effectivement subjectifs.

b) Présentation du droit français

Le droit français ne diffère pas du droit brésilien lorsqu'il définit les droits de la personnalité comme « l'ensemble des prérogatives indissociables de l'individu qui expriment la personnalité de celui-ci : droit à l'intégrité physique et morale, droit sur le nom, droit sur l'image... »¹⁶⁰, et confirme le rapport direct avec les droits de l'homme.

Toutefois, juridiquement, une différence essentielle doit être rapprochée : alors que les droits de l'homme sont affirmés à l'intention des gouvernants et relèvent du public, les droits de la personnalité sont principalement définis dans les relations entre particuliers et ressortissent ainsi au droit privé.¹⁶¹

c) Présentation du droit brésilien

- Constitutionnalisation de ces droits et leur évolution tardive : la Constitution brésilienne de 1988

Bien que le droit de la personnalité au Brésil se soit structuré avant son droit positif, en vertu des constructions jurisprudentielles et par le droit comparé, la Constitution Fédérale de 1988, actuellement en vigueur, a intégré le droit de la personnalité dans toute sa force. Le texte constitutionnel rend maintenant possible des interprétations plus faciles d'affaires qui discutent la protection de la personne et ses conflits, ce qui était auparavant simplement implicite.

La Constitution Brésilienne de 1988 n'a pas prévu un dispositif de concept du droit de la personnalité ni de la protection des droits. La jurisprudence a créé la nécessité de protection desdits droits. Toutefois, il est certain que le droit de la personnalité est considéré aujourd'hui comme un droit fondamental protégé constitutionnellement.

¹⁶⁰ Bruno PETIT, *op. cit.* p. 22.

¹⁶¹ Bruno PETIT *op. cit.* p. 23 ajoute que «...de nombreux droits de l'homme ne sauraient figurer parmi les droits de la personnalité soit parce qu'ils ne sont pas des droits mais de simples libertés (liberté de pensée, liberté d'expression...) soit parce qu'ils sont étrangers à la personnalité (droit de propriété). Enfin, à l'opposé, certains droits de la personnalité, n'étant pas jugés essentiels, sont exclus de la liste des droits de l'homme : il en est ainsi, par exemple, du droit sur l'image ou sur la voix.

L'article 5 de la Constitution Fédérale de 1988 détermine que :

« Tous sont égaux devant la loi, sans distinction de n'importe quelle nature, étant garantie aux brésiliens et aux étrangers résidant dans le pays l'inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l'égalité, à la sécurité et à la propriété, comme suit :

(...)

IV – Est libre la manifestation de la pensée, étant interdit l'anonymat ;

V – Est assuré le droit de réponse, proportionnel à la lésion ainsi que l'indemnisation par les dommages moraux ou à l'image ;

VI – Est inviolable la liberté de conscience et de croyance, étant assuré le libre exercice des cultes religieux et garantie, conformément à la loi, la protection aux lieux de culte et leurs liturgies ;

IX- Est libre l'expression de l'activité intellectuelle, artistique, scientifique et de communication, indépendamment de censure ou license;

X – Sont inviolables l'intimité, la vie privée, l'honneur et l'image des personnes, étant assuré le droit à l'indemnisation des dommages matériels et moraux émanants de sa violation ».

La "nouvelle" Constitution Brésilienne de 1988 élève les droits de la personnalité à des droits fondamentaux qui inchangeables quelle que soit la proposition d'amendement constitutionnel, ils sont «clauses pétrifiées» dans le droit brésilien¹⁶².

En ce qui concerne le droit à l'image, la constitutionnalisation de celle-ci le rend autonome, il ne fait plus partie de l'intimité ou de l'honneur, comme interprété avant, quand l'image n'était pas prévue dans les constitutions fédérales antérieures : c'est maintenant un droit clairement autonome et détaché des autres catégories des droits de la personnalité prévus à la section X de l'article 5, traduit ci-dessus.

Il a donc été établi que le droit à l'image, reconnu autonome, se situe à côté de la vie privée, de l'intimité et de l'honneur. Le législateur brésilien nous démontre que ce sont

¹⁶² En France, également, les droits de la personnalité sont au coeur du droit de chacun au respect de sa dignité, composant de l'ordre public et principe de valeur constitutionnelle. Bernard TEYSSIE, *Droit Civil Les Personnes*. Paris, LITEC, 2007. p. 26.

des biens distincts et indépendants. On verra plus loin que le texte infra-constitutionnel (le Code civil de 2002) traite l'image de manière indépendante¹⁶³.

En revanche, le droit au nom n'est pas expressément prévu dans la Constitution Fédérale de 1988, comme le droit à l'image ; cela ne veut toutefois pas dire que le droit au nom soit exclu de la protection constitutionnelle.

L'article 5^o, § 2^o de La Constitution Brésilienne détermine que les droits et garanties prévus dans la Constitution n'excluent pas les autres droits et garanties advenus du régime et des principes adoptés par elle ou des traités internationaux desquels la République Fédérative du Brésil fait partie¹⁶⁴. La liste constitutionnelle « non épuisante » est l'une des caractéristiques des droits de la personnalité.

¹⁶³ L'auteur brésilien Luiz Alberto David ARAÚJO, dans son travail sur le sujet *A proteção constitucional da própria imagem*, Del Rey, Belo Horizonte, 1996, p. 74 est didactique dans le sens de nous expliquer l'autonomie de l'image face à d'autres droits dans la Constitution:

“Realmente, o sistema constitucional brasileiro assegura, em seu inciso X, vários bens: intimidade, vida privada, honra e imagem. O constituinte cuidou de forma distinta de cada um desses bens e, ao colocá-los lado a lado, deu autonomia à imagem, resolvendo questão que atormentava a doutrina. Imagem, desta forma, é distinta de intimidade, de honra, de vida privada. Se não pretendesse dar autonomia à imagem, não a colocaria ao lado de outros bens, bastando assegurar a proteção. Ao garantir imagem e honra, pretendeu, o constituinte, significar que são bens distintos, independentes. O mesmo se pode dizer da intimidade e da vida privada. A imagem, portanto, deve ter disciplina própria, ao lado da intimidade, da honra e da vida privada. Qualquer posicionamento, a partir do novo texto constitucional, que pretenda negar autonomia à imagem, deve ser rejeitado. Por força do novo ordenamento constitucional, pode-se afirmar, com tranqüilidade, que a imagem é bem distintamente protegido, merecendo regulamentação própria e autônoma. Essa observação servirá para informar a legislação infraconstitucional, que deverá tratar a imagem com cuidado, disciplinando-lhe a utilização e a proteção”.

Traduction libre: “En réalité, le système constitutionnel brésilien, dans son chapitre X, protège divers biens: intimité, vie privée, honneur et image. Le constituant s'est occupé de manière distincte de chacun de ces biens et, en les mettant côte à côte, a donné de l'autonomie à l'image, solutionnant la question qui tourmentait la doctrine. L'image, de cette façon, se distingue de l'intimité, de l'honneur, de la vie privée. S'il n'avait pas l'intention de donner de l'autonomie à l'image, il ne la mettrait pas aux côtés d'autres biens. En garantissant image et honneur, le constituant a voulu faire entendre que ce sont des biens distincts, indépendants. Il en est de même pour l'intimité et la vie privée. L'image doit donc avoir sa propre discipline, aux côtés de l'intimité, de l'honneur et de la vie privée. Tout positionnement, à partir du nouveau texte constitutionnel, prétendant nier l'autonomie à l'image, doit être rejeté. De par cette nouvelle ordonnance constitutionnelle, on peut affirmer en toute tranquillité que l'image est un bien spécifiquement protégé, qui mérite une réglementation spécifique et autonome. Cette observation servira à informer la législation infraconstitutionnelle qu'elle devra traiter de l'image avec précaution, disciplinant son utilisation et sa protection”.

¹⁶⁴ L'article 5^o, § 2^o, de la Constituição Federal determine que (texte original en portugais): "Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte".

Étant un des droits essentiels de l'identification et de l'individualisation de la personne humaine, le droit au nom s'inclut dans les droits de la personnalité et, par conséquent, dans ce que l'article 5^o, § 2^o de La Constitution Brésilienne dénomme « les autres droits ».

À son tour, la loi infra-constitutionnelle (le Code civil de 2002, comme développé ci-dessous) consacre plusieurs articles à la définition et la protection du nom de la personne humaine.

- Le Nouveau Code civil brésilien de 2002 : une innovation après presque un siècle d'évolution

Finallement le droit brésilien a intégré les droits de la personnalité dans le Nouveau Code civil de 2002 (Loi 10.406, du 10 janvier 2002 – en vigueur au Brésil à partir du 10 janvier 2003). L'ancien Code civil de 1916 (Loi n. 3.071 du 1^{er} janvier 1916 – en vigueur à partir du 1^{er} janvier 1917) ne prévoyait pas de chapitre exclusif sur les droits de la personnalité.

L'ancien Code civil Brésilien n'ignorait pas les droits de la personnalité, mais ne consacrait que quelques articles isolés au long du Code, pour les protéger contre des actes de violations par des tiers¹⁶⁵.

¹⁶⁵ Art. 1538: No caso de ferimento ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de lhe pagar a importância da multa no grau médio da pena criminal correspondente.

Art. 1547: A indenização por injúria ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Art. 1548: A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, se este não puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente à sua própria condição e estado.

Art. 1549: Nos demais crimes de violência sexual, ou ultraje ao pudor, arbitrar-se-á judicialmente a indenização.

Art. 1550: A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e no de uma soma calculada nos termos do parágrafo único do art. 1.547.

Art. 1551: Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal (art. 1.550):

I - o cárcere privado;

II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé;

III - a prisão ilegal (art. 1.552).

Traduction libre:

Art. 1538 : En cas de blessure ou autre atteinte à la santé, l'offenseur indemniserá l'offensé des dépenses du traitement et des pertes subies jusqu'à la fin de la convalescence, et il lui paiera également la valeur moyenne de l'amende de peine criminelle correspondante.

Art.1547 : L'indemnisation pour injure ou calomnie sera la réparation du dommage qu'il en résulte pour l'offensé.

Actuellement, un seul chapitre du Code civil Brésilien est destiné aux droits de la personnalité, dans la Partie Générale, sous le titre « Personnes naturelles »¹⁶⁶. Ainsi la tutelle des droits de la personnalité est-elle complètement innovatrice ; elle inaugure une nouvelle étape de l'évolution du droit civil Brésilien.

La doctrine brésilienne commémore cette innovation : “la constitutionnalisation et la personnalisation du droit civil sont les paradigmes qui orientent cette étude sur les droits de la personnalité. Produit éminent de ces deux phénomènes récents du droit, la tutelle de la personnalité humaine par le droit subjectif exerce une fonction stratégique de grande importance pour la vie sociale de la personne, autant dans ses relations avec l'Etat, que dans l'universo des relations privées. Cette importance s'est renforcée dans le droit civil brésilien par une inclusion pionnière d'un chapitre disciplinant les Droits de la Personnalité dans le Nouveau Code civil”¹⁶⁷.

2. Les éléments essentiels des droits de la personnalité en droit comparé

Le Code civil brésilien de 2002 détermine que les droits de la personnalité seront intransmissibles et non passibles de renonciation. Ceci est prévu dans l'article 11¹⁶⁸. Mais ce ne sont pas seulement ces deux éléments légaux qui font partie des

Art. 1548 : La femme dont l'honneur a été atteint est en droit d'exiger de l'offenseur, si celui-ci ne peut ou ne veut réparer le mal par le mariage, une dot correspondant à condition et état.

Art. 1549 : Pour les autres crimes de violence sexuelle, ou d'outrage à la pudeur, l'indemnisation sera décidée judiciairement.

Art. 1550 : L'indemnisation pour atteinte à la liberté personnelle consistera dans le paiement des pertes et dommages advenus à l'offensé, ainsi que d'une somme calculée dans les termes du paragraphe unique de l'art. 1547.

Art. 1551 : Sont considérées atteintes à la liberté personnelle (art. 1550) :

- I- Prisons privées
- II- Arrestations sur plainte ou accusation fausses et de mauvaise foi ;
- III- Arrestation illégale (Art. 1552).

Il faut bien noter que tous les articles sont consacrés à la réparation des dommages contre les droits, mais ne les tutellent pas individuellement, comme on le verra par la suite. Tous les articles cités en portugais ont été abrogés par les dispositions du Nouveau Code civil Brésilien ici transcrits et développés selon l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence civile brésilienne.

¹⁶⁶ Voir Silvio RODRIGUES, *Direito Civil*, volume 1, Parte Geral, São Paulo, Saraiva, 2003, 34^a. Ed, p. 33.

¹⁶⁷ Claudio Ari MELLO *Contribuição para uma teoria híbrida dos direitos da personalidade*. In O Novo Código Civil e a Constituição, sous l'organisation de SARLET, Ingo Wolfgang, Livraria do Advogado, 2003, p. 68.

¹⁶⁸ Texte en portugais: Art. 11. “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”.

caractéristiques de la personnalité, exprimant le respect à la dignité et à l'intégrité de l'être humain. Le NCCB protège d'autre part l'intégrité du corps humain et limite l'action du titulaire à des actes qui portent atteinte aux bonnes moeurs.

Le Code civil français, de son côté, par l'article 16-1, al. 1^{er}, détermine : «chacun a droit au respect de son corps».

Les droits de la personnalité sont également absolus (doivent être respectés par tous, *erga omnes*), intransmissibles, imprescriptibles, indisponibles (en principe), à vie et, surtout nécessaires à l'être humain. Ils sont également extra-patrimoniaux, c'est à dire que bien qu'ils aient des aspects commerciaux (quand leur usage est autorisée par leur titulaire, par un contrat – ce qu'on verra plus loin), leur aspect intrinsèque est essentiellement extra-patrimonial et sans intérêt économique.

a) La dignité humaine

Le concept de dignité est presque universel. La personne humaine, sujet de droits et obligations, est dotée de l'attribut de dignité, le plus profond sentiment de respect humain, et ce droit à la dignité concerne acte qui mérite répudiation ou tout comportement de tiers qui porte atteinte aux droits de la personnalité humaine¹⁶⁹.

Les juristes qui ont étudié profondément la matière mentionnent que la dignité n'est jamais une création constitutionnelle, mais un concept qui a toujours suivi les valeurs absolues de la personne humaine¹⁷⁰. Elle est antérieure au droit en soi, ainsi qu'aux droits de la personnalité. La dignité se confond avec la propre nature de l'être humain, ce qui signifie une estime indispensable vis à vis des autres¹⁷¹. La personne

¹⁶⁹ José CRETELLA JUNIOR, *Comentários à Constituição de 1988*, vol I, Forense Universitária, São Paulo, 1997, p. 139.

¹⁷⁰ Nelson ROSENVALD, *Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil*, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 7.

¹⁷¹ C'est ainsi que La Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 place en premier lieu le reconnaissance de la dignité et lie la protection de la personne aux droits individuels fondamentaux, Claudio AriMELLO, *Contribuição para uma teoria híbrida dos direitos da personalidade. in O Novo Código Civil e a Constituição*, sous l'organisation de SARLET, Ingo Wolfgang, Livraria do Advogado, 2003, p. 75.

n'existe pas sans dignité, c'est un attribut qui concerne son essence de vie. Elle est absolue¹⁷².

L'article 1, III de la Constitution Brésilienne de 1988¹⁷³ érige la dignité humaine en fondement et principe fondamental de l'Etat et de la République.¹⁷⁴

Le principe de la dignité est la base de tout ordre privé et, comme le disait Kant, la dignité réside uniquement dans les biens inestimables¹⁷⁵. C'est également un droit auquel on ne peut par ailleurs renoncer (ce qu'on verra plus loin).

La Constitution Brésilienne fait une liaison intime entre la dignité humaine et les droits de la personnalité. Le juriste Nelson ROSENVALD¹⁷⁶ cite CANOTILHO en disant que,

¹⁷² Bernard TEYSSIE, *Droit Civil Les Personnes*. Paris, LITEC, 2007. p. 29 nous enseigne le droit français et le respect au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Cet auteur cite B. MATHIEU, sur le « caractère absolu » du droit à la dignité humaine.

¹⁷³ Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Dos princípios fundamentais: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Traduction libre: Nous, représentants du peuple brésilien, réunis en une Assemblée Nationale Constituante afin d'établir un État Démocratique, destiné à garantir l'exercice des droits sociaux et individuels, liberté, sécurité, bien-être, développement, égalité et justice, en tant que valeurs suprêmes d'une société fraternelle, pluraliste et sans préjugés, fondée sur l'harmonie sociale et engagée, dans l'ordre interne et international, dans la recherche d'une solution pacifique des controverses, nous promulguons, avec la protection de Dieu, la Constitution de la République Fédérative du Brésil, comme suit. Des principes fondamentaux : Art. 1º La République Fédérative du Brésil, formée par l'union indissoluble des Etats, des Municipalités et du District Fédéral, se constitue en Etat Démocratique de Droit et a comme fondements : I – la souveraineté ; II – la citoyenneté ; III – la dignité de la personne humaine ; IV – les valeurs sociales du travail et de la libre initiative ; V – le pluralisme politique. Paragraphe unique. Tout le pouvoir émane du peuple, qui l'exerce au moyen de représentants élus ou directement, dans les termes de cette Constitution.

¹⁷⁴ Les juristes brésiliens Nelson NERI et Rosa Maria de Andrade NERI, confirment cette affirmation en disant que le fondement constitutionnel des droits de la personnalité est la dignité de la personne humaine qui se constitue en fondement de la République Brésilienne (Constitution Fédérale article 1, III). L'objet des droits de la personnalité est tout ce qui est lié à la nature de l'être humain, comme la vie, la liberté (v.g. la pensée, sociale, philosophique, religieuse, politique, sexuelle, d'expression), la protection des données personnelles, l'intégrité physique et morale, l'honneur, l'image, la vie privée, l'intimité, l'égalité, entre autres. In *Código Civil Comentado*, São Paulo, RT, 2008, 6eme Ed., p. 216.

¹⁷⁵ Nelson ROSENVALD. op. cit. p. 23.

face à la conception d'un droit général de personnalité comme le droit d'être et le droit de devenir de la personne, on constate de plus en plus que les droits de la personnalité deviennent des droits fondamentaux. La dignité surgit en effet comme l'expression maximale des droits de la personnalité. C'est à dire également que lorsque l'on se trouve devant une infinité d'atteintes aux droits de la personnalité et qu'il n'est pas possible de lutter directement contre elles, on doit pouvoir disposer de la protection générique de la dignité¹⁷⁷.

Les principes fondamentaux de la Constitution, à l'exemple de la dignité, sont les valeurs couvertes par le « Texte Majeur Brésilien » (la Constitution), afin de servir comme critère d'interprétation du monde juridique¹⁷⁸. Ils sont la base de la structuration de l'Etat.¹⁷⁹

Le droit français consacre la dignité par des textes internes (article 16 du Code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ») et par des textes internationaux (comme le préambule de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, art. 3)¹⁸⁰. Sur le plan pénal la loi française s'occupe également de l'incrimination des atteintes à la dignité humaine, selon les articles 225-1 et s., 225-4 et s., 225-5 et 225-16-1 et s. du Code Pénal.

b) Le corps humain et ses éléments

Le Nouveau Code civil Brésilien (NCCB) prévoit que sauf en cas d'exigence médicale, l'acte de disposition du corps est interdit lorsqu'il implique une diminution permanente

¹⁷⁶ Nelson ROSENVALD, op. cit. p. 32.

¹⁷⁷ Renan LOTUFO, civiliste brésilien, confirme également la noblesse de la dignité et les droits de la personnalité comme fondements de la République du Brésil, associés à l'objectif d'éradication de la pauvreté et de la marginalisation. *Código Civil Comentado*, vol 1, Parte Geral, São Paulo, Saraiva, 2003, p. 54.

¹⁷⁸ Celso Ribeiro BASTOS. *Curso de Direito Constitucional*. Saraiva, São Paulo, 19. Ed., 1988, p. 154.

¹⁷⁹ Voir Nelson ROSENVALD, op. cit. p. 36 cite une intéressante interprétation de la juriste Ana Paula BARCELLOS sur la dignité humaine comme valeur fondamentale dans la vie sociale.

¹⁸⁰ Bruno PETIT, op. cit. p. 31 nous rapporte que «les tribunaux [français] ont eu l'occasion de condamner diverses pratiques contraires à la dignité de la personne, parmi lesquelles le « lancer de main » (CE, 27 oct. 1995, D. 1996, 177, note G. Lebreton). Le respect de la dignité constitue également dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation l'un des critères de licéité de la publication de l'image d'une personne (Cass. Civ. I, 20 déc. 2000, D. 2001, 885), p. 31.

de l'intégrité physique, ou qu'il contrarie les bonnes mœurs¹⁸¹, à l'exclusion des cas de transplant¹⁸².

Il s'agit en fait de l'indisponibilité du corps, en tant que projection de la dignité humaine¹⁸³, contre toute sorte de difformité, surtout quand cette disposition est onéreuse¹⁸⁴.

Toutefois, on reconnaît la validité, dans les cas spécifiquement scientifiques, ou altruistes, de la disposition gratuite du corps (totalement ou en partie) *post-mortem*¹⁸⁵. Il s'agit de la possibilité de disposition des parties du corps en vie, à des fins spécifiques et légales après sa mort¹⁸⁶. Dans cette hypothèse l'acte de disposition peut être révoqué à tout moment.

¹⁸¹ Article 13 du NCCB.

¹⁸² La loi brésilienne 10.211/2001 prévoit la disposition de partie du corps pour la finalité de transplant.

¹⁸³ Selon Silvio Romero BELTRÃO, in *Direitos da Personalidade de Acordo com o Novo Código Civil*, São Paulo, Atlas, 2005, p. 109. Cet auteur ratifie les enseignements de Carlos Alberto BITTAR et justifie que le corps est l'instrument par lequel personne développe sa vie, et celui est l'union entre l'élément spirituel (l'âme) et l'élément matériel (corps), c'est pour cette raison que son intégrité doit être protégée dans l'orbite juridique. Le juriste Carlos Celso Orcesi COSTA, *Código Civil da Visão do Advogado*, Vol. 1, São Paulo, RT, 2003, p. 39, défend que chaque organe de notre corps a son importance dans le plan divin et qu'il compose l'intégrité de la personne.

¹⁸⁴ En droit comparé, la France prévoit la protection humaine par deux lois distinctes : les lois « bioéthiques » et modifiantes du Code civil, Code pénal et dans le Code de la santé publique français. Selon Pierre VOIRIN et Gilles GOUBEAUX, *Droit Civil*, Tome 1, Paris, LGDJ, 31^e éd, p. 45/46 : « Les avancées scientifiques et techniques de la biologie et de la médecine soulèvent de nombreuses questions nouvelles. Les scientifiques eux-mêmes demandent que leur soit donné un cadre juridique déterminant jusqu'où ils peuvent mener les expérimentations et manipulations touchant des cellules, tissus, organismes humains. Des considérations morales tendant au respect de la dignité de l'être humain s'opposent à une totale liberté de la recherche, comme elles interdisent des exploitations mercantiles des résultats. Mais il ne saurait être question de faire obstacle au progrès scientifique et à ses applications thérapeutiques. L'arbitrage est extrêmement délicat.

Le législateur est intervenu par deux lois, dite « bioéthiques » du 29 juillet 1994, insérant des dispositions nouvelles dans le Code civil (art. 16 et s.), dans le Code de la santé publique (en abrégé : CSP) et dans le Code pénal. Cette législation était établie à titre expérimental et il était prévu qu'après cinq années d'application il serait procédé à sa révision. Celle-ci a eu lieu avec la loi n. 2004-800 du 6 août 2004 qui a repris les dispositions antérieures en les complétant et en les améliorant.

La matière est très changeante ; la loi ne peut ni tout prévoir ni tout trancher. Des organismes spécialisés ont été créés afin de suivre l'évolution scientifique et de donner des avis sur les problèmes nouveaux qu'elle suscite : le Comité consultatif national d'éthique (CSP, art. L. 1412-1 et s.), l'Agence de la biomédecine (CSP, art. L. 1418-1 et s.) ».

Voir aussi TERRE et FENOUILLET, *Droit Civil Les Personnes La famille Les incapacités*. Dalloz, Paris, 2005, p. 20.

¹⁸⁵ Article 14 du NCCB.

¹⁸⁶ En droit comparé, la France traite le sujet comme suit : « une personne peut spontanément renoncer à la protection de son intégrité physique, dans des circonstances particulières, nées de souci de se sauver ou de sauver autrui, et manifestant le droit de chacun de disposer librement de son corps, sauf à jamais oublier l'absence de caractère patrimonial du corps humain, sanctuaire inviolable dont l'intégrité doit être préservée dans toute la mesure nécessaire au « respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ». Bernard TEYSSIE, *Droit Civil Les Personnes*. Paris, LITEC, 2007. p. 36.

De plus en plus, personne ne peut être contraint à se soumettre, avec risque de vie, à des traitements médicaux ou à des interventions chirurgicales¹⁸⁷¹⁸⁸.

Il est important de dire que le code civil français détermine lui aussi expressément par l'article 16-1, al. 3 que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial », qu'il considère nulle toute convention ayant pour but de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits et interdit de rémunérer celui qui se prête à une expérimentation ou à un prélèvement d'éléments ou de produits de son corps¹⁸⁹.

c) La vie privée

Enfin, la vie privée de la personne est inviolable en droit brésilien. Le juge, à la demande de l'intéressé (la personne ou les ayants droit à la protection de cette vie) adoptera les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser la violation de l'intimité humaine¹⁹⁰.

Le droit français, évidemment, ne pourrait pas être différent et protège la vie privée de manière aussi sacrée « quels que soient sa naissance, ses fonctions (présentes ou à venir), sa fortune, son rang, chacun – pris individuellement ou tant que membre d'une famille qui peut prétendre, comme telle, au respect de son intimité – a droit au respect de sa vie privée. Ce droit couvre la vie personnelle et familiale – y compris une

¹⁸⁷ Article 15 du NCCB. C'est le principe de l'autonomie de l'individu sur le propre corps. Carlos Celso Orcesi COSTA, op. cit. p. 40. Dans le même sens, Inacio de CARVALHO et Erika Harumi FUGIE, *Código Civil Novo Comparado e Comentado*, Curitiba, Juruá, 2002, p. 40, disent que le titulaire du droit à l'intégrité du corps humain n'a pas de propriété sur son corps.

¹⁸⁸ En France «le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits (notamment le sang) ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur, consentement qui est toujours révocable à tout moment). .. Les prélèvements ou collectes des produits du corps humain ne peuvent jamais donner lieu à rémunération de celui qui s'y prête (CSP, art. L. 1211-4). Ces dispositions sont pénalement sanctionnées) ». Voir VOIRIN et GOUBEUX, op. cit. p. 47.

¹⁸⁹ Voir Bruno PETIT, op. cit. p. 27.

¹⁹⁰ Article 21 du NCCB.

Le droit à l'intimité, bien qu'il ne fasse pas directement partie de cette thèse, est défini par la doctrine brésilienne comme suit: la faculté reconnue aux personnes de s'opposer aux interférences capables de leur porter préjudice. C'est lui qui va permettre à l'homme moderne de développer pleinement sa personnalité avec le minimum d'ingérences dans sa vie privée ; il s'agit ainsi d'un droit essentiel à la propre dignité humaine, d'importance reconnue, dans le cadre du droit privé, non seulement du point de vue individuel, mais, également, social et politique. Cette définition est traduite du portugais, selon Yussef Said CAHALI, , *Dano Moral* , São Paulo, RT, 2005, p. 632.

éventuelle vocation successorale – et, à notre sens, sauf fortune ou infortune notoire, la situation patrimoniale de ses titulaires »¹⁹¹.

3. Les éléments spécifiques des droits de la personnalité concernés : le nom et l'image

L'importance d'étudier le nom et l'image des personnes humaines, avant de plonger dans la tutelle des marques formées par ces signes est incontestable.

Il est absolument nécessaire de connaître ses aspects, son origine (comme on l'a vu avant), sa nature et, finalement, son importance dans le contexte de l'être humain et les facteurs d'identification et protecteurs de la personne pour, finalement, entrer dans le droit des marques de produits et services formées par ce type de signe (deuxième partie de la thèse).

Le nom et l'image sont, sans aucun doute, des éléments essentiels de la personnalité humaine.

a) Le droit au nom de la personne physique

Dans cette partie de la thèse, on mettra en lumière la tutelle juridique du nom (comprenant le prénom, le patronyme et le pseudonyme connu).

On mettra en évidence le nom comme l'un des éléments du droit de la personnalité, en démontrant le concept juridique, la protection civile, les obligations de respect imposées par la loi et, finalement, l'utilisation du nom par des tiers (les limites et possibilités autorisées par le titulaire).

¹⁹¹ Bernard TEYSSIE, *Droit Civil Les Personnes*. Paris, LITEC, 2007. p. 51/52. Cet auteur ajoute dans le cadre de la vie privée qu' « appuyé sur une jurisprudence abondante, reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, proclamé par la loi n. 70-643 du 17 juillet 1970 (intégré à l'art. 9 du C. Civ.), régulièrement rappelé pour que nul n'en oublie l'importance, considéré comme l'un des droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire » et l'un des éléments de la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit au respect de la vie privée a conquis une place essentielle parmi les droits de la personnalité. Tout homme peut y prétendre, y compris dans l'enceinte d'une prison, qu'il y exerce un droit de visite ou y soit détenu...même si, du droit proclamé, les limites risquent alors, d'être vite atteintes, p. 53.

L'angle de cette étude sera encore celui du droit civil, qui servira de base pour comprendre les limitations de l'utilisation du nom de la personne comme marque de produit et services.

Classiquement *Nomen est, quod uni cuique personae datur, quo suo quaeque proprio et certo vocabulo appellatur*. La traduction de cette conception, en langue française serait : « Le Nom est le nom propre et distinctif dont on se sert pour désigner un individu »¹⁹². Ainsi, selon Ciceron¹⁹³, *latu sensu*, le nom est l'expression qui désigne une personne, un animal ou une chose. C'est le genre, dont le nom de la personne est l'espèce. Ce sont les personnes naturelles, c'est à dire les personnes physiques ou les personnes individuelles.¹⁹⁴

R. Limongi França, auteur brésilien qui s'est consacré à l'étude du nom de la personne dès le début du XXe siècle, défend¹⁹⁵ que le nom est un élément indispensable à la reconnaissance : c'est autour de celui-ci que l'esprit regroupe les attributs des individus et c'est lui qui permet des rapports avec les autres êtres humains. C'est par le nom que les titulaires sont connus et reconnus. En ce qui concerne l'identification par le pouvoir public, c'est le principal élément d'identité des citoyens (pour des fins de fiscalité, de service militaire, d'administration de la justice pénale etc). La personne a l'intérêt primordial de ne pas être confondue avec une autre – c'est le droit à l'identité. Par contre, il est évident que le droit privé vise à la protection de l'exercice des droits particuliers¹⁹⁶. Ou même, comme le droit espagnol, « el sujeto se identifica por su nombre. Porque el nombre sirve para identificarse y distinguirse, en ocasiones algunas personas acuden al uso del seudónimo »¹⁹⁷.

¹⁹² Ici, le concept a été répris par le juriste brésilien, R. Limongi FRANÇA, *O nome Civil das Pessoas Naturais*, São Paulo, RT, 1958, p. 20, il reprend les auteurs français CHARPENTIER et GRESLOU : Cécero, *De Inventionne*, I, 24, ed. De J. P. CHARPENTIER et GRESLOU, *Oeuvres Complètes* de Ciceron, vol. II. P. 85, Paris, 1811.

¹⁹³ Apud R. L. FRANÇA, op. cit. p. 21.

¹⁹⁴ Comme on l'a vu auparavant, cette thèse n'abordera que les aspects du nom de la personne humaine, excluant le nom des personnes morales, des choses et des animaux.

¹⁹⁵ Op. cit p. 24.

¹⁹⁶ Le professeur suisse Jean-LucCHENAUX, *Le droit de la personnalité face aux médias internationaux*, Genève, Librairie Droz, 1990, réfléchit sur l'aspect de la fonction d'identification du nom comme suit : « la nature hybride du nom ouvre une brèche dans l'idée d'un statut unique, englobant tous les actes juridiques dont il est l'objet. Les auteurs opposent peu à peu la fonction d'identification du nom, postulant une certaine stabilité, au caractère absolu du droit privatif, qui implique une obligation générale d'abstention ».

¹⁹⁷ Luis Mario Fariñas MATONI, *El derecho a la intimidad*. Madrid, Trivium, 1983, p. 102.

Alex WEIL¹⁹⁸, sur le droit français, définit le nom comme : « l'appellation servant à la désignation d'une personne dans la vie sociale et juridique. Ce moyen d'individualisation se compose de divers éléments d'importance inégale et de réglementation juridique différente. Le principal de ses éléments est le nom patronymique ou nom de famille : il désigne, dans notre société d'un ou de plusieurs prénoms, qui permettent de distinguer chacun des membres de la famille. A ces éléments normaux peuvent s'ajouter des accessoires, comme le surnom ou le pseudonyme, un titre nobiliaire ».

Anne LEFEBVRE-TEILLARD défend également que le nom est un élément d'individualisation des personnes physiques ainsi qu'un instrument juridique d'identification¹⁹⁹. Bruno Petit préfère définir le nom comme une institution d'ordre et de police permettant de distinguer les individus entre eux²⁰⁰. Les civilistes français TERRE et FENOUILLET préfèrent la définition classique de Cicéron (ci-dessus) qui dit que le nom sert à désigner la personne²⁰¹.

Eu outre, le droit québécois définit le nom de la façon suivante : « signe habituel et nécessaire de la personnalité, le nom arrive à l'exprimer, parce qu'entre le nom et la personne se produit un phénomène d'assimilation. Ceci explique pourquoi dans les procédures en matières familiales qui affectent l'un des volets les plus intimes de la vie des parties concernées, la loi interdit la publication de toute information permettant de les identifier, protégeant ainsi leur anonymat. C'est ici qu'on rejoint la double nature du droit au nom qui, en tant qu'élément de l'état, jouit d'une protection particulière. Expression de son identité, l'utilisation du nom par une autre personne que son titulaire est en effet sanctionnée comme telle. Mais c'est l'usurpation de l'identité qui est ici

¹⁹⁸ Op. cit. p. 25.

¹⁹⁹ Anne LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 65 : « Instrument d'identification juridique, le nom et le domicile ont été aussi, le premier surtout, instruments d'identification sociale, de rattachement à une communauté plus ou moins large : famille, cité, tribu, noblesse, etc ».

²⁰⁰ Bruno PETIT, op. cit. p. 32 et ajoute : « En sens, le nom est établi dans l'intérêt de l'autorité publique et des tiers, non dans l'intérêt de son titulaire : il est l'objet d'une obligation et non d'un droit ... mais plus loin cet auteur explique que « distinguer les individus les uns des autres apparaît comme une nécessité imposée tant dans l'intérêt de la personne elle-même que dans celui des tiers, pouvoirs publics ou autres personnes privés » (p. 45).

²⁰¹ «Le nom de famille, est l'appellation servant à désigner une personne dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs. Il est aussi un élément essentiel de la personnalité. A ce titre il ne relève pas seulement de l'identification. Mais de l'identité même de la personne », op. cit. p. 153

visée et non plus la violation de l'intimité résultant de la divulgation du nom de la personne, associée à la publication ou à la divulgation d'informations à caractère personnel »²⁰².

On peut remarquer que le nom sert à l'identification et désignation de la personne humaine (FRANÇA, TERRE et FENOUILLET et WEIL²⁰³), à la distinction (PETIT) ainsi qu'à l'individualisation (LEFEBVRE-TEILLARD). Ces trois facteurs nous amènent à la même conclusion : le nom est également un élément unique et personnel, et qui caractérise et identifie une personne spécifique.

– Les éléments constitutifs du nom (le prénom, le patronyme, le pseudonyme connu) :

Toutes les personnes ont droit au nom, qui comprend prénom et nom de famille²⁰⁴. Le nom de la personne ne peut pas être utilisé par des tiers dans des publications ou représentations exposant le titulaire au mépris public, même sans intention diffamatoire²⁰⁵. Enfin, en ce qui concerne le nom de la personne, le NCCB prévoit qu'il est interdit d'utiliser le nom de la personne pour une publicité commerciale²⁰⁶ et le pseudonyme adopté pour des activités licites jouit de la même protection conférée au nom²⁰⁷.

C'est une nouveauté introduite dans de NCCB de 2002 qui consacre le nom comme un droit à l'identité. Ses éléments, comme le prénom, le nom de famille, le nom acquis par mariage, sont des compléments de la propre personnalité, depuis la naissance. C'est le droit de garantir la lignée familiale. Le droit au nom, étant un patrimoine moral²⁰⁸²⁰⁹, est un droit personnel lié à l'image, l'honneur et l'identité de la personne.

²⁰² Edith DELEURY, op. cit. p. 170.

²⁰³ L'italien, Francesco GALGANO, *Diritto Privato*, Padova, CEDAM – Casa Editrice Dott. Antonio Milini, 6ème édition, p. 72 dit que "Ogni persona è identificata com un nome".

²⁰⁴ Article 16 du NCCB.

²⁰⁵ Article 17 du NCCB.

²⁰⁶ Article 18 du NCCB.

²⁰⁷ Article 19 du NCCB.

²⁰⁸ Ives Gandra MARTINS, *O novo Código Civil. Estudos em homenagem ao Prof. Miguel Reale*, coord. par Domingos Francielli Netto et Gilmar Ferreira Mendes, LTR, São Paulo, 2003, p. 63.

²⁰⁹ De même le droit français : « Le nom traduit la lignée. Forcée par le sang avec le concours du droit ou par ce dernier sans l'appui du premier, elle a un nom pour bannière », selon Bernard TEYSSIE, op. cit. p.132.

À son tour, le droit français, par la Loi 2002-304 du 4 mars 2002²¹⁰ modifie le Code civil français (article 57) et détermine :

« L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant ».

²¹⁰ En vigueur le 1^{er} septembre 2003.

S'agissant des éléments constitutifs du nom, le droit français mentionne, également, comme éléments du nom, le surnom (le nom d'emprunt donné à la personne par les autres) et les titres nobiliaires (accessoire honorifique du nom dans les relations sociales et juridiques)²¹¹. Dans un sens large, le nom est celui considéré comme le nom de famille (le patronyme, utilisée encore par le droit brésilien et par le droit français, avant la Loi française n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille), soit le nom de famille du père ou celui de la mère, soit les deux²¹²²¹³. Les adoptés ont exactement les mêmes droits. Comme on l'a vu, le nom est lié aux générations précédentes et aux autres personnes ayant la même origine.²¹⁴

Le prénom est normalement choisi par le père ou la mère sur de l'acte de naissance. Selon le professeur français Bruno Petit²¹⁵ « Le prénom constitue un complément obligatoire du nom dont la fonction est individualiser les titulaires d'un même nom de famille ». Il peut être simple ou composé²¹⁶ et peut être choisi avec une liberté contrôlée, de manière à éviter tous abus ou situations exposant son titulaire au ridicule.

Le droit brésilien ne définit pas le nom d'usage comme un élément du nom. En revanche, le droit français le fait, en considérant le nom d'usage comme un nom de famille dont on peut user, sans être personnellement titulaire. Bruno Petit nous enseigne que « cet usage présente en outre trois caractères. C'est un usage facultatif : la personne n'est jamais tenue de porter le ou les noms d'usage dont elle dispose. C'est un usage personnel, exclusif de toute transmission héréditaire. C'est un usage limité : le nom d'usage ne figure pas à l'état civil et n'apparaît que dans les actes et documents de la vie juridique et sociale ». Deux hypothèses sont apportées par le droit civil français : la femme ou le mari, qui utilisent le nom l'un de l'autre, mais sans changer les registres civils. Egalement, le fils qui ajoute à son nom, à titre d'usage, le nom de sa mère ou de son père qui n'a pas été transmis.²¹⁷ Dans les deux cas, la transmissibilité du nom d'usage ne s'opère pas²¹⁸.

²¹¹ Ces deux éléments ne seront toutefois pas développés ici.

²¹² Au Brésil, il est très courant d'utiliser conjointement les deux noms de famille.

²¹³ En France, voir la Loi 2002-304, article 311-21.

²¹⁴ VOIRIN et GOUBEUX, op. cit. p.54.

²¹⁵ Op. cit p. 55.

²¹⁶ La présente thèse n'étudiera pas les cas de changement de nom ou de prénom.

²¹⁷ Sur le nom d'usage voir BRUNO PETIT, op. cit. p. 58 et 59.

²¹⁸ VOIRIN et GOUBEUX, nous expliquent que « la Loi du 4 mars de 2002, en modifiant les règles d'attribution du nom de famille a retiré beaucoup d'intérêt à ce nom d'usage. Le texte demeure

Le pseudonyme est défini comme un nom « d'emprunt choisi par celui qui le porte afin de dissimuler son état véritable. C'est, dit-on encore, « un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière ». Il est très utilisé dans les activités artistiques ou même commerciales, mais également « dans des actes privés pourvu que cela ne tende pas à tromper des tiers ou à nuire à ceux-ci (...) Les titulaires d'un nom patronymique peuvent donc s'opposer à l'utilisation de ce nom par un tiers à titre de pseudonyme dès lors que cet emploi risque de créer une confusion préjudiciable »²¹⁹. Il n'a pas de valeur juridique et ne figure pas à l'état civil de la personne.

Le pseudonyme est incorporé à son titulaire, par usage public et notoire. Normalement il ne se transmet pas aux descendants (sauf accord de son titulaire), mais il peut être défendu par eux ou les héritiers et ayants cause, contre toute usurpation préjudicielle de caractère matériel ou moral. La doctrine française nous enseigne que le pseudonyme s'acquiert par une possession prolongée ; mais il est personnel à celui qui l'use et ne se transmet pas à ses héritiers. Il est intéressant de dire que bien que l'adoption d'un pseudonyme soit très courante dans les domaines des arts, l'usage du pseudonyme est interdit dans l'exercice de certaines professions : médecins, dentistes, experts comptables et comptables agréés, avocats²²⁰²²¹.

néanmoins en vigueur ; cette faculté peut être utilisée par ceux à qui a été transmis le nom d'un seul de leurs parents ». Op. cit. p. 62.

²¹⁹ TERRE et FENOUILLET, op. cit. p.187 et Bruno PETIT (op. cit. p. 61) nous enseignent dans le même sens que « quant au choix du pseudonyme, il est en principe libre, sous réserve de l'éventuelle usurpation du nom ou du pseudonyme d'un tiers. La protection du pseudonyme est comparable à celle du nom et se traduit par la faculté d'en interdire l'usage à des tiers ».

²²⁰ VOIRIN et GOUBEAUX, op. cit. p. 62.

²²¹ TEYSSIE, op. cit. p. 144/145 nous enseigne que les règles posées par le législateur français en matière de nom, lorsqu'est prononcé un divorce, ne valent pas pour un pseudonyme. Une décision française classique sur l'usage du pseudonyme est citée par cet auteur: « LA COUR – Statuant sur l'appel interjeté par la dame Nicole Vandebussche, épouse divorcée d'Édouard Ruault, dit Eddie Barclay (...), qui lui a interdit d'utiliser le pseudonyme de Barclay, sous astreinte de 100 F par jour à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification dudit jugement et a donné acte à Ruault de ce qu'il se réservait de demander ultérieurement des dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait causé l'utilisation abusive de son pseudonyme - Considérant que l'appelante demande à la cour de dire que le pseudonyme de Barclay n'est ni original, ni de fantaisie et qu'il ne remplit pas, déjà à ce titre, la condition nécessaire pour être protégé, (...) Ruault ne peut demander que la fixation des mesures nécessaires, destinées à éviter toute confusion; qu'elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre à cet effet d'adjoindre toujours son prénom de Nicole au pseudonyme Barclay, ou, dans le dernier état des écritures, de se faire dénommer Nicole ex-Barclay, et conclut, en conséquence, à l'infirmité du jugement déféré et au débouté des demandes de Ruault, - (...) - Considérant que Regnard...a conclu en définitive à sa mise hors de cause (...) - Considérant en fait, qu'Édouard Ruault et Nicole Vandebussche avaient contracté mariage le 2 août 1949, à une époque où il est constant que Ruault, qui exerçait la profession de musicien, utilisait

Le droit brésilien étend au pseudonyme la même protection qu'au nom, conformément à l'article 19 du NCCB. Cette règle, bien sûr, n'est appliquée que si le pseudonyme est utilisé à des fins licites. Les pseudonymes de malfaiteurs sont exclus de cette extension²²².

- L'utilisation du nom par son titulaire dans la vie civile :

Élément du droit de la personnalité, le droit d'usage du nom est exclusif à la personne de son titulaire. Ce dernier a le devoir de l'utiliser, par obligation de la loi et dans l'intérêt de l'ordre public.

Son titulaire a droit à l'usage du nom et également droit à sa défense en cas de menace ou de négation. Il a aussi le droit d'en empêcher l'usage illicite par autrui dans n'importe quelle situation dans la société²²³.

déjà le pseudonyme d'Eddie Barclay, (...) - Considérant que le nom de Barclay ne revêt pas par lui-même un caractère d'originalité et que c'est son association avec le diminutif "Eddie" qui, dans une certaine mesure confère ce caractère au pseudonyme adopté par Ruault; - Considérant qu'il a été longuement débattu devant la cour sur la notoriété que celui-ci aurait ou non acquise avant son mariage sous le nom d'Eddie Barclay; que les pièces et les attestations produites établissent que si le pianiste Eddie Barclay et la formation à laquelle il appartenait, et qui jouait dans des cabarets, ont pu être connus certain public, sa notoriété personnelle ne s'est réellement affirmée, sous ce nom, qu'à partir du moment où, postérieurement à son mariage avec Nicole Vandebussche, il est éditeur de disques, (...), - Considérant que dans de telles circonstances de fait, il est inexact de prétendre que, comme l'a admis à tort le tribunal, la dame Vandebussche n'avait utilisé ce pseudonyme de Barclay, porté par Ruault, que " parce qu'elle était devenue son épouse", et qu'elle l'avait fait en cette seule qualité; qu'il apparait, au contraire, que c'est en réalité au cours d'une activité professionnelle de plusieurs années qu'avec le consentement d' "Eddie Barclay", et dans l'intérêt de leur entreprise commune, elle s'est fait personnellement connaître dans les milieux artistiques et d'affaires, sous le nom de " Nicole Barclay", sans que l'utilisation de ce pseudonyme fût subordonnée à l'existence d'un lien matrimonial entre eux; qu'il s'est ainsi créé à son profit un droit qui subsiste après le divorce prononcé entre elle et Ruault et que celui-ci ne peut lui retirer; - Considérant, au surplus, qu'en associant son prénom au nom Barclay comme elle a offert de s'engager à continuer de le faire, " Nicole Barclay" utilise son pseudonyme personnel sans confusion possible avec celui d'"Eddie Barclay"; qu'il y a lieu de lui donner acte de cette offre, sans retenir la proposition faite par elle à titre implicitement subsidiaire de se faire appeler " Nicole Barclay"; Par ces motifs, la dame Vandebussche recevable et fondée en son appel; lui donne acte de ce qu'elle offre d'adjoindre toujours son prénom de Nicole au nom de Barclay dans le pseudonyme porté par elle, infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, dit que la dame Vandebussche a un droit personnel au pseudonyme de " Nicole Barclay" et déboute Ruault, dit " Eddie Barclay", de ses demandes, met Regnard hors de cause ».

²²² La loi de droits d'auteur brésilienne (La Loi n. 9.610/98, article 24, II) protège les pseudonymes comme droit moral de l'auteur. La loi française protège le nom de l'auteur également, selon l'article L 121-1 comme droits moraux (loi de 1957).

²²³ Le juriste brésilien R. L. FRANÇA (op. cit. p. 321) donne comme exemple le fait que quelqu'un attribue le nom d'une personne déterminée à un animal ou un personnage de roman.

La Cour de Cassation Brésilienne (Le STF – Supremo Tribunal Federal), dans le Recours Extraordinaire RE 248869-SP a décidé que le droit au nom est inséré dans le concept de dignité humaine et traduit son identité, son origine, le reconnaissance de la famille.

Son utilisation trompeuse est considérée comme crime, prévu par le droit pénal, aussi bien en France qu’au Brésil (voir deuxième partie, section 2, par. 2, B, ci dessous).

Au Brésil la fausse identité est punie par l’article 307 du Code Pénal²²⁴ et les sanctions vont d’un paiement d’amende à des peines de 3 mois à 1 an. Ce crime induit des tiers en erreur lorsque la personne trompeuse se fait passer pour une autre, existante ou inexistante.

Le Code Pénal français punit également les actes de fraude au nom. Conformément à l’article 433-19(*modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002*), « est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil ».

De ce fait, le droit français et le droit brésilien imposent l’utilisation du nom, comme obligation civile, d’ordre public et de sécurité juridique²²⁵. Cette règle ressortit au principe d’immutabilité du nom²²⁶.

²²⁴ Article 307 do Code Pénal Brésilien: “Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”.

²²⁵ Selon Bernard TEYSSIE, Op. cit. p. 158, « La loi du 6 fructidor, an II: aucun citoyen ne pourra porter de nom autre que celui exprimé dans son acte de naissance. Ordre public, sécurité juridique, justifient ce commandement et expliquent la vigueur des sanctions dont il est assorti : peines d’amende et d’emprisonnement guettent celui qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, et sans être légalement autorisé à recourir à un état civil d’emprunt, prend un autre nom que le sien ou le change, l’altère ou le modifie ».

²²⁶ Bruno PETIT ainsi décrit le principe, op. cit. p. 49: “En tant qu’institution d’ordre public et de police, le nom obéit au principe d’immutabilité : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance » (L. 6 fructidor an II, art. 1^{er}).

C'est par l'usage que son titulaire exerce son droit.

Comme le droit au nom est advenu du droit à son usage, toutes les personnes ont le droit d'avoir un nom. Dans des actes publics, notariaux, dans des inscriptions sur des documents et livres publics, le nom complet de la personne est effectivement obligatoire.

Le droit portugais, toutefois, fait une considération importante sur les droits et obligations du nom par le titulaire, ainsi que sur le contenu des normes que les régissent. Si l'intérêt public relève le contenu des normes qui régissent le nom, il faut aussi relever l'intérêt privé de celui qui l'utilise (le titulaire), le nom étant son signe particulier, capable d'intégrer et de distinguer le titulaire dans la société et dans la cellule familiale auxquelles il appartient. Le titulaire du nom est le destinataire de la tutelle juridique, et il fera usage du nom comme d'une reconnaissance exigé par ses caractéristiques d'un droit subjectif, comme un droit de personnalité²²⁷. Dans ce sens, le droit québécois développe de la même façon : « Le nom : signe habituel et nécessaire de la personnalité, le nom arrive à l'exprimer, parce qu'entre le nom et la personne se produit un phénomène d'assimilation ». Ceci explique pourquoi dans les procédures en matières familiales qui affectent l'un des volets les plus intimes de la vie des parties concernées, la loi interdit la publication de toute information permettant de les identifier, protégeant ainsi leur anonymat. C'est ici qu'on rejoint la double nature du droit au nom qui, en tant qu'élément de l'état, jouit d'une protection particulière. Expression de son identité. L'utilisation du nom par une autre personne que son titulaire est en effet sanctionnée comme telle ».²²⁸²²⁹

²²⁷ Selon Manuel Vilhena de CARVALHO, *O nome das pessoas e o direito*, Almedina, Lisboa, 1989, p. 26, texte en portugais: "Se o *interesse público* ressalta do conteúdo das normas que tutelam o nome, não ressalta menos o *interesse privado* do respectivo utente, sendo através desse seu sinal particular que se sente integrado e distinguido não só em sociedade, mas também na célula familiar a que pertence. É, pois, o titular do nome, o destinatário da respectiva tutela, o qual o usará com o reconhecimento exigido pelas suas características de um *direito subjectivo*".

Traduction libre: « si l'*intérêt public* est mis en évidence par le contenu des normes qui protègent le nom, l'*intérêt privé* de l'utilisateur ne l'est pas moins, car c'est par l'intermédiaire de ce signe qui lui est spécifique qu'il se sent intégré non seulement dans la société mais aussi dans la cellule familiale à laquelle il appartient. C'est donc le titulaire du nom qui est le destinataire de la tutelle respective, qu'il utilisera comme la reconnaissance exigée par ses caractéristiques de *droit subjectif* ».

²²⁸, Edith Deleury GOUBAU, op. cit. p. 167.

²²⁹ Jean-Luc CHENAUX, op. cit. p. 46, nous rappelle dans ce sens que le statut du nom a été perçu à l'origine comme une institution de police civile, mais par la suite il a acquis la valeur d'un droit subjectif, droit de la famille et droit de personnalité.

Enfin, il est intéressant de dire que le droit au nom est le droit à un certain nom spécifique, défini par les registres publics, étant l'expression obligatoire de la personne et de sa personnalité. Le droit **au nom** est né avec la personne, mais le droit **à un nom** s'acquiert par les registres de naissance²³⁰.

Le nom est normalement acquis par le lien de famille. Il est héréditaire. Il n'y a pas de choix pour le nom. Il est nécessairement le nom du père ou celui de la mère, ou les deux, conformément à la loi du pays d'enregistrement.

Soit par filiation, soit par mariage. Il est vrai qu'exceptionnellement le nom peut s'acquérir par décision d'une autorité administrative ou judiciaire.

L'enfant ne sera jamais responsable du choix originel du nom, sauf en cas de changement ultérieur, par la force d'une décision en justice.

Comme on l'a dit plus haut, la loi brésilienne ne consacre pas la possibilité d'acquisition du nom par l'usage, puisqu'il s'acquiert exclusivement par des liens de famille. Toutefois, la jurisprudence a déjà eu l'opportunité de juger des cas de changement de nom, comme celui de l'ancien Président de La République du Brésil, Luis Inácio *Lula* da Silva. Le nom *Lula* a été ajouté au nom du Président, en vertu de la haute renommée de sa figure publique connue par cette dénomination.

– **L'utilisation limitée du nom d'autrui dans la presse et les médias :**

Le NCCB, dans son article 17, impose que le nom de la personne ne peut pas être utilisé par autrui dans des publications ou représentations qui exposant son titulaire au mépris public, même sans intention de le diffamer.

La doctrine brésilienne nous explique que même si le nom d'une personne n'est pas exposé au mépris public, il ne peut être utilisé sans autorisation du titulaire, sous peine de réparation par des dommages moraux, en vertu de l'attentat à l'honneur.²³¹

²³⁰ R. L. FRANÇA, op. cit. p. 177.

²³¹ Nous observons des critiques de la doctrine sur ce point, voir Gilberto Haddad JABUR, *Os direitos da personalidade na legislação estrangeira*, in *Liberdade de pensamento e direito à vida privada*, conflitos

Il s'agit de situations où le titulaire est exposé publiquement de manière inadéquate, capables de le ridiculiser ou l'embarrasser. La doctrine brésilienne nous enseigne que les dommages et intérêts ont lieu même sans intention diffamatoire, car le sentiment de violation à la dignité de la personne est présent. Des publications qui ne provoquent pas forcément un sentiment exacerbé auprès du public, mais qui utilisent le nom de la personne de façon à stimuler des sensations négatives, sont susceptibles d'être considérées comme offense aux droits de la personnalité²³². Le dommage moral a lieu quand on est devant des lésions au nom de manière subjective, ou sur le plan valoratif de la personne dans la société²³³.

Respectant cette règle advenue du droit de la personnalité, on ne doit pas oublier les libertés de la presse ni le droit à l'information. Ces deux piliers sont prévus constitutionnellement et doivent être pris en considération aux côtés de la règle imposée par l'article 17 do NCCB. Néanmoins, la liberté de la presse ne peut être exercée quand l'intérêt public est présent dans la propagation de la nouvelle (ce qui ne doit pas être confondu avec l'intérêt DU public, y compris la curiosité humaine dans la vie d'autrui et les publications non autorisées dans des magazines de « potins »).

entre direitos da personalidade, São Paulo, RT, 2000, p. 125. Cet auteur, en étudiant le projet de loi du NCCB, nous démontrait déjà que cet article du Code est superflu et pourvu de défauts. La protection prévue n'est pas celle du nom, mais concerne l'honneur. Il dit que le mépris public est une conséquence de la réputation violée. Une autre juriste brésilienne, Silmara Juny CHINELATO, in *Código Civil Interpretado* (organisé par COSTA MACHADO), São Paulo, 2008, 1eme Ed, p. 22, est également d'avis que cet article est une rétrocession. D'autres juristes méprisent cet article en disant que l'article 12 du NCCB pouvait couvrir toute hypothèse de dommages aux droits de la personnalité et que ce dispositif est superflu. Toutefois, il démontre l'importance du nom face aux droits de la personnalité (selon Renan LOTUFO, op. cit. p. 70).

²³² C'est l'opinion du juriste brésilien Fabio Ulhoa COELHO, *Curso de direito...*, op. cit. p. 189. Cet auteur ajoute qu'il s'agit d'une violation au droit d'image de la personne, lié au nom civil. Nous verrons ensuite les situations de violation à l'image attribué de la personne. Il cite que : « A proteção do nome como direito da personalidade confunde-se com a da imagem do seu titular. São indissociáveis os dois atributos, já que quem diz o nome de alguém invoca necessariamente a imagem associada a essa pessoa, existente ou por construir. De fato, se já é conhecida, a imagem que o interlocutor traz da pessoa pode ser comprometida pelo que se está ligando ao nome dela; se desconhecida, constrói-se a imagem a partir das informações transmitidas junto com o nome. As duas garantias legais que titularizam as pessoas físicas em relação ao seu nome, em decorrência, completam-se pela proteção mais ampla à imagem ».

Traduction libre: La protection du nom comme droit de la personnalité se confond avec celle de l'image de son titulaire. Les deux attributs sont indissociables, car lorsqu'on prononce le nom d'une personne on évoque forcément l'image qui lui est associée, existante ou à venir. En fait, si elle est déjà connue, l'image que l'interlocuteur a de la personne peut être compromise par ce qui s'associe à son nom ; si elle est inconnue, l'image se construit à partir des informations transmises avec le nom. Les deux garanties légales qui titularisent les personnes physiques par rapport à leur nom, se complètent par conséquent par une protection élargie à l'image.

²³³ LOTUFO, op. cit. p. 71.

C'est à dire que la divulgation du nom par les moyens de communication (journaux, articles, presse en général) est conditionnée aux intérêts publics. La liberté d'information est librement exercée quand l'intérêt public se superpose, au détriment du droit au nom en soi. Si c'est le cas, même si le nom est exposé à l'outrage public, un article de presse ne peut pas être soumis à des restrictions (sauf abus évidents ou claires offenses à l'honneur, dans les domaines civils et pénaux). En revanche s'il n'y a pas d'intérêt public à la divulgation de son nom, le titulaire peut demander en justice que la divulgation soit prohibée (voir les commentaires aux articles 12, 17 et 20 du NCCB, mentionnés dans cette thèse)²³⁴ .

Le droit français est très similaire au droit brésilien et adopte les mêmes piliers. Comme l'explique le Professeur TEYSSIE, « le titulaire du nom a le droit – et le devoir – d'en user. Il est en droit de s'opposer à son utilisation par autrui, qu'il s'agisse de son insertion dans un annuaire, de son utilisation comme nom de domaine, d'un « emprunt » opéré à des fins commerciales, a fortiori de cette forme majeure d'usurpation où un tiers, sans y avoir été autorisé, se fait lui-même désigner sous le nom d'autrui, qu'il entende le porter comme nom ou l'utiliser comme pseudonyme. Il peut obtenir que soit ordonnée – les cas échéant sous astreinte – la cessation d'un tel comportement et que lui soient attribués des dommages-intérêts réparant le préjudice subi. À l'usurpation de tous les actes, publics ou privés, dans lesquels apparaît le nom qu'il a irrégulièrement utilisé ». ²³⁵

– L'utilisation limitée du nom d'autrui dans la vie des affaires :

Le NCCB détermine qu'il est interdit d'utiliser le nom d'autrui dans des publicités commerciales sans autorisation²³⁶²³⁷. Evidemment, l'utilisation du prénom ou du pseudonyme est également interdite par extension du droit au nom (voir article 19 du NCCB).

²³⁴ Jones Figueredo ALVES, in *Código Civil Anotado*, Método, 2002, São Paulo, op. cit p. 17.

²³⁵ Op. cit. p. 155. Il ajoute plus loin que « l'action doit être reconnue à tous les titulaires du nom – un homme, ses frères, soeurs, enfants... – et à ceux qui ont la faculté d'en faire usage, qu'il s'agisse du conjoint ou des bénéficiaires de la loi du 23 décembre 1985 ».

²³⁶ Article 18 : «Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial».

²³⁷ Le juriste brésilien, Jones Figueredo ALVES, op. cit. p.32 est d'avis que cet article concerne non seulement les publicités commerciales, mais aussi toutes publicités à fins institutionnelles.

Les Tribunaux brésiliens sont unanimes quant à cette détermination, même avant l'avènement du Nouveau Code civil brésilien et des dommages et intérêts sont dûs sous l'aspect moral et matériel (Normative n. 37 de la Cour Supérieure de Justice). La doctrine spécialisée dénomine l'infraction comme une expropriation du droit de la personnalité²³⁸.

Finalement, même si la publicité divulgue seulement les qualités d'une personne déterminée, mais ne mentionne pas son nom et qu'il est très facile de l'identifier, on se trouve aussi devant une violation du droit de la personnalité.

Bien qu'on ait vu que le droit au nom était intransmissible et hors commerce, on sait également que les projections économiques du nom peuvent être autorisées par un contrat temporaire et spécifique d'usage.

Même sans être tout à fait d'accord (voir première partie, section 1, par. 3, 3. B), sur l'indisponibilité du droit de la personnalité), certains auteurs civilistes brésiliens de grande renommée²³⁹ comprennent que l'usage du nom de la personne dans des publicités commerciales est, en fait, un acte de disposition, admettant une disponibilité relative du nom. C'est à dire que le consentement du titulaire sert à relativiser le droit indisponible, au moyen d'un contrat écrit et spécifique.

L'usage économique des droits de la personnalité est parfaitement licite. Les projections desdits droits peuvent avoir un caractère financier et très lucratif pour son titulaire. C'est justement le droit à l'usage du nom (une des prérogatives du titulaire) qui doit être exercé par le titulaire, uniquement. « la personne a ainsi le droit de se servir de son nom dans les actes juridiques et dans la vie sociale ; elle peut en user à des fins commerciales, sauf à devoir prendre des mesures destinées à éviter une confusion, comme l'adjonction d'un prénom, si le même nom est déjà utilisé par un concurrent. Le titulaire du nom peut interdire aux tiers de faire usage de son nom sans sa volonté, par exemple pour le mentionner dans un annuaire »²⁴⁰.

²³⁸ Silmara J. CHINELLATO, op. cit. p. 23.

²³⁹ Comme Maria Helena DINIZ, op. cit. p. 32,

²⁴⁰ Selon TERRE et FENOUILLET, op. cit. p. 175.

Le droit prohibe l'enrichissement sans cause et l'enrichissement parasitaire de ceux qui désirent utiliser des droits de la personnalité d'autrui sans autorisation ou sans un contrat spécifique. L'entreprise qui désire les bénéfices de l'usage du nom pour la promotion de marchandises doit entrer en négociations avec le titulaire²⁴¹.

Il est donc certain que la publicité commerciale ne pourra véhiculer le nom de la personne que moyennant une autorisation expresse du titulaire du droit. L'exploitation économique est toujours faite au profit du titulaire du droit. On verra ensuite que l'usage du nom comme marque de commerce est également une prérogative de son titulaire comme personne physique, car l'usage privatif relève des aspects d'initiative économique, constitutionnellement dénommés comme « les droits, libertés e garanties » et la libre initiative²⁴²²⁴³. De la même manière, l'utilisation du nom patronymique comme nom commercial est parfaitement possible. La doctrine française défend qu'il s'agit d'un individu qui détache de sa personne son nom patronymique pour en faire un nom commercial. « Dans la même perspective, il est logique d'admettre qu'une personne – ou ses héritiers – puisse reconnaître à autrui le droit d'user de son nom (nom personnel ou nom de famille) à des fins commerciales – la pratique est courante dans le monde du sport ou du spectacle – et, en l'absence de disposition contraire, que pareil accord puisse être tacite, encore faut il que soit rapportée la preuve de l'accord. L'autorisation ainsi accordée peut cependant être contestée en cas de faute dans l'utilisation»²⁴⁴.

²⁴¹ Renan LOTUFO, op. cit. p. 73.

²⁴² Nelson et Rosa Maria NERY, op. cit. p. 225.

²⁴³ L'article 170 de La Constitution Fédérale du Brésil protège la libre initiative et garantit l'ordre économique, étant l'autorisation d'usage économique du nom étant une garantie de liberté constitutionnelle. Le texte em portugais: "A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa", tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social".

²⁴⁴ TERRE et FENOUILLET, op. cit. p. 179. Les auteurs ajoutent également sur le détachement du nom civil quand utilisé à des fins commerciales (p. 180): " Néanmoins, parce qu'il s'agit tout de même d'un nom patronymique, l'utilisation de ce vocable comme nom commercial ou son incorporation dans la dénomination oblige à s'interroger sur la portée de tels comportements. Sans doute convient-il de tenir compte de l'existence de conditions ou de réserves auxquelles le propriétaire du nom aurait subordonné l'emploi de son nom à des fins commerciales ou sociales. Mais em absence de telles précautions, que faut-il décider? En réalité, la logique de l'utilisation d'un nom patronymique comme nom commercial ou de l'incorporation d'un tel nom dans une dénomination sociale conduit à reconnaître que le nom patronymique se détache alors de la personne pour devenir une marque ou un signe distinctif. C'est pourquoi la Cour de cassation a décidé qu'un nom patronymique inséré dans les status d'une société devient un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle. Reste que c'est quand même le nom patronymique qui est au centre du débat, quel que soit l'usage commercial qu'en fait son titulaire".

Or, même si le titulaire octroie une autorisation pour l'usage de son nom dans une publicité, il n'est pas admis qu'il y ait des violations ou lésions à son droit de personnalité, par exemple par une publicité humiliante²⁴⁵. L'abus de droit sera certainement puni. Le droit français protège aussi le nom contre les atteintes à la réputation et cite comme exemple : « le nom d'une personne est utilisé par un tiers, non pour se désigner lui-même, mais pour désigner un personnage de roman ou de film, ou un produit quelconque. Le titulaire du nom peut faire cesser cet usage de son nom patronymique et éventuellement obtenir des dommages-intérêts. Il doit prouver de risque de confusion dans l'esprit du public et le préjudice qu'il subit (ex. : on peut penser qu'il a servi de modèle à un personnage ridicule) ²⁴⁶».

La lettre de la loi brésilienne (article 18 do NCCB) mentionne que sans autorisation, il est interdit d'utiliser le nom d'autrui dans des publicités commerciales. Bien que le NCCB ne prévoit que des publicités commerciales dans la lettre de la loi, l'interprétation correcte de cet article va dans le sens de prohiber l'utilisation du nom dans toute publicité, commerciale aussi bien qu'institutionnelle. C'est à dire que toutes les formes d'utilisation du nom sont conditionnées à une autorisation. Il en est de même dans le droit français²⁴⁷.

²⁴⁵ Selon Fabio Ulhoa COELHO, op. cit. P. 190/191.

²⁴⁶ Selon VOIRIN et GOUBEAUX, op. cit. P. 64. Ils ajoutent plus loin que: "outre l'incrimination de l'usurpation de nom dans un acte public, la loi pénale [française] sanctionne le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales (C. pén., art. 434-23). De plus, l'usage d'un faux nom peut être constitutif des manoeuvres caractérisant l'escroquerie (C. pén., art. 313-1)".

²⁴⁷ Corine RENAUT-BRAHISNKY, in *Droit des Personnes et de la Famille*, Paris, Gualino éditeur, 2007, 7ème édition, pp. 61-62, est d'avis qu'il peut exister une usurpation à titre privé, à titre littéraire ou artistique ou à titre commercial, en disant que: a) à titre privé et familial: toute personne peut contester l'utilisation illicite par un tiers ou l'attribution à un tiers de son propre nom. Elle doit demander au juge d'interdire au tiers de porter son nom. Le titulaire du nom usurpé, ce qui constitue son intérêt à agir ?? Il y a, généralement au moins préjudice moral, ce que les juridictions constatent le plus souvent. Cette action peut être intentée par le porteur du nom usurpé, les parents qui ne portent pas ce nom mais ont un intérêt à agir à l'action ou par le ministère public. Il s'agit d'une action en contestation d'état. b) à titre littéraire ou artistique: Le porteur légitime du nom peut intenter une action en responsabilité civile contre l'écrivain ou le cinéaste qui l'utilise à des fins littéraires ou artistiques. Il doit justifier, en application du droit commun de la responsabilité: - d'une faute qui consiste en une négligence ou un manque de précaution; - d'un préjudice: Le discrédit doit être jeté sur le personnage réel à travers le personnage fictif; - d'un lien de causalité: une confusion doit être possible entre le porteur et le personnage de fiction. c) à titre commercial: les conditions sont les mêmes que lorsqu'il s'agit d'une usurpation à titre littéraire. Il s'agit pour le porteur légitime de contester l'utilisation de son nom patronymique à des fins commerciales".

b) Le droit à l'image de la personne physique

La doctrine française des professeurs TERRE et FENOUILLET²⁴⁸ nous enseigne que « s'il est une civilisation où le corps humain a été mis en valeur, c'est la civilisation grecque. La main de l'artiste a dessiné d'admirables corps sur les vases de la Grèce antique. L'envolée du poète a exalté la beauté d'Alcibiade. La pensée du philosophe a vanté l'exercice physique, voie indispensable d'accès à la connaissance et à la sagesse. Puis la tradition chrétienne a révélé et exalté l'importance de l'âme. Le message chrétien – Bonne Nouvelle – s'adresse à l'homme tout entier. Il est l'annonciateur du salut des âmes, mais aussi de la résurrection des corps ». Enfin, l'importance de l'image humaine est née.

En Egypte, on cite le culte à l'image des pharaons, où il était important de préserver la forme du corps pour l'éternité. La Bible, à son tour, valorise l'image quand elle exprime l'importance de l'homme fait à l'image et à la similitude de Dieu. À Rome, les personnes conservaient les images de leurs ancêtres sur les portes des maisons, des palais ou des temples (« *ius imaginis* »)²⁴⁹. C'est en fait l'embryon du bien juridique de la personnalité.

Toutefois, c'est avec la naissance de la photographie, au XIXe siècle, que l'image des personnes physiques a gagné une importance relevante dans le monde, bien que l'image des personnes ait toujours fait l'objet de portraits durant des siècles et des siècles.

Et c'est d'abord en France, justement, qu'en 1855, la protection de l'image survient dans le monde juridique (par la suite en Allemagne, en 1903, avec l'apparition de la loi allemande 9-1-1907, et en Italie, également en 1903). La distorsion intentionnelle de l'image en photographie portait atteinte au droit d'image et c'est ainsi que les premières discussions sont apparues dans le monde.

La doctrine française nous enseigne encore que tout individu est titulaire d'un droit exclusif sur son image et sur la reproduction de celle-ci, spécialement par photographie.

²⁴⁸ Op. cit, p. 17.

²⁴⁹ Fernanda Orsi Baltrunas DORETTO, *Direito à Imagem*, mémoire de mastaire, USP, p. 34, non publié.

Toutefois, bien que l'image soit, comme les autres droits de la personnalité, un bien extra-patrimonial et attaché à la personne ou, justement, hors commerce, on ne peut pas nier que l'image revêt, dans plusieurs utilisations, un caractère patrimonial.

Exemples innombrables d'exploitation des images des personnes peuvent être cités. Le français André Bertrand cite quelques un intéressants de la vie moderne et qui peuvent, justement, illustrer la créativité humaine dans ce domaine : « l'exploitation sous forme de licences ou de droits dérivés du nom ou de l'image des gens célèbres représente un marché annuel de plusieurs milliards. Des certains sportifs passent des accords publicitaires et l'image des gens célèbres est souvent exploitée directement sous forme de poster ou de calendrier... »²⁵⁰. Ou même, l'utilisation de l'image dans la presse, pour des fins d'information.

Et c'est justement la question qui se pose : quelle est la limite d'utilisation de l'image d'autrui ?

Il est claire dans la doctrine moderne²⁵¹ (soit la française, soit la brésilienne) qu'il est permis au titulaire de l'image d'en tirer profit en autorisant la publication de celle-ci moyennant rémunération en argent, et d'autre part d'obtenir réparation du préjudice matériel (et moral) que lui cause une publication non autorisée²⁵².

Bien que la doctrine moderne des deux pays (France-Brésil) soient d'accord avec la « patrimonialisation » de l'image dans certains cas, la classification du droit à l'image se diffèrent quant à sa nature dans ces deux territoires. Alors que le droit français

²⁵⁰ André BERTRAND, *Droit à la vie privé et droit à l'image*, Paris, Litec, 1999, p. 10.

²⁵¹ Le français André Bertrand, dans son livre *Droit à la vie privé et droit à l'image*, Paris, Litec, 1999, p. 7, critique l'immutabilité du droit à l'image des années 1970/1980 et propose une modernisation inévitable et qui semble s'appliquer seulement dès nos jours : « Dans les années 1970/1980 à l'époque où la doctrine relative aux droits de la personnalité semblait relativement figée, ceux-ci étaient essentiellement définis par opposition aux droits patrimoniaux car ils étaient considérés comme étant « sans valeur pécuniaire », « hors commerce » (pour ne pas dire « sans valeur pécuniaire », « intransmissibles », « insaisissables » et « imprescriptibles ». Mais actuellement, la plupart de ces droits font l'objet d'exploitations diverses, dont le principe est, dans certaines hypothèses, admis non seulement par la doctrine ou la jurisprudence mais également par la loi, comme le droit à l'image des mannequins et le droit à la voix des artistes.

La doctrine doit donc être repensée afin d'intégrer des phénomènes et mettre ainsi fin aux essemments de jurisprudence qui, en sacralisant ces droits, ont permis leur commercialisation d'une manière anarchique, particulièrement préjudiciable aux industries de la culture et de l'information. Il est impératif de structurer rapidement les droits de la personnalité dans un cadre cohérent de manière à délimiter précisément leurs contours et d'en restreindre les effets pervers ».

²⁵² Bruno PETIT, *op. cit.* p. 34

considère le droit à l'image comme des « droits voisins » du droit d'auteur²⁵³, portant une double nature, le droit brésilien le considère comme un droit autonome échappant, justement, du droit d'auteur²⁵⁴.

La Constitution Fédérale brésilienne détermine la protection de l'image dans son article 5, X et XXVIII. Dans ce sens, le dispositif légal détermine, génériquement, que l'image des personnes physiques est inviolée et il est assuré à celle-ci le droit à l'indemnisation en vertu des dommages et intérêts advenus d'une violation.

Le droit français, en revanche, ne reconnaît pas expressément l'image dans un texte de loi, mais l'article 9 du Code civil français est habituellement cité comme support textuel à la défense du droit à l'image des personnes²⁵⁵ : Art.9 : Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

– Le principe : l'utilisation de l'image avec le consentement du titulaire

Il y en a pas de doute aujourd'hui que la captation ou la diffusion de l'image de la personne ne sont possibles qu'avec le consentement de son titulaire. Le français Thierry GARE est direct dans ce point : « la fixation ou la diffusion de l'image ne sont donc possibles qu'avec l'autorisation de la personne intéressée. La jurisprudence française suit l'opinion de M. GARE en disant « toute personne a sur son image un droit exclusif, et peut donc s'opposer à la diffusion de tout portrait sans son autorisation...De deuxième part, l'autorisation ne peut être présumée, et l'existence d'une tolérance manifestée par

²⁵³ Selon BERTRAND, *Droit à la vie privée...*, p. 7. . « Le droit à l'image et le droit à la vie privée constituent actuellement de nouveaux « droits voisins » du droit d'auteur. L'analyse de la doctrine et de la jurisprudence démontre non seulement que ces trois « droits » partagent de nombreux points communs avec le droit d'auteur (caractère personnel, précarité des conventions, etc.) mais l'évolution des mœurs, qui tend à la « starisation des personnes »... Voir aussi étude de Bérengère GLEIZE sur le rapprochement entre le droit d'auteur et le droit à l'image: *La propriété intellectuelle et le droit à l'image*, in *Thèmes & commentaires, La propriété intellectuelle entre les autres droits*, sous la direction de Jean-Michel Brugière, Dalloz, Paris, 2009. 80-91.

²⁵⁴ Le civiliste brésilien L.G. GRANDINETTI CASTANHO DE CARVALHO justifie la différence en disant que l'image de son titulaire n'est jamais créée, différemment de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur. *Liberdade de Informação e o direito difuso à informação verdadeira*, São Paulo, Renovar, 2003, p. 60/61.

²⁵⁵ Selon GLEIZE, op. cit. p. 85.

l'intéressé dans le passé ne lui interdit pas d'agir en défense de son image...De troisième part, l'autorisation est spéciale ; elle ne vaut que pour l'exploitation à laquelle l'intéressé a expressément consenti, et seulement pour la revue à laquelle elle a été donnée...Enfin l'image des enfants mineurs ne peut être captée ou diffusée sans l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale. Au décès de la personne, le pouvoir d'autoriser l'utilisation de l'image passe aux héritiers »²⁵⁶.

Comme bien exposé par M. GARE, le droit français a une jurisprudence riche et claire à propos de l'usage de l'image d'autrui, il est clair, surtout à propos de la nécessité de l'autorisation préalable.

Pénalement, l'article 226-1 du Code pénal français incrimine-t-il le fait de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement²⁵⁷ : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Le droit brésilien traite la matière de façon identique. L'article 20 du NCCB protège l'image de la personne et détermine la cessation de l'usage de l'image sans autorisation, surtout commercialement. La doctrine brésilienne défend que l'autorisation doit être spécifique pour l'usage de l'image, soit de manière formelle, soit de manière tacite. On entend comme tacite les actes clairement évidents quant à la volonté de l'intéressé²⁵⁸.

²⁵⁶ op. cit. p. 81/82.

²⁵⁷ Bruno PETIT, op. cit. p. 35, sur le champs pénal nous enseigne complémentaiement que « La diffusion non autorisée est en outre pénalement sanctionnée, dans certaines hypothèses particulières où elle est jugée incompatible avec la dignité de la personne. Il en est ainsi : d'une part, de la reproduction de l'image d'une personne portant des menottes lorsque celle-ci n'a pas fait l'objet d'un jugement de condamnation ; d'autre part, de celle des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsqu'elle porte gravement atteinte à la dignité d'une victime (L. 29 juillet 1881, art. 35 ter et quater : 15.000 euros d'amende).

²⁵⁸ Le consentement tacite, toutefois, doit être traité de manière très restrictive, selon la brésilienne Patricia Almeida TORRES, *Direito à Própria Imagem*, São Paulo, LTR, 1998, p. 81. Thierry GARE, op. cit. p. 84, commente le consentement tacite : « la reproduction de l'image des hommes publics (hommes

De plus, le NCCB, dans le même article 20, détermine que la divulgation d'écrits, la transmission de paroles, ou la publication, l'exposition ou l'utilisation de l'image d'une personne peuvent être interdites à la demande de leurs titulaires, sans préjudice de leurs droits à l'indemnisation, si l'honneur, la bonne réputation ou le respect étaient affectés ou si elles étaient destinées à des fins commerciales (les exceptions sont les autorisations expresses du titulaire ou la nécessité de l'administration de la justice et la manutention de l'ordre public²⁵⁹). En cas de mort du titulaire de l'image, ses héritiers, ainsi que l'époux ou les parents peuvent exercer les droits ici mentionnés.

– L'exception : l'utilisation de l'image sans le consentement du titulaire

Naturellement, le droit à l'image n'est pas absolu et la règle restrictive ci-dessus comporte des situations spéciales. C'est à dire que le consentement, dans certaines situations est dispensables en vertu d'un intérêt public considéré hiérarchiquement supérieure : soit la liberté d'information, soit l'administration de la justice ou pour des raisons d'ordre public, soit l'image capté dans un endroit public, ou soit dans le cadre d'un intérêt historique. On ajoute aussi les caricatures.

Même devant quelques raisons dites « supérieures », les exceptions à la nécessité d'autorisation doivent être gérées avec beaucoup de soin, c'est à dire que bien que les normes françaises et brésiliennes convergent dans le sens d'admettre la liberté d'information, il faut analyser si le journaliste n'ultrapasse pas son droit d'informer, en violant la vie privée ou l'image de la personne : « Le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image donnent lieu à un important contentieux. Il faut, effet, en apprécier les limites en face du droit à l'information du public, qui est une des libertés publiques que doit respecter un état démocratique. Ce sont surtout des personnes connues (hommes politiques, artistes) qui sont exposées à la diffusion par la presse de révélations sur leur vie privée. Le fait d'être une personne publique ne prive pas du droit de défendre sa vie privée, pas plus que le fait d'avoir soi-même antérieurement laissé faire, voire

politiques, sportifs, artistes du spectacle...) est libre car leur consentement est présumé. La règle repose sans doute sur le droit public à l'information. Toutefois, cette présomption ne vaut que dans le cadre de la vie publique. L'autorisation de l'intéressé redevient nécessaire pour fixer l'image d'un personnage public se trouvant dans un lieu privé. En outre, les personnages publics peuvent révoquer l'autorisation tacite de reproduction de leur image dans le cadre de leur vie publique. Le recours à un communiqué de presse est le plus souvent utilisé (Paris, 7 juin 1988, D. 1988, IR, 224).

²⁵⁹ Article 20 du NCCB.

encouragé ou sollicité la divulgation de telles informations. Mais encore faut-il, pour qu'il y ait atteinte au droit de la personnalité, qu'il s'agisse de révélations sur la vie privée et non de l'évocation de faits devenus publics (Cass. Civ. 1^{re}, 3 avril 2002, no. 99-19852). En ce qui concerne le droit de la personne sur sa propre image, s'il s'agit de photographies prises dans un lieu public, les tribunaux prennent en considération le sujet du document publié (si c'est une rue, un monument... le passant qui se reconnaît sur la photographie ne subit pas d'atteinte à sa personnalité), ainsi que les nécessités de la relation des événements d'actualité, sous réserve du respect de la dignité de la personne impliquée dans l'évènement (Cass. Civ. 1^{re}, 20 février 2001, n. 98-23471). Lorsque le droit à l'information n'est pas en cause, les limites de la protection de la personne peuvent être différentes ».²⁶⁰²⁶¹.

Alors que dans la vie sociale, les personnes publiques peuvent se trouver dans des situations très difficiles. Parfois il n'est pas facile de déterminer si une image a été violée ou si c'est un devoir d'informer la société. Les juges doivent apprécier les affaires de manière compatibilisées, ayant sans doute une nécessité de pondération des deux intérêts : d'une part le droit privé du titulaire de l'image, et d'autre part le droit d'informer.

B. – Les caractères des droits de la personnalité

Le droit français défend et place à un niveau élevé, les droits de la personnalité et leur régime comme « droits subjectifs au service d'intérêts légitimes juridiquement protégés, créant, autour de leur titulaire, une « zone de protection » qui réduit la liberté des tiers de s'informer, s'exprimer, commercer... les droits de la personnalité sont inséparables de chaque être humain. Reconnus à chacun, sans que nul ne soit plus richement doté qu'un autre, du commencement de la vie jusqu'à l'instant où le corps devient cadavre, ils ont un caractère extra-patrimonial qui n'exclut pas l'émergence, à leurs côtés, d'un droit d'exploitation de nature patrimoniale dès lors qu'est concevable (sans sombrer dans l'illicite) une renonciation rétribuée au droit d'exiger respect »²⁶².

²⁶⁰ Pierre VOIRIN et Gilles GOUBEUX, *Droit Civil*, Tome 1, Paris, LGDJ, 31^e éd, p. 53.

²⁶¹ Pour le droit brésilien voir Sidney Cesar Silva GUERRA, *A liberdade de imprensa e o direito à imagem*, Rio de Janeiro, Renovar, 2004, p. 96.

²⁶² Bernard TEYSSIE, *Droit Civil Les Personnes*. Paris, LITEC, 2007. p. 91.

1. Le caractère indisponible, inaliénable et intransmissible des droits de la personnalité

Les droits de la personnalité sont indisponibles²⁶³ : ils sont hors du commerce juridique. Ils sont également inaliénables, autrement dit toute appropriation par des tiers est impossible et les cessions en sont interdites.

Le juriste Renan LOTUFO²⁶⁴, considère l'indisponibilité un concept beaucoup plus large que l'intransmissibilité. Certains auteurs considèrent l'image ou le nom, par exemple, de disponibilité relative. La civiliste brésilienne Maria Helena DINIZ juge que le titulaire ne peut pas s'opposer à ce que sa photo soit imprimée sur un document d'identité et les personnes connues du public peuvent exploiter leur visage pour la promotion et la vente de produits, moyennant une rémunération ayant l'accord des deux parties. Nous pouvons également citer les exemples légaux de donation d'organes *post mortem*.²⁶⁵

La juriste Silmara CHINELATO, considère que l'exercice du droit peut être cédé par des contrats spécifiques²⁶⁶, mais le propre droit en soit n'est pas susceptible de cession. Fabio Ulhoa COELHO défend, simplement, que les droits extrapatrimoniaux de la personnalité sont indisponibles²⁶⁷. Dans un sens plus approfondi, les juristes, Nelson et Rosa Maria de Andrade NERI, expliquent que bien qu'ils soient intransmissibles dans son essence, les effets patrimoniaux des droits de la personnalité sont transmissibles. L'utilisation des droits de la personnalité, si pourvus d'expression économique, est transmissible²⁶⁸²⁶⁹. On verra à la section II de cette thèse les possibilités et limites de l'utilisation des effets du nom et de l'image par des tiers.

²⁶³ Sur ce sens, le droit français se prononce : « la nature de l'état explique également son indisponibilité de principe. Nul ne peut en disposer. La convention par laquelle une personne entendrait céder un élément de son état ou – phénomène complémentaire – acquérir un état nouveau, serait entachée de nullité absolue. Toute renonciation à se prévaloir de son état encourrait la même sanction. De même irait-il d'une transaction qui aurait l'état pour objet », Bernard TEYSSIE, *Droit Civil Les Personnes*. Paris, LITEC, 2007. p. 8.

²⁶⁴ Op. cit. p. 49.

²⁶⁵ Maria Helena DINIZ, *Código Civil Anotado*, São Paulo, Saraiva, 2002, 8^a. Ed., p. 26.

²⁶⁶ Silmara J. CHINELATO, *Código Civil Interpretado* (organisé par COSTA MACHADO), São Paulo, 2008, 1^{ère} Ed, p. 18.

²⁶⁷ Op. cit. p. 183.

²⁶⁸ Op. cit. p. 216.

Le droit français considère également inaliénables ces biens extra-patrimoniaux, (on ne peut ni les aliéner ni y renoncer). Toutefois, il interprète ces caractères comme non absolus (en principe), car il est possible d'autoriser contre argent la publication de photographie ou nom dans une idée d'aliénation²⁷⁰. Les juristes français François TERRE et Dominique FENOUILLET sont eux aussi d'accord sur les conséquences pécuniaires des droits extra-patrimoniaux.

Enfin, par respect à la dignité humaine et ses propres limitations, un être humain ne pourra jamais vivre sans ses biens propres et personnels. Pour cette raison, tous les aspects de la personnalité, selon le droit brésilien, sont absolus et uniques pour chaque personne. Il est particulièrement clair que le droit brésilien considère que seulement les effets des biens de la personnalité peuvent avoir un caractère économique ou cessible et non pas le bien en soi, dans une idée de diminution du caractère absolu de sa nature.

L'inaliénabilité des biens conduit à l'intransmissibilité du bien en soi.

Ils sont d'abord intransmissibles car leur titulaire ne peut pas être privé de sa propre personnalité (ou même des éléments de cette personnalité) pour vivre²⁷¹. On n'imagine pas une personne sans un visage, sans une image, sans un nom.

On verra plus loin que le titulaire peut autoriser valablement la divulgation commerciale ou non des effets (selon le brésilien NERI) de certains droits (ou les conséquences comme disent TERRE et FENOUILLET), comme l'image et le nom, gratuitement ou à titre onéreux, par des contrats spécifiques et temporellement limités. C'est la possibilité d'exercer les droits (CHINELATO) qui émanent desdits droits, mais, clairement, pas le droit en soi.

²⁶⁹ Bernard TEYSSIE, *Droit Civil Les Personnes*. Paris, LITEC, 2007. p. 91 défend que les prérogatives liées à personnalité peuvent être autorisées pour usage à titre gratuit ou à titre onéreux. On interprète ici que l'auteur comprend comme les auteurs brésiliens NERI et CHINELATO que seulement les attributs ou les avantages du droit est que sont passibles d'autorisation par son titulaire.

²⁷⁰ Voir PIERRE et GOUBEAUX, *Droit Civil*, Tome 1, Paris, LGDJ, 31^e éd, p. 53 et aussi, Alex WEILL, *Droit Civil*, Paris, Dalloz, 1970, p. 23.

²⁷¹ Dans le même sens Patricia de Almeida TORRES, *Direito à Própria Imagem*, São Paulo, LTR, 1998, p. 80, LOTUFO, op. cit., p. 49.

En revanche, on ne confond pas la transmissibilité des droits aux tiers par des exploitations spécifiques avec la transmissibilité desdits droits qui s'opère à la mort de leur titulaire²⁷². Les parents d'un fils mort, peuvent exercer les mêmes droits que le décédé, mais l'indisponibilité desdits droits se maintient.

L'auteur français, Alex WEILL, développe le thème de la manière suivante : « ils [les droits de la personnalité] ne sont pas transmis aux héritiers du patrimoine ; ils s'éteignent avec la personne. Le principe subit toutefois quelques atténuations. Tout d'abord, le conjoint ou les parents acquièrent des droits sur la dépouille du défunt. D'autre part, après la mort d'une personne, il peut y avoir lieu de protéger sa mémoire, sa réputation, sa pensée. Ceux à qui appartient le droit de le faire sont, en principe, son conjoint, ses parents les plus proches, mais sans que ceux-ci soient nécessairement appelés à la succession de ses biens »²⁷³.

2. Le caractère imprescriptible et perpétuel des droits de la personnalité

Les droits de la personnalité sont imprescriptibles. Qu'il s'agisse de prescription acquisitive ou de prescription extinctive²⁷⁴. Ils sont aussi perpétuels. Dans une relation d'offense aux droits de la personnalité les héritiers peuvent également exercer les droits sans temps limité, et peu importe le temps écoulé entre la date de l'offense et sa connaissance par le titulaire du droit²⁷⁵, l'exercice de la défense est toujours présent.

L'imprescriptibilité se trouve intimement liée à la condition essentielle et inhérente à la propre personnalité, empêchant la convalescence de la lésion du droit en question à mesure que le temps passe²⁷⁶. Le droit français se positionne exactement comme le droit brésilien, « L'imprescriptibilité de l'état [de la personnalité] – traditionnellement affirmé – supporte également des altérations. L'état échappe, en principe, à l'action du temps : il ne saurait être perdu ou transformé par la seule addition des ans. Une

²⁷²Une réflexion intéressante est soulevée par l'auteur français TEYSSIE, "si des ayants droit du défunt agissent pour la défense de sa mémoire, de sa réputation, de sa pensée, ils exercent, sauf disposition légale contraire, non le droit de celui qui a quitté le monde des vivants, mais un droit propre à la sauvegarde de leur « patrimoine moral ». Bernard TEYSSIE, *Droit Civil Les Personnes*. Paris, LITEC, 2007. p. 92.

²⁷³Alex WEILL, *Droit Civil*, Paris, Dalloz, 1970, p. 23.

²⁷⁴François TERRE et Dominique FENOUILLET, *Droit Civil Les Personnes La famille Les incapacités*. Dalloz, Paris, 2005, p. 56.

²⁷⁵COELHO, op. cit. p. 183 et aussi LOTUFO, Op. cit. p. 49.

²⁷⁶LOTUFO, op. cit. p. 54.

personne est toujours en droit d'établir son état, quel que soit le délai écoulé depuis le jour où elle en a été privée. Inversement, le temps ne saurait donner régularité à une usurpation d'état ». ²⁷⁷

3. L'impossibilité de renoncer aux droits de la personnalité

Le titulaire des droits de la personnalité, liés à la dignité, ne peut y renoncer.

Le titulaire peut, néanmoins, cesser de les exercer dans la vie juridique et ce non-exercice ne signifie pas une renonciation. La renonciation à tout droit de personnalité extrapatrimonial n'est pas valable. Notez bien qu'on est ici devant les droits de la personnalité en soi, sans aucune valeur patrimoniale, ce qui est différent des valeurs dans le cadre d'une autorisation onéreuse d'utilisation des effets d'une image à des fins commerciales, par exemple.

Ainsi, en ce qui concerne les biens liés à la dignité et à la personne en soi, la renonciation n'a aucun effet juridique ^{278 279}.

²⁷⁷ Bernard TEYSSIE, *Droit Civil Les Personnes*. Paris, LITEC, 2007. p. 10 et p. 93.

²⁷⁸ Selon COELHO, "Se o titular manifestar, ainda que por escrito, em negócio jurídico sinalagmático, a vontade de renunciar a qualquer um deles, poderá, no futuro e sem empecilho algum, exercitá-lo ou defendê-lo, inclusive em face dos demais sujeitos participantes do negócio. A renúncia de direito da personalidade extrapatrimonial não tem nenhuma validade ou eficácia. Note-se que o titular de qualquer direito, inclusive o de personalidade, pode deixar de exercê-lo se entender que isso lhe convém. Não se pode obrigar ninguém a exercitar o direito que titulariza contra a sua vontade. Isso, porém, não tem o mesmo significado da renúncia. Quem renuncia a direito, assume uma obrigação, a de não exercê-lo, podendo vir a ser responsabilizado caso a descumpra. Quem deixa de exercer um direito, ao contrário, pratica ato que não o obriga, e pode, enquanto não extinto o direito em função do decurso de tempo (prescrição ou decadência), voltar a exercê-lo, sem que isso caracterize descumprimento de obrigação". Op. cit. P. 184.

Traduction libre : « si le titulaire manifeste, ne serait-ce que par écrit, par contrat synallagmatique, la volonté de renoncer à l'un d'entre eux, il pourra, dans le futur et sans aucun obstacle, l'exercer ou le défendre, y compris face aux autres participants du contrat. Le renoncement au droit de personnalité extrapatrimonial n'a aucune validité ni efficacité. On note que le titulaire de tout droit, y compris celui de personnalité, peut cesser de l'exercer si cela lui semble approprié. On ne peut obliger personne à exercer un droit qui le titularise contre sa volonté. Cependant ceci n'a pas la même signification qu'un renoncement. Celui qui renonce à un droit assume une obligation, celle de ne pas l'exercer, pouvant être responsabilisé en cas de non-respect. Celui qui cesse d'exercer un droit, au contraire, pratique un acte qui ne l'oblige pas, et peut, tant que le droit ne s'éteint pas en fonction du temps (prescription ou forclusion), recommencer à l'exercer, sans que cela ne caractérise un manquement à une obligation ».

²⁷⁹ Voir ci-dessus, TEYSSIE, note n. 172, sur la nullité absolue.

Certains auteurs défendent que ces biens sont d'ailleurs *nécessaires*, car l'absence d'un seul bien de la personnalité à la personne rend impossible le bon développement de la propre vie du titulaire²⁸⁰.

Section 2 – *Les fonctions de la marque*

La fonction de marque exerce un rôle essentiel dans le jeu de la protection de la marque et de son contenu. La doctrine fonde cette importance sur le fait que c'est à partir de la fonction qu'on discute l'extension de la protection de la marque.

A l'exception de la fonction distinctive, prévue par toutes les législations internationales (et, effectivement, par le droit brésilien et le droit français) ainsi que par les traités de propriété industrielle, les autres fonctions de marque peuvent être également inhérentes aux signes distinctifs, c'est-à-dire, la fonction d'indication d'origine, la fonction de qualité, la fonction économique ou la fonction publicitaire. Ces dernières ne sont pas forcément présentes dans toutes les signes distinctifs, pouvant toutefois marquer leur présence avec plus ou moins d'intensité, selon le cas concret²⁸¹.

En ce qui concerne le droit européen, on reprend un important passage de la Cour de justice des communautés cité par SCHMIDT-SZALEWSKI et PIERRE à propos de la fonction de la marque et de son contenu: « l'exercice du droit de marque « doit (...) être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ». Les auteurs ont précisé que l'atteinte est constituée dès lors que « l'usage du signe rapproché au tiers est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits du tiers et l'entreprise de provenance de ces produits ». Seuls, sont réservés au titulaire et donc interdits aux tiers les actes d'exploitation qui entrent dans les limites de la fonction du droit de marque : exploitation du signe dans la vie des affaires ; dans une fonction distinctive de produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Lorsque le

²⁸⁰ LOTUFO, op. cit. p. 49. Le civiliste Flavio TARTUCE va plus loin et défend que dans l'hypothèse où une personne s'expose à une situation de risque, même volontairement, et renonce expressément à toute indemnisation advenue de cet événement, telle déclaration n'est néanmoins pas valable. Toutefois, il juge que la valeur de l'indemnisation doit être diminuée en vertu de culpabilité concurrente de la propre victime, *Os direitos da personalidade do novo código civil*, in site du propre auteur (publication virtuelle) www.flaviotartuce.com.

²⁸¹ Voir Michelle COPETTI, op. cit. p. 41.

titulaire a exercé ses prérogatives entrant dans la fonction de la marque, son droit s'épuise et ne peut plus être opposé aux tiers ».²⁸²

On met en lumière les deux fonctions sans doute les plus importantes, soit la fonction distinctive soit la fonction d'indication d'origine. Dans cette étude, on verra également l'application de chacune des fonctions selon les marques formées par des noms ou des images. A cet égard, André BERTRAND rappelle que « historiquement, la marque avait pour fonction essentielle, si ce n'est unique, d'indiquer l'origine des produits et services qu'elle désignait. Cette fonction « originelle » a évolué avec le développement de la communication et aujourd'hui on considère que les marques ont une quadruple fonction, à savoir : d'identifier l'origine des produits ou des services, de garantir la qualité des produits ou des services, de permettre la publicité des produits et services et de formaliser « l'achalandage » (le *good-will* américain), c'est-à-dire, « le pouvoir de ralliement des clients » à un produit, à un service ou à une entreprise²⁸³.

§1. Les fonctions classiques de la marque

Si on peut définir librement le mot « fonction » comme une activité destinée à une finalité ou à un but déterminés, la fonction de marque sera, par conséquent, le rôle de la marque dans un contexte spécifique²⁸⁴.

On visualise diverses fonctions de marques dans le système juridique international. Toutefois, les deux fonctions les plus reconnues par les législations sont la fonction distinctive et la fonction d'indication d'origine.

Ces deux fonctions sont encore aujourd'hui au sein des discussions les plus intéressantes sur le sujet. D'une part, il est vrai qu'au Moyen Age et jusqu'à la fin du XIXe siècle la fonction d'indication d'origine était la plus importante étant donné le fait que la figure du commerçant ou sa réputation étaient essentielles pour le succès de la vente du produit. A partir du XXe siècle, et avec le développement de la société, la fonction de la marque a subi de nombreuses modifications et, justement, la fonction

²⁸² Op. cit. p. 241. Affaires CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club.

²⁸³ Op. cit. p. 22.

²⁸⁴ Le dictionnaire Nouveau Petit Larousse, p. 385 définit le mot fonction (parmi plusieurs significations) comme l'exercice d'une charge, rôle, utilité, obligations de cet emploi.

distinctive a été mise en relief avec pleine force. On verra ci-dessous, quand on expliquera la fonction d'indication d'origine, qu'il n'est plus évident, lors d'une situation de production massive, d'identifier immédiatement²⁸⁵ le fabricant ou l'entrepreneur.

A. – La fonction de distinction des produits et services

Comme on l'a dit auparavant, la fonction distinctive reprend le propre concept de validité de la marque prévu par les textes des lois. Dans le contexte brésilien, on cite l'article 122 de la LPI : « Tout signe visible *présentant un caractère distinctif* peut être enregistré en tant que marque... ». De même, le texte français dans le CPI définit la marque comme un signe qui nécessite d'une distinctivité : « un signe qui sert à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale », selon l'article L. 711-1²⁸⁶, et l'article 711-2 va plus loin en déterminant que les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service²⁸⁷.

Etant identique comme définition dans le contexte des deux législations, on est certain que « l'exigence de la distinctivité de la marque résulte de sa fonction : renseigner le public et rallier la clientèle. La marque doit permettre au consommateur de différencier les produits et services d'une entreprise de ceux de ses concurrents, afin qu'il puisse choisir en connaissance de cause »²⁸⁸. Il est vrai et incontestable dans les deux législations comparées que « pour être distinctif, un signe ne doit être ni nécessaire, ni générique ou usuel, ni descriptif, c'est-à-dire ne présenter aucun lien nécessaire avec les

²⁸⁵ Voir MORO, *marcas tridimensionais...*, p. 66 et 77 (la juriste MORO met en lumière l'étude italienne de Remo FRANCESCHELLI dans le sens de défendre que la fonction distinctive du produit *per se* a combattu la fonction d'indication d'origine étant donné la difficulté actuelle d'indiquer une origine exacte et précise) . Voir également le professeur brésilien Newton SILVEIRA, *Estudos e pareceres de propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008, p. 173.

²⁸⁶ Voir aussi article 6 *quinquies*, B de la Convention de l'Union de Paris et l'article 15.1 de l'ADPIC.

²⁸⁷ La loi brésilienne de propriété industrielle (Loi 9.279/96) détermine à cet égard le suivant : art. 124, VI : « Ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques : (...) VI. les signes génériques, indispensables, communs, ordinaires ou simplement descriptifs ayant un rapport avec le produit ou le service à distinguer ou les signes qui sont utilisés couramment pour désigner une caractéristique d'un produit ou d'un service en ce qui concerne sa nature, son origine, son poids, sa valeur, sa qualité et l'heure de la production ou de la prestation, sauf lorsqu'ils sont présentés de manière suffisamment distinctive; »

²⁸⁸ Selon Christine ZANELLA, *op. cit.* p. 93.

produits ou services désignés. Il ne doit pas en être la dénomination courante, ni désigner l'une de leurs caractéristiques »²⁸⁹.

Les marques identifient les propres produits et services des autres d'origines diverses et, comme on l'a vu, si la marque perd son caractère distinctif elle cesse d'être une marque juridiquement protégée par la loi. Et c'est à partir de la fonction distinctive que son titulaire peut exercer toutes les autres fonctions dans le monde juridique²⁹⁰. C'est la seule fonction essentiellement protégée. L'article 15.1 de l'ADPIC est très direct : « tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce ».

La doctrine brésilienne approfondie sur la matière éclaircit que pour exercer la fonction distinctive, le signe doit être utilisé avec exclusivité par son titulaire ou par la personne autorisée. Cela s'explique très simplement. Si la marque n'était pas exclusive pour les produits ou les services visés, elle manquerait de distinction en peu de temps (avec usage libre pour tous). L'usage exclusif devrait être, en ce sens, la base de la protection offerte par toutes les législations aux titulaires des marques. Et, finalement, les législations doivent prévoir la possibilité d'empêcher qui que ce soit d'utiliser le signe sans autorisation.

L'enregistrement de la marque, bien évidemment, perpétue l'exercice de la fonction distinctive.

De plus, il est important de dire que la fonction distinctive délimite l'extension de la protection juridique du signe. Dans ce contexte, le principe de la spécialité correspond à la sphère de protection de la fonction distinctive²⁹¹.

²⁸⁹ Ibidem, p. 93-94.

²⁹⁰ MORO, *marcas tridimensionais...*, p. 88.

²⁹¹ Voir MORO, *marcas tridimensionais...*, p. 92. La juriste et avocate fonde son étude sur la doctrine italienne de Vanzetti et Di Cataldo sur la fonction distinctive de la marque. De même le droit français, selon les commentaires au Code de la propriété intellectuelle Dalloz, op. cit. p. 505 : « La marque sert à distinguer des produits ou les services qu'elle identifie sont de même nature que ceux dont elle veut les distinguer (principe de la spécialité) ; dans le cas contraire, en effet, la nature du produit serait suffisante. En d'autres termes, il n'y a pas besoin de marque pour distinguer des locomotives et des poupées ; en revanche, une marque est nécessaire pour distinguer des locomotives d'autres locomotives et des poupées d'autres poupées. Cette fonction a pour objet des produits ou des services ; la marque se détache ainsi d'autres signes distinctifs... ».

On n'imagine pas, dans un premier temps, une marque portant un nom de personne ou une image dépourvue de caractère distinctif. Rappelant que la marque distinctive ne doit pas être générique ni même descriptive du bien à distinguer (ce n'est pas généralement un terme qui désigne des produits ou services et il n'est pas évocatif d'avantage – de plus, il n'est pas descriptif des qualités d'un produit ou un service) on pourrait affirmer que ce type de marque aurait un caractère distinctif intrinsèque²⁹².

De plus, il est convenant de citer la décision à propos de l'affaire « Nichols », lorsqu'est analysé le caractère distinctif d'un nom de famille assez répandu. Dans cette affaire se posait la question de savoir si la limitation du droit de marques aurait une relation sur l'examen du caractère distinctif (article 6, par. 1, sous a) de la directive ou de l'article 12 a) du RMC – CJCE, 2^{ème} ch., 16 sept. 2004, Nichols PLC c/ Registrar of Trademarks du Royaume-Uni, aff. C-404/02, PIBD 2004, n. 796, III ; D. 2005)²⁹³. Cet arrêt de la Cour a décidé que les critères d'appréciation de la distinctivité des marques constituées par un nom de personne sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques. En commentaires à cette affaire Fabienne DAIZÉ est directe et observe qu'en « estimant que la distinctivité des noms patronymiques, fussent-ils répandus, doit être appréciée, comme celle des autres catégories de signes, en

²⁹² Selon Christine ZANELLA, op. cit. p. 96, « depuis la loi du 31 décembre 1964, les noms de personnes possèdent en France en caractère distinctif intrinsèque : ils peuvent être déposés dans leur simplicité. Ils doivent cependant se conformer, comme tout signe susceptible de constituer une marque, aux conditions légales de distinctivité, c'est –à-dire, n'être ni usuels, ni génériques ». Voir aussi Fabienne DAIZÉ, *Marques et usurpation de signes de la personnalité*, Paris, LITEC, 2006, p. 104 : « le nom, le pseudonyme, l'image ou la voix d'une personne sont le plus souvent asématiques, c'est-à-dire dénués de signification particulière dans le langage courant. De tels signes de la personnalité sont donc, en principe arbitraires pour désigner des produits ou services en ce qu'il ne peut exister aucun « lien de nécessité » entre eux et l'objet désigné : ils ne désignent pas plus le type de produits ou services pour lesquels ils ont été réservés qu'ils n'en décrivent les caractéristiques. On comprend alors que le risque pour ces signes de la personnalité d'être refusés à l'enregistrement en raison de leur caractère générique ou descriptif est minime ».

²⁹³ Voir DAIZÉ, op. cit. p. 105. La Cour a décidé précisément dans cette affaire que : « Dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, l'appréciation de l'existence ou de l'inexistence d'un caractère distinctif d'une marque constituée par un nom patronymique, même répandu, doit être faite concrètement, selon les critères applicables à tout signe visé à l'article 2 de ladite directive, par rapport, d'une part, aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, à la perception des milieux intéressés. La circonstance que les effets de l'enregistrement de la marque sont limités en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la même directive n'a pas d'incidence aux fins de cette appréciation ». Cette arrêt reprend, également, la fonction d'indication d'origine du nom, comme cette passage suivante : « De même qu'un terme du langage courant, un patronyme répandu peut remplir la fonction d'origine de la marque et donc être distinctif pour les produits ou les services concernés, lorsqu'il ne se heurte pas à un motif de refus d'enregistrement autre que celui énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, à savoir, par exemple, le caractère générique ou descriptif de la marque, ou bien l'existence d'un droit antérieur ».

considération des produits ou des services en cause et de la perception du public pertinent quant à la fonction d'origine de la marque, le droit français se livre à une appréciation concrète de leur caractère distinctif, conforme à celle que recommande la CJCE. Il apparaîtra d'ailleurs, à l'examen de la jurisprudence relative à l'usurpation de nom d'un tiers à titre de marque, que c'est précisément lorsque le commerçant qui décide de déposer le nom d'un tiers comme marque choisit un nom répandu qu'il risque le moins de savoir opposer par un porteur de ce nom l'existence d'un risque de confusion constitutif d'une atteinte à sa personnalité »²⁹⁴.

Si la marque formée par des noms et des images suit les mêmes règles de validité des marques ordinaires en ce qui concerne son caractère distinctif, on peut appliquer à eux les mêmes notions d'interprétation qu'en donne la Cour de justice des communautés européennes, comme suit : « ce caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être apprécié par rapport, d'une part, aux produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé, et, d'autre part, à la perception des milieux intéressés, qui sont constitués par les consommateurs desdits produits et services. Il s'agit de la perception présumée d'un consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »²⁹⁵. L'interprétation de la cour en ce qui concerne le caractère distinctif sera appliqué donc sur l'ensemble qui constitue la marque.

Les marques formées par un bien de la personnalité (nom ou image) n'étant pas nécessaires, génériques ou usuelles, auront toujours un caractère distinctif, dans les limites du principe de la spécialité, comme toute marque ordinaire.

On note, toutefois que la fonction de distinction, selon le droit français, sert précisément à garantir au consommateur et à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, faisant un lien direct avec la fonction d'indication d'origine (développée ci-dessus) du fabricant ou du titulaire de la marque. Le rapport entre les deux fonctions à partir de la fonction distinctive est présenté de la façon suivante par les tribunaux français : « la

²⁹⁴ DAIZÉ, op. cit. p. 106.

²⁹⁵ Les auteurs français SCHMIDT-SZALEWSKI et PIERRE citent les affaires CJCE, 12 févr. 2004, aff. C-218/01 Henkel, préc. La cour se réfère d'ailleurs à ses arrêts antérieurs, où elle avait déjà employé la même formule : CJCE, 16 juillet 1998, aff. C-210/96 : Rec. CJCE, I, p. 4657. – CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99 : Rec. CJCE, I, p. 5475. – CJCE, 8 avr. 2003, aff. Jointes C-63/01, C-54/01 et C-55/01 : rec. CJCE, I, p. 3161.

fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, *en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance* »²⁹⁶. Donc, la fonction distinctive est dérivée de la fonction d'indication de provenance de la marque²⁹⁷²⁹⁸.

En ce qui concerne le droit brésilien, on trouve dans la majorité de la doctrine moderne qui a étudié profondément la matière des fonctions de marque que, comme la distinction est un critère de validité, la fonction distinctive est la plus importante, étant l'indication d'origine secondaire²⁹⁹. Ainsi, la distinction est, en même temps, critère de validité et de fonction de marque. De même, la fonction distinctive, selon le droit brésilien, n'est pas du tout incompatible avec la fonction d'indication d'origine. Elles sont fortement liées puisque la fonction distinctive inclut la fonction d'indication d'origine³⁰⁰. Enfin, les Brésiliens trouvent que la fonction d'indication d'origine est une spécification de la fonction distinctive³⁰¹, mais qu'une hiérarchisation entre l'une ou l'autre fonction n'offre ni avantages ni inconvénients puisque les deux sont totalement compatibles avec l'article 6 quinquies B de la CUP, l'article 15.1 de l'accord ADPIC et la propre loi de propriété industrielle brésilienne³⁰².

²⁹⁶ Voir BERTRAND, op. cit. p. 21 et CA Paris, 4^e ch., 10 sept. 1997, Kambly c/ Wolf, Ann. Propr. Ind. 1998, 55.

²⁹⁷ Tel que le droit européen, comme on verra plus loin.

²⁹⁸ Concept confirmé par l'OHMI (L'office de l'harmonisation pour le marché intérieur). L'OHMI est l'agence de l'Union européenne compétente pour l'enregistrement des marques et des dessins ou modèles valables dans les 27 pays de l'Union européenne. R 122/98, R 389/99, voir MORO, *Marcas Tridimensionais...*, op. cit. p. 102.

²⁹⁹ L'auteur brésilien GAMA CERQUEIRA considère la principale fonction celle de distinguer, car il n'est pas essentiel d'aposer le nom du fabricant sur le produit. Toutefois, cet auteur nous démontre que la doctrine brésilienne classique met la fonction d'indication de provenance ou d'origine dans un palier supérieur, comme disent AFONSO CELSO, BENTO DE FARIA, ALMEIDA NOGUEIRA ou CARVALHO DE MENDONÇA, in *Tratado da propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p. 254 (version actualisée par Newton Silveira et Denis Borges Barbosa).

³⁰⁰ MORO, *Marcas Tridimensionais...* op. cit. p. 85, dans une étude approfondie sur la fonction de marques, mentionne que quelques auteurs, surtout les italiens ne considèrent pas que la fonction distinctive englobe la fonction d'indication d'origine. Quelques-uns traitent les deux fonctions comme des synonymes (Vicenzo Di Cataldo et Isay). La doctrine brésilienne légitime la fonction distinctive comme étant la principale selon GAMA CERQUEIRA, ALEXANDRE GNOCHI, DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES e elle même.

³⁰¹ La professeur MORO est surtout positive devant une telle thèse dans son ouvrage *Marcas Tridimensionais...*, op. cit. p. 89 et explique que l'article 123, I, de la loi de propriété industrielle brésilienne nous démontre cette association entre les deux fonctions : « Art. 123. Aux fins de la présente loi, on entend par marque de produit ou de service : toute marque servant à **distinguer** un produit ou un service d'un produit ou d'un service identique ou similaire **d'origine** différente ».

³⁰² Voir MORO, *Marcas Tridimensionais...*, op. cit. p. 89.

B. – La fonction d’indication d’origine

On sait qu’en Europe la fonction d’indication d’origine de la marque est la principale, étant la fonction distinctive secondaire, comme on l’a mentionné plus haut. Le dixième considérant de la directive prévoit que la protection conférée par la marque est notamment de garantir la fonction d’origine de celle-ci (l’arrêt de la Cour du 12 décembre 2002, *Ralf Siekmann c/ Deutsches Patent – und Markenamt* cité auparavant)³⁰³. L’arrêt développe plus loin et définit que la fonction essentielle de la marque est de «garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité CE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ».

Nous nous souvenons que dans l’antiquité il était très courant d’associer le produit vendu au commerçant ou l’artisan créateur de la marchandise. C’est-à-dire qu’associer le nom du fabricant à cette époque là apporterait au produit la même confiance que le client aurait par rapport au produit acquis. Alors, dans une époque où les moyens de communications étaient nuls et les formats de négociations étaient personnels, il a été absolument normal qu’on donnerait une importance indiscutable à l’origine certaine de la marchandise ou du service qui portait certaine marque.

Aujourd’hui, bien qu’il existe des discussions en vue de déterminer si c’est la fonction la plus importante ou non, il est certain qu’elle est essentielle, surtout dans le cadre des marques formées par des noms ou des images de personnes physiques.

Les critiques autour de l’indication d’origine comme fonction primordiale se fondent sur le fait que, de nos jours, il est impossible dans plusieurs cas de déterminer directement le fabricant de certains produits, car les consommateurs sont généralement

³⁰³ Apud Helène GAUMONT-PRAT, op. cit. p. 181.

indifférents au fait que telle marchandise soit produite par le fabricant A ou B. Ici la marque n'accomplirait plus sa fonction d'origine, car elle ne fournirait plus une information directe sur sa provenance³⁰⁴.

De plus, dans le cadre des licences de marques formées par des images ou des noms, devant une gamme variées de produits, il est très courant que les fabricants de parfums soient différents des fabricants de vêtements. Dans cette hypothèse, l'indication d'origine se tourne vers la personne physique titulaire de la marque.

A la différence des marques ordinaires, les signes formés par des noms et des images connus ne peuvent jamais être dissociés de la personne physique titulaire du bien de la personnalité, même si ce signe appartient, comme marque enregistrée/déposée, à un autre titulaire (une personne morale, par exemple, qui administre les droits de licence des droits et les ventes des produits, comme la société française LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton. Dans ce cas-là, cette puissante société de la mode est titulaire de plusieurs marques formées par des noms de personnes, telles que : Donna Karan, Dior, Emilio Pucci, Kenzo, Marc Jacobs, entre autres. Bien que la titularité de la marque soit au nom de la société, les personnes physiques citées et leurs caractéristiques personnelles sont toujours l'indication de la provenance et du style du produit qui porte la marque. Cela étant, la fonction d'indication d'origine devient essentielle).

En conclusion, dans le cadre des marques formées par des biens de la personnalité, la fonction d'indication d'origine démontre son importance essentielle, étant donné que les consommateurs attentifs identifient automatiquement la source du bien/produit (effectivement la personne physique et la personnalité déterminée – s'ils la reconnaissent bien sûr). C'est une vraie garantie de provenance, c'est en fait la garantie d'une qualité déterminée, associée à la personnalité de la personne (sa profession, ses oeuvres, ses talents, son style propre de vivre). Le français Jérôme PASSA cite la décision classique de la CJCE du 22 Juin 1976 (*Terrapin/Terranova*) dans ce sens : « la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final

³⁰⁴ Critique du professeur brésilien Newton SILVEIRA, *Estudos e pareceres de propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008, p. 173-174. Voir aussi le brésilien Douglas Gabriel DOMINGUES, *Marcas e expressão de propaganda*, Rio de Janeiro, Forense, 1984, apud MORO, *Direito de marcas...*, p. 40.

l'identité d'origine du produit ou service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ».

§2. Les autres fonctions

A. – La fonction publicitaire

Comme on l'a mentionné dans la première partie de cette étude, la publicité est le seul moyen grâce auquel le commerçant démontre les caractéristiques du produit ainsi que l'art de les vendre au consommateur destinataire.

Aujourd'hui les moyens publicitaires sont innombrables et d'une créativité sans limites, avec pour supports la presse, la télévision, l'internet, la radio, le cinéma, etc..

La publicité est le lien entre le consommateur et le titulaire du produit. Ainsi, la marque est toujours la cible de la publicité et c'est la raison par laquelle elle exerce une fonction aussi identifiable pour atteindre le consommateur. La doctrine qui défend cette fonction fait une liaison entre la valeur et la complexité de la publicité et la propre valeur de la marque, disant que si la campagne publicitaire comporte une haute valeur d'investissement, la valeur évocative et économique de la marque augmente proportionnellement³⁰⁵. Et l'objectif est de créer une image de marque, dans le sens qu'on a développé dans la première partie de cette thèse.

Parfois, on trouve un lien d'interdépendance entre la publicité et la marque, ou même le *slogan* qu'elle porte. Cela tend à maintenir la marque vivante auprès des consommateurs³⁰⁶. De plus, la fonction publicitaire joue un rôle important car le consommateur établit une relation directe entre les caractéristiques trouvées dans le produit et ce qui a été promis dans la publicité, c'est l'effet publicitaire, la force d'attraction et de suggestion³⁰⁷.

³⁰⁵ Voir MORO, *Direito de marcas...*, p. 45.

³⁰⁶ Voir MORO, *Direito de marcas...*, p. 45

³⁰⁷ Voir SILVEIRA, *Estudos e pareceres...*, p. 174.

Du côté français, M. POLLAUD-DULIAN tend à dénommer cette fonction de « fonction économique », disant qu'« économiquement, la marque a une double fonction : individualiser les produits ou services et servir d'instrument de *marketing* et de publicité. Comment lancer un nouveau produit sans le support d'une marque efficace? Créer une marque représente un investissement considérable, la maintenir en activité aussi. Mais l'image que véhicule la marque, sa notoriété, son pouvoir d'évocation et d'attraction, sa réputation, son pouvoir d'identification constituent une valeur économique, puisque la marque permet au consommateur de se repérer dans l'offre du marché et d'opérer des choix, auxquels la marque conduit à le rendre fidèle ».

Du côté européen, l'importance de la fonction publicitaire est aussi mise en évidence. Les juristes Tobias Cohen JEHORAN, Constant VAN NISPEN et Tony HUYDECOPER affirment que c'est l'une des fonctions les plus importantes d'une marque. Ils défendent que la marque est pratiquement sans importance sans la publicité et que la publicité est nulle sans la marque.³⁰⁸

En ce qui concerne les signes formés par des biens de la personnalité, la fonction publicitaire n'est pas forcément et directement présente. En d'autres termes, la propre personne titulaire du nom (ou de l'image) peut dans ses actes professionnels (par exemple) faire la réputation et le magnétisme de la marque qui porte ses produits. Cela veut dire qu'une chanteuse ne va pas nécessairement faire une campagne publicitaire pour vendre les parfums qui portent son nom. Tout simplement le fait de faire une présentation au public, de réaliser un show, de paraître dans une pub, avec le but direct de vendre ses chansons (CDs, DVDs), peut lui rendre des millions en vente de parfums. C'est pour cela que cette fonction est parfois classifiée comme secondaire, surtout dans le cadre de cette étude.

B. – La garantie de qualité

Liée à la fonction d'indication de provenance, la fonction dite secondaire de garantie de qualité induit le consommateur à penser qu'un certain produit, qui porte une certaine marque, aura une garantie de qualité spécifique et souhaitée. PASSA nous enseigne

³⁰⁸European Trademark Law, AH Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer Law, 2010, p. 13.

qu'un consommateur se procure un produit ou service marqué en fonction des qualités qu'il en attend. S'il n'est pas déçu, il aura naturellement tendance par la suite à porter sa préférence vers le même produit ou service marqué dont il sait qu'il a la même origine, s'attendant raisonnablement à retrouver les mêmes qualités³⁰⁹.

Les juristes d'Amérique Latine donnent une définition très intéressante pour distinguer la fonction de qualité de celle de l'indication d'origine: un consommateur étranger dans un autre pays et passant par le restaurant Mc. Donald's aura la certitude que le sandwich souhaité n'a pas été fabriqué aux Etats Unis, dans la maison-mère de l'entreprise, mais ce même consommateur espère avoir un sandwich en Chine (par exemple) présentant la même qualité que celle obtenue aux Etats Unis (pays du titulaire de la marque). Le professeur français Marie-Angèle PÉROT-MOREL est d'accord avec cette définition : « une solution de facilité en même temps qu'une certaine garantie. Elle supprime le risque d'un choix hasardeux. Le consommateur sait qu'il retrouvera sous la marque connue, une qualité qui, en fonction du prix, lui a déjà donné satisfaction ».³¹⁰

Le consommateur qui cherche une marque de vêtement de luxe, « Marc Jacobs » par exemple, ne va jamais accepter une qualité de vêtements inférieure à la réputation de ce prestigieux styliste.

³⁰⁹ Op. cit. p. 53.

³¹⁰ Voir MORO, *Direito das marcas...*, p. 41 cite PEROT-MOREL, *apud*. Sur l'exemple de Mc. Donald's la professeure brésilienne MORO cite le juriste et professeur uruguayen Juan Manuel Gutierrez CARRAU, in *Manual teórico-práctico de marcas*. Montevideo, Fundación de Cultura Universitária, 1997. P. 19.

Chapitre 2 – L’acquisition de la marque constituée par le nom et l’image de la personne physique

Section 1 – Les conditions de validité

§1. La licéité et la disponibilité de la marque constituée du nom ou de l’image d’une personne

Les deux législations objets de cette étude ainsi que les règles européennes interdisent, généralement, d’adopter comme marque de produit ou de service des signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ainsi que ceux s’avérant déceptifs ou trompeurs³¹¹.

³¹¹ L’article L. 711-3 du CPI français dit que : « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : a) exclu par l’article 6 *ter* de la Convention de Paris en date du 20 mars de 1883, révisée pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe 1 C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce », b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ; c) De nature à tromper le public, notamment sua la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Faisant suite au texte de la loi française, la Convention de Paris, l’article 6 *ter* prévoit que :

[*Marques* : interdictions quant aux emblèmes d’Etat, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales]

1) *a)* Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

b) Les dispositions figurant sous la [lettre a\)](#) ci-dessus s’appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres, à l’exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.

c) Aucun pays de l’Union ne pourra être tenu d’appliquer des dispositions figurant sous la [lettre b\)](#) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l’entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l’Union ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions lorsque l’utilisation ou l’enregistrement visé sous la [lettre a\)](#) ci-dessus n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.

2) L’interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s’appliquera seulement dans les cas o les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d’un genre similaire.

3) *a)* Pour l’application de ces dispositions, les pays de l’Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l’intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d’Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu’ils désirent ou désireront placer, d’une façon absolue ou

En ce qui concerne le droit communautaire, les articles 3 et 4 de la directive (CE) n. 89/104 et les articles 7 et 8 du règlement (CE) n. 40/94 énumèrent les nombreuses conditions de validité de la marque³¹².

Finalement, le signe choisi comme marque ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs de tiers et doit être distinctive.

Cela étant, n'importe quel nom ou n'importe quelle image peuvent être déposés ou enregistrés en tant que marque, soit le nom du fabricant (comme *Bosch*, *Procter & Gamble*, etc.), soit le nom d'un tiers (comme *Bonaparte*) soit sa propre image ou celle d'un tiers. Cependant, à chaque cas, des règles spécifiques doivent être suivies pour ne pas porter atteinte à un droit antérieur.

Bien que le législateur français de 1857 affirme que la marque qui portait le nom du commerçant était « la plus claire et la plus sûre de toutes les marques », aujourd'hui cette affirmation n'est plus correcte³¹³, en vertu de plusieurs questions présentes dans ce type de marques formées par des biens de la personnalité.

dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l'Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.

En effet, l'article 23, 2 de l'ADPICS mentionné dans le text français du CPI prévoit que : « 2.L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit d'office si la législation d'un Membre le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine ».

Du côté brésilien, la LPI ne fait pas de renvoi à aucune convention internationale dont le Brésil fait partie, comme le législateur français, mais reprend dans le propre article 124 et dans ses vingt trois alinéas, tous les signes qui ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques. A titre de comparaison avec la loi française, on cite : « Ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques I. les blasons, armoiries, médailles, drapeaux, emblèmes, les distinctions publiques et les monuments officiels, nationaux, étrangers ou internationaux ainsi que leurs désignations, figures ou imitations; (...) III. les expressions, figures, dessins ou autres signes contraires à la morale ou aux bonnes mœurs, portant atteinte à l'honneur ou à l'image d'une personne ou encore à la liberté de conscience, de croyance, de culte ou d'idées et de sentiments dignes de respect et de vénération;

(...) IX. les indications géographiques ou imitations de ces indications susceptibles d'induire en erreur ou les signes faisant faussement penser à une indication géographique; (...) X. les signes qui induisent en erreur quant à la désignation de l'origine, de la provenance, de la nature, de la qualité ou de l'utilité des produits ou services sur lesquels la marque est apposée; XI. les reproductions ou imitations de sceaux officiels servant normalement à garantir une norme de quelque nature ou type que ce soit; (...)

³¹² Voir aussi PIOTRAUT, op. cit. p. 180.

³¹³ GAMA CERQUEIRA, op. cit. p. 273.

A. – La marque constituée de ses propres nom ou image

On a vu que la Convention de l'Union de Paris prévoit que les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale (article 6, 1). De plus, il est prévu dans l'ADPIC que les noms des personnes et les images (comme éléments figuratifs) peuvent constituer des marques valides, selon l'article 15. Finalement, la Directive du Conseil (CE) n. 89/104, art. 2 admet également le nom et l'image comme des éléments constituant des signes distinctifs passibles d'enregistrement comme marque³¹⁴.

Dans tous les cas, l'admission de l'enregistrement est conditionnée au caractère distinctif du signe comme développé ci-dessus³¹⁵.

Cela étant, les droits internes étudiés ici (le français et le brésilien) admettent l'enregistrement du propre nom (y compris les noms « nus », indépendamment de toute représentation visuelle ajoutée³¹⁶) et de l'image du titulaire comme marque. Le signe doit porter une distinctivité suffisante par rapport aux autres signes déjà adoptés dans la même activité ou d'autres activités similaires (tout en respectant le principe de la spécialité – voir section 3 ci-dessus, sur les marques notoires)³¹⁷. Le signe doit

³¹⁴ Voir aussi article 3 alinéa 1^{er} de la directive n. 89/104/CEE et Règlement CE n. 40/90, art. 7.

³¹⁵ Il est important de signaler encore une fois que la Cour de Justice des Communautés européenne (la CJCE) a jugé cette matière en disant que « l'appréciation du caractère distinctif d'une marque constituée d'un nom patronymique, même répandu doit, comme pour les autres marques, se faire concrètement selon les critères applicables à tout signe visé par l'article 2 de la Directive, par rapport d'une part aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et d'autre part à la perception des milieux intéressés. Des critères d'appréciation plus stricts tirés par exemple d'un nombre préétabli de personnes portant le même nom au-delà duquel ce nom pourrait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, du nombre d'entreprises fournissant des produits du type de ceux en cause dans la demande d'enregistrement ou de l'utilisation répandue de patronymes dans le secteur concerné ne sauraient être appliqués », CJCE 16 sept. 2004, "Nichols": D. 2005. Pan. 503, obs Durrande; PIBD 2004, III, p. 618. Apud Code de la propriété intellectuelle commenté, Dalloz, Ed. 2007, p. 1451.

³¹⁶ Du côté français, Cristine ZANELLA nous démontre que les tribunaux ont admis l'enregistrement de plusieurs marques patronymiques simples : « la marque LANSON a été déclarée valable pour désigner des vins de Champagne ; de même pour la marque DORMEUIL désignant des vêtements, la marque HAVAS couvrant des services, la marque BONNET s'appliquant à des textiles et la marque LOISEAU des services de restauration – réf. évolutive : CA Paris 24 décembre 1969 : Ann. Propr. Ind. 1970, p. 105, *Lanson*. TGI Paris 24 juin 1972 : PIBD 1973, n. 96, III, p. 23, *Dormeuil*. CA Pau 18 décembre 1979 : Ann. Prop. Ind. 1980, p. 381, *Havas*. TGI Paris 8 mars 1984 : PIBD 1984, n. 352, III, p. 202, *Bonnet* CA Versailles 8 septembre 1988 : Gaz.Pal. 1989, 1 jur., p. 150, *Loiseau* ». Op. cit. p. 96.

³¹⁷ Il est important de faire un historique sur cette évolution en France et au Brésil. Au Brésil, la doctrine du début du XXe siècle, surtout celle défendue par les auteurs classiques GAMA CERQUEIRA et BENTO DE FARIA, nous enseignaient que le nom du titulaire était susceptible d'enregistrement comme marque avec des restrictions (selon les Décrets abrogés 16.264 de 1923, art. 79 et 3.346, du 1887, art. 2 et la Loi 1.236 de 1904, art 2). Seule la forme de présentation du signe était

également respecter une dénomination géographique protégée, ne doit pas reproduire les signes désignant une entreprise, les noms de domaines antérieurs et pour les mêmes activités (à l'exception de la marque notoire et notoirement connue) ou un droit d'auteur ou un droit de personnalité.

La disponibilité donc est essentielle sous peine de nullité de l'enregistrement de la marque. Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean-Luc PIERRE nous rappellent, du côté français, que l'article L. 711-4 donne une énumération non limitative de certains droits antérieurs opposables à la marque. Dans la pratique, le droit sur la marque peut entrer en conflit avec d'autres droits exclusifs : des droits portant sur des signes distinctifs ; sur

effectivement passible d'enregistrement, disant que ce qui a été effectivement protégé étaient les traces originelles, la disposition, la forme ou les couleurs des chiffres et des lettres qui composaient la marque, non pas le nom dans sa simplicité. Cette interprétation ancienne a été dans le sens de justifier le nom comme un bien de la personnalité humaine et n'est pas *en soi même* susceptible de constituer une marque de commerce. Sa vulgarisation et l'existence d'homonymes nient le caractère distinctif et essentiel à toutes les marques, selon l'auteur brésilien GAMA CERQUEIRA, s'appuyant sur la loi française et les enseignements de PUILLET : « dès que le nom revêt une figure particulière de nature à le distinguer du même nom, appartenant à autrui, il constitue, sous cette forme distinctive, une marque au sens legal » (SIC). Il ajoute que la raison la plus importante pour déterminer la forme extrinsèque de la marque comme la seule passible d'enregistrement est le fait que si la loi admettait l'enregistrement des noms des personnes, sans aucune autre caractéristique ajoutée, on admettrait ainsi un monopole arbitraire en faveur de celui qui adopterait premièrement le nom pour une activité déterminée au détriment des homonymes à des fins commerciales. Et c'est pour ces motifs que l'usage commercial du nom de la personne était libre et la loi protégeait seulement la forme spéciale de la marque. op. cit. p. 273/274. Le droit brésilien a évolué et cette compréhension ne trouve plus sa place. Du côté français, on sait que l'interprétation ancienne de ce sujet était la même. En fait, comme on l'a dit, le droit brésilien a suivi les enseignements français et finalement, a changé d'avis pour accompagner l'évolution du propre droit et la magnitude du commerce. Dans ce sens GUSMÃO, op. cit. p. 109 : « en ce qui concerne la présentation des noms, la loi brésilienne n'exige aucune forme particulière. Ainsi, le nom peut être déposé sous la forme nominale ou verbale, même si l'INPI exige une configuration distinctive ». Cristine ZANELLA explique le changement : « l'admission des noms « nus » parmi les signes enregistrables a été consacrée par la loi du 31 décembre 1964, après des débats animés. Le projet de loi initial prévoyait le maintien de l'exigence de la forme distinctive pour déposer un nom patronymique comme marque. C'est l'amendement Armengaud, adopté avec grandes difficultés par le Sénat, qui a imposé la protection du nom dans sa simplicité, assortie en contrepartie d'une disposition protectrice des droits des homonymes. Les parlementaires ont abandonné l'exigence de la forme distinctive pour deux raisons. Sur un plan national, la règle n'offrait pas d'intérêt pratique. L'utilisation d'une forme originale par le premier déposant n'assurait pas à un homonyme la possibilité d'utiliser son patronyme dans le commerce, fût-ce en lui donnant une autre forme car le premier déposant pouvait toujours reprocher à cet homonyme d'avoir reproduit l'élément essentiel de sa marque. Sur un plan international, la règle pénalisait les commerçants français à l'égard de leurs concurrents du Marché commun. Les étrangers, ressortissants de pays admettant la validité des noms « nus », pouvaient en effet déposer en France leur marque « telle qu'elle » était enregistrée à l'étranger par application de l'article 6 de la CUP. Les marques nominatives allemande, américaine et italienne Bosh, Singer et Cinzano avaient ainsi été enregistrées en France dans leur simplicité ». op. cit. p. 96. Albert CHAVANNE et Jean-Jacques BURST, *in Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 1998, 5ème Ed, p. 506 rappellent que cette règle serait applicable en raison d'une certaine confusion entre le nom attribué de la personne et l'usage commercial d'un nom.

Il est important de souligner que cette restriction n'était pas advenue du droit français exclusivement, suivi par influence par le droit brésilien. En Belgique et au Luxembourg par exemple, avant la Loi Uniforme de Benelux les noms de famille n'ont été acceptés pour enregistrement que par la voie d'un logo, selon les auteurs hollandais JEHORAM, NISPEN et HUYDECOPER, op. cit. p. 89. Voir aussi sur le Canada, la Suède, Honduras, Japon la Malaisie et la Corée, ZANELLA, op. cit. p. 95.

des dessins ou modèles ; les droits d'auteur, ou les droits de la personnalité³¹⁸. En revanche, en ce qui concerne le droit brésilien, l'article 124 de la LPI donne une liste également non limitative.

- *Le nom*

Le nom, les patronymes, les pseudonymes, les prénoms, les sobriquets, les surnoms peuvent être déposés et enregistrés en tant que marques dès que ceux-ci respectent des droits antérieurs et qu'ils portent une distinctivité suffisante. On traitera cet ensemble identificateur de la personne tout simplement comme *nom*.

Etant licite l'adoption du nom de famille comme marque, une problématique se pose quand on est devant le même nom, adopté commercialement par les autres membres de la même famille. Si, d'un côté, le droit de la personnalité peut être étendu au droit de marque, d'un autre côté, ce même nom doit respecter les règles de distinctivité et disponibilité, pour ne pas porter atteinte à des droits antérieurs. Dans ce sens, PASSA nous rappelle qu'on est toujours devant le principe de la liberté du commerce et de l'industrie³¹⁹ et de la liberté dont chacun jouit d'exploiter les attributs de sa personnalité. Malgré cette liberté ou même des garanties constitutionnelles sur le thème, on sait qu'on peut se retrouver dans une situation où un signe identique ou similaire peut être déjà exploité dans le même secteur d'activité, c'est-à-dire pour des produits ou services identiques ou similaires, au point que l'usage du signe second risque ou risquerait d'engendrer la confusion dans l'esprit du public³²⁰.

Or, CHAVANNE et BURST sont d'accord qu'en principe, le titulaire d'un nom a le droit de déposer et de l'utiliser comme marque, d'ailleurs une femme pourra déposer le nom de son mari comme marque. Si elle vient à en perdre l'usage à la suite d'un divorce, en principe elle conserve sur cette marque un droit acquis puisqu'il s'agit d'un élément incorporel d'un fonds de commerce qui lui appartient sauf si cet usage apparaît comme de nature à tromper le public ou à nuire anormalement au titulaire du nom.³²¹ Les auteurs sont très synthétiques dans une règle de séparation entre les droits de la

³¹⁸ Op. cit. p. 219.

³¹⁹ Au Brésil ce principe est inclusivement garantie par da Constitution Fédérale.

³²⁰ Op. cit. p. 463.

³²¹ op. cit. p. 507.

personnalité et le droit de marques, mais extrêmement précis quand ils citent le nom comme élément de fonds de commerce.

Or, du côté brésilien, une étude récente a été publiée par l'INPI brésilien³²² afin de résoudre quelques questions relatives à l'examen de marques. En ce qui concerne les marques formées par des noms de famille, la règle brésilienne adoptée par l'INPI lors des examens des marques est dans le sens de favoriser le premier membre de la famille à déposer la marque, c'est la règle dite en langue anglaise du *first to file*³²³.

Le premier à déposer le nom comme signe distinctif aura le droit à l'enregistrement de la marque³²⁴ composée par le nom de famille, dans un champ d'activité déterminé (principe de la spécialité)³²⁵.

Les règles de concurrence déloyale et le principe de la spécialité sont applicables ainsi que l'article 124, XIX de la LPI (loi de propriété industrielle brésilienne), au dépôt postérieur d'un autre membre de la même famille, pour une marque qui porte atteinte au droit antérieur. L'art. 124, XIX de la LPI brésilienne détermine: « Ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques (...), XIX : la reproduction ou l'imitation, intégrale ou partielle, même avec des adjonctions, d'une marque enregistrée par un tiers, en vue de distinguer ou d'authentifier un produit ou un service identique ou similaire à un autre et susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion avec une autre marque ». C'est exactement la méthodologie d'examen des marques arbitraires ou de fantaisie. La disponibilité du signe dans l'activité est déterminante pour évaluer l'enregistrement de

³²² *Diretrizes de análise de marcas*, décembre 2010.

³²³ Voir affaire GONDIM // GONDIN du Tribunal de Justice de São Paulo, n. 994.05.043224-4 dans ce sens (possibilité de confusion dans les mêmes activités et concurrence déloyale configurée).

³²⁴ Voir décision brésilienne de la Cour Supérieure de Justice (STJ), Resp 406763/SP, affaire *Maeda*, sur le principe de l'antériorité.

³²⁵ Voir décision brésilienne de la Cour Supérieure de Justice (STJ), Resp 653609/RJ, affaire *Odebrecht*, sur le principe de la spécialité et exploitation d'activités différentes dans le commerce.

Une autre affaire brésilienne du Tribunal Régional Fédéral (affaire *Pirelli*), TRF-2 1992.51.01.040694-2, analyse la possibilité de confusion de la marque P-PINELLI avec la marque PIRELLI. Le Tribunal a décidé que bien que les signes soient similaires (PIRELLI et P-PINELLI), les activités des entreprises titulaires de ces marques ne sont pas similaires. La mauvaise foi de l'entreprise PINELLI ne se configure pas car PINELLI est le nom patronymique de l'un des associés, ce qui élimine l'intention de provoquer confusion en vertu de l'expression de graphie proche. Dans le même sens, voir l'affaire *VIANA*, du Tribunal de Justice de São Paulo, AC 095.922-4/2.

Le rapport Q195 de l'AIPPI (groupe brésilien) établit toutefois que la société ne peut pas utiliser « l'exception » fondée sur son « propre nom » pour légitimer le dépôt plus ancien et que le fait d'ajouter un prénom ne change pas la situation dès lors qu'il existe une possibilité de confusion.

la marque³²⁶. On rappelle que cet examen respecte le droit du consommateur contre les associations non souhaitées, les confusions quant au produit et service et même quant à son origine. De plus, il est important de dire que les autres membres de la famille auront le droit d'utiliser le nom de famille dans tous les actes de la vie civile, mais jamais par rapport au droit de marques, dans l'activité où la marque antérieure se trouve enregistrée.

Le droit français n'est pas interprété de manière différente, selon Fabienne DAIZÉ : « pour qu'un signe puisse être choisi à titre de marque, il faut qu'il soit disponible à ce titre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas déjà faire l'objet d'un droit exclusif. Cette règle, qui n'était pas énoncée par la loi de 1964, mais qui résultait d'un principe général du droit selon lequel nul ne peut porter atteinte aux droits appartenant à autrui, a été consacrée en droit interne par l'article 4 de la loi du 4 janvier 1991 avant de constituer l'article L. 711-4 du CPI. Celui-ci prévoit en effet qu'on peut adopter comme marque un signe portant atteinte à un droit antérieur, avant de dresser une liste non exhaustive des différentes catégories de droits susceptibles de faire échec à l'enregistrement de certains signes ».³²⁷

Alors, si deux ou trois membres de la même famille décident de déposer la marque constituée par le même nom de famille dans des activités différentes et sans possibilité d'association ou confusion, bien que cela puisse causer un inconvénient sentimental, l'adoption du même nom comme marque doit être supportée dans la vie commerciale car la concurrence déloyale se démontre inexistante. Me BERTRAND nous enseigne que toute personne peut, en principe, utiliser son nom patronymique à titre de marque, sous réserve cependant de ne pas porter atteinte aux droits antérieurs acquis par un homonyme³²⁸³²⁹.

³²⁶ Helène GAUMONT-PRAT (op. cit. p. 188) nous enseigne que le signe prêt à constituer une marque doit être disponible : « Le signe choisi pour constituer une marque, doit être libre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être occupé par un tiers qui disposerait sur lui d'un droit juridiquement protégé, car le droit de marque s'acquiert par voie d'occupation sur un signe supposé être libre. Si la marque n'est pas disponible, elle peut être contestée à tout moment par les propriétaires de droits antérieurs qui peuvent, par exemple, attaquer en contrefaçon ou en concurrence déloyale et interdire d'exploiter la marque choisie ».

³²⁷ Op. cit. p. 127.

³²⁸ André BERTRAND, *Marques et Brevets Dessins et Modèles*, Delmas, 1995, p. 363.

³²⁹ La jurisprudence brésilienne corrobore cette affirmation dans l'affaire *Avante*, jugé par le Tribunal de Justice de São Paulo, AI 565.655-4/4. Le juge de cette affaire ajoute toutefois que bien que les membres de la même famille puissent utiliser leur de famille nom comme marque de produit, il n'est pas licite

Or, la question se pose plus fréquemment quand on est devant des homonymes et leurs droits d'identification des ces personnes physiques dans leurs propres actes de commerce. L'homonymie présente également des inconvénients en droit.

La France développe la théorie des homonymes d'une manière très complexe et qui demande des examens approfondis dans certaines circonstances. L'article L. 713-6 du code de propriété intellectuelle français prévoit une règle très spécifique pour valoriser l'activité commerciale de la personne physique qui exerce les actes de commerce par elle-même ou par la société dont elle détient la majorité du capital social. L'article du CPI français ainsi dispose : « l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est (...) le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».

La doctrine française affirme que c'est une exception légale³³⁰ (exception au droit exclusif du titulaire de la marque, en faveur de la personne commerçante de bonne foi et comme une fonction advenue du droit de la personnalité)³³¹. La règle permet donc l'utilisation de son nom à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne même si un signe identique ou similaire est déjà protégé à titre de marque au bénéfice d'un tiers pour désigner des produits ou services identiques ou similaires³³². Selon les enseignements de CHAVANNE et BURST, bien entendu, le principe de la spécialité doit jouer dans ces hypothèses. Si le nom patronymique est utilisé dans un secteur différent, il ne s'oppose pas à son usage par son titulaire³³³.

Bien que la lettre de la loi française soit bien directe, la jurisprudence exige que tel article soit interprété de manière restrictive et ne soit valable que pour le nom patronymique (étant exclus les patronymes d'usage, les prénoms, les pseudonymes ou

d'utiliser ce même nom en association avec la réputation d'un parent, cet acte étant un comportement malicieux et illicite.

³³⁰ Selon PASSA, op. cit. p. 323.

³³¹ L'article 12 du Règlement (CE) 40/84 du Conseil sur la marque communautaire statue dans son article 12 une limitation aux effets de la marque communautaire : « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires de son nom ou de son adresse ». L'article 6 de la Directive 89/104/CEE est dans le même sens du texte cité.

³³² Selon PASSA, op. cit. p. 323.

³³³ Op. cit. p. 507.

les surnoms ou les titulaires d'accessoires du nom), c'est-à-dire que la règle ne vaut que pour le vrai nom acquis à la naissance et l'exception ne peut être invoquée pour l'usage d'un prénom³³⁴. Aux personnes morales n'est autorisée l'application de l'article L. 713-6 que dans le cas où le titulaire exerce de véritables fonctions de contrôle et direction de l'affaire, exerçant pratiquement le commerce personnellement, via la personne morale³³⁵.

C'est en fait une règle restrictive et exceptionnelle qui ne tolère ni fraude ni actes de concurrence déloyale. Le code exige de la « bonne foi » et statue que « si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite », et ne directionne pas à une exception à la contrefaçon. « Il ne s'agit pas en effet, que la possible coexistence des signes sur le marché soit l'occasion d'une fraude (...) signifiant que l'homonyme, connaissant le cas échéant l'existence de la marque antérieure, ne doit pas avoir cherché à provoquer la confusion avec elle ou à profiter de la notoriété qui peut lui être attachée »³³⁶³³⁷ par exemple, dans les cas des patronymes connus soit dans le monde du commerce, soit dans le monde artistique ou de la mode. Dans ce cas, le professeur PASSA nous suggère que l'utilisation d'un graphisme différent de celui de la marque ou l'ajout de son prénom pourrait constituer un homonyme utilisé de bonne foi, comme le détermine le CPI

³³⁴ Le groupe français de l'AIPPI, dans le Rapport Q195 a soulevé des jurisprudences sur le thème des homonymes :

- Dans le cadre d'un litige opposant la société Daniel Elise, titulaire des marques "Daniel Elise" et "Daniel Elise In Square" et la société Danelyse, la Cour d'Appel de Paris énonce que le gérant ne justifie pas avoir deux enfants prénommés Daniel et Elise sachant qu'une telle justification serait de toute façon inopérante - "les prénoms ne confèrent à la différence du nom patronymique aucun droit" (26 CA Paris, 22 octobre 1999, Danelyse c/ Daniel Elyse).
- De même la Cour d'appel de Nancy a jugé que : "La société Céline SARL ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 du CPI [...] S'agissant d'un prénom et non d'un patronyme, c'est en vain que l'appelante invoque la circonstance inopérante selon laquelle le créateur du fonds de commerce aurait fait le choix du signe Céline en hommage à l'une de ses filles qui portait ce nom" (CA Nancy, 9 janvier 2006, Céline SARL c/ Céline SA).
- Enfin, dans un litige très médiatisé, la Cour de Versailles a également estimé que: Madame Milka Budimir, qui exploitait le nom de domaine "milka.fr", "ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 du CPI dès lors que "milka" n'est pas son nom patronymique" (CA Versailles, 27 avril 2006, Milka Budimir c/ S.A Kraft Foods).

³³⁵ Cristine ZANELLA, op. cit. p. 184, observe que « le titulaire du nom doit participer effectivement à la vie sociale, et détenir une participation majoritaire ou du moins importante dans le capital social. Le rôle de direction est essentiel et le titre de dirigeant est aussi important. La jurisprudence française s'est prononcée dans ce sens dans l'affaire KENZO. La Cour d'Appel de Paris n'a pas reconnu l'homonymie de la société financièrement contrôlée par M. Kenzo car celui-ci n'y exerçait aucune fonction réelle, CA Paris 17 septembre 1984, préc. : PIBD 1984, n. 357, III, p. 279.

³³⁶ Selon PASSA, OP. CIT. P. 324.

³³⁷ POLLAUD-DULIAN, op. cit. section 1192 souligne que ce n'est pas en vue de provoquer une confusion ou de parasiter la marque.

français. Une affaire française célèbre citée par BERTRAND peut illustrer la règle: « Manuel Canovas n'a pas pu interdire à Isabelle Canovas d'utiliser son nom à titre de dénomination sociale et de nom commercial « dès lors que par l'adjonction de son prénom dans le même graphisme elle a pris des dispositions suffisantes pour éviter tout risque de confusion avec son homonyme »³³⁸. En revanche, un cas de fraude manifeste est le contrat de prête nom, l'hypothèse étant qu'un « commerçant recrute dans son entreprise quelqu'un qui porte un patronyme rendu commercialement célèbre par un concurrent et prétend utiliser ce patronyme dans son propre commerce alors que le titulaire du nom patronymique n'exerce même pas le commerce concerné »³³⁹.

En tout état de cause, tous les actes de parasitisme ou déloyaux doivent être combattus et interdits pour que le danger de confusion n'ait pas lieu dans la société. Le concurrent ne peut pas profiter de la règle exceptionnelle pour des usages abusifs³⁴⁰.

³³⁸ Op. cit. p. 2.321, affaire Canovas: CA Paris, 4^e ch., 28 mars, 1989, PIBD 1989, III, 534.

³³⁹ Exemple donné par CHAVANNE et BURST, op. cit. p. 508, voir aussi Cristine ZANELLA, op. cit. p. 199.

Plus récemment, Sylviane DURRANDE nous apporte des informations plus actuelles sur le thème : La plus simple consiste à passer avec un tiers, titulaire du patronyme convoité, une convention de prête-nom. C'est ainsi, par exemple que, dans l'affaire jugée par le tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 1984 (JCP G 1986, II, 20582, note Plaisant), un parfumeur désireux de profiter de la renommée de Paloma Picasso dans le domaine de la parfumerie - ainsi que de la renommée universelle du nom de Picasso - s'est fait autoriser, par un homonyme de la célèbre famille "à utiliser le nom de Picasso et à le déposer comme marque". Une variante de cette première technique consiste à inciter le tiers titulaire de l'homonymie à déposer son nom comme marque puis, par la suite, à conclure avec lui un contrat de licence (CA Reims, 12 juin 1985, aff. Ayala : Ann. propr. ind. 1986, p. 105, note Reboul), ou encore, étant soi-même le bénéficiaire de l'homonymie, à fonder une société ayant pour seule activité de concéder des licences de marque (TGI Paris, 18 mars 1987 : D. 1988, jurispr. p. 383, obs. Burst et CA Paris, 30 mai 1988, aff. Taffin de Givenchy : D. 1989, somm. p. 130, obs. Burst). Les affaires que l'on rencontre le plus souvent font appel à la simulation dans la constitution de sociétés commerciales. Dans ce cas, le commerçant désireux de profiter de l'homonymie constitue une société qu'il contrôle totalement, comprenant dans ses associés un prête-nom, choisi en raison de son homonymie avec une marque célèbre, auquel il va attribuer un nombre de parts symbolique et dont il va utiliser le nom pour sa raison sociale puis le déposer comme marque (Cass. com., 3 avr. 1957, Mattei : Bull. civ. 1957, III, n° 125. - CA Paris, 4 juin 1910, aff. Menier : Ann. propr. ind. 1911, p. 9. - CA Angers, 28 avr. 1920, aff. Cointreau : Ann. propr. ind. 1920, p. 274. - CA Paris, 4 juin 1947, aff. Clicquot : Ann. propr. ind. 1940/1948, p. 303. - CA Paris, 2 mai 1951, aff. Cinzano : Ann. propr. ind. 1951, p. 93. - TGI Seine, 9 nov. 1966, Rubinstein : RTD com. 1968, p. 706, et plus récemment, Cass. com., 2 mai 1984 : Bull. civ. 1984, IV, n° 143. - TGI Paris, 10 oct. 1980, aff. Lapidus : PIBD 1981, III, p. 11. - CA Paris, 22 avr. 1982 : PIBD 1983, III, p. 151), in *Différents signes susceptibles de constituer une marque*, JurisClasseur Marques – Dessin et Modèles, Fasc. 7100, daté du 1 juillet 2010.

³⁴⁰ CHAVANNE et BURST observent un cas très particulier : « il arrive cependant que des circonstances particulières justifient le recours à une réglementation et non à une interdiction. C'est notamment le cas de conflit entre les héritiers d'une même personne lorsqu'une marque rendue célèbre est convoitée par tous et que le régime de la copropriété apparaîtrait comme peu approprié, ou encore en présence d'une marque très ancienne pour laquelle l'interdiction apparaît comme une solution trop rigoureuse. Une réglementation permet des coexistences pacifiques entre les membres d'une même famille où on rencontre une tradition dans un commerce déterminé », op. cit. p. 509, voir plusieurs jurisprudences citées par les professeurs.

Bien que le droit français soit assez développé (et polémique d'ailleurs) en cette matière, le droit brésilien ne prévoit aucune disposition sur ce thème et semble résoudre d'éventuels conflits d'homonymie grâce au respect des droits antérieurs de marques³⁴¹, conjointement avec le principe de la spécialité et par les règles de la concurrence déloyale³⁴². Il est important de dire que le Brésil fait partie de la CUP depuis sa signature à la fin du XIXème siècle et les dispositions de l'article 10 *bis* doivent être profondément examinées et respectées dans leur plénitude par les tribunaux.

Finalement, il ne faut pas oublier que prénoms et pseudonymes peuvent former des marques importantes dans le monde juridique. Une analyse sage doit se faire dans des cas spécifiques afin d'éviter les confusions.

La règle générale adoptée par la France et par le Brésil est que l'usage du prénom de manière isolée ne provoquerait pas de confusion avec un usage postérieur comportant une différence suffisante (par exemple, en ajoutant un autre nom ou un autre mot dans un ensemble distinctif). Il est parfaitement vrai que quelques prénoms sont assez

³⁴¹ Une affaire assez récente de la Cour Supérieure de Justice brésilienne (STJ) sur le nom patronymique *KOCH* a analysé la question des homonymes de façon suivante (Resp 954272/RS, datée du 13 novembre 2008) : il s'agissait de la licéité de l'adoption postérieure du nom patronymique Koch pour deux sociétés qui se consacrent à l'activité d'avocats. La question concernait le droit de marques (marque KOCH, enregistrée pour protéger les activités juridiques au nom de la première société, aussi dénommée KOCH ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C) et le nom commercial postérieur KOCH, utilisé par KOCH e KOCH ADVOGADOS E CONSULTORES S/C. Les juges ont décidé que bien que le nom KOCH soit passible de confusion, la première société ne peut pas empêcher la deuxième d'utiliser l'expression KOCH dans sa dénomination sociale, car c'est le patronyme des associés de la deuxième société et le facteur essentiel pour l'exercice libre et responsable de son activité professionnelle. D'autre part, le statut des avocats impose que la dénomination sociale des sociétés soit assez claire, de manière à ce que les clients puissent identifier les professionnels sur le marché. Ainsi, la Cour a déterminé que la deuxième société change sa dénomination, incluant d'autres éléments qui puissent identifier ses associés, de manière à se différencier de la première société constituée.

La solution ici a suggéré l'adjonction des prénoms ou autres noms légitimes des associés, de manière à ce la marque soit assez claire pour permettre d'identifier les personnes physiques titulaires du cabinet d'avocats, comme « Cabinet d'avocats Maître João Carlos KOCH », par exemple, pour éviter de laisser seulement le nom KOCH, de manière isolée et prêtant à confusion (l'exemple n'a pas été écrit dans l'arrêt, ce n'est qu'une conclusion illustrative pour cette thèse).

³⁴² Une décision brésilienne du Tribunal Régional Fédéral a été rendue de manière à analyser la possibilité de confusion dans l'affaire *Barichello* : la société Barichello e Cia se consacre à l'exploitation et le commerce de café et de céréales et l'entreprise du pilote de Formule 1 se consacre à l'exploitation de boissons et de jus en général. L'enregistrement de la marque BARICHELLO par l'entreprise du pilote est antérieur. Les deux entreprises en litige utilisent le même patronyme BARICHELLO comme marque de produits, étant des homonymes. La décision a statué que la marque du pilote ne pourrait pas être considérée comme obstacle à la marque Barichello e Cia car la notoriété de son nom est située dans le domaine de l'automobilisme exclusivement et non pas dans le secteur alimentaire, et les produits protégés par une entreprise et l'autre sont suffisamment différents et peuvent coexister.

Voir aussi la décision du Tribunal de Justice de São Paulo, affaire *Nascimento*, AC 994.00.078028-0 (concurrence déloyale non caractérisée).

communs et que le prénom pur et simple est d'usage courant dans une activité déterminée³⁴³. Dans ce cas-là, le lien avec la personne est plus lointain et la marque sera considérée comme une dénomination de fantaisie, appartenant au premier occupant ou même, si cet usage devient assez courant, l'INPI doit admettre la coexistence au nom de titulaires différents.

Il est très important de souligner que le droit admet d'ailleurs que le prénom ne soit pas celui du fondateur de l'entreprise titulaire, car, justement, le prénom adopté comme marque suivra les mêmes règles des marques ordinaires et de fantaisie lors de son examen³⁴⁴³⁴⁵.

Il est encore possible que le prénom ait acquis une notoriété si grande dans une certaine activité, que le propre prénom utilisé comme marque, outre le fait d'identifier le propre commerçant, exerce une fonction directe de distinctivité et d'indication d'origine. Tel est le cas des boulangeries françaises PAUL qui ont acquis une notoriété mondiale avec leur réseau de franchises. La famille Mayot a racheté la boulangerie PAUL à la ville de Lille, et a décidé de conserver le nom de famille du propriétaire d'origine³⁴⁶ (voir www.paul.fr).

Au Brésil, on a un exemple intéressant dans le monde de la gastronomie. Le français Olivier Anquier s'est établi au Brésil depuis quelques décades et s'est fait connaître par

³⁴³ Au Brésil, en classe 25, pour des vêtements, le nom VALENTINA s'est devenu commun, par exemple, ayant l'INPI brésilien une tendance en admettre en coexistence pacifique les enregistrements pour les marques MARIA VALENTINA, NINA VALENTINA, VITORIA VALENTINA et LARA VALENTINA. Plusieurs autres déposées doivent être coexister également comme : MISS VALENTINA, VALENTINA BARROS, VALENTINA FERNANDES, FINA VALENTINA, BLACK VALENTINA et PENELOPE VALENTINA (recherche faite à la base de données de l'INPI brésilien en février 2011).

³⁴⁴ Voir CHAVANNE et BURST, op. cit. p. 515 : « un prénom peut être adopté comme marque. Le lien avec la personne est plus lointain que pour le nom patronymique. Il s'agit d'une dénomination de fantaisie. La marque appartiendra donc au premier occupant (voir affaire Anastasia, TGI, Paris, 13 juillet 1977. RIBP 1978. III. 94, n. 210 ; Paris, 17 janvier 1982, DS 1984. IR.64 et obs. JJ Burst ; Cass. Com. 26 avril 1988 ; Ann. 1988.163 ; Paris, 22 novembre 1984, Ann. 1985.197). Il importe peu que ce prénom soit ou ne soit pas celui du déposant et il n'y a pas lieu à la réglementation comme dans la théorie des homonymes. Cependant, il se peut qu'une marque composée d'un prénom joint à un nom forme un tout indivisible et ne soit pas considérée comme contrefaisant une marque antérieure composée d'un seul prénom ».

³⁴⁵ Voir l'affaire brésilien « Regina », jugé par la Cour Suprême Brésilienne sur la fraude d'adoption du nom Regina Dell Negri comme marque, en détriment de l'enregistrement antérieur de la marque Regina. Dans cette affaire, le deuxième déposant visait provoquer une confusion de marché. RE 24.324/53.

³⁴⁶ Dans ce cas là PAUL était le patronymique de son fondateur, bien que cela soit un prénom assez commun mondialement.

son restaurant et ses pâtisseries et boulangeries d'origine française sophistiquées, vendues dans les supermarchés³⁴⁷. M. Anquier est devenu tellement connu que le public se réfère à lui comme « Olivier », son prénom. Il a d'autre part déposé la marque OLIVIER auprès de l'INPI brésilien (dossier n. 820.102.091, classe 30), bien que cela soit un prénom très courant en langue française. Le public associe la marque OLIVIER à la personne d'Olivier Anquier, quand on parle de gastronomie.

Il ne faut pas oublier non plus l'importance du pseudonyme dans le monde des affaires et juridique.

Le pseudonyme étant la dénomination de fantaisie d'une personne dans ses activités en société (artistiques, littéraires, politiques, dans le monde des affaires, de la mode, de la beauté, etc.) il équivaut au nom patronymique dans le sens légal dans les deux législations étudiées, à partir du moment où il est suffisamment connu et associé à la personne. CHAVANNE et BURST nous rappellent néanmoins que « notamment, pour que le titulaire d'un pseudonyme puisse s'opposer à ce qu'il soit adopté comme marque par un tiers, il est nécessaire qu'il puisse se prévaloir d'un préjudice ce qui exige une certaine notoriété du pseudonyme. La possession du pseudonyme avant le dépôt de la marque doit bien entendu être démontrée ».³⁴⁸

- *L'image*

La protection de la propre image ne comporte pas de ramifications complexes, comme celles démontrées par le droit au nom. Les images sont passibles d'enregistrement et prévues par les deux législations ici étudiées et sont considérées comme des marques

³⁴⁷ Il a déposé plusieurs marques formées par son nom OLIVIER ANQUIER en classes 30, 32, 33,

³⁴⁸ Op. cit. p. 515.

figuratives ou mixtes, quand présentées avec un graphisme particulier et un dessin associé³⁴⁹.

Les images des personnes peuvent être protégées en tant que marques dès qu'elles ne portent pas atteinte à des droits de la personnalité du tiers, si le dépôt de cette image est fait sans autorisation du vrai titulaire ou s'il reste démontré que le déposant n'a pas eu de légitimité pour le faire à son nom, sous peine de nullité (comme développé au B, suivant).

Il est important de dire que pour l'utilisation de l'image, bien qu'elle soit considérée absolument distinctive³⁵⁰ en vertu du droit de la personnalité unique, on n'est pas libre d'actes de concurrence déloyale et de contrefaçon.

Si un commerçant décide d'apposer son image stylisée (un dessin représentatif) ou une photo sur un emballage de produit afin qu'elles exercent une fonction de marque et si, brusquement, il s'aperçoit qu'un concurrent utilise les mêmes tactiques commerciales pour vendre des produits concurrents (y compris forme des vêtements, couleurs, gestes, etc.) on se trouve devant une contrefaçon idéologique et une provocation d'association d'un produit avec l'autre. Dans ce sens, le spécialiste brésilien GAMA CERQUEIRA justifie l'hypothèse en disant que le consommateur ne reconnaît pas généralement la personne représentée (si elle n'est pas très connue, bien évidemment), ni ne cherche à l'identifier, il regarde simplement l'ensemble de l'emballage et achète le produit³⁵¹. La source de la confusion est donc la ressemblance des deux emballages.

- *La problématique des images des personnages historiques – un droit des héritiers*

³⁴⁹ Fabienne DAIZE, op. cit. p. 115 nous enseigne que le signe figuratif qui représente la personne pourrait faire l'objet d'une appropriation exclusive à titre de marque par l'adjonction d'un signe verbal distinctif ou, même, para la seule forme particulière qui serait donné.

³⁵⁰ Fabienne DAIZE, op. cit. p. 116 considère la distinctivité de la marque formée par des images aussi grande. Selon ses mots : « c'est dire que le risque de non distinctivité de l'image d'une personne est somme toute bien mince (...) car il ne semble pas que l'image d'une personne célèbre puisse être jugée descriptive d'une qualité essentielle des produits ou des services visés au dépôt » et finit par dire que « l'exigence de distinctivité favorise ainsi le choix de tels signes à titre de marque ».

³⁵¹ GAMA CERQUEIRA, op. cit. p. 302

Une autre problématique trouvée en France et au Brésil se pose dans l'utilisation des images des personnages historiques et qui sont déjà décédés depuis longtemps. Bien sûr, pour les personnages comme Picasso ou Yves Saint Laurent, assez récents dans l'histoire, les droits des héritiers sont incontestables.

La doctrine brésilienne se positionne de manière différente en comparaison à la française.

Le spécialiste brésilien GAMA CERQUEIRA affirme dans son ouvrage que le premier à adopter la figure ou l'image de la personne historique comme marque aura le droit d'occupation du signe dans l'activité choisie. Il explique que dans ce cas, ce qui constitue et caractérise la marque est l'histoire représentée, beaucoup plus que l'image en soi. Une critique à cet entendement peut avoir lieu ici. Si la disponibilité du signe est conditionnée au fait de ne pas porter atteinte aux droits de personnalité du tiers, on se trouve dans une position délicate quand les héritiers (titulaires des attributs de l'image historique) se trouvent éventuellement limités à les exploiter comme marque. Le droit français a aussi admis l'enregistrement des images de personnages historiques comme marques, comme les exemples suivants cités par BERTRAND³⁵²: la reine d'Egypte Nefertiti pour des produits de parfumerie ou l'emblème d'un monument représentant Dame Carcas, héroïne légendaire de la Cité de Carcassonne pour des poupées. Dans ces exemples, la reine Nefertiti n'a évidemment pas d'héritier pouvant se plaindre d'une exploitation injuste de l'image ; par contre, Dame Carcas n'a probablement pas eu d'héritier et l'acceptation de l'enregistrement s'est déroulée normalement.

En ce qui concerne cette problématique, le droit français doit se positionner de manière contraire à l'interprétation du brésilien GAMA CERQUEIRA, selon BERTRAND, en affirmant que cela aussi est un terrain dangereux en droit : « dans cette situation il pourra donc avoir un conflit dès lors que les descendants du personnage en question revendiqueront l'indisponibilité du signe à titre de marque au motif que le droit à l'image en tant que droit de la personnalité est perpétuel (le problème se pose d'ailleurs également à propos des noms de ces mêmes personnages, et il faudra donc trancher entre les intérêts convergents, et notamment le fait que de nombreux personnages

³⁵²*La propriété intellectuelle, livre II marques et Brevets Dessins et Modèles*, Paris, Delmas, p. 364.

historiques, par leur notoriété et leurs actions appartiennent, en quelque sorte, au patrimoine de l'humanité et ne peuvent être appropriés par leurs descendants ».³⁵³

On tend à se rapprocher des enseignements de BERTRAND, étant donné les caractéristiques du droit de la personnalité³⁵⁴.

B. – La marque constituée des nom ou image d'autrui

1. Licéité et disponibilité de la marque constituée du nom d'autrui

Les précautions autour du choix du signe formé par le nom ou l'image de tiers doivent être grands, face à la restriction contenue dans les textes de lois à propos de la protection des biens de la personnalité d'autrui. Toutefois les législations étudiées n'empêchent pas l'usage ou l'enregistrement du nom ou de l'image d'autrui comme marque, soit sous forme verbale, soit sous forme de logo, ou même figurative comme c'est le cas de l'image adoptée seule.

Comme on l'a vu avant (première partie de cette étude) il n'est pas rare d'adopter des noms connus ou des images comme marques. Ce sont des instruments très forts de vente et de marketing.

On souligne néanmoins que l'article L. 711-4³⁵⁵, g) du CPI français limite la protection d'une marque qui se constitue par un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d'un tiers, surtout à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image.

³⁵³ L'arrêt du Tribunal Régional Fédéral s'est manifesté en faveur de la non exclusivité du nom de la personne décédée, quand adopté comme marque par des tiers, même si ses ayant droits ne revendiquent pas l'indisponibilité du signe à titre de marque. Affaire A. SCHMOLL, TRF-2 2003.51.01.507036-0.

³⁵⁴ On cite également l'affaire de la Princesse Soraya (TGI Seine, réf., 14 oct. 1960. Gaz. Pal. 1961, 1, p. 17 : « Attendu que toute personne est maîtresse de son effigie et de l'usage qui en est fait ; qu'en particulier un commerçant ne peut utiliser la photographie d'une personne comme marque de fabrique, ou dans la publicité ou sur les emballages d'une marchandise, sans autorisation de la personne dont les traits sont reproduits ». Voir Fabienne DAIZE, op. cit. p. 132 et 133, note 3.

³⁵⁵ La liste de l'article L. 711-4 n'est pas exhaustive. Frédéric POLLAUD-DULIAN ajoute que « l'antériorité peut aussi être constituée par le droit sur un titre nobiliaire (qui est autonome par rapport au patronyme), des armoiries, une devise. En revanche, en raison de son caractère courant, le prénom ne constituera une antériorité que de façon exceptionnelle, si celui qui l'invoque lui a donné une certaine célébrité et qu'une confusion apparaît possible ». Op. cit. n. 1187.

La loi brésilienne de marques, de son côté, restreint la protection des marques formées par des droits de la personnalité quand le dépôt auprès de l'INPI brésilien est fait sans l'autorisation du titulaire ou de son héritier. C'est la restriction prévue par l'article 124, XV et XVI de la LPI brésilienne. On note bien que la loi brésilienne restreint, en premier lieu, la protection de marques de ce type par des tiers non titulaires du droit, mais permet ensuite la protection de la marque si une autorisation préalable est présentée lors de l'acte de dépôt. On verra les détails de la procédure ci-dessous.

Toutefois, on est toujours sur un terrain dangereux. Dans les deux législations le dépôt frauduleux est passible de nullité.

Bien que la loi française (en comparaison avec la brésilienne) ne mentionne pas explicitement dans le corps du texte qu'une autorisation est absolument nécessaire³⁵⁶, dans le droit français il est clair qu'on ne peut néanmoins pas déposer à titre de marque le nom patronymique d'un tiers sans son autorisation³⁵⁷.

Lors d'une étude comparée sur le sujet, l'AIPPI (l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) a remis en question l'interdiction du dépôt du nom patronymique d'un tiers dans certaines conditions (Rapport Q195, sur les limitations de la protection conférée par les marques). Le groupe français et le groupe brésilien ont répondu à la question.

En ce qui concerne le groupe français (qui s'est manifesté aussi sur le droit européen), les considérations ont été les suivantes :

A défaut de précision dans la loi de 1964, la jurisprudence a subordonné l'efficacité d'une telle mesure à la démonstration par le titulaire de l'existence d'un préjudice causé

³⁵⁶ Christine ZANELLA, op. cit. p. 49, est d'avis ce principe était simplement sanctionné par la jurisprudence que le CPI français exige maintenant l'autorisation : « L'article L. 711-4, relatif aux droits antérieurs empêchant le choix d'un signe comme marque, vise en effet dans son alinéa g) « le droit de la personnalité d'un tiers, notamment son nom patronymique et son pseudonyme ». Il existe donc désormais en France une interdiction légale de choisir le nom d'autrui comme marque sans son autorisation... ».

³⁵⁷ BERTRAND, *Marques et Brevets...*, op. cit. p. 363 nous enseigne que « on ne peut cependant déposer à titre de marque le nom patronymique d'un tiers dans son autorisation. Ainsi, la dénomination « Stallone », nom patronymique du célèbre comédien, est indisponible à titre de marque ou de raison sociale (TGI Paris 3^e ch. 29 juin 1988 *Stallone c/ Dahan* PIBD 1988 III 423).

par l'usage de son patronyme à titre de marque (TGI Paris, 29 juin 1988, Sylvester Stallone c/ Roseline Daha; Cass. Com., 15 octobre 1994, Astor Azur c. Lord John Astor of Hever et Lord William Waldorf Astor).

La loi du 4 janvier 1991 ne remet pas en cause cette solution: la marque "ne peut porter atteinte à des droits antérieurs et notamment [...] aux droits de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique" (Article L. 711- 4 g)).

L'atteinte au droit de la personnalité n'est constituée que s'il existe, au moment du dépôt, dans l'esprit du public concerné par les produits ou services désignés sous la marque, un risque de confusion entre celle-ci et le titulaire du nom. L'identité absolue ne constitue pas, en revanche, une condition de recevabilité de l'action (CA Paris, 15 décembre 2000, M. Virag c Pfizer Inc. et Pfizer).

La confusion ne sera reconnue que dans l'hypothèse d'une marque reprenant des noms célèbres ou rares (TGI Paris, 4 octobre 1996, Cady Roustand de Navacelle de Coubertin c/ Henri Maire) : le titulaire du patronyme subit un préjudice moral puisque les tiers sont fondés à penser qu'il en a autorisé l'usage commercial (CA Paris, 24 nov. 1962, de Luynes).

Ainsi, les tribunaux français ont relevé un tel risque de confusion:

- « En raison de l'exceptionnelle notoriété [d'un] nom patronymique doté d'une très forte attractivité » (TGI Paris, 29 janvier 1999, Mme Paloma Ruiz-Picasso c. Picasso S.L.)

- Ou encore, lorsque l'adjonction d'un prénom ou d'un autre élément du patronyme est inopérante (Cass. Com., 9 novembre 1987, Michel Leclerc c. Groupement d'Achats de Stations Leclerc).

En l'absence de tout risque, l'action du titulaire d'un nom même célèbre est écartée (Cass. Com., 9 février 1993, M. Giovanni Agnelli c. Sté Parintex). La limitation consistera dans l'obligation d'adjoindre un élément distinctif notamment le prénom, la

date de fondation, d'exploitation, un graphisme particulier (Cass. Com., 23 novembre 1977, Barons de Rothschild c. Vinolia et Marne et Champagne).

D'autre part, le groupe brésilien, analysant les mêmes questions, a contribué en disant que :

La loi brésilienne ne prévoit pas l'interdiction de l'usage du nom d'un tiers, à la condition de l'autorisation préalable du titulaire ou de ses ayant droits. Toutefois, il y a quelques précédents qui indiquent que lorsqu'un nom de famille a été enregistré comme marque, un tiers ne peut pas enregistrer le même nom pour la même classe de produits ou services, même si c'est le nom de famille du déposant. Les principes suivants sont applicables :

- a) Le principe de la spécialité, i.e. le même nom de famille peut être enregistré par un tiers en classe différente.
- b) Le principe de l'usage antérieur, i.e., en cas de conflit de marques représentant le nom de famille de plusieurs parties, pour les mêmes classes de produits et services, la marque antérieure prévaut.
- c) En cas de conflit entre marques formées par des patronymes accompagnés d'une autre nom de fantaisie, la composition totale de la marque doit être prise en considération en vue de certifier un potentiel de conflit auprès du public.
- d) En cas d'homonymie, ne sera pas nécessaire le consentement de l'autre personne portant le même nom patronymique.
- e) Le titulaire du même nom peut déposer la même marque formée par son nom sans ajouter d'autres formes ou signes distinctifs à la marque, dès lors que le principe de la spécialité est observé.

L'étude faite par l'AIPPI nous donne déjà une idée de la pratique de chaque pays et nous montre que la question ne se résoud pas facilement dans la vie quotidienne. De ce faire, c'est pour quoi une analyse plus approfondie sera faite pour chaque élément du nom et les nuances dans son utilisation comme marque.

a) Les noms patronymiques

On a dit avant que bien que la loi française (en comparaison avec la brésilienne) ne mentionne pas explicitement dans le corps du texte qu'une autorisation est absolument nécessaire, dans le droit français il est clair qu'on ne peut néanmoins pas déposer à titre de marque le nom patronymique d'un tiers sans son autorisation, par contre, il est vrai aussi que le consentement n'est pas nécessaire pour l'adoption comme marque des noms patronymiques ou des prénoms très courants et banals, comme Pierre, Marie, Catherine (en France), Maria, Silva, Souza (au Brésil), etc. Dans ces hypothèses le choix de la marque est libre et une autorisation est dispensée³⁵⁸.

Les deux législations comparées sont arrivées à la même solution pratique. Bien que la meilleure doctrine brésilienne ne nous explique pas cela en détail³⁵⁹, on reprend les mots de Christine ZANELLA³⁶⁰ pour développer le thème : « contrairement aux noms célèbres tombés en déchéance, les noms banals appartiennent privativement à des personnes auxquelles le déposant devrait normalement demander l'autorisation d'utiliser leur nom comme marque. Cependant, deux raisons militent pour la libre utilisation de ces noms. La première est d'ordre pratique : il peut paraître excessif de subordonner à l'autorisation de leurs nombreux titulaires l'usage commercial de certains noms très courants en France (...). La même remarque vaut a fortiori pour les prénoms, complément accessoire du patronyme, le prénom n'identifie pas la personne qui le porte (...). La seconde raison est d'ordre juridique : la jurisprudence et une partie de la doctrine considèrent que l'utilisation commerciale du nom d'autrui est licite lorsqu'il n'existe pas de risque de confusion possible entre le nom et la marque laissant croire que le porteur du nom en a monnayé l'usage ».

En revanche, on doit observer tous les cas où une autorisation se fait absolument nécessaire pour les noms ou prénoms courants : les hypothèses où l'on est devant des noms ou prénoms apparemment simples et répandus mais qui ont créé une association

³⁵⁸ Voir GAMA CERQUEIRA, op. cit. p. 276, sur le droit brésilien.

³⁵⁹ Toutefois, dans l'affaire *Menezes*, du Tribunal de Justice de São Paulo (AC 298.578-4/1-00) il a été jugé que : le nom de famille Menezes étant très répandu au Brésil, il n'existe pas d'obstacle pour l'utilisation du patronyme dans la composition et l'identification de deux personnes morales distinctes : MENEZES CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. (dans l'activité de construction civile) et MENEZES IMÓVEIS LTDA. (dans l'activité immobilière). Concurrence déloyale non configurée.

³⁶⁰ Voir, op. cit. p. 43.

immédiate avec une personne physique. On reprend l'exemple du chef français Olivier Anquier, très connu au Brésil. La simple mention du nom « Olivier » dans le domaine de la gastronomie nous renvoie à la personne spécifique (au Brésil, bien entendu). Dans ce cas, une autorisation d'Olivier Anquier se démontre absolument nécessaire, sous peine de concurrence déloyale ou fraude. Par contre, du côté français, on cite les commentaires soulevés par BERTRAND: «le prénom ne fait pas en principe partie du nom patronymique (CA Paris 4^e ch. 22 nov. 1984 « Anastasia » Ann. 1985, 197). Aussi, la seule reprise du prénom d'un nom patronymique ne constitue pas en principe un acte de contrefaçon ou de reproduction illicite. Ainsi, le pseudonyme « Myriam Phé », utilisé par un astrologue, n'est pas imité par celui de « Myriam » utilisé par une voyante, car le pseudonyme « Myriam Phé » constitue un tout indissociable (CA Paris 4 ch 26 avr. 1990 Deteix c/ Piatier Ann. 1992, 38). Dans le même sens, il a été jugé que la marque Céline ne constituait pas la contrefaçon ou l'imitation illicite de la marque « Céline Bongiraud » (CA Paris 4^e ch. 12 avr 1983 Ann. 1983, 101) »³⁶¹.

Selon les mots de Frédéric POLLAUD-DULIAN, encore à propos du droit français, « le choix du signe ne doit pas porter atteinte aux droits de la personnalité d'autrui, notamment aux droits sur le nom patronymique, sur le pseudonyme ou sur l'image d'une personne (...). La jurisprudence est traditionnellement, assez restrictive : elle n'admet pas facilement que le choix de la marque constitue une atteinte au droit de la personnalité. Elle ne condamne l'usage du nom patronymique que si le choix crée un risque de confusion à laquelle le titulaire du nom a intérêt à mettre fin. Le risque de confusion existe lorsque le public est amené à rattacher la marque à la personne, à penser qu'elle a donné son accord ou participe à l'exploitation ».

³⁶¹ BERTRAND, *Marques et Brevets...* op. cit. p. 363, et ajoute plus loin que : « Dans un arrêt rendu à propos du nom patronymique Agnelli, la Cour de cassation a confirmé un arrêt qui avait jugé que si ce patronyme était celui d'une personnalité célèbre dans le monde des affaires en France et en Italie, ce domaine était néanmoins étranger à celui de la chaussure, pour lequel il avait fait l'objet d'un dépôt en France (Cass. Com. 9 fév. 1993 RDPI 1994 n. 51 p. 60). La Cour a donc appliqué le principe de la spécialité pour limiter les effets du patronyme Agnelli en tant que droit antérieur ». Christine ZANELLA, en faisant ses commentaires à propos de cet arrêt mentionne que « M. Agnelli était essentiellement connu dans le domaine de l'automobile qu'aucun rapprochement ne pouvait être effectué entre lui et la marque de chaussures Agnelli ; mais le chef d'entreprise ne pouvait-il pas souffrir de voir son nom inséré dans une marque de chaussures, alors qu'il s'est fait une gloire de diriger l'une des plus grandes firmes automobiles du monde ? De même il paraît pour le moins contraire au principe du respect des droits de la personnalité de n'admettre la protection du nom qu'en fonction d'une célébrité connue de tous », op. cit. p. 273. Par contre BERTRAND cite l'affaire Watteau, où « un artiste, ayant adopté le pseudonyme de Watteau, a fait l'objet d'une action pour se voir interdire l'utilisation de ce pseudonyme par une personne dont d'était le patronyme : l'action a été rejetée car « ce patronyme étant relativement répandu son usage pouvait entraîner de confusion ou causer un préjudice moral » (CA Paris 1^{re} ch. 10 janv. 1977 Abbey Ann. 1978, 154).

- l'incidence de la notoriété du nom sur le risque de confusion

Tandis que l'article L 711-4 g) et h) du CPI français et l'article 124, XV et XVI de la LPI brésilienne interdisent génériquement l'enregistrement des marques qui reproduisent les patronymes, les pseudonymes et les images des tiers, on doit aussi tenir compte, dans n'importe quel cas, du fait que la discussion doit se fonder sur la possibilité de confusion et association, ainsi qu'appliquer les règles de concurrence déloyale et les risques de tromperie.

En fait, l'indisponibilité prévue par les articles des lois cités n'est que relative. Ces droits de personnalité ne font obstacle à titre de signe distinctif qu'en présence d'un risque de confusion ou lorsqu'ils sont de nature à causer un préjudice au titulaire du droit en cause. On citerait un préjudice moral ou matériel.³⁶² L'avocate française Vanessa BOUCHARA, dans un récent article (non-publié) sur le thème renforce toutefois ce qui suit « en revanche, passé un délai de tolérance de 5 ans les titulaires d'un nom patronymique antérieur (qu'il soit déposé à titre de marque ou bien désigne une enseigne, une dénomination sociale ou un nom commercial) ne pourront plus agir à l'encontre du déposant, si tant est qu'on puisse établir qu'ils avaient connaissance de cet usage. Dès lors, pour sauvegarder le monopole sur son antériorité, il est conseillé d'utiliser un système de veilles juridiques, afin d'être alerté, lorsqu'un nouveau dépôt est susceptible de lui porter atteinte »³⁶³³⁶⁴.

Une attention encore plus grande se doit à des patronymes très connus dans la société. Doit-on leur appliquer également le principe de la spécialité et/ou les règles de la

³⁶² Hélène GAUMONT-PRAT nous explique que « le risque de confusion ne peut raisonnablement exister que si le nom ou le pseudonyme est connu. La confusion suppose que la marque reprenne le nom patronymique contesté à l'identique. Et même dans ce cas, celui qui souhaite utiliser le nom ou pseudonyme d'une personne connue comme identifiant commercial peut se faire si elle obtient, à cet effet, l'autorisation de son titulaire », op. cit. p. 191.

³⁶³ Vanessa BOUCHARA, *On peut vous empêcher d'utiliser votre nom patronymique à titre de marque*, article non-publié.

³⁶⁴ Encore CHAVANNE et BURST, op. cit. p. 513, sur le thème soulevé par Vanessa BOUCHARA sont d'avis qu'« on pourrait se demander qu'elle est la valeur d'une longue tolérance car l'action par laquelle le titulaire d'un nom peut faire interdire son usage est imprescriptible. Cependant, lorsque la marque a déjà attiré une clientèle et acquis une certaine notoriété, son annulation causerait au déposant un préjudice considérable, peut-être pourrait-on considérer qu'il y a dans une telle hypothèse faute à agir de façon trop tardive et qu'une action en nullité de la marque dans un tel contexte constitue un abus de droit ».

marque notoire ? BERTRAND³⁶⁵ nous enseigne que « compte tenu de l'article L. 713-5³⁶⁶ du Code de la propriété intellectuelle qui fait en quelque sorte « éclater le principe de la spécialité » pour les marques notoires, on peut se demander ce qu'il en est pour les patronymes notoires utilisés à titre de raison sociale, de nom commercial ou d'enseigne. Un arrêt de la cour de Colmar avait, par application du principe de la spécialité, refusé de tenir compte du caractère notoire du nom commercial Larousse pour interdire l'utilisation du patronyme la commercialisation de mousseux sous la marque « Pierre Larousse ». En outre, CHAVANNE et BURST sont d'avis que la notoriété d'un nom patronymique ne fait pas disparaître le principe de la spécialité et nous enseignent que la jurisprudence française a été hésitante sur ce point. Les affaires Ritz contre Charles of the Ritz, Negresco et Rotschild sont venues pour nous éclaircir sur les problématiques³⁶⁷. Sur ce point le Professeur Édouard Treppoz nous enseigne que la jurisprudence considère que l'atteinte à un patronyme suppose un risque de confusion et conclut qu'un nom dépourvu de notoriété est disponible et, à l'inverse, que le nom notoire courant toujours un risque de confusion se trouve indisponible ce qui justifie sa patrimonialisation³⁶⁸³⁶⁹.

Cette règle apparemment semblable dans les droits français et brésilien s'applique également pour les pseudonymes et pour les sobriquets connus dans la société³⁷⁰. La

³⁶⁵ BERTRAND, in *Droit des marques...*, op. cit. p. 37.

³⁶⁶ L. 713-5 du CPI français : « L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ».

³⁶⁷ Op. cit. p. 510 (Cass. Com. 27 mai 1986, DS 1987). Les auteurs citent également l'affaire française Rotschild, où deux titulaires différents, désignant des marques de vins d'un côté et de parfums, de l'autre pourraient coexister. Néanmoins une transaction internationale aboutit à une interdiction à l'honymie d'utiliser son nom Rotchild même pour des produits différents (TGI, Paris, 4 juillet 1984, DS 1985. J. 293). Et plus loin (page 512) les auteurs nous enseignent que pour que le titulaire du nom puisse invoquer un préjudice, encore faut-il qu'il s'agisse de la reproduction exacte du nom litigieux. Sinon il n'y a plus de danger de confusion et le déposant peut légitimement conserver sa marque.

Une critique pourra être faite à cette affirmation. On ne peut pas être d'accord sur le fait que seule la reproduction exacte du nom serait objet de contrefaçon. On est d'avis que n'importe quelle façon d'écriture ou phonétique capable de provoquer un danger de confusion ou association doit être considérée comme frauduleuse.

³⁶⁸ *La propriété intellectuelle et le droit au nom*, in *Thèmes & Commentaires, la propriété intellectuelle autrement, la propriété intellectuelle entre autres droits*, sous la direction de Jen-Michel BRUGIÈRE, Dalloz, 2009, p. 101.

³⁶⁹ Voir l'affaire PICASSO//PICARO de la CJCE C-361/04 P. La Cour a pris en considération la similitude de la marque PICARO avec PICASSO, plus que la valeur notoire du nom.

³⁷⁰ Une décision brésilienne du Tribunal Régional Fédéral (affaire *Stewart* TRF-2 91.02.14333-0) nous démontre que si le patronyme n'est pas notoire et s'il n'existe pas de mauvaise foi, la coexistence devient

jurisprudence brésilienne détermine que la notoriété du nom doit être répandue surtout le territoire brésilien, au détriment de la notoriété locale³⁷¹.

- l'usage du nom d'autrui autorisé par contrat

On voit que le droit protège en même temps le titulaire des droits de personnalité et les consommateurs contre les actes de tromperie et de confusion. Et les questions se déroulent autour de la noblesse du droit de la personnalité et des consommateurs, ceux-ci plus fragiles dans toutes les relations juridiques.

Il est normal que le titulaire du nom puisse faire des contrats avec des tiers, permettant de tirer profit de l'utilisation commerciale du nom ou de l'image. Quand la personne dispose de son image ou de son nom, il dispose en réalité d'un droit patrimonial (qui est le droit exclusif de tirer profit de la valeur de ceux-ci et de contrôler les conditions de leur exploitation)³⁷². Ce droit patrimonial doit composer le fonds de commerce de l'entreprise licenciée³⁷³.

C'est le cas des personnes vivantes et conscientes de leurs volontés. Il ne cèdent bien évidemment nullement leur droit de la personnalité sur leur nom ou sur leur image, mais le droit d'usage commercial à titre de marque. Cela est souligné par f. POUILLAND-DULIAN lorsque : « Ceci s'explique par le caractère dualiste du droit sur le nom (et du droit sur l'image). Encore faut-il que cette autorisation n'ait pas, elle même, un caractère frauduleux, comme c'est le cas lorsqu'une entreprise se fait céder ou concéder

possible pour des activités distinctes. Une autre décision du même tribunal (affaire *Boechat* 1999.51.01.024110-8) analyse la question sur le point de vue de sa singularité et notoriété. Si le nom n'est pas singulier, ni notoire, il est possible d'enregistrer des noms identiques en classes différentes. Ce qui n'est pas permis, c'est la possibilité de confusion au détriment de la distinctivité du signe ».

Sur le risque de confusion, voir la décision brésilienne TRF-2 90.02.2278303, affaire *Gore-Tex*, sur le signe Gore et l'impossibilité de coexistence dans le même secteur d'activité. Cette affaire est intéressante car elle met en évidence la notoriété du commerçant dans le secteur d'activité visé.

Voir aussi l'affaire *Bulgari*, TRF-2 95.02.01631-9.

³⁷¹ Dans l'affaire *Micheluccio* (TRF-2, 92.02.08901-9), il a été statué que la notoriété du nom de manière régionale (dans ce cas, dans l'état de São Paulo) ne bloque pas l'utilisation du même nom dans une autre région du Pays.

³⁷² Dans l'arrêt commenté par Christophe ALLEUME, avec la collaboration de Nicolas CRAIPEAU, in *Cours et travaux dirigés PROPRIETE INTELLECTUELLE*, Paris, Montchrestien, 2010, p. 293 : « Cour de Cassation, audience publique du 11 déc. 2008, société Photoalto et Mme Delphine X, il a été décidé que le mannequin dispose sur son image d'un droit patrimonial qui est le droit exclusif de tirer profit de la valeur de celle-ci et de contrôler les conditions de son exploitation... ».

³⁷³ CHAVANNE et BRUST, op. cit. p. 513 : « il ne s'agira plus alors d'un attribut de la personne mais d'un élément incorporel d'un fonds de commerce ».

un nom par un homonyme pour parasiter la réputation d'un concurrent ou d'une célébrité. La fraude doit alors entraîner la nullité du dépôt effectué par le cessionnaire. Parfois même, la fraude est encore accusée par le fait que ce n'est qu'une partie du nom de homonyme qui est reprise, comme dans le cas de la cession par un vicomte de Romanet de Beaume à un négociant en vins, d'une partie de son nom (Romanet) évoquant fâcheusement l'AOC « Romanée-Conti »...³⁷⁴.

Dans le cadre des héritiers, ils ne peuvent pas interdire au cessionnaire l'usage du nom ou de l'image à titre de marque, en vertu du fonds de commerce que cette cession a construit (voir plus loin, titre...).

- le nom des personnes décédées

Le nom et l'image sont des éléments de la personnalité et, comme tels, ne peuvent pas être refusés par les descendants de la famille d'une personne morte. Les héritiers ont le droit d'empêcher n'importe quel usage frauduleux, surtout dans les hypothèses d'atteinte à la mémoire de la personne morte (son droit moral). Cette règle serait appliquée au nom patronymique et également au prénom isolé, dès lors qu'il identifie la personne en soi³⁷⁵.

En ce qui concerne l'autorisation de l'usage du nom pour des marques appartenant à des tiers, il sera nécessaire d'obtenir le consentement des héritiers pour que cela soit valide dans le monde juridique³⁷⁶. Cela s'applique en France et au Brésil³⁷⁷.

³⁷⁴ Op. cit. n. 1190. Sur la nature dualiste, voir aussi Pablo MOHR : « Le nom possède donc une nature dualiste : à la fois droit de la personnalité en ce qui concerne la faculté d'opposition, et droit de propriété lorsque l'on envisage sa valeur patrimoniale ». *Marques et nom patronymique*, JurisClasseur, Propriété Industrielle no. 7, Juillet 2006, étude 21, LexisNexis.

³⁷⁵ Voir GAMA CERQUEIRA, op. cit. p. 276, sur le droit brésilien.

³⁷⁶ Voir article sur Paris Match <http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Heritage-empoisonne-174252/> (de mars 2010) dans une intéressante approche de la réalité des familles qui vivent des images des personnes connues comme Picasso : « Pas sûr qu'il rigole vraiment quand son propre fils, Claude Picasso, directeur de Picasso Administration, la société qui gère les droits d'exploitation de l'œuvre, rencontre les dirigeants de Citroën à la fin des années 1990. A cette occasion, et pour une somme tenue secrète, il vend le nom et la signature du peintre, donnant naissance en janvier 2000 à la Xsara Picasso... A l'époque, certains s'insurgent contre la transformation en marchandise automobile de l'artiste le plus populaire du XXe siècle. Aux critiques, Claude Picasso rétorque avec aplomb : « Picasso, l'un des plus grands créateurs de ce siècle, a su s'affranchir des conventions esthétiques pour communiquer sa vision personnelle du monde et la faire partager. Il a ainsi paru naturel à Citroën, connu mondialement comme marque originale et inventive, une marque auteure d'innovations majeures qui ont changé le monde automobile [...], d'associer le nom de Picasso à la première voiture Citroën du IIIe millénaire. »

b) Les pseudonymes

Du côté brésilien, le consentement est nécessaire uniquement si des noms ou même des pseudonymes sont assez notoires³⁷⁸, sinon on se trouve devant l'usage d'une marque considérée comme de fantaisie comme n'importe qu'elle autre où un droit de personnalité n'est pas en jeu.

L'avocat brésilien José Roberto d'Affonseca GUSMÃO nous explique : « l'objectif de cette interdiction est de sauvegarder la personnalité des titulaires des pseudonymes, dans la mesure où le pseudonyme ou ses assimilés constituent une deuxième façon d'identification de ces personnes par le public. Il faut donc que le pseudonyme soit notoire pour que l'interdiction trouve sa raison d'être. Ce que la loi vise est justement d'éviter qu'une tierce personne profite de la notoriété d'un pseudonyme, ou nom artistique, sans l'autorisation de son titulaire, ce qui pourrait causer un préjudice moral ou matériel. La simple utilisation en tant que marque d'un sobriquet de famille, inconnu, ne cause pas de préjudice à celui qui le porte dans un cercle privé »³⁷⁹. C'est le risque de confusion préjudiciable.

Tout cela alors que Jacqueline Picasso, la dernière épouse du peintre, s'est toujours refusée à prélever un sou sur la moindre reproduction d'une œuvre de son mari, répétant que « la peinture doit être libre de droits ». Emmanuel Pierrat a du mal à comprendre le geste de Claude Picasso : « Il y a déjà tellement d'argent en jeu... C'est incroyable d'éprouver le besoin de vendre ce nom, son nom, pour une voiture. » De fait, Picasso est devenu une marque qui rapporte gros. Depuis vingt-six ans, la vente de ses œuvres assure le chiffre d'affaires le plus important des maisons de vente aux enchères, loin devant Van Gogh. N'y a-t-il pas moyen de prévenir de tels abus ? « Le ministère de la Culture pourrait agir pour divulgation excessive », explique Emmanuel Pierrat. Cela ne s'est jamais vu. D'après le droit encore, toute personne ayant « un intérêt légitime à agir » peut aussi le faire. Ce peut être une association d'amis ou un simple lecteur ». Nous nous sommes confrontés à des situations tout à fait conflictuelles.

³⁷⁷La jurisprudence brésilienne s'est manifestée d'une manière intéressante dans l'affaire suivante : Le juge du Tribunal Régional Fédéral (TRF-2, n. 2003.51.01.507036-0) a analysé la question de l'appropriation du nom du compositeur allemand ANTOINE SCHMOLL. Deux sociétés brésiennes du marché éditorial ont initié un litige pour l'appropriation de la marque A. SCHMOLL. Le juge a remarqué que le nom du grand compositeur allemand est utilisé sur le marché sans l'autorisation nécessaire dans le marché et cela peut être expliqué en vertu de l'inexistence d'ayant droits pouvant revendiquer des dommages et intérêts pour préjudices moraux ou matériels. La marque enregistrée A. SCHMOLL n'a pas été annulée, ni garantie à titre exclusif au premier déposant. Le juge a inséré une remarque dans l'enregistrement, incluant une « mention légale » de non exclusivité à la partie de la marque qui reproduit le nom du compositeur.

³⁷⁸ Sur le droit français, la même règle s'applique. CHAVANNE et BURST. Op. cit. p. 515.

³⁷⁹ José Roberto GUSMÃO, *L'acquisition....*, op. cit. p. 110-111. Cet auteur ajoute que « le même raisonnement avait déjà été tenu lors d'un jugement portant sur la marque « Tostão », sobriquet d'un fameux joueur de football brésilien des années 1970, qui a été enregistrée pour désigner du chocolat. Le tribunal a alors approuvé l'exigence du consentement écrit, fait par l'INPI, lors de la procédure de l'enregistrement (op. cit. P. 111).

Par rapport au droit français, BERTRAND nous enseigne que les pseudonymes bénéficiant d'une certaine notoriété bénéficient de la même protection que les patronymes³⁸⁰. CHAVANNE et BURST ont la même opinion³⁸¹.

2. Licéité et disponibilité de la marque constituée de l'image et du nom d'autrui

Concernant l'image de tiers adoptée comme marque de produits et services, les droits français et brésilien trouvent comme principes les mêmes solutions du droit au nom, avec ses particularités, bien évidemment.

D'autre part, la doctrine internationale est unanime pour considérer les dépôts des marques formées par de images comme une forme d'exploiter la réputation et la popularité des caractéristiques personnelles de la personne titulaire de l'image³⁸².

En tout état de cause, une autorisation se fait absolument nécessaire, pour ne pas porter atteinte aux droits du propre titulaire. On remarque que la LPI brésilienne prévoit expressément la nécessité de présenter une autorisation lors du dépôt de la marque formée par une image (photographie ou un dessin représentatif) et bien que la loi française ne soit pas explicite, une autorisation est indispensable³⁸³.

Finalement, une autorisation sera toujours requise pour le dépôt de l'image à titre de marque et on ne parle pas ici de l'utilisation de l'image à titre d'information pour laquelle l'autorisation spéciale ne se montre pas nécessaire (par exemple pour illustrer

³⁸⁰ BERTRAND, *Marques et brevets...*, op. cit. p. 363. Il ajoute des exemples intéressants : « ainsi, l'artiste qui « sous le pseudonyme original « Lova Moor » » jouit d'une notoriété réelle dans le monde des spectacles de cabaret a, à bon droit, interdit l'utilisation de ce pseudonyme comme enseigne d'un magasin de vêtements féminins (Cass. 1^{re} civ. 19 fév. 1975 WS c/ Jourdain *Ann.* 1977, 153). Mais, la personne qui utilise un pseudonyme n'a droit à la protection de celui-ci que lorsqu'il a acquis une notoriété dans le milieu ou le titulaire du pseudonyme exerce son activité » (TGI Paris 3^e ch. 1^{er} mars 1988 III 429).

³⁸¹ Op. cit. p. 515.

³⁸² Les auteurs JEHORAN, VAN NISPEN et HUYDECOPER, op. cit. p. 90 sont d'accord que le dépôt des marques formées par des images sont des recours assez importants pour le monde de la publicité. Les auteurs, néanmoins, posent la question si ces types de signes exercent réellement la fonction de marque, surtout si elles sont distinctives par rapport aux produits et services qu'elles soient attachées. Ou si la marque formée par l'image de la personne représente seulement une forme de publicité, ou le *goodwill* ou même la réputation de la personne titulaire et l'image.

³⁸³ Une décision brésilienne du Tribunal Régional Fédéral (affaire 91.02.05330-6) statue que pour pouvoir demander l'enregistrement du nom comme marque le déposant doit avoir la titularité du nom ou une autorisation du titulaire ou des héritiers. L'intention de se valoir de la notoriété du nom de famille de l'associé de l'entreprise concurrente doit être prohibée.

un article de journal, pour publier une photographie associée à un événement de l'actualité, historique ou documentaire). En tout cas, cette dernière possibilité ne sera pas abordée dans cette thèse, car on développe ici la possibilité d'acquisition de droits, où une autorisation est indispensable.

a) Les solutions en droit communautaire et en droit français

Le droit français considère les droits de la personnalité comme hiérarchiquement supérieurs aux droits de marques (voir article L. 711-4 du CPI) ; ces derniers, à côté du brevet et des dessins et modèles, sont considérés par le droit français comme des droits d'occupation.

Toutefois, on note la nature dualiste du droit de la personnalité quand une marque est formée par l'un des ces instituts. Aujourd'hui ils ne sont plus considérés sacrés et sont dotés de valeur pécuniaire ou extrapatrimoniale. Le droit français est clair quand il distingue prérogatives morales et patrimoniales et reconnaît la patrimonialisation et le droit du titulaire et de ses héritiers de signer des contrats de licence ou de cession des prérogatives patrimoniales de l'image et du nom. La Cour d'Appel de Versailles dans l'arrêt *Légipresse* (2006) s'est manifestée sur le caractère patrimonial de l'image d'une personne en affirmant « le droit à l'image peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats, soumis au régime général des obligations, entre cédant, lequel dispose de la maîtrise juridique sur son image, et cessionnaire, lequel devient titulaire des prérogatives attachées à ce droit »³⁸⁴.

Bien que la loi française ne dispose pas explicitement, les tiers qui déposent comme marque un nom ou une image appartenant à une autre personne physique sont obligés de présenter une autorisation préalable

De plus, le droit français prévoit des situations intéressantes concernant des homonymes, pour lesquelles des règles spécifiques ont été insérées dans le CPI français.

³⁸⁴ CA Versailles 22 sept. 2005. Voir Bérengère GLEIZE, *La propriété intellectuelle et le droit à l'image*, in in *Thèmes & Commentaires, la propriété intellectuelle autrement, la propriété intellectuelle entre autres droits*, sous la direction de Jen-Michel BRUGIÈRE, Dalloz, 2009, p. 89.

Les restrictions sont grandes, comme on l'a déjà vu, mais semblent respecter la noblesse des noms de famille dans le commerce, tout en valorisant le commerçant de bonne foi.

On a vu que les prénoms et les noms de famille les plus courants dans la société ont les mêmes droits qu'une marque ordinaire, dans la mesure où les droits antérieurs et le principe de la spécialité ne sont pas heurtés. Aujourd'hui, prohiber l'enregistrement d'une marque formé par des noms nus, n'a de sens que si ceux-ci ne respectent pas les conditions de validité et ne sont pas capables d'exercer la fonction de marque. On voit ainsi que le droit français, à l'exception des règles rigides des homonymes et de la nécessité d'une autorisation préalable du titulaire, est assez flexible et cherche à traiter la question de la manière la plus proche des marques de fantaisie.

En ce qui concerne le droit communautaire, plus spécifiquement celui de la marque communautaire, on peut affirmer que le règlement 40/94 ne pose aucune limitation de principe à l'enregistrement de la marque formée par des noms propres. On rappelle que le règlement 40/94 dispose que « peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les nom de personnes... ». L'article permet directement l'enregistrement des noms, dès lors qu'ils exercent une fonction de marque et ne violent pas des droits de tiers. En outre, la Directive du Conseil (CE) n. 89/104 du 21 décembre 1988 prévoit également que « peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms des personnes... ».

Comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner, l'affaire *Nichols*, célèbre au Royaume-Uni (aff. C-404/02, PIBD 2004, n. 796, III, 618 ; D 2005, jur. P. 503, obs. S.Durande³⁸⁵) a irradié des effets dans le monde entier à propos des conditions dans lesquelles la marque devait être appréciée, en ce qui concerne l'article 3, par. 1, sous *b*), de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988³⁸⁶. Cet affaire a mis fin à la question de savoir si la marque formée par un nom de famille (même répandu, comme *Nichols*) pourrait être valable comme marque, sans aucune condition spéciale³⁸⁷ (à l'exception bien sur de l'hypothèse de licéité, disponibilité, autorisation préalable et du fait de ne

³⁸⁵ Voir DAIZE, op. cit. p. 105.

³⁸⁶ Motifs de refus ou de nullité en ce qui concerne les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

³⁸⁷ Voir JEHORAM, NISPEN et HUYDECOPER, op. cit. p. 79.

pas être générique – toutes ces questions et implications sont traitées dans cette thèse par ailleurs). De cette manière, l'affaire *Nichols* vient répondre la question de savoir si la limitation du droit de marques en vertu de l'article 6, par. 1, sous a) de la directive³⁸⁸, laquelle permet aux tiers l'usage de leur nom dans la vie des affaires, a une incidence sur l'examen du caractère distinctif.

L'affaire a été tranchée de la manière suivante : « le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par rapport, d'une part, aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et d'autre part, à la perception des milieux intéressés...les critères d'appréciation du caractère distinctif de marques constituées par un nom de personne sont donc les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques... le caractère distinctif d'une marque, quelle que soit la catégorie dont elle relève, doit faire l'objet d'une appréciation concrète... ». Selon les mots de Fabienne DAIZE la décision précise que « la circonstance que l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive, limite le droit conféré par la marque après l'enregistrement c'est à dire après que l'existence d'un caractère distinctif ait été constaté, au profit des opérateurs portant un nom identique ou similaire à la marque enregistrée, ne peut être prise en compte aux fins de l'appréciation concrète du caractère distinctif de la marque avant son enregistrement »³⁸⁹.

b) La problématique en droit brésilien

La loi brésilienne en vigueur 9.279/96 (LPI), comme on l'a déjà vu, prévoit deux sections distinctes pour permettre l'enregistrement des biens de la personnalité comme marque, lorsque le déposant présente une autorisation auprès de l'INPI. La première (art. 124, XV) traite du nom civil ou de sa signature, du nom de famille ou patronymique et de l'image. La deuxième (art. 124, XVI) traite du pseudonyme ou du

³⁸⁸ Limitation des effets de la marque : le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires de son nom et de son adresse.

³⁸⁹ Op. cit. P. 106.

sobriquet notoirement connu. La loi antérieure (l'ancien Code de la Propriété Industrielle, loi n. 5.772/71) prévoyait génériquement que le nom civil ou le pseudonyme notoire et l'effigie de tiers ne pouvaient pas être enregistrés comme marque, sauf en cas de consentement formel. Notons que la loi en vigueur est beaucoup plus détaillée et évite des problèmes d'interprétation.

Le droit français, en comparaison avec le droit brésilien, est beaucoup plus riche et semble résoudre plus facilement les questions autour de ce sujet. On note souvent que le droit brésilien a recours au droit français pour chercher ses solutions³⁹⁰.

Toutefois, la nouvelle loi brésilienne de propriété industrielle (LPI) ne traite pas des cas homonymes, comme le fait le droit français. En fait, la doctrine moderne de propriété industrielle considère l'absence de cette disposition dans la loi comme un hiatus qui doit être résolu par la voie de la concurrence déloyale. La doctrine du Cabinet brésilien DANNEMANN³⁹¹, qui a acquis beaucoup d'expérience en la matière, nous enseigne qu'on ne peut pas empêcher l'homme, d'une part, d'utiliser son nom à des fins commerciales ou professionnelles. On ne peut pas empêcher le public, d'autre part, de choisir des produits ou services qu'il cherche, identifiés par des signes de sa préférence, ni le concurrent de protéger ses clients, en évitant toute confusion avec la marque identique. La personnalité peut être absolue, mais son exercice, si violé, sera répudié par la loi. Et il y aura un abus de la part de l'homonyme profitant de la coïncidence de nom pour faciliter la concurrence. Si le jeu de la concurrence est affecté, il y aura une violation flagrante de la loi (principe de la loyauté dans la concurrence sur lequel toute la propriété intellectuelle se repose)³⁹².

De plus, si le nom (ou l'image) sert à identifier des biens du commerce, constituant un instrument de canalisation de clientèle, ce nom passe à jouer un rôle de marque, devant être traité de la même manière qu'une marque ordinaire (c'est à dire que la marque doit

³⁹⁰ Le plus grand auteur spécialisé en propriété industrielle au Brésil, GAMA CERQUEIRA, cité fréquemment dans cette thèse cherche à établir un rapport direct du droit brésilien avec le droit français en citant Puillet, Braun et Capitaine, G. Bry, Allart, enfin les auteurs classiques français.

³⁹¹ Op. cit. p. 245.

³⁹² Encore l'auteur GAMA CERQUEIRA (op. cit. p. xvii), dans la préface de son ouvrage, est véhément par ses mots en disant que toute la construction de la propriété industrielle réside dans le principe éthique de la répression de la concurrence déloyale, qui constitue le fondement et la justification de ses lois. Le brésilien affirme que dans aucune autre branche de la science juridique le fondement moral du droit ne s'est exprimé avec plus d'éloquence.

être disponible pour être enregistrée)³⁹³. Cette position ne se confond pas avec l'usage du nom dans la vie civile, ce qui ne peut jamais être nié à son propriétaire.

§2. La distinctivité de la marque constituée du nom ou de l'image d'une personne

On a déjà mentionné (voir ci-dessus, sur la fonction distinctive des marques génériquement) qu'un signe formé par une image de personne possède une distinctivité intrinsèque et ne sera presque jamais considéré comme générique, étant donné la nature unique de la personne.

La question se pose donc quand on se trouve devant des noms ou des prénoms de personnes. Est-il possible qu'un nom soit considéré comme une désignation nécessaire, générique ou usuelle par rapport aux produits ou services que la marque vise à protéger?³⁹⁴ Ou encore, est-il possible que le nom (ou prénom) décrive une caractéristique essentielle des produits ou services identifiés par le dépôt de la marque ?

Quelques noms de famille ont des significations spécifiques en langue courante, étant dictionnarisés, comme par exemple : « Pain », « Maillot », « Charpentier », « Poisson », « Soulier », « Pépin », « Pinard » ou « Bagnole ». Ces noms, lorsqu'ils désignent respectivement du pain, des accessoires pour le bain, des charpentes métalliques, du poisson surgelé, des chaussures, des parapluies, du vin ou des voitures seraient-ils refusés par manque de distinctivité ?³⁹⁵

³⁹³ Problématique souligné par le Cabinet DANNEMANN, op. cit. p. 245.

³⁹⁴ On rappelle que la loi française prévoit que: (art. L. 711-2 a) et b) du CPI) : « Art. L. 711-2 Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

Par contre, la loi brésilienne prévoit que : (art. 124, VI, de la LPI) : « Ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques (...) : VI. les signes génériques, indispensables, communs, ordinaires ou simplement descriptifs ayant un rapport avec le produit ou le service à distinguer ou les signes qui sont utilisés couramment pour désigner une caractéristique d'un produit ou d'un service en ce qui concerne sa nature, son origine, son poids, sa valeur, sa qualité et l'heure de la production ou de la prestation, sauf lorsqu'ils sont présentés de manière suffisamment distinctive ».

³⁹⁵ Exemples retirés de l'ouvrage de Fabienne DAIZÉ, op. cit. p. 111.

Fabienne DAIZÉ nous enseigne que les exemples ci-dessus seraient refusés en tant que marque, bien qu'ils fassent partie du nom d'une personne physique titulaire du dépôt : « pour absence de distinctivité, en ce que leur appropriation priverait leurs concurrents potentiels de l'utilisation d'un terme pouvant servir à la description d'une caractéristique de leurs propres produits (art. 711-2 b) »³⁹⁶.

La même question se pose quant à la provenance géographique du produit et service par rapport au nom choisi comme marque. Le juriste Pablo MOHR rapproche ces éléments à la distinctivité de la marque. Selon ses mots : « On pourrait s'interroger sur le sort d'une marque qui reprendrait un patronyme identique à un nom de ville ou de pays. Ainsi, le nom patronymique de certaines personnes peut par exemple être Milan, Valence, Berlin, Rio ou Toulouse. Ces noms patronymiques pourraient-ils alors être choisis à titre de marque sans être qualifiés de provenance géographique trompeuse ? Il s'agit là d'une question de fait dont le caractère devra être apprécié par le juge »³⁹⁷.

La doctrine française a trouvé une solution pratique et qui certainement peut être appliquée au droit brésilien, étant donné que les deux droits marchent dans le même sens quant au fond de la validité de l'enregistrement de la marque. Si le titulaire ajoute des signes figuratifs, son prénom ou un autre terme distinctif à l'ensemble de la marque,

³⁹⁶ Op. cit. p. 111. La juriste ajoute que « il se peut, enfin, que certains signes dénominatifs de la personnalité n'aient pas à proprement parler de signification précise dans le langage courant, mais soient seulement évocateurs des produits qu'ils ont vocation à distinguer ou de l'une de leurs caractéristiques. Ils peuvent alors constituer une marque valable. Ce fut par exemple le cas des noms Planta, Montricot et Cavalier qui ont respectivement été jugés valables pour de la margarine, une revue spécialisée dans le tricot et pour une revue hippique. On peut supposer qu'à leur image, les marques *Cassegrain*, *Latour*, *Larange*, *Quibotte*, *Languille*, *Labruyère*, *Legrand*, *Lepetit* ou *Leroux* seraient respectivement jugées distinctives pour des machines à moudre le grain, des grues, des cabanes en bois, des bottes, du matériel de pêche, un désodorisant au parfum de bruyère, du prêt-à-porter pour adultes, pour enfants ou du sucre roux ».

Important de transcrire brièvement la décision « Caran d'Ache », ce qui discute éventuellement le caractère distinctif du mot Caran d'Ache, signifiant, en russe « mine de crayon » (Trib. Civil de la Seine, 28 novembre 1927, Vve Caran d'Ache c. Sté Caran d'Ache . « Attendu que, dans ces conditions, la dame Carapata se trouve en état d'exercer les droits mobiliers ayant appartenu à son premier mari et notamment ceux auxquels se trouve attaché son pseudonyme de « Caran d'Ache » ; - Attendu, en effet, que, contrairement aux prétentions de la Société défenderesse, tout vocable peut être employé comme pseudonyme et que notamment un mot étranger qui n'est entré à aucun degré dans notre langue où s'il trouve inusité peut faire l'objet d'une propriété privative ; qu'ainsi le sieur Poiré se trouvait parfaitement en droit d'adopter pour pseudonyme le mot russe « Caran d'Ache » ; - Attendu, au surplus, qu'aux termes de la doctrine et de la jurisprudence, un pseudonyme constitue au profit de celui qui l'a créé et employé une véritable propriété et devient par l'usage qui en est fait un nom réel, le signe d'une personnalité qui s'incorpore si bien à l'individu... ». Jean- Luc PIOTRAUT et Pierre-Jean DECHRISTÉ, *Jugements et arrêts fondamentaux de la propriété intellectuelle*, Editions Tec & Doc, p. 189.

³⁹⁷ Op. cit. p. 2.

ces signes peuvent remplir une fonction distinctive et la marque, donc, se trouve passible d'enregistrement.

Cette solution ajouterait un jeu de mots à l'expression et le titulaire (titulaire du nom de famille descriptif) aurait la possibilité d'avoir son nom attaché à la marque d'une manière différente et distinctive par rapport à la forme de présentation (l'ensemble). Toutefois, il ne faut pas oublier que l'exclusivité du nom à des fins de marques n'existera jamais et que le nom de famille, utilisé comme marque, sera toujours une expression faible juridiquement³⁹⁸.

La jurisprudence française, d'autre part, détermine que pour apprécier si la marque est susceptible de protection on doit tenir compte de toutes circonstances de fait, notamment de la durée de son usage, selon les dispositions de l'article 6 *quinquies* C 1 de la CUP³⁹⁹.

Mais on s'interroge finalement, sur la possibilité qu'un concurrent utilise les mêmes artifices et sur la licéité de l'usage libre de l'expression descriptive en vue de provoquer une concurrence dans le marché. Les juges doivent donc vérifier si le cas concret nous amène à un comportement déloyal, dans le sens de l'article 10 *bis* de la CUP, et si, de plus, le concurrent utilise le nom descriptif de manière intentionnelle et frauduleuse, provoquant une réelle confusion de marché. Le droit de marques ici serait moins important que l'analyse des actes de concurrence déloyale. Les juges doivent vérifier si le concurrent utilise une fausse légitimité d'usage du nom afin de, justement, fausser la

³⁹⁸ Pour ce point on renvoie encore à la solution communautaire de l'affaire *Nichols*.

³⁹⁹ Cet argument a été soulevé dans l'affaire *Cras*, TGI Paris, du 28 mai 1991 :

« les défendeurs qui ont la charge d'établir que *Cras* avait pris valeur nécessaire avant 1971, ne produisent aucun document de nature à démontrer l'emploi usuel de ce terme comme nom commun pour désigner d'autres règles-rapporteurs que celle décrite dans le brevet de 1920 et exploitée exclusivement sous la dénomination "règle-rapporteur de l'Amiral Jean Cras" par la société *Topoplastic* ». [...] l'usage du mot *Cras* antérieur au dépôt de la marque dont arguent les défendeurs, dès lors qu'il était uniquement le fait de l'entreprise d'où provenait le produit et ne venait pas du public, n'est pas de nature à priver le terme *Cras* du caractère distinctif. [...] ce caractère distinctif peut d'autant moins être discuté que la durée de son utilisation par un ayant-droit du titulaire du nom patronymique *Cras* est ancienne et le volume de son exploitation important, ces circonstances autorisant à faire application des dispositions de l'article 6 *quinquies* C 1 de la convention d'Union lequel précise que pour apprécier si la marque est susceptible de protection on doit tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de son usage. [...] le caractère distinctif de l'élément de la marque "*Jean Cras*" se trouve encore conforté par le fait qu'il est notoire au sens de l'article 6 *bis* de la convention d'Union [...] le terme *Cras* pris isolément est donc susceptible d'exercer la fonction distinctive de la marque (TGI Paris, 28 mai 1991 : PIBD 1991, III, p. 653).

concurrence (utilisation des mêmes couleurs d'emballage, du même type de lettres/caractères, de la même disposition et des mêmes formats, entre autres éléments de coïncidence⁴⁰⁰).

Une décision brésilienne du Tribunal de Justice de São Paulo a été assez douteuse quant à l'application de manque de distinctivité pour le patronyme Belfort, au Brésil (AC 200.745-4/2-00, jugé le 2 décembre 2008). L'affaire discutait la possibilité de coexistence de la marque BELFORT (patronyme des parties en cause, sans lien de sang entre eux), dans des activités différentes. Quant à la possibilité de confusion des activités (services d'informatique vs. services de sécurité) le tribunal a décidé qu'il n'existait pas de concurrence déloyale. Néanmoins, une erreur technique a été statuée quand le juge a affirmé que le nom nu « Belfort », sans élément figuratif ajouté, ne pourrait jamais être enregistré, étant dépourvu de capacité distinctive. Il justifie que le nom Belfort est très répandu au Brésil étant donné l'invasion française dans l'état de Maranhão, il y a quelques siècles, au nord du Brésil. Il n'a pas reconnu le droit exclusif du patronyme, étant donné son caractère répandu. Enfin, le juge a dit que la personne aurait le droit à la marque dans sa forme composée (logo), mais la partie verbale Belfort n'est pas passible d'enregistrement⁴⁰¹.

En droit anglo-saxon, on aura, en revanche, une particularité intéressante.

La loi des marques des Etats Unis (US Trademark (Lanham) Act, 15 U.S.C. section 1052 (e) (4) prévoit que l'enregistrement d'une marque dans ce pays ne sera pas refusé sauf si la marque est descriptive ou trompeuse, descriptive géographiquement, quand il

⁴⁰⁰ Le terme dans la langue anglaise utilisé dans le monde juridique sur ce phénomène est *trade dress* (en français habillage de marque ou habillage commercial, en portugais « roupagem de marca »). Dans les deux pays étudiés (France et Brésil), on ne trouve pas de législation spécifique sur le thème, mais le recours aux règles de l'article 10 *bis* de la CUP contre tous les actes de parasitisme et concurrence déloyale. Quand un concurrent s'utilise des caractéristiques individuels de la forme de présentation d'un emballage, d'un magasin, d'un site d'internet, qui peut inclure les couleurs, les fonts, la forme, etc. qui donne au consommateur l'impression que le concurrent est lié au premier fabricant (ou commerçant) on est devant des actes d'atteinte à un *trade dress* protégé. Voir définition du Cabinet français Chaillot (www.chaillot.fr) : « Trade dress (habillage de marque/habillage commercial). Terme juridique anglo-saxon qui se rapporte à des caractéristiques de l'aspect visuel d'un produit ou de son emballage, donnant une indication de l'origine du produit aux consommateurs. Selon la loi américaine, le *trade dress* est protégé par un enregistrement auprès de l'USPTO (section 43(a) de la Loi Lanham).

⁴⁰¹Pour toutes les raisons et fondements mentionnés dans cette thèse, il est impossible d'être d'accord avec la conclusion de cette affaire.

s'agit d'un nom de famille, ou quand comprend ? toute question fonctionnelle⁴⁰². On arrive à la conclusion qu'un nom de famille en soi n'est pas passible d'enregistrement aux Etats Unis. On se demande donc si cela ne serait pas un paradoxe dans un pays qui valorise beaucoup la licence de marques formées par des noms des célébrités pour toute sorte de produits et services, y compris d'artistes décédés, comme dans les cas de Marilyn Monroe et Elvis Presley, cités au début de cette étude.

Une récente décision américaine du Tribunal d'Appel de marques (TTAB – *Trademark Trial and Appeal Board*) sur la marque J.P. FITZPATRICK INC. a rencontré une solution pour ne pas refuser l'enregistrement des noms de famille. Le TTAB a d'abord décidé que le nom de famille FITZPATRICK tout seul était simplement un nom de famille (impossible d'être enregistré) et que le complément INC. n'avait pas la capacité de transformer le nom en une marque valable. Par contre, le tribunal a décidé que les initiales étaient suffisantes pour fournir une distinctivité à la marque dans son ensemble.

Le tribunal a considéré que plusieurs personnes connues emploient deux initiales par rapport à leurs marques, comme : J.C. PENNEY, J.D. SALINGER, O.J. SIMPSON et a finalement soulevé l'argument que si la marque consiste en deux initiales (ou plus) conjointement avec un nom de famille, elle sera transformée en une « impression commerciale d'un nom personnel » (*a commercial impression of a personal name*) et n'est pas simplement un nom de famille, puisque le prénom associé au nom de famille est passible d'enregistrement⁴⁰³.

⁴⁰² Important de faire référence au texte original : « (e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4 [15 USC 1054], (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional»

Traduction libre: (e) Consiste en une marque qui, (1) lorsqu'elle est utilisée en relation avec les produits du requérant, est simplement descriptive ou en fait une description volontairement fausse et trompeuse, (2) lorsqu'elle est utilisée en relation avec les produits du requérant, est principalement géographiquement descriptive, les informations sur l'origine locale devant pouvoir être enregistrées dans la section 4 [15 USC 1054], (3) lorsqu'elle est utilisée en relation avec les produits du requérant, en fait une description géographique fausse et trompeuse, (4) ne consiste principalement qu'en un nom de famille, ou (5) englobe tout matériel, qui, comme un tout, est fonctionnel.

⁴⁰³ Cette décision a été considérée importante pour le monde juridique américain et a été publiée à la revue de l'INTA (International Trademark Association), le 15 novembre 2010, Vol. 65, n. 20, p. 10, par contribution de Catherine F. HOFFMAN.

Section 2 – La procédure d’enregistrement
--

§1. Les procédures ordinaires d’enregistrement de la marque

Bien évidemment, la protection des marques dans les pays d’origine continentale, comme la France et le Brésil, doit être soumise à une procédure auprès de l’INPI, l’Institut National de la Propriété Industrielle, de chaque pays pour avoir l’enregistrement octroyé.

Les procédures administratives sont très similaires, avec des différences culturelles.

La marque communautaire, en vigueur depuis le 1^{er} avril 1996, a ses particularités, qui seront développées ci-dessous.

A. – Pour la marque française

La règle générale pour l’acquisition de droits sur une marque en France est celle de droit attributif. L’article 712-1 détermine que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, c’est à dire que l’enregistrement du signe distinctif en tant que marque est un acte administratif (INPI – Institut National de la Propriété Industrielle), avec acceptation du dépôt après un examen de forme.

La demande d’enregistrement est présentée et publiée au Bulletin Officiel (BOPI) dans les formes et conditions fixées par le CPI français. La requête du titulaire auprès de l’INPI doit comporter le modèle de la marque et l’énumération des produits et services auxquels elle s’applique. La copropriété est permise en droit français (voir article 712-2 du CPI).

La demande ne peut porter que sur un seul signe. Le dépôt multiclasse est admis⁴⁰⁴. Les taxes officielles augmentent seulement à partir de la quatrième classe choisie.

⁴⁰⁴ Voir la classification établie par l’Arrangement de Nice. 45 classes (34 de produits et 11 de services).

En ce qui concerne la priorité unioniste (article 4 de la CUP) l'article L. 712-12 statue que le droit de priorité prévu à l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger. Toutefois, cet article du CPI (selon L. N. 96-1106 du 18 déc. 1996, art. 14) ajoute que sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France obéit, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit du dépôt des marques françaises.

Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée⁴⁰⁵ peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (voir article 712-3 du CPI). L'opposition pourra être faite par un titulaire d'une marque antérieure déposée ou enregistrée, par le propriétaire d'une marque notoirement connue ou par le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

L'INPI ne vérifie pas la disponibilité du signe déposé comme marque⁴⁰⁶. L'opposition est donc l'opportunité donnée au propriétaire d'une marque antérieure d'agir directement auprès de l'INPI pour empêcher l'enregistrement d'une autre marque qu'il estime constituer une contrefaçon (reproduction ou imitation) de celle dont il est titulaire. Selon les agents de propriété industrielle français, cette procédure est rapide et moins coûteuse que l'action en nullité⁴⁰⁷.

La demande d'enregistrement est rejetée si elle ne comporte pas le modèle de la marque et l'énumération des produits et services auxquels elle s'applique, conformément à l'article L. 712-2 du CPI français⁴⁰⁸, si le signe ne peut constituer une marque par

⁴⁰⁵ Notez bien le cas particulier de l'opposition fondé sur une marque formée par un bien de la personnalité. Cet aspect sera développé particulièrement ci-dessous.

⁴⁰⁶ PASSA, op. cit. p. 159 nous enseigne : « tout dépôt déclaré recevable donne lieu à un examen de fond par l'INPI (art. R. 712-10). Celui-ci vérifie en particulier que le signe déposé ne tombe pas sous le coup de l'un des motifs absolus de refus, c'est à dire est bien susceptible par nature de constituer une marque (art. L. 711-1), distinctif (art. L. 711-2) et licite (art. L. 711-3). Mais l'examen n'est pas forcément complet puisque l'INPI ne recherche pas d'office si le signe est disponible (v. Art. R. 712-10, 2o. Et L. 712-7, b), tant cette recherche est délicate, aléatoire et de toute façon tributaire des prétentions des titulaires d'antériorités ».

⁴⁰⁷ Voir également le Code de la Propriété intellectuelle commenté Dalloz, 7^e édition, op. cit. p. 529.

⁴⁰⁸ Art. L. 711-2 Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

application des articles L. 711-1⁴⁰⁹ et L. 712-2⁴¹⁰, ou adopté comme une marque par application de l'article L. 711-3⁴¹¹, si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4⁴¹² est reconnue justifiée.

Le CPI prévoit que lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son objet partiel (voir la règle de l'article L. 712-7⁴¹³ du CPI).

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

⁴⁰⁹ Art. L. 711-1. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

⁴¹⁰ Art. L712-2 La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.

⁴¹¹ Art. L. 711-3 Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;

b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;

c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

⁴¹² Art. L712-4 Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.

Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;

b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;

c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

⁴¹³ Art. L. 712-7 La demande d'enregistrement est rejetée :

a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;

b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L. 711-3 ;

c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

B. – Pour la marque communautaire

La marque communautaire est prévue par le règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 (fondé sur l'article 235 du Traité de Rome⁴¹⁴). La doctrine⁴¹⁵ explique que la création de la marque communautaire répond au souci de permettre aux entreprises d'adapter leurs activités aux dimensions du Marché commun et de faciliter l'interception des marchandises revêtues de marques contrefaisantes en provenance de pays tiers.

Bien que la loi soit assez récente elle peut être considérée comme un grand avancement et un très grand succès sur le territoire communautaire, portant un double caractère : à la fois uniforme et unitaire (ou unique). Elle est uniforme car elle est soumise aux dispositions uniformes du règlement, valide dans toute la Communauté. Elle est unitaire car c'est un titre unique et indivisible qui produit à lui seul ses effets sur tout le territoire communautaire⁴¹⁶.

La licéité, le caractère distinctif⁴¹⁷, la disponibilité s'apprécie par rapport à l'ensemble de la communauté et par rapport à toutes les langues du territoire. Toutes les personnes (physiques ou morales ou les entités de droit public) ressortissantes de tous les pays peuvent être titulaires d'une marque communautaire.

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (l'OHMI) (à Alicante, Espagne) est l'organisme responsable de la réception des dépôts de marques communautaires. Et c'est auprès de l'OHMI que se déroule toute la procédure d'enregistrement ainsi que

⁴¹⁴ Instituant une communauté économique européenne.

⁴¹⁵ Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean-Luc PIERRE, op. cit. p. 387. Sur l'ensemble de la marque communautaire p. 387 à 403.

⁴¹⁶ Voir PASSA, op. cit. p. 587.

⁴¹⁷ Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean-Luc PIERRE, op. cit. p. 389, nous précisent que le caractère distinctif de la marque communautaire a donné lieu à de nombreuses décisions des chambres de recours de l'OHMI, ainsi que le tribunal de première instance des communautés européennes. Dès lors qu'un signe est descriptif dans l'une des langues de la Communauté, il ne peut être valablement enregistré comme marque communautaire.

celles d'opposition et de recours éventuellement présentés contre les décisions de l'Office.

Les procédures de dépôts sont établies par les article 25 et 26 du règlement 40/94.

La demande de marque communautaire est déposée, au choix du demandeur: a) auprès de l'Office ou, b) auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office. Lorsque la demande est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques, ce service ou ce bureau prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre la demande à l'Office communautaire des marques dans un délai de deux semaines après le dépôt. Il peut exiger du demandeur une taxe qui ne dépasse pas le coût administratif afférent à la réception et à la transmission de la demande. Les demandes visées au paragraphe 2 qui parviennent à l'Office après l'expiration d'un délai de deux mois après leur dépôt sont réputées être présentées à la date à laquelle la demande est arrivée à l'Office.

La demande de marque communautaire doit contenir: a) une requête en enregistrement d'une marque communautaire; b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé; d) la reproduction de la marque. La demande de marque communautaire donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes par classe. Les conditions de forme doivent être respectées et le titulaire peut se prévaloir des règles de l'article 4 de la CUP en ce qui concerne la priorité unioniste (voir articles 29 à 31 du règlement. Voir sur la règle de priorité d'exposition – art. 33⁴¹⁸).

⁴¹⁸ 1. Si le demandeur d'une marque communautaire a présenté, sous la marque déposée, des produits ou des services lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il peut, à condition de déposer la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la première présentation des produits ou des services sous la marque déposée, se prévaloir, à partir de cette date, d'un droit de priorité au sens de l'article 31.

2. Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au paragraphe 1 doit, dans les conditions fixées par le règlement d'exécution, apporter la preuve que les produits ou les services ont été présentés à l'exposition sous la marque déposée.

3. Une priorité d'exposition accordée dans un État membre ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l'article 29.

Les articles 34 et 35 du règlement possibilitent la Revendication de l'ancienneté de la marque nationale lors du dépôt de la marque communautaire. C'est une règle totalement spéciale et unique pour la marque communautaire.

Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque communautaire de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée. Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

L'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant l'enregistrement de la marque communautaire.

L'Office fait l'examen des conditions du dépôt communautaire, selon les règles prévues par l'article 36 du règlement, c'est-à-dire :

1. L'Office examine:
 - a) si la demande de marque communautaire remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 27;
 - b) si la demande de marque communautaire satisfait aux conditions prévues au présent règlement et aux conditions prévues au règlement d'exécution;
 - c) si les taxes par classe, le cas échéant, ont été acquittées dans le délai prescrit.

2. Si la demande de marque communautaire ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à remédier dans les délais prescrits aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.
3. S'il n'est pas remédié dans ces délais aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés en application du paragraphe 1 point a), la demande n'est pas traitée en tant que demande de marque communautaire. Si le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il est remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.
4. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux irrégularités constatées en application du paragraphe 1 point b), l'Office rejette la demande.
5. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, au défaut de paiement constaté en application du paragraphe 1 point c), la demande est réputée retirée à moins qu'il ne ressorte clairement quelles sont les classes de produits ou de services que le montant payé est destiné à couvrir.
6. L'inobservation des dispositions concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande.
7. S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne pourra plus être invoqué pour la demande.

Lors de l'examen de la marque communautaire, il est tenu compte des motifs absolus de refus et des motifs relatifs de refus, dans les articles 7⁴¹⁹ et 8⁴²⁰ du règlement respectivement.

⁴¹⁹ Motifs absolus de refus

1. Sont refusés à l'enregistrement: a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4; 159 b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques

de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage

courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

i) par la forme imposée par la nature même du produit ou

ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance

géographique du produit ou du service;

h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 *ter* de la convention de Paris;

i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 *ter* de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.

j) les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines.

16

k) les marques qui comportent ou qui sont composées d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 lorsqu'elles correspondent à l'une des situations visées à l'article 13 dudit règlement et concernant le même type de produit, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt, à la Commission, de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.¹⁷

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services

pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

⁴²⁰ Motifs relatifs de refus

1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires;

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;

iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre;

iv) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;¹⁸

¹⁶ Article 7 (1) (j) ajouté par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil du 22.12.1994.

¹⁷ Ajouté par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil du 19.2.2004.

¹⁸ Ajouté par le règlement (CE) n° 1992/2003 du 27.10.2003. Entrée en vigueur : le 1er octobre 2004.

b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est également refusée à l'enregistrement lorsqu'elle

est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans

Une remarque très importante est faite en ce qui concerne la comparaison du droit communautaire avec la loi française de marques. L'article L. 711-4 du CPI français prévoit que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment au droit de la personnalité (l'article 124, VX et XVI de la LPI brésilienne a, d'ailleurs, une prévision de refus similaire rejetant les demandes d'enregistrement composées par des biens de la personnalité de tiers sans autorisation). Différemment de la loi française, l'article 7 du règlement (motifs absolus de refus⁴²¹) ne prévoit pas le cas de signes portant atteinte à un droit antérieur, comme le nom ou l'image. SCHMIDT-SZALEWSKI et PIERRE⁴²² nous enseignent ainsi que « pareil conflit constitue un motif relatif de refus » (art. 8), qui ne peut être traité que dans le cadre de la procédure d'opposition à l'enregistrement de la marque communautaire ».

Finalement, lorsque l'Office a accordé une date de dépôt à une demande de marque communautaire, et qu'il a constaté que le demandeur satisfait aux conditions visées à

le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire¹⁹ ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels

la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

⁴²¹ Voir article 38 (Examen relatif aux motifs absolus de refus): 1. Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services.

2. Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande ou, le cas échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire.

3. La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.

⁴²² Op. cit. p. 393. PASSA nous enseigne dans son ouvrage (op. cit. p. 591) que l'antériorité pour des fins d'opposition peut encore être constituée par une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale. Ainsi, on peut conclure que les noms ou des images utilisés dans le commerce peuvent constituer un motif relatif de refus.

l'article 5 du règlement⁴²³, il établit un rapport de recherche communautaire dans lequel sont mentionnées les marques communautaires ou les demandes de marque communautaire antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande.

Les interventions des tiers peuvent être faites en présentant des observations ou des oppositions. L'Office en peut pas rejeter d'office une demande d'enregistrement le jugeant indisponible selon la recherche faite. Les titulaires des droits antérieurs doivent se manifester sur un possible conflit de marques.

Si la demande d'enregistrement de la marque communautaire est rejetée, il est encore possible au déposant de transformer sa demande communautaire en demande de marques nationales. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ; b) dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets (voir article 108).

Finalement, La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande, renouvelable indéfiniment.

C. – Pour la marque brésilienne

La règle générale pour l'acquisition de droits sur une marque au Brésil est celle de droit attributif, avec acceptation du dépôt après un examen de forme et de fond.

On vérifie que les droits français et européen sont plus souples que le brésilien et la procédure de ce dernier pays est beaucoup plus complexe, indépendamment de l'existence d'une opposition de tiers. Une analyse de disponibilité est obligatoire au Brésil.

⁴²³ Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque communautaire.

L'article 129 de la LPI brésilienne statue que la propriété de la marque s'acquiert par un enregistrement valable, conformément aux dispositions de la loi, le propriétaire a l'usage exclusif de la marque sur tout le territoire national.

Une exception à cette règle est prévue par le point 1 de ce même article 129, valorisant la personne qui éventuellement fait usage antérieur du signe de bonne foi, avant la demande d'enregistrement par un autre titulaire : « quiconque, de bonne foi, à la date de priorité ou à la date de dépôt de la demande, utilise une marque identique ou similaire depuis au moins six mois dans le pays aux fins de distinction ou de certification d'un produit ou d'un service identique ou similaire jouit d'un droit préférentiel à l'enregistrement ».

La demande d'enregistrement doit porter sur un seul signe distinctif et, conformément aux conditions fixées par l'INPI brésilien, doit comprendre les éléments suivants: une requête, des étiquettes, le cas échéant; et une preuve du paiement de la taxe de dépôt (voir article 155 de la LPI). La requête du titulaire auprès de l'INPI doit comporter le modèle de la marque et l'énumération des produits et services auxquels elle s'applique. Le droit brésilien n'admet pas les demandes multiclassées ni la copropriété de marques. Un dépôt de marque doit comprendre une seule classe⁴²⁴, au nom d'un seul titulaire.

En ce qui concerne la requête, depuis l'année 2007 l'INPI brésilien a adopté la demande d'enregistrement électronique, par l'Internet, avec la même valeur juridique que la demande sur papier. Cette nouvelle méthode est plus moderne et rapide. Les étiquettes sont aussi présentées électroniquement pour les marques mixtes, figuratives et tridimensionnelles. Bien évidemment, les taxes officielles doivent être payées à l'avance. Il faut dire que la demande sur papier existe encore, mais la procédure encourage l'Internet comme moyen officiel de dépôt. Les taxes officielles sont moins élevées.

La requête et tous les documents connexes doivent être rédigés en langue portugaise, les documents rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d'une traduction non certifiée conforme, remise au moment où la demande d'enregistrement est déposée ou dans un délai de 60 jours, faute de quoi lesdits documents ne sont pas pris en compte.

⁴²⁴ Voir la Classification de Nice, 9ème édition.

La marque peut être déposée avec une revendication de priorité unioniste (conformément à l'article 4 de la CUP). Un droit de priorité est accordé à la personne qui a déposé une demande d'enregistrement d'une marque dans un pays avec lequel le Brésil a conclu un accord, dans les délais fixés, ou auprès d'une organisation internationale, et qui produit les effets d'un dépôt national; les événements survenant dans l'intervalle ne peuvent conduire à l'invalidation du dépôt ni porter atteinte à celui-ci. La revendication de priorité doit être fondée sur un document approprié du pays d'origine où figurent le numéro, la date et une reproduction de la demande ou de l'enregistrement et qui est accompagné d'une traduction non certifiée conforme, étant entendu que cette traduction demeure l'entière responsabilité du déposant (voir article 127 de la LPI).

Une fois déposée, la demande est soumise à un examen préliminaire quant à la forme ; si elle satisfait aux conditions requises, elle est enregistrée, la date de présentation étant réputée être la date de dépôt.

Une demande qui ne répond pas aux critères de forme énumérés à l'article 155 mais qui contient des éléments en nombre suffisant relatifs au déposant, au signe constituant la marque et à la classe peut être déposée auprès de l'INPI qui, en retour, délivre un reçu daté dans lequel sont énumérées les conditions à remplir dans un délai de cinq jours; à défaut, la demande n'est pas prise en considération. Une fois ces conditions remplies, la date de dépôt est réputée être la date à laquelle la demande a été présentée.

Une fois enregistrée, la demande est publiée en vue de permettre la formation d'oppositions dans un délai de 60 jours.

Toute opposition est notifiée au déposant, qui dispose d'un délai de 60 jours pour soumettre ses observations.

Si les raisons d'opposition sont acceptées par l'INPI, la demande ne se trouve pas en conditions d'être enregistrée et l'INPI publie son refus au Bulletin Officiel (BOPI). Les décisions prises en application de la présente loi sont susceptibles de recours dans un délai de 60 jours. Les recours recevables ont un effet suspensif et dévolutif et toutes les

dispositions concernant la procédure de première instance s'appliquent, le cas échéant. Les recours sont instruits par le président de l'INPI, qui clôt la procédure administrative. La décision est définitive et la procédure administrative n'est susceptible d'aucun recours.

Selon la LPI (article 133), l'enregistrement d'une marque a une durée de 10 ans à compter de la délivrance du certificat (date de l'enregistrement et non pas du dépôt) et peut être renouvelé pour des périodes identiques et successives. La demande de renouvellement doit être présentée au cours de la dernière année de validité de l'enregistrement et accompagnée d'une preuve du paiement de la taxe correspondante. Si aucune requête en renouvellement n'a été présentée avant l'expiration de l'enregistrement, le propriétaire peut déposer une telle requête dans les six mois suivant l'expiration, moyennant paiement d'une taxe supplémentaire.

§2. Les spécificités de la procédure d'enregistrement des marques constituées du nom ou de l'image d'une personne

A. – Pour la marque française

Bien que nous ayons affirmé qu'un consentement de la personne physique ou de ses héritiers soit absolument nécessaire pour éviter la nullité de l'enregistrement d'une marque formée par un bien de la personnalité, *a priori*, selon le droit français, il est possible d'enregistrer l'image ou le nom d'une personne physique sans son autorisation. Cela s'explique car il n'y a pas de contrôle par l'INPI français du consentement du titulaire, lors du dépôt de la marque formée par son nom, son pseudonyme ou son image.

De plus, le titulaire du droit antérieur en cause (nom ou image) ne peut pas faire obstacle à l'enregistrement d'une marque susceptible d'y porter atteinte auprès de l'INPI, lors de la procédure administrative d'obtention de l'enregistrement.

Le titulaire doit, en fait, saisir le tribunal pour faire annuler la marque frauduleuse sur le fondement du droit de la personnalité, une fois la marque enregistrée. Dans cette opportunité, le titulaire devra prouver l'atteinte au droit de la personnalité.

On observe clairement que la loi française, d'une part, considère comme indisponible pour l'enregistrement les biens de la personnalité (donc, on interprète que le CPI français considère les bien cités à la lettre g) de l'article L. 711-4 comme droits antérieurs absolus), d'autre part, on note que la procédure administrative de l'INPI est tellement ouverte et libérale, ne faisant aucun contrôle sur l'article L. 711-4, ne permettant pas non plus l'intervention des titulaires de ces biens lors d'une opposition.

L'examen de la validité de la marque déposée n'est pas fondé sur ce point et la procédure française renvoie aux tribunaux la résolution de la question en prenant en considération surtout la volonté parasitaire du déposant et le désir de vouloir profiter de la coïncidence pour provoquer un risque déterminé de confusion sur le marché, seulement après l'enregistrement de la marque passible d'annulation⁴²⁵.

Fabienne DAIZE, en étudiant cette question, nous enseigne que « le titulaire d'un droit de la personnalité ne peut faire obstacle à l'enregistrement d'une marque susceptible d'y porter atteinte, ni de manière passive (en refusant de donner son autorisation), ni de manière active (en s'y opposant)⁴²⁶ ». En parallèle, selon les mots de Christine ZANELLA : « en définitive, il s'avère que l'indisponibilité d'un nom est rarement un obstacle à son enregistrement. Seule l'existence d'une marque nominative antérieure désignant des produits ou services identiques ou similaires constitue un motif relatif de refus. En revanche, les titulaires de marques nominatives notoires déposées pour des produits et services différents, et ceux d'autres droits antérieurs, notamment sur un patronyme, un pseudonyme ou un nom de cru non enregistré, ne peuvent s'opposer à l'enregistrement d'une marque portant atteinte à leur droit, ni même adresser des observations au directeur de l'INPI ».⁴²⁷

⁴²⁵ Dans ce sens, le risque de déceptivité du signe serait également un facteur pour son refus d'enregistrement, selon l'article L. 711-3 du CPI : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (...) c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Les observations de C. ZANELLA sont très importantes en ce qui concerne la prescription de l'action en nullité : « celle-ci est imprescriptible si le déposant est de mauvaise foi, ce qui est le cas lorsque le nom déposé est notoire, mais se prescrit par cinq ans lorsque le déposant est de bonne foi et que les titulaires du nom ont toléré l'existence de la marque nominative sans réagir ». Op. cit. p. 166 .

⁴²⁶ Op. cit. p. 129.

⁴²⁷ Op. cit. p. 167.

L'autorisation auprès de la structure administrative de l'INPI français est facultative et le défaut d'un consentement lors du dépôt n'est pas un obstacle à l'enregistrement de la marque (voir contrairement, le cas brésilien⁴²⁸), bien qu'elle soit absolument nécessaire dans les actes du commerce.

Il est important de dire que cette impossibilité de fonder l'opposition sur un bien de la personnalité est advenue de l'interprétation de l'article L. 712-4 du CPI français: « Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieurement notoirement connue »⁴²⁹.

On peut affirmer donc que si le titulaire du nom ou de l'image n'est pas propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement formée par son nom ou par son image, en cas de procédure de dépôt de marque par un tiers, le titulaire du bien de la personnalité ne pourra pas s'opposer. Cette possibilité lui est ouverte si son nom (ou image) a également été déposé à titre de marque antérieurement.

Encore une fois sur ce sujet, Fabienne DAIZE fait une observation sur système français et pondère ce qui pourrait être le monde idéal pour la procédure auprès de l'INPI français. Elle cite dans sa réflexion les enseignements de M. A. PEROT-MOREL, fait également une comparaison avec les soins portés par l'office de marques italien pour apprécier la question (très restrictif pour l'enregistrement de ces types de marques, tout comme le système brésilien d'ailleurs) et pondère sur la différence des images et des noms quand ceux-ci identifient la personne. Selon ses mots : « les portraits permettant le plus souvent l'identification de la personne représentée, il apparaît judicieux de

⁴²⁸ Fabienne DAIZÉ soulève également le cas italien où « l'Office national est tenu de s'assurer de l'existence du consentement des intéressés ou est libre d'apprécier l'opportunité de ce consentement, selon que la marque en cause est constitué par le portrait ou le nom d'autrui ». Op. cit. p. 131.

En Argentine, en Costa Rica et au Peru l'autorisation préalable est nécessaire pour la validité de l'enregistrement. En Venezuela non seulement l'autorisation est indispensable, mais le dépôt sous une forme de présentation distinctive. L'INPI brésilien fait un contrôle de l'autorisation lors du dépôt de la marque. Nous allons voir ce point ci-dessous.

⁴²⁹ C. ZANELLA affirme dans ce sens que : « l'opposition a été réservée aux seuls titulaires de marques antérieures pour des motifs de simplicité et de rapidité, car leurs titres et l'étendue de leurs droits sont facilement vérifiables », op. cit. p. 164 et voir note (1) sur L. MERMAZ à propos de l'exposé des motifs de la proposition de loi, PIBD 1989, n. 458, I, .p 62.

subordonner l'enregistrement de ceux de personnes autres que le déposant à leur autorisation. Un nom étant cependant moins facilement rattaché à une personne déterminée, il est bon de laisser les examinateurs libres de subordonner ou non l'enregistrement du nom d'une personne autre que le déposant à son autorisation, selon que l'usage de cette marque risquerait ou non de lui porter atteinte. La distinction opérée par le droit italien apparaît ainsi parfaitement logique en regard du fondement sur lequel les offices nationaux sont susceptibles de refuser le portrait ou le nom d'un tiers à l'enregistrement sans son autorisation. Encore faut-il préciser que l'image qui laisserait planer un doute sur l'identité de son modèle ne pourrait justifier un refus d'enregistrement de la marque qu'elle constitue et qu'une autorisation pourrait être exigée pour l'enregistrement du nom ou du pseudonyme d'une personne autre que le déposant à la seule condition que celle-ci soit s'une personne autre que le déposant à la seule condition que celle-ci soit suffisamment célèbre pour que le public l'identifie à travers l'un de ces signes ». Et cite finalement PEROT-MOREL, quand elle affirme que « l'exigence d'une autorisation expresse et préalable au dépôt, peut, sans doute, se concevoir pour les noms illustres ou jouissant d'une très grande notoriété, mais la solution est peu praticable pour les autres, elle impliquerait des recherches délicates de la part des déposants et n'exclurait l'hypothèse des coïncidences fortuites »⁴³⁰.

La procédure d'enregistrement française (tout en valorisant la simplicité et la rapidité) est très ouverte et relativise le poids lourd de l'autorisation préalable.

Ce système est passible de critiques par la doctrine française. Selon les mots de Pablo Mohr : « La doctrine explique cela par la volonté de préserver la rapidité de la procédure, de laisser les matières tels les droits de la personnalité, parfois qualifiées d'extérieures au droit des marques, en monopole aux tribunaux, et enfin par les soucis de preuve de ces droit. Sans aller jusqu'à plaider pour un contrôle d'office de toutes les antériorités, cet état du droit nous paraît critiquable. Ainsi, en droit comparé on constate que d'autres législations admettent plus largement le recours à l'opposition qui est alors ouverte à tous ceux ayant un intérêt personnel à agir. Cette faculté a minima de s'opposer à l'enregistrement d'une marque est aussi quelque peu ennuyante alors que l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle énonce : « Ne peut être adopté

⁴³⁰ Op. cit. p. 132 et M.-A. PEROT-MOREL, *L'usage do nom patronymique d'autrui à titre de marque*. Homages a Henri Desbois, Mélanges de Henri Desbois, Dalloz, Paris, 1974.

comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs [...] » Ce signe ne peut donc pas être adopté, mais il peut être enregistré sans encombre... du moins pour un certain temps. La sécurité juridique en pâtit. En outre, même si tous les contentieux à ce sujet n'en seraient pas évacués pour autant, un bon nombre d'entre eux pourraient être évités dès l'origine. Il ne nous semble donc pas que les objectifs de gain de temps, d'argent⁴³¹ et de sécurité juridique soient ainsi remplis. La qualification du nom en droit de la personnalité ne nous paraît pas non plus forcément devoir empêcher l'INPI d'intervenir. Cela d'autant plus que la nature personaliste de ces droits les rend justement si dignes de protection. Enfin, il ne nous semble pas que la procédure serait, en cas d'admission de ces hypothèses d'opposition, plus longue que dans les autres cas, et rien au contraire ne paraît justifier qu'elle aille ici plus vite. Cette situation ne semble pas satisfaisante et une intervention législative en ce sens serait selon nous bienvenue. La marque patronymique est au final soumise à un bien faible contrôle, et mieux vaut avoir rigoureusement vérifié ses conditions d'existence pour éviter une mauvaise surprise » Cet auteur cite M.A. PEROT-MOREL, C. ZANELLA et R. BERTRAND⁴³¹.

De plus, le professeur BONET, très libéral, affirme que la majorité des auteurs estime que « rien dans la loi n'interdit de choisir comme marque le nom patronymique d'un tiers en l'absence même d'autorisation, à condition que la personnalité de son titulaire n'ait pas à en souffrir »⁴³².

Or, même si la majorité des auteurs français conclut par la non nécessité de présentation formelle d'une autorisation lors l'acte de dépôt, il est vrai que le consentement est nécessaire de toutes les manières⁴³³ quand on est en présence d'une identification précise de la personne (à l'exemple des noms célèbres).

⁴³¹ Op. cit. p. 5 et 6.

⁴³² L'auteur est cité dans la thèse de Fabienne DAIZE (op. cit. p. 136) et fait renvoi à l'affaire Viagra de la CA Paris du 15 déc. 2000, D. 2001, chron. P. 1299, 2^e col. (*Sté Pfizer c/ Dr. Virag*).

⁴³³ Fabienne DAIZE (op. cit. p. 135) accompagne encore les enseignements de Christine ZANELLA et PEROT-MOREL dans le sens suivant, voir note 2 de la page 135: « le droit français ne limite la liberté du choix de la marque que par le principe unanimement admis de l'autorisation et que la jurisprudence admet depuis longtemps que l'autorisation doit être demandée, non seulement à ceux qui portent effectivement le nom, mais également à tous ceux qui ont un intérêt légitime à sa protection, avant de préciser que la jurisprudence maintient ce principe uniquement lorsque le nom est célèbre, puis de se demander si le principe de l'autorisation ne doit pas fléchir parfois devant le caractère banal du patronyme ».

B. – Pour la marque communautaire

En ce qui concerne la marque communautaire, les règles sont plus souples et permettent des interventions de titulaires d'autres signes utilisés dans la vie des affaires (comme le nom et l'image), selon le droit de l'Etat membre qui est applicable à ce signes.

Les titulaires des noms ou des images peuvent baser une opposition sur leurs biens de la personnalité utilisés dans la vie des affaires, donc s'ils exploitent effectivement le nom ou l'image dans la vie des affaires, formant opposition contre une demande qui reprend ce nom ou cette image.

Le règlement 40/94 détermine comme des motifs relatifs de refus (article 8 - Modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil du 19.2.2004): « 4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe: a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire; b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente ».

L'article 52 du Règlement CE 40/84 détermine que : la marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et notamment: a) d'un droit au nom; b) d'un droit à l'image; c) d'un droit d'auteur; d) d'un droit de propriété industrielle (causes et nullité relative).⁴³⁴

En ce qui concerne l'autorisation pour le dépôt des marques formées par des biens de la personnalité de tiers, en France comme au niveau communautaire il n'y a pas de contrôle fait par les offices et l'autorisation préalable est dispensable, sous le risque

⁴³⁴ Voir décision de la CJCE ELIO FIORUCCI, C-263/09 P sur les droits antérieurs au nom FIORUCCI. Dans l'affaire MURÚA ce qui a été pris en considération a été le dépôt antérieur, et non pas le nom patronymique, T-40/03.

d'une opposition en cas de fraude, bien évidemment. En fait, l'article 26 du règlement ne mentionne la nécessité d'autorisation pour que le dépôt soit valable, en soulignant que : « 1. La demande de marque communautaire doit contenir: a) une requête en enregistrement d'une marque communautaire; b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé; d) la reproduction de la marque »⁴³⁵.

C. – Pour la marque brésilienne

1. L'exigence d'une autorisation préalable du titulaire du nom ou de l'image déposés comme marque

L'INPI brésilien est absolument rigide en ce qui concerne la nécessité de présenter une autorisation du titulaire du nom ou de l'image pour que la demande d'enregistrement soit valide. En ce qui concerne le droit de la personnalité d'une personne morte, l'autorisation préalable pour le dépôt doit être accordée par **ses** héritiers. Le paragraphe unique de l'article 12 du NCCB détermine explicitement qu'en ce qui concerne le mort, l'époux vivant ou n'importe quel parent en ligne directe, ou collatéral jusqu'au quatrième degré peuvent légitimement demander la cessation de la menace aux droits de la personnalité du défunt, ainsi que les droits aux dommages et intérêts advenus d'une lésion desdits droits. Donc, le fondement pour l'autorisation est advenu de cet article, ainsi que sa légitimité pour l'octroyer.

Lors de la présentation du formulaire de dépôt, le titulaire de la demande doit attacher le document valide à la demande, pour que la règle de l'article 124, XV et XVI soit respectée dans sa plénitude.

Comme on l'a vu, un examen de fond de la possibilité d'enregistrement est fait et, lorsqu'on se trouve devant des biens de la personnalité, l'INPI prend le soin de vérifier rigoureusement si les droits personnels antérieurs sont respectés par le déposant de la marque. On note ainsi que l'examen de l'enregistrement de la marque est assez long au Brésil par rapport au droit français. Les examinateurs prennent tous les soins possibles

⁴³⁵ Voir encore l'affaire CJCE ELIO FIORUCCI, C-263/09 P sur la problématique autour de l'autorisation et affaire BUDWEISER T-57/04 e T-71/04.

pour ne pas enregistrer une marque qui porterait atteinte à un droit antérieur ou à la propre LPI brésilienne⁴³⁶.

En ce qui concerne l'autorisation préalable, il est toujours possible de déposer la marque formée par des noms et images rapidement sans autorisation. Toutefois, lors de l'examen, l'INPI publiera au Bulletin Officiel⁴³⁷ une exigence pour régulariser le dépôt. La publication ouvre une période de deux mois pendant laquelle le déposant peut présenter l'autorisation pour que l'examen de la marque suive son cours normal.

A défaut de présenter l'autorisation du titulaire, la demande sera considérée comme retirée. Selon l'article 159 de la LPI, à l'expiration du délai d'opposition prévu ou, si une opposition a été formée, à l'expiration du délai de soumission des observations, il est procédé à un examen au cours duquel sont formulées des exigences à satisfaire dans un délai de 60 jours. S'il n'est pas donné suite à une exigence, la demande est réputée retirée définitivement. S'il est donné suite à une exigence sans pour autant y satisfaire ou que la formulation de cette exigence est contestée, l'examen se poursuit. La décision de l'INPI qui retire la demande n'est pas passible de recours administratif. Ainsi, en ce moment, la seule possibilité pour discuter la régularité de la décision qui retire la demande sera par la voie d'une action en justice, dont l'INPI figurera comme défendeur.

Dans la pratique, l'INPI est assez rigide et, parfois extrêmement prudent. Dans l'exemple suivant, à propos de la marque PARIS HILTON, déposée par elle-même personne physique, l'INPI brésilien a fait une exigence pour qu'elle-même (et non pas sa société qui exploite son nom) présente une autorisation pour le dépôt. L'exigence a été contestée, car dans ce cas spécifique la marque n'a pas été déposée au nom d'un tiers, mais au nom de la modèle elle-même⁴³⁸. L'INPI a reconnu sa faute et accepté finalement le dépôt sans le document d'autorisation.

⁴³⁶ La procédure d'opposition ou l'action administrative en nullité sont toujours des moyens pour attirer l'attention de l'examineur. La procédure brésilienne pour l'obtention de marque a été toujours cible de critiques par les agents de marques internationaux. Lente et bureaucratique, l'INPI n'a pas pu jusqu'aujourd'hui arriver aux délais imposés par le Protocole de Madrid par rapport à l'examen des demandes d'enregistrement. Toutefois, on note que la situation a amélioré sensiblement si on considère qu'au passé récent une marque prendrait sept ans pour être examinée par l'INPI. Actuellement, sans opposition de tiers, l'INPI prendra environ deux ans pour enregistrer une marque.

⁴³⁷ Em portugais: *Revista da propriedade industrial (RPI)*.

⁴³⁸ Marques PARIS HILTON, n. 827.506.198 et CAN CAN PARIS HILTON, n. 900.360.798.

En ce qui concerne la procédure d'opposition, différemment du droit français, le droit brésilien permet la procédure à toute personne ayant un intérêt légitime, dans un délai de 60 jours, à compter de la date de la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin Officiel (BOPI). La LPI brésilienne ne mentionne pas explicitement cette possibilité concernant *l'intérêt légitime* au corps de la loi, au chapitre qui traite de l'opposition, mais la propre publication de la marque au BOPI rend public le dépôt, pour la connaissance de tous intéressés. La manifestation de tiers, avec un intérêt légitime démontré, dans le délai imposé par la loi, est parfaitement licite et respecte le principe contenu dans l'article 12 du Code civil qui ainsi détermine : «on peut exiger la cessation de la menace ou lésion aux droits de la personnalité et réclamer des dommages, sans nuire aux autres sanctions prévues par la loi».

En outre, il est intéressant de noter que bien que la LPI ne prévoit pas cela explicitement, dans le cadre d'une procédure administrative en nullité, après l'enregistrement de la marque, la LPI est toutefois expresse. L'article 169 prévoit que la procédure d'annulation peut être engagée d'office ou sur requête de toute personne y ayant un *intérêt légitime*, dans un délai de 180 jours à compter de la date de délivrance du certificat d'enregistrement (en fait, à compter de la date de la publication de l'octroi de l'enregistrement de la marque). Le propriétaire de la marque est informé de cette procédure et peut soumettre des observations dans un délai de 60 jours.

2. La sanction du défaut de présentation de l'autorisation

On se demande dans ce sens si l'autorisation est une condition de validité de la marque ou simplement une exigence administrative.

Pour le cas français, on a vu qu'il n'est pas nécessaire de présenter une éventuelle autorisation du titulaire et que l'INPI français ne fait aucun contrôle sur la licéité du dépôt, en ce qui concerne les droits absolus prévus par l'article L. 711-4 du CPI. Toutefois, il ne faut pas dire que l'enregistrement sans autorisation sera transformé en un acte parfait et sans vices.

Tout enregistrement frauduleux, comme on l'a vu ci-dessus, est passible de nullité auprès des tribunaux. La doctrine de C. ZANELLA est intéressante lorsqu'elle pondère

que le nom déposé, qui a satisfait aux oppositions des titulaires de marques antérieures, ne constitue pas pour autant un titre sûr et fiable après son enregistrement, puisqu'il reste exposé à des actions en nullité fondées sur d'autres droits antérieurs, gérant toujours une insécurité juridique.

Cette insécurité est, pour le titulaire de la marque, d'autant plus dommageable qu'il n'a pu en général découvrir ces droits avant le dépôt par des recherches susceptibles d'être pratiquement réalisées ». ⁴³⁹

Le droit brésilien, plus contrôlé au niveau du dépôt, considère effectivement le défaut de présentation de l'autorisation auprès de l'INPI comme un acte conditionnel à la validité de l'enregistrement. Toutefois, Il faut finalement mettre en évidence que l'absence d'une autorisation du titulaire du bien de la personnalité pour le dépôt de cette marque au nom de tiers donne lieu à la nullité de l'enregistrement. C'est toutefois une nullité relative, car le titulaire peut octroyer son autorisation ultérieurement, évitant la nullité immédiate, avec une déclaration qui valide les actes en arrière ⁴⁴⁰.

Finalement, il faut dire que le consentement tacite ou exprès est, généralement, précaire, c'est à dire qu'il peut être abrogé à tout moment par le titulaire. La doctrine brésilienne de GAMA CERQUEIRA nous enseigne les mêmes solutions que le droit français lorsqu'on est devant un consentement exprès résultant d'un contrat valide entre les parties ou quand il y a une compensation financière pour l'autorisation octroyée. Il n'est pas non plus possible d'octroyer la même autorisation à une autre personne pour les mêmes produits et services (principe de la spécialité) et il n'est pas non plus licite que le titulaire du bien de la personnalité utilise son nom de manière à provoquer une concurrence de marché avec la personne qui détient l'autorisation en vigueur.

⁴³⁹ Op. cit. p. 164.

⁴⁴⁰ C'est une interprétation de la doctrine brésilienne qui valide les dépôts de marques formés par le droit d'auteur. En ce qui concerne cet institut, la loi de propriété industrielle brésilienne exige également une autorisation préalable (art. 124, XVII : 124. Ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques : (...) les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ainsi que leurs titres lorsque ceux-ci sont protégés par le droit d'auteur et susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion, sauf lorsque l'auteur ou le titulaire a donné son consentement). Voir l'article de Natali Francine Cinelli MOREIRA, in Revista ABPI, n. 107, de juillet/août 2010, *Da dupla proteção da marca pela propriedade industrial e pelo direito de autor*, p. 59.

Section 3 – *Le cas particulier des marques notoires*

Certaines marques ont acquis un haut degré de connaissance du public et méritent une protection juridique plus élargie ou un traitement privilégié si on les compare avec une marque qui n'est pas aussi connue.

Le droit des marques est régi par deux principes de base très importants : le principe de la territorialité et celui de la spécialité.

Le phénomène de la notoriété nous oblige à étudier ces deux principes, ainsi que les degrés de protection des marques dites de haute renommée et notoirement connues, y compris leurs exigences normatives et, surtout leur protection spéciale prévue par la loi et par les Conventions Internationales.

§1. La marque de haute renommée

Le terme « renommé » signifie « célèbre, réputé »⁴⁴¹ ou, encore, ce qui est connu, estimé, illustre ou vanté⁴⁴².

Un signe distinctif peut être simplement connu ou, en même temps, célèbre comme par exemple la marque CHANEL (ou COCO CHANEL), YVES SAINT LAURENT ou PORSCHE. Ces trois noms sont connus et protégés dans leurs contextes spécifiques étudiés lors de ce travail. Nous n'écartons pas les images de personnes célèbres ou illustres, comme par exemple YANNICK NOAH, ZIDANE ou MICHAEL SCHUMACHER.

Le droit français est très progressiste dans le cadre de l'étude de la notoriété des marques, tant du point de vue de la jurisprudence que de celui de la doctrine. La première définit que « la marque renommée au sens de l'article L. 713-5⁴⁴³, al. 1er est

⁴⁴¹ Selon le dictionnaire Nouveau Petit Larousse, Librairie Larousse, Paris, 1968, p.793.

⁴⁴² Selon le Dictionnaire des Synonymes Le Robert, Les Usuels, Poche, 1989, p. 589.

⁴⁴³ « L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à

une marque connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne ». ⁴⁴⁴ Mais quel est la magnitude de la marque de haute renommée ?

On note clairement que les auteurs du thème sont très prudents par rapport à sa définition précise, car elle n'est pas prévue directement dans les textes des lois.

La règle de la protection spéciale en droit français n'est pas une nouveauté du CPI (français), l'exploitation non autorisée de la renommée d'un signe distinctif avait comme fondement l'article 1382 du Code civil français (actes de parasitisme). Ensuite, en 1991, le droit français a été modifié pour introduire la règle de l'article L. 713-5 dans le CPI ⁴⁴⁵.

Selon des études plus approfondies, la marque joue aujourd'hui un rôle décisif en ce qui concerne le pouvoir d'achat. La marque commence à acquérir une acception propre. Dans le cadre des marques qui ont comme origine le droit de la personnalité, cette acception ou proximité avec la nature du titulaire augmente.

De nos jours, une telle identification du produit par la marque est ponctuelle. La publicité excessive, le jeu de répétition, les images devant nos yeux dans le métro, les outdoors ou les busdoors envahissent notre esprit et fixent le signe, la personne et les valeurs de manière involontaire.

porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière », article L. 713-5. PASSA, Jérôme nous enseigne que la responsabilité de l'article L. 713-5 est délictuelle relevant du droit de la responsabilité civile (Jérôme PASSA, *Droit de la Propriété Industrielle*, Tome 1, LGDJ, 2006, p. 361).

⁴⁴⁴ Paris, 25 févr. 2000; PIBD 2000. AJ 227. Code de la Propriété Intellectuelle commenté 1^e édition, Dalloz, p. 552. Voir également le titre « B » destinée à la définition de la marque notoirement connue et sa différence avec la marque de haute renommée.

⁴⁴⁵ Jérôme PASSA, op. cit. p. 360. Cet auteur affirme que cette protection particulière des signes distinctifs jouissant d'une renommée s'est amorcée en droit français au milieu du XX^e siècle dans des affaires Waterman (*apud* PASSA Trib. Com. Seine, 5 janv. 1940, Ann. Propr. Ind. 1940-1948, p. 289), Pontiac (*apud* PASSA CA Paris, 8 déc. 1962, D. 1963) et Mazda (*apud* PASSA CA Paris, 19 oct. 1970, Ann. Propr. Ind. 1971) bien connues. Elle se justifie par l'idée que de tels signes ont un pouvoir d'attraction propre, indépendamment des produits ou services qu'ils désignent, qui ne doit pas, sous couvert du principe de spécialité des signes ou services identiques, ni similaires, en raison des risques que cela comporterait en termes de banalisation et d'affaiblissement du pouvoir distinctif et de la force attractive du signe ».

La doctrine brésilienne de MORO⁴⁴⁶ nous enseigne que la publicité est devenue une puissante arme pour les industriels et commerçants qui souhaitent avoir leurs produits connus et identifiés par le public au moyen d'une marque. Elle cite également la doctrine française de PEROT-MOREL, « l'extraordinaire diffusion des marques, rendue possible grâce aux inépuisables ressources de la publicité moderne, engendre des problèmes nouveaux et transforme la physionomie originelle du droit » .

Pour les marques de haute renommée, la publicité excessive est presque une obligation dans le jeu de la concurrence ou en vertu de la valeur de la marque dans l'entreprise.

Toutefois, ce n'est pas seulement la valeur économique ou publicitaire de la marque qui doit être jugée. C'est la base de protection juridique, le facteur le plus important et solide, qui doit être prise en compte. Dans ce contexte, les études brésiliennes de la matière nous démontrent que l'objet de la protection juridique de la marque de haute renommée est la valeur apportée au signe, conséquence directe de son pouvoir attractif, ne tenant pas compte des valeurs morales, positives ou négatives⁴⁴⁷ .

Pour ce faire, il nous faut analyser l'optique de l'un des principes les plus importants du droit des marques, considéré comme point d'appui de la protection des signes distinctifs: le principe de la spécialité.

A. – Le principe de spécialité et son exception

Selon ce principe, la protection assurée à la marque retombe sur les produits, marchandises ou services correspondant aux activités que le requérant souhaite désigner par un tel signe distinctif, visant sa distinction d'autres marques identiques ou similaires, d'origines diverses.

Le déposant-titulaire doit spécifier dans la demande d'enregistrement tous les produits et services qu'il désire protéger par la marque choisie. Comme conséquence de ce principe, une fois la marque adoptée, par exemple « COLOMBO » pour des chemises,

⁴⁴⁶, Maitê Cecília MORO, *Direito de Marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003.

⁴⁴⁷ José Roberto d'Affonseca GUSMÃO, *in* Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a Nova Lei de Propriedade Industrial no contexto internacional. Anais, 1996.

pantalons et cravates, ce signe ne pourra être ni utilisé ni enregistré par une autre personne voulant exploiter les mêmes produits ou des produits similaires.

Le Professeur PIOTRAUT nous enseigne didactiquement que « la soumission des marques au principe de la spécialité a pour conséquence que celles-ci sont protégées, non par elles-mêmes, mais pour ce qui concerne leurs application à des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement ».⁴⁴⁸

Telle protection, à son tour, est délimitée à un champ d'activité déterminé ou à un secteur commercial, industriel ou de prestation de services et cesse au-delà de ces frontières.

Le facteur « confusion ou association » quant à l'origine doit être pris en considération. De plus, la marque doit être suffisamment distincte de manière à ne pas causer de confusion avec d'autres produits d'origine diverse, « le public auquel ils sont destinés, doté d'une attention moyenne, peut penser qu'ils peuvent avoir la même origine, commerciale notamment, s'il s'agit de produits, parce qu'ils sont susceptibles d'être fabriqués par la même entreprise et, ainsi, d'avoir la même origine »⁴⁴⁹. En revanche le risque de confusion provoque la perte de la fonction la plus importante de la marque, c'est à dire, sa fonction distinctive. Si une confusion s'établit, la marque ne joue plus son rôle.⁴⁵⁰

Toutefois, la règle établie par le principe de la spécialité comporte une exception, c'est à dire, le traitement réservé aux marques dites de haute renommée. Le juriste français

⁴⁴⁸ Jean-Luc PIOTRAUT, *Droit de la propriété intellectuelle*, Paris, Ellipses, 2004, p. 212. Le Professeur ajoute plus loin que « L'interdiction de reproduire une marque sans autorisation de son propriétaire obéit à des règles différentes selon qu'il y a, par rapport aux produits ou services visés dans l'enregistrement, identité ou, au contraire, similitude avec ceux sur lesquels porte la reproduction :

- s'il s'agit de « produits ou services identiques » à ceux désignés dans l'enregistrement, l'interdiction de la reproduction est absolue ;
- mais s'il s'agit de produits ou services simplement similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, c'est à dire proches mais non identiques (par exemple, des biscuits et des biscottes, ou encore des bateaux et des plances à voile), l'interdiction de la reproduction est subordonnée au risque consécutif d'une confusion dans l'esprit du public, quant à l'origine desdits produits ».

⁴⁴⁹ Jérôme PASSA, pp. cit. p. 282.

⁴⁵⁰ Maitê Cecília MORO, *Direito de Marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 123.

Jerôme PASSA⁴⁵¹ nous enseigne que « lorsqu'il s'agit de protéger une marque, enregistrée ou non, au-delà de sa spécialité sur le fondement de l'article L. 713-5 du CPI ou 5, par. 2, de la directive, on estimait assez logiquement que la marque devait être connue d'une large fraction, non plus du public concerné, mais du grand public. Cette protection exceptionnelle se justifie en effet lorsque la marque possède un pouvoir d'attraction propre, indépendant des produits ou services qu'elle désigne, ce qui suppose qu'elle soit largement connue du public et donc le cas échéant plus connue que la marque « notoirement connue » de l'article 6 bis CUP ». ⁴⁵²

La marque de haute renommée joue, ainsi, un rôle d'importance particulière et extraordinaire par rapport à la société, lié à une valeur spécifique et qui provoque une attraction exceptionnelle auprès des consommateurs des produits ou services visés par la marque.

Des exemples mondiaux de ce phénomène peuvent être cités : MARLBORO, COCA-COLA, IBM, ROLEX, ROLLS ROYCE, NIKE, MC. DONALD'S. La plupart d'entre eux sont des marques appartenant à des entreprises multinationales, d'expression massive dans tous les pays du monde et également connues en vertu d'investissements expressifs en marketing et publicité.

Chacune de ces marques peut apporter au client une valeur spécifique qui dépend de la publicité invoquée par le commerçant. Si la marque connue appartient à une personne physique, Pelé, par exemple, ses valeurs personnelles se reflèteront sur la marque. Le meilleur joueur de football de tous les temps, le brésilien qui s'appelle Edson Arantes do Nascimento, apporte une valeur totalement liée à son image, son histoire, sa carrière et son comportement dans la société. Ce sont ces valeurs qui seront recherchées par les consommateurs de produits portant sa marque.

L'ancien Code de la Propriété Industrielle brésilien de 1971 (abrogé depuis 1997 avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi de Propriété Industrielle) considérait les marques de haute renommée comme « marques notoires ». L'élargissement de la protection de la marque s'opère auprès des signes qui ont acquis un très haut degré de connaissance du

⁴⁵¹ op. cit. p. 362.

⁴⁵² Pour la marque notoirement connue voir « B ».

public en général, générant une protection élargie dans tous les champs d'activités et, parfois, nous pouvons l'affirmer, sur toute l'extension du territoire, indépendamment de la classe sociale.

Ainsi, les marques de haute renommée ont acquis un degré de connaissance si grand que la loi leur a assuré une protection spéciale dans toutes les branches d'activités. On ne peut pas admettre, par exemple que la marque NIKE soit adoptée par (ou même associée à) une autre société qui fabrique des produits alimentaires, si l'on veut respecter sa pleine protection.

La marque de haute renommée est ainsi une question de fait, de construction d'une image face aux autres, qui identifie directement le produit ou service relatif à la marque⁴⁵³.

B. – La procédure brésilienne spéciale de reconnaissance de l'enregistrement d'une marque de haute renommée

Avant d'exposer le régime actuel appliqué à la marque de haute renommée, il faut présenter la réglementation en vigueur au Brésil, avant la Loi de Propriété Industrielle 9.279, de 1996.

1. L'ancien Code de la Propriété Industrielle de 1971

Un rapide examen des dispositions du Code de 1971 est très important avant la présentation de la règle actuelle appliquée par la plus récente résolution de l'INPI Brésilien en vigueur (la Résolution Administrative n° 121/2005).

Jusqu'au mois de mai 1997, quand la nouvelle loi sur la propriété industrielle au Brésil est entrée en vigueur, la loi en cours était le Code de la Propriété Industrielle de 1971⁴⁵⁴, qui contenait des règles très spécifiques (et rigides) sur la marque notoire.

⁴⁵³ Le juriste Carlos Gruenbaum LEMOS (in *A marca notória do artigo 16, III do Trips*, Rio de Janeiro, Revista da ABPI, n° 91, Nov /Dez 2007) commente qu'il serait exagéré d'exiger la connaissance d'une marque par toute la population du Brésil ou par sa majorité. Dans un pays de la dimension du Brésil, d'une diversité culturelle si grande et aux niveaux sociaux si différents, il ne serait possible à aucune marque d'atteindre la totalité de la population. Toutefois, la marque de haute renommée doit être connue par un pourcentage très élevé de la population.

L'article 67 de cette loi, actuellement abrogée, disait que la marque considérée notoire au Brésil, enregistrée dans les termes du Code de Propriété Industrielle de 1971, aura une protection spéciale, dans toutes les classes, pour empêcher l'enregistrement d'une autre qui pourrait la reproduire ou l'imiter, dans son ensemble ou en partie, à condition qu'il y ait une possibilité de confusion quant à l'origine des produits, marchandises ou services, ou encore de dommages à la réputation de la marque. L'usage indu d'une marque qui reproduit ou imite une marque notoire enregistrée au Brésil, constituera une circonstance aggravante prévue par la loi pénale⁴⁵⁵.

Pour que le titulaire de la marque déjà enregistrée obtienne le titre spécial de marque notoire, il devait demander et prouver auprès de l'INPI cette qualité et se soumettre à un régime très rigide d'évaluation⁴⁵⁶.

L'INPI, à l'époque, ouvrait une procédure administrative pour l'appréciation de la notoriété de la marque, afin de finalement octroyer ou refuser l'enregistrement spécial.

Pendant quelques années, environ 150 marques ont acquis la reconnaissance de marque notoire au Brésil, telles que : COCA-COLA, MERCEDES-BENZ, BRAHMA, KODAK, XEROX, ADIDAS, MELITTA, JOHNSON & JOHNSON, IBM, ESSO, LYCRA, GOODYEAR, BAND-AID, PALMOLIVE, CINZANO, BENETTON, MASTERCARD, SINGER, PHILIPS, SHELL, RAY BAN, VOLKSWAGEN, SONY, CITZEN, SEIKO et PIRELLI.

⁴⁵⁴ Loi n° 5.772/71 (abrogé par la nouvelle Loi de Propriété Industrielle n° 9.279/96, en vigueur à partir de mai 1997)

⁴⁵⁵ Le texte du Code en portugais est le suivant:

“A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para efeitos deste Código, terá assegurada sua proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto á origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.

Parágrafo único – O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil constituirá agravante de crime previsto na lei própria”.

Traduction libre: “La marque considérée notoire au Brésil, enregistrée dans les termes de ce Code, aura la garantie d'une protection spéciale, dans toutes les classes, avec un enregistrement spécifique afin d'empêcher celui d'une autre marque la reproduisant ou l'imitant, totalement ou en partie, dès lors qu'il existe une possibilité de confusion quant à l'origine des produits, marchandises ou service, ou encore de préjudice à la réputation de la marque. Paragraphe unique : l'usage indu d'une marque reproduisant ou imitant une marque notoire enregistrée au Brésil constituera un facteur aggravant du crime prévu par la loi.

⁴⁵⁶ Selon GUSMÃO, Anais..., op. cit., cette règle a pris 10 ans pour être établie. Ensuite le BOPI n° 526, du 18.11.1980 a publié l'Acte Normatif n° 46, du 05.11.1980.

On note que la plupart d'entre elles appartiennent à des entreprises internationales, qui investissent fortement en marketing dans presque tous les pays du monde.

Une fois que l'enregistrement spécial était obtenu par le titulaire, la protection de la marque s'étendait à toutes les autres classes pour empêcher d'autres personnes ou entreprises d'obtenir ou d'utiliser des marques qui reproduisent ou imitent entièrement ou en partie la marque considérée comme notoire. Telle hypothèse était applicable dans le cas d'une possible confusion quant à l'origine des produits, marchandises ou services, ou encore de dommages à la réputation de la marque (article 67 du CPI Brésilien).

Cette procédure a été très critiquée à l'époque car l'examen de l'INPI était la plupart du temps très subjectif et la protection s'étendait jusqu'à l'expiration du délai de vigueur de la marque et, lors de son renouvellement, le titre de marque notoire n'était pas garanti par l'INPI, c'est à dire que l'octroi de l'inscription de la qualité de marque notoire n'était pas prorogé au moment de l'enregistrement principal de la marque.

Nous allons constater plus loin que la loi brésilienne a, d'une part, évolué et abrogé le Code de la Propriété Industrielle de 1971 et, par conséquent, les règles bureaucratiques par rapport à l'ancienne marque notoire, et d'autre part a créé d'autres obstacles à la libre jouissance de la protection élargie de la marque de haute renommée.

2. La nouvelle loi sur la propriété industrielle de 1996 (Lei n. 9.279)

Après de sérieuses critiques à l'ancien Code de la Propriété Industrielle, la Loi n. 9.276 de 1996, d'une simplicité incomparable en ce qui concerne la marque notoire, a été finalement approuvée et est entrée en vigueur le 15 mai 1997.

Dans ce contexte, la Loi 9.279 a abrogé le concept de « marque notoire » et a adopté celui de marque de haute renommée, selon l'article 125 :

« à la marque enregistrée au Brésil considérée de haute renommée sera assurée une protection spéciale, dans tous les domaines d'activités »⁴⁵⁷.

On note que la nouvelle Loi adopte le terme « marque de haute renommée », au lieu de marque notoire, assure la protection spéciale « dans tous les domaines d'activités » et supprime le concept de « classes ». On sait, toutefois que ce concept est totalement approuvé par la doctrine française⁴⁵⁸. Le Brésil s'est heureusement libéré des vices du passé pour enfin le comprendre⁴⁵⁹.

Les critères d'évaluation de la notoriété selon l'article 125 sont devenus beaucoup plus souples depuis 1997. Toutefois, de 1997 (année de l'entrée en vigueur de la Loi) à 2003 (l'année de la première résolution de l'INPI sur les critères de la marque de haute renommée au Brésil) il n'existait plus aucune réglementation pour l'analyse de la condition de la haute renommée en raison de la simplicité de la nouvelle loi.

Les tribunaux brésiliens et le propre INPI examinaient le phénomène de la notoriété (ou réputation de la marque) selon des critères créés par l'acte normatif n. 123 du 4 août 1994, tels que :

⁴⁵⁷ Texte de la Loi en portugais: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividades”.

⁴⁵⁸ PASSA, Op. cit. P. 282. démontre sans doute que « la classification internationale des produits ou services de l'arrangement de Nice ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude. Il est largement admis que des produits ou services peuvent appartenir à une même classe et ne pas être similaires, ou appartenir à des classes différentes et être similaires (...) notes de bas de page : Par ex. CA Colmar, 21 sept. 2004. PIBD 2004, N° 798, III, 674 ; CA Paris, 24 février 2006, PIBD 2006, n° 829, III, 325 ; TPICE, 13 DÉC. 2004, Emilio Pucci ; TPICE, 7 février 2006, Comp USA.

⁴⁵⁹ Le critère d'appréciation de la similitude était déjà prévu par la meilleure doctrine brésilienne de marques. Selon GAMA CERQUEIRA, *Tratado da propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, Revista Forense, 1946, p. 371/371: “O princípio da especialidade de marcas não é absoluto, nem neste assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato. (...) para decidir se dois produtos diferem suficientemente entre si, de modo a permitir-se, em ambos, o emprego da mesma marca, não basta verificar se pertencem a classes diferentes, nem se são suscetíveis de se substituírem e serem aceitos um pelo outro pelo consumidor; mas é necessário verificar, principalmente, se o comprador pode ser induzido em engano, dada a afinidade dos produtos, supondo que ambos provêm do mesmo fabricante cuja marca conhece. Se o critério legal não comporta exceções quando se trata de produtos incluídos na mesma classe, o mesmo não se verifica quando se trata de classes diferentes”.

Traduction libre: “le principe de la spécialité des marques n'est pas absolu, et l'on ne peut pas non plus fixer de règles absolues à ce sujet, car il s'agit toujours de questions de fait. (...) Pour décider si deux produits diffèrent suffisamment, de manière à permettre pour chacun d'eux l'usage de la même marque, il ne suffit pas de vérifier s'ils appartiennent à des classes différentes ni s'ils sont susceptibles d'être remplacés l'un par l'autre ou d'être pris l'un pour l'autre par le consommateur ; il est nécessaire de vérifier, principalement, si l'acheteur peut être induit en erreur en fonction de l'affinité des produits, et à supposer qu'ils proviennent du même fabricant, dont il connaît la marque. Si le critère légale ne comporte pas d'exception quand il s'agit de produits de la même classe, il n'en est pas de même quand il s'agit de classes différentes. »

- la marque devait jouir d'une réputation transcendant le segment de marché auquel le signe avait été originellement destiné ;
- le signe devait jouir d'une renommée exceptionnelle de manière à être considéré comme de « haute renommée ».

Quelques exemples pourraient servir de paramètres pour une évaluation de la connaissance de la marque⁴⁶⁰:

- valeur de la marque dans l'entreprise ;
- valeur dépensée en publicité ;
- dimension des marchés interne et externe, nombre estimé de consommateurs et éclaircissement de sa participation dans le secteur ;
- liste des pays où la marque est enregistrée ;
- date du premier usage de la marque.

La vérification de la notoriété de la marque ne se faisait qu'au moment où s'établissait un conflit entre marques.

Cela s'explique car la protection spéciale octroyée visait à réprimer l'enrichissement sans cause de ceux qui voulaient profiter de la réputation et du prestige des signes distinctifs d'autrui et la possibilité d'association avec la marque qui a acquis l'affection du public.

De toute manière, la doctrine spécialisée brésilienne considère que la haute renommée de la marque ne constitue qu'une question de fait, consolidée par l'usage et la

⁴⁶⁰ En faisant une comparaison avec le droit français, la jurisprudence nous démontre que « La preuve du large succès commercial des produits ou services désignés sous la marque est le plus souvent le moyen d'établir la renommée (TGI Paris, 18 mars 2003, *Desperados*) : mais là encore, l'élément n'est pas déterminant, ne serait-ce que parce que des produits ou services de luxe, dont la marque est pourtant largement connue, ne peuvent être exploités qu'en quantité limitée (CA Angers, 7 juin 1996, PIBD 1996, n. 619, III, 530 ; Ann. Propri. Ind. 1996, p. 33). Les juges peuvent encore se fonder sur l'importance des dépenses promotionnelles engagées par le titulaire ou le nombre des apparitions de la marque dans la publicité. Mais le plus sûr est pour eux de s'attacher à l'ensemble de ces critères en les tenant chacun pour un simple indice », selon PASSA, op. cit. p. 366.

connaissance de la marque ; il est très difficile de définir une date spécifique pour établir le début de cette condition spéciale⁴⁶¹.

3. Les Résolutions 110 et 121 de l'INPI brésilien

Comme il a été expliqué ci-dessus, après l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi de Propriété Industrielle brésilienne, n° 9.279/96 (en 1997), le Brésil avait abandonné la procédure administrative pour l'appréciation de la notoriété de la marque, en vue d'octroyer ou refuser l'enregistrement spécial de marque de haute renommée.

Toutefois, la communauté juridique de Propriété Industrielle au Brésil a toujours fait pression sur l'INPI brésilien afin d'adopter des critères plus précis pour l'application de la règle de l'article 125 de la Loi et pour abandonner l'idée que la marque de haute renommée aurait une protection absolue *erga omnes*⁴⁶² ; ceci a commencé à être invoqué par les agents de marques, lors de la rédaction de leurs oppositions fondées sur l'article 125, bien que cela soit manifestement illicite dans le droit brésilien.

A partir du 27 janvier 2004, la Résolution n° 110 de l'INPI a été publiée et est entrée en vigueur, visant à normaliser les procédures pour l'application de l'article 125 de la Loi de Propriété Industrielle brésilienne. C'est la première initiative pour la normatisation du thème.

Selon l'article 1° de la Résolution 110, du 27 janvier 2004, la protection spéciale conférée par l'article 125 de la Loi de Propriété Industrielle Brésilienne devrait être requise auprès de l'INPI, par voie d'un conflit, lors de l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque de tiers ou lors de la procédure administrative en nullité (PAN), contre l'octroi d'un enregistrement au nom d'un tiers présumé contrefacteur⁴⁶³.

⁴⁶¹ Maitê Cecília Fabbri MORO, *Questão da Regulamentação das marcas de alto renome*, in *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*, São Paulo, Saraiva, 2007, Série GV Law, p. 110.

⁴⁶² Cette idée a apparue lors de la période de vacance de réglementation pour l'analyse de la condition de la haute renommée – de 1997 à 2004.

⁴⁶³ Les premières marques qui ont acquis cette qualité ont été les marques MC. DONALD's et PIRELLI. Selon le juriste brésilien Rodrigo Borges CARNEIRO, dans son article publié au *Marcasur.com*, du 16 mars 2005 (www.marcasur.com), « Although the Brazilian Industrial Property Law was enacted in 1996, the procedure for the highly reputed trademarks was only regulated by Resolution 110 issued by the INPI on January 27, 2004. Resolution 110/2004 prescribes the necessary evidence to support the recognition of high reputation of a mark should be sought in the framework of an opposition or administrative nullity proceedings... ».

Lors de l'examen de l'opposition ou de la PAN, l'INPI examinera la condition de notoriété de la marque, décidant de reconnaître la haute renommée du signe et de rejeter la demande d'enregistrement du tiers ou de déclarer la nullité de l'enregistrement éventuellement octroyé.

Les preuves « non-obligatoires » et facultatives de la condition spéciale de haute renommée sont :

- la date du premier usage de la marque au Brésil,
- la définition du public usager des produits ou services visés par la marque,
- la fraction du public usager ou potentiel des produits ou services visés par la marque (essentiellement par sa tradition et par sa qualification sur le marché), grâce à un sondage de marché ou toute autre voie habilitée,
- la fraction du public usager par rapport à d'autres branches de marché qui, immédiatement et spontanément, identifie la marque avec d'autres produits auxquels elle s'applique, par un sondage de marché ou toute autre voie habilitée,
- la fraction du public usager par rapport à d'autres branches de marché qui, immédiatement et spontanément, identifie la marque par sa tradition et sa qualification sur le marché, par un sondage de marché ou toute autre voie habilitée,
- les moyens de commercialisation de la marque au Brésil,
- l'ampleur géographique de la commercialisation effective de la marque au Brésil et éventuellement à l'étranger,
- l'extension temporelle de l'usage effectif de la marque sur le marché national et, éventuellement, international,
- les moyens de divulgation de la marque au Brésil et, éventuellement à l'étranger,
- l'extension temporelle de la divulgation effective de la marque au Brésil et, éventuellement, à l'étranger,

Traduction libre: “ bien que la loi de propriété brésilienne ait été edictée en 1996, la procédure relative aux marques notoires n'a été réglementée que le 27 janvier 2004 par la résolution 110 de l'INPI. La résolution 110/2004 décrète que la preuve nécessaire à la reconnaissance de la notoriété d'une marque doit être requise lors de la procédure d'opposition ou lors de l'action administrative en nullité... ».

- la valeur investie dans la marque auprès des média pendant les trois dernières années,
- le volume de ventes pendant les trois dernières années,
- la valeur économique de la marque dans le patrimoine de l'entreprise.

De plus, une fois que la condition de haute renommée sera octroyée, l'enregistrement aura une validité limitée à cinq ans seulement, renouvelable par la procédure citée ci-dessus (après un nouvel examen des preuves).

On note qu'au lieu de maintenir la flexibilité et la souplesse de l'article 125 de la nouvelle Loi de 1996, l'INPI publie maintenant une Résolution bureaucratique et compliquée.

Peu après, l'INPI a publié, le 6 septembre, 2005, une nouvelle version du règlement de la procédure de haute renommée (la Résolution 121/05) en ajoutant, dans son article 3, la définition suivante : « Par cette Résolution, on considère de haute renommée la marque qui jouit d'une autorité incontestable, d'une réputation et d'un prestige différenciés, résultant de sa tradition et de sa qualification sur le marché et de la qualité et de la confiance qu'elle inspire, liées, essentiellement, à la bonne image des produits et services, et qui exerce un magnétisme accentué, une extraordinaire force attractive sur le public en général, indistinctement, se détachant sur les différents marchés et transcendant la fonction à laquelle elle se prêtait primitivement, capable d'attirer la clientèle par sa simple présence »⁴⁶⁴.

Donc, par une simple lecture du texte ci-dessus, on constate immédiatement, l'exagération, l'imprécision et la dramatisation de l'INPI dans l'application du concept.

Premièrement, on se demande pourquoi on parle de prestige, tradition, qualification, confiance ou bonne image nécessairement liés à la protection pleine de la marque. On

⁴⁶⁴ Texte de la résolution em portugais: "Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença."

note que cette définition est totalement romantique et absurde, car ces adjectifs ne sont pas forcément des points d'appui vis-à-vis d'une marque notoire et connue.

Pourquoi une marque réputée doit-elle avoir seulement des caractéristiques ou qualificatifs positifs pour être largement connue ?

De plus, pourquoi des caractéristiques ou connotations négatives ou même encore le fait de ne pas être une marque traditionnelle empêcheraient-ils la reconnaissance de la notoriété du signe ?

La doctrine brésilienne⁴⁶⁵ qui commente la définition de la Résolution affirme que le concept est très étendu, confus et n'a rien à éclaircir ou à développer. La meilleure solution serait, en effet, de maintenir seulement le concept legal de l'article 125 de la Loi de Propriété Industrielle, car le nouveau est confus et subjectif.

Un exemple très vivant et qui prend en considération notre sujet de thèse (les noms et les images utilisées comme marques) est celui de la marque BIN LADEN⁴⁶⁶.

⁴⁶⁵ Maitê Cecília Fabbri MORO, *Questões (...)*, p. 117. Le commentaire de la juriste est très intéressant : « (...) a definição proposta, além de demasiado extensa, é confusa e nada esclarece. Afinal, o que seria dizer que é de alto renome a marca que “goza de autoridade incontestável”? O que seria a “autoridade” de uma marca? O que seria ter “resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira?” Neste aspecto, especificamente, como ficariam as marcas novas, resultantes de publicidade maciça que em semanas ou meses se tornam conhecidas e uma larga fração do público em geral? Que tradição e que confiança esta marca inspiraria? E isso a excluiria de uma apreciação de alto renome? Fala ainda a resolução em “boa imagem dos produtos a que se aplica”, mas onde está escrito que para ser uma marca de alto renome haveria necessidade de o produto ou o serviço assinalado ter “uma boa imagem”... e indo além o que seria boa imagem???”

Traduction libre: la définition proposée, outre le fait d'être trop longue, est confuse et n'éclaircit rien. Finalement, que signifie qu'une marque est notoire quand « elle jouit d'une autorité incontestable » ? Que signifie « l'autorité » d'une marque ? Que signifie avoir « des résultantes de sa tradition et sa qualification sur le marché et la confiance qu'elle inspire » ? Sous cet angle, tout particulièrement, quelle serait la position des marques nouvelles, résultant de publicité massive, qui deviennent connues par une grande fraction du public en quelques semaines ou quelques mois ? Quelle tradition, quelle confiance pourraient inspirer ces marques ? Et ceci les excluerait-il d'une évaluation de notoriété ? La résolution parle également d'une « bonne image des produits où elles sont appliquées » mais où est-il écrit que pour que la notoriété d'une marque soit établie, le produit ou le service doit avoir une « bonne image » et d'ailleurs, que serait une « bonne image » ?

. Ce n'est pas différent de la doctrine argentine de Jorge OTAMENDI ; selon ce juriste « Productos de una calidad media, inferior a otros des mismo ramo, pueden llevar marcas notorias. La notoriedad aqui se deberá a una magnífica distribución del producto que permitirá ser fácilmente encontrado por el comprador, seguramente a un precio adecuado y accesible y, desde luego, a una intensa publicidad”, in *Derecho de Marcas*, sexta edición actualizada y ampliada, Lexis Nexis, p. 364. Traduction libre: “des produits d'une qualité moyenne, inférieure à d'autres du même type, peuvent avoir des marques notoires. La notoriété se doit ici à une magnifique distribution du produit qui lui permet d'être facilement trouvé par le consommateur, à un prix certainement adéquat et accessible et à une publicité intense. »

⁴⁶⁶ Article publié en juillet 2007 dans le magazine Le Figaro.

Peu avant le 11 septembre 2001, Mr. Bin Laden (frère de Bin Laden) a décidé de demander l'enregistrement de la marque BIN LADEN dans diverses catégories. A cette époque là, le frère BIN LADEN s'est engagé dans une nouvelle affaire qui porterait son nom de famille. Malheureusement l'attentat a eu lieu et le projet a avorté.

Du coup les marques BIN LADEN déposées dans divers pays du monde sont devenues très connues. Si nous prenons le concept de l'INPI brésilien selon la Résolution 121 nous nous demandons si la marque BIN LADEN pourrait s'inclure dans les caractéristiques de l'article traduit ci-dessus.

Peut-être pas. Elle manque de tradition, de réputation, de prestige et de confiance, et pourtant elle est devenue une marque extrêmement connue pour d'autres facteurs.

Une jurisprudence administrative très intéressante a été émise sur le droit d'auteur du personnage MÔNICA, utilisé comme marque de produits. On cite cet affaire ici car le prénom Monica est également assez commun dans toutes les parties du monde occidental.

Quelques éclaircissements : MÔNICA est un personnage extrêmement connu au Brésil depuis les années 70, dont le créateur est le dessinateur brésilien Mauricio de Sousa (Monica est le prénom de la fille du créateur). Ses bandes dessinées se vendent sur tout le territoire brésilien et ses parcs d'attractions⁴⁶⁷ sont visités par des millions de brésiliens à São Paulo et à Rio de Janeiro.

Le personnage e le nom MÔNICA sont devenu une marque de produits, processus suivi d'un phénomène particulièrement réussi de licence brésilienne. Une infinité de produits ont été licenciés avec la marque MÔNICA, tels que couches, produits alimentaires (pâtes, fruits, boissons), vêtements, chaussures, produits pour bébés, etc.

⁴⁶⁷ À l'exemple du parc Asterix ou le Parc Disney World.

La marque MÔNICA a été soumise à un examen de haute renommée, en vue d'un conflit administratif de marques⁴⁶⁸, mais l'INPI brésilien a rejeté la demande, avec l'argumentation suivante : les informations concernant les bandes dessinées ne concernent pas la marque, mais le personnage, les contrats de licences signés ont été faits par rapport au droit d'auteur sur le personnage et non par rapport à la marque MÔNICA, bien qu'elle soit également enregistrée dans diverses classes.

On se demande, dans ce sens, si l'analyse de la haute renommée doit être faite par rapport à toutes les questions de fait, par exemple la connaissance du signe par le grand public et peu importe si cette connaissance se fait par un droit d'auteur ou un droit de la personnalité ou bien faut-il que cette connaissance soit effective par rapport à la fonction distinctive de la marque ?

On peut s'opposer à la décision de l'INPI brésilien pour la décision de MÔNICA. La doctrine brésilienne commente⁴⁶⁹ que la haute renommée est essentiellement une question de fait. A notre avis, les preuves présentées lors de l'examen ne sont utiles que pour illustrer le phénomène de la notoriété.

Dans le cadre du cas administratif de MÔNICA, on pense qu'il est totalement indifférent que la marque soit devenue connue par le droit d'auteur ou par tout autre moyen. Il est clair pour la population brésilienne que la marque MONICA est connue et on l'associe directement et immédiatement au personnage ainsi qu'à ses produits licenciés. Bien que l'association du public soit faite en premier lieu avec le personnage, on trouve que ce fait n'empêche pas que la marque ait une protection spéciale, quand elle exerce ses fonctions.

⁴⁶⁸ Auprès de la procédure administrative n° 817358382, au nom de PANIFICADORA E CONFEITARIA FOFURA LTDA ME, pour la marque verbale MONICA, désignant des pâtes alimentaires. L'enregistrement de la marque a été rejeté en vue du principe de la spécialité car Mauricio de Sousa avait une marque MONICA enregistrée antérieurement dans la même classe :

« Ne peuvent pas être enregistrées en tant que marques (...)XIX. la reproduction ou l'imitation, intégrale ou partielle, même avec des adjonctions, d'une marque enregistrée par un tiers, en vue de distinguer ou d'authentifier un produit ou un service identique ou similaire à un autre et susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion avec une autre marque” – Lei n° 9.279/96, Loi de Propriété Industrielle Brésilienne.

⁴⁶⁹ MORO, in *A questão (...)*, op. cit. P. 130: “Trata-se de mais uma via para o reconhecimento do alto renome, que não exclui a apreciação do alto renome pelo Poder Judiciário, bem como não desabilita o titular de uma marca que poderia ser considerada de alto renome, dizer que ela o é, ainda que não tivesse sido reconhecida pelo INPI ou pelo Poder Judiciário., pois, como dito, estamos tratando de uma questão de fato”.

Le juriste argentin OTAMENDI dit clairement : « À mon avis, pour qu'il y ait notoriété, la marque doit être connue par la majeure partie du public, que ce dernier soit consommateur ou non du produit »⁴⁷⁰.

C'est le cas de PELE ou SENNA. N'est-ce pas une marque de haute renommée quand ses fonctions distinctives sont exercées? Ou serait-ce simplement un personnage connu et protégé par le droit d'auteur?

§2. La marque notoirement connue

La marque notoirement connue est celle qui a également réussi à atteindre un degré différencié de connaissance du public, et mérite une protection spéciale. Au Brésil ou en France, le traitement du sujet est le même.

Toutefois, à la différence de la marque de haute renommée, la marque notoirement connue est célèbre dans son domaine d'utilisation, auprès du public concerné. C'est à dire que son degré de connaissance est plus réduit en comparaison avec la marque de haute renommée; cependant il est beaucoup plus large que celui des marques ordinaires.

Alors, PASSA⁴⁷¹ nous enseigne « qu'une marque peut être considérée comme notoirement connue (...) dès lors qu'elle est connue d'une fraction significative du public concerné par tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est exploitée, la marque pouvant être notoirement connue pour certains des produits ou services qu'elle identifie sur le marché, et ne pas être pour d'autres. En effet, puisqu'il s'agit essentiellement d'éviter la fraude par laquelle un opérateur du même secteur d'activité tenterait de profiter de l'absence de dépôt pour déposer lui-même ou exploiter un signe identique ou similaire à une marque déjà notoirement connue dans ce secteur – qu'il ne peut évidemment ignorer -, il n'est pas utile d'exiger que la marque soit largement connue du grand public, il suffit qu'elle soit dans le secteur considéré ».

⁴⁷⁰ OTAMENDI, in *Derecho* (...), p. 365.

⁴⁷¹ Jérôme PASSA, op. cit. p. 361.

La protection plus élargie attribuée à la marque notoirement connue est née en raison de la nécessité de reconnaître une protection spéciale aux titulaires des marques connues dans leurs secteurs, contre les actions illicites ou parasitaires des tiers qui déposent dans leur propre pays des reproductions ou imitations de marques connues à l'étranger, au détriment des titulaires originaires.

Sa connaissance s'opère entre ses propres consommateurs ou son public concerné. C'est, en fait, une notoriété sectorielle⁴⁷². Dans ce sens, CARL ZEISS est un nom connu pour des appareils optiques.

A. – L'article 6bis de la Convention d'Union de Paris

Le traitement juridique de la marque notoirement connue trouve ses racines auprès de la Convention de l'Union de Paris⁴⁷³, dans son article 6 bis :

Les pays contractants s'engagent à refuser ou à invalider soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d'un genre similaire.

La Loi de Propriété Industrielle brésilienne, dans son article 126, internalise expressément les règles de la CUP :

Les marques notoirement connues dans leur domaine d'utilisation conformément aux dispositions de l'article 6bis.1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

⁴⁷² MORO, in "Direito...", p. 104.

⁴⁷³ CONVENTION D'UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883 POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE REVISÉE A BRUXELLES le 14 Décembre 1900, à WASHINGTON le 2 Juin 1911 et à LA HAYE le 6 Novembre 1925.

bénéficient d'une protection spéciale, qu'elles aient ou non fait auparavant l'objet d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement au Brésil.

1) La protection prévue dans le présent article s'applique aussi aux marques de services.

2) L'INPI peut rejeter d'office toute demande d'enregistrement d'une marque qui constitue la reproduction ou l'imitation intégrale ou partielle d'une marque notoire.

En outre, la marque notoirement connue n'a pas besoin d'être enregistrée pour acquérir la protection de la loi. Au Brésil, le système de droit attributif est suivi par la loi, c'est à dire que la marque n'acquiert de protection sur le territoire brésilien que lorsque son enregistrement est valablement obtenu par une demande d'enregistrement auprès de l'INPI⁴⁷⁴. L'article 6 bis de la CUP est une exception à cette règle⁴⁷⁵ et légalise la dispense d'enregistrement.

B. – L'exception au principe de territorialité des marques

L'article 129 de la Loi de Propriété Industrielle brésilienne (Lei n° 9.279/96) prévoit que « la propriété de la marque est acquise par l'enregistrement valablement obtenu, conformément aux dispositions de cette Loi, étant assuré au titulaire son usage exclusif dans tout le territoire national (...) ».

Ainsi, par cette règle générale, on peut conclure que la protection conférée par la Loi ne dépasse pas les limites territoriales du Brésil et c'est seulement dans cet espace physique que le droit de propriété de la marque est reconnu et que son titulaire peut jouir de ses prérogatives.

⁴⁷⁴ Article 129 de la Loi 9.279/96 : La propriété de la marque s'acquiert par un enregistrement valable, conforme aux dispositions de la présente loi; le propriétaire a l'usage exclusif de la marque sur tout le territoire national.

⁴⁷⁵ La doctrine spécialisée de MORO cite le droit français de PEROT-MOREL : c'est « la régression du formalisme du droit devant la force des faits », in « *Direito...* », p. 104.

C'est effectivement le principe de la territorialité de la marque.

Quand on reconnaît qu'une marque est en train d'être reproduite ou imitée de telle forme qu'il est possible d'établir une confusion avec la marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estime y être notoirement connue, on peut invoquer l'article 6 bis de la CUP⁴⁷⁶, en exception au principe de la territorialité.

L'INPI ou le juge doit refuser ou invalider l'enregistrement considéré comme illicite, même en absence d'enregistrement local.

Toutefois, il est important de dire que les oppositions, les procédures d'annulation administrative et les actions en nullité fondées sur l'article 126 de la Loi 9.279/96 ne sont admises que si la preuve du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque conformément aux dispositions de la Loi est fournie dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt de l'opposition, ou de la date à laquelle la procédure d'annulation est engagée ou l'action en nullité formée⁴⁷⁷.

Dans le même sens et afin d'éviter des fraudes, la Loi de Propriété industrielle brésilienne prévoit également que :

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

(...)

XXIII. les signes qui constituent une imitation ou une reproduction, intégrale ou partielle, d'une marque qui ne peut pas être inconnue du déposant compte tenu des activités de celui-ci et dont le titulaire est établi ou domicilié sur le territoire national ou dans un pays avec lequel le Brésil a conclu un accord ou envers

⁴⁷⁶ Il est très important de commenter que, sous l'égide de l'ancien CPI, l'INPI brésilien ignorait l'application de l'article 6 bis de la CUP (bien que le Brésil ait toujours fait partie de la CUP) et octroyait des enregistrements illicites aux tiers contrefacteurs, ne laissant que la possibilité d'une action en justice aux titulaires originaux des marques notoirement connues. Une opinion expresse du procureur de l'INPI (Parecer/INPI/Proc. N° 91) a fixé que les règles des traités signés par le Brésil doivent être accomplies pour reconnaître l'application du 6 bis de la CUP – MORO, *A questão...*, p. 108. Ainsi la disposition légale de la nouvelle loi est une réponse positive aux évolutions de la matière, auparavant erronée.

⁴⁷⁷ Article 158 de la Loi n° 9.279/96.

lequel il pratique la réciprocité, lorsque la marque vise à distinguer un produit ou un service identique ou similaire et susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion avec la marque d'un tiers.

L'identité ou la similarité des produits visés par les marques comparées, sont constatées auprès de leurs propres consommateurs et non pas du grand public. Parfois, on se trouve devant une gamme très spécifique d'activités, comme par exemple, les domaines de l'ingénierie, de la médecine ou de la science et l'identification de certaines marques ne se font que par les consommateurs de ces secteurs, ponctuellement. Les marques peuvent devenir notoirement connues par les acheteurs ou connaisseurs de ces domaines et, d'autre part, être complètement inconnues du grand public. La protection spéciale de l'article 6 bis s'applique tout de même.

Différemment de la marque de haute renommée, l'INPI n'a jamais créé de résolution ou d'acte normatif pour définir la marque notoirement connue.

La similarité des produits et services doit être prise en considération au moment du conflit, une fois que le propre marché (et cela dépend des faits) peut établir les critères d'affinité et de similarité⁴⁷⁸, comme par exemple pour les parfums et les vêtements, les produits alimentaires et les boissons alcooliques ou les cosmétiques et les médicaments.

La connaissance de la marque s'opère dans le cercle déterminé du produit et service et se cantonne à la spécialité. Elle ne s'étend pas aux autres domaines d'activités qui ne sont pas du tout liés à la marque (autrement, on serait devant la protection élargie de la marque de haute renommée et qui ne s'applique, comme on l'a vu, qu'aux marques vraiment connues du grand public), sauf les cas de parasitisme.

Le texte de la CUP qui a été repris par l'ADPIC – Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, y compris le commerce des

⁴⁷⁸ MORO, in in "Direito...", p. 106.

marchandises de contrefaçon⁴⁷⁹ (ou *TRIP's – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), prévoit dans ses articles 16.2 et 16.3:

Article 16 : Droits conférés

2. *L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.*

3. *L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.*

On note que les textes de loi renvoient à une règle commune concernant le territoire où la marque doit être considérée comme notoirement connue. C'est en fait le territoire où le conflit s'établit et où la protection est en train d'être requise. Si le conflit s'opère au Brésil, c'est au Brésil que la marque étrangère doit être considérée comme notoirement connue par son public concerné.

Enfin, l'article 16.3 de l'ADPIC complète les dispositions de l'article 6 bis de la CUP en permettant l'application des règles de la Convention par rapport aux produits et

⁴⁷⁹ L'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), négocié au cours du Cycle d'Uruguay, qui s'est tenu de 1986 à 1994, a introduit pour la première fois des règles relatives à la propriété intellectuelle dans le système commercial multilatéral

services non similaires mais qui peuvent causer une association illicite ou risquent de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée⁴⁸⁰.

L'incidence de l'article 16.3 de l'ADPIC s'applique, par exemple, quand la marque notoirement connue est protégée dans diverses activités ou quand les activités protégées concernent divers consommateurs, comme par exemple les produits de haute consommation, comme les produits alimentaires. Une entreprise alimentaire qui lutte contre la dilution du signe ou contre les agissements parasites ne souhaite pas voir sa marque adoptée par un fabricant de produits chimiques combattant des infestations ou par un médecin luttant contre des verminoses (dans ce sens, les intérêts sont complètement distincts et dépréciatifs, et les effets auprès des consommateurs peuvent nuire aux intérêts du titulaire de la marque alimentaire).

Toutefois, l'analyse de confusion, d'association ou d'actes d'agissement parasite doivent être pris en compte lors de l'examen du cas concret⁴⁸¹.

La jurisprudence brésilienne a finalement compris les droits par rapport à la la marque notoirement connue. L'arrêt emblématique du magazine VOGUE au Tribunal Fédéral⁴⁸² nous démontre que la plupart des juges sont heureusement préparés en matière de propriété industrielle et de concept de notoriété :

1. « La notoriété (aujourd'hui appelée haute renommée) de la marque existe lorsqu'elle est connue du public consommateur en général, indépendamment du fait que ce produit soit ou non consommé par ce public. Autrement dit, la notoriété vient de la connaissance de la marque, et non pas de la consommation des produits qu'elle distingue. Cette connaissance doit être commune aux personnes de toutes les

⁴⁸⁰ PASSA, op. cit. p. 365 cite l'arrêt General Motor et affirme que la marque notoirement connue, à laquelle l'article 6 bis a seulement pour objet d'assurer une protection dans la spécialité en l'absence d'enregistrement, est également susceptible d'être protégée au-delà de sa spécialité, conformément d'ailleurs à l'article 16.3 de L'Accord ADPIC.

⁴⁸¹ PASSA, op. cit. p. 371 reprend l'arrêt *Adidas*, et nous enseigne que la jurisprudence française a établi qu'il n'est pas nécessaire qu'existe entre eux de risque de confusion, mais seulement que l'on constate une mise à profit de la renommée de la marque ou un préjudice porté à celle-ci. Il suffit dès lors qu'existent des éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle de nature à conduire le public à établir un lien entre les signes, même s'il ne risque pas de les confondre.

⁴⁸² TRF, procédure n° 1997.51.01.001439-9 ("Tribunal Regional Federal da Segunda Região" – cour d'appel fédérale au Brésil).

classes, indépendamment du fait d'être insérées dans le secteur du marché lié au produit.

2. Dans ce sens, on ne peut absolument pas conférer de notoriété (haute renommée) à une marque connue par le public du segment professionnel, mais inconnue du public en général. »

DEUXIÈME PARTIE

LA PROTECTION DE LA MARQUE CONSTITUEE PAR LE NOM OU L'IMAGE D'UNE PERSONNE

Les marques formées par des noms et images (droit de la personnalité) ont un caractère personnel indissociable qui sera toujours pris en considération en cas de violation. Bien que la marque soit un droit de propriété, quand les aspects personnels du signe touchent la personne titulaire du nom ou de l'image, causant un dommage, les prérogatives personnelles s'appliquent en vue de la protection par le droit civil.

Nous allons développer dans le chapitre 1 la protection du nom et de l'image comme marques, incluant les prérogatives du droit de propriété pour ensuite, au chapitre 2, étudier les autres formes de protection envisageables en vue de la protection de la marque constituée d'un nom ou d'une image, comme par exemple le droit de la concurrence déloyale et, de forme plus pratique, nous allons démontrer les règles de procédure au Brésil et en France pour lutter contre la contrefaçon.

Chapitre 1 – La protection du nom et de l'image par le droit des marques

Section 1 – <i>Les prérogatives conférées par l'enregistrement de la marque</i>
--

On a déjà eu l'occasion de mentionner dans cette thèse (voir note 125) que la marque est un droit privatif et une vraie propriété appartenant à son titulaire. Les droits étudiés ici nous démontrent clairement que le droit à la marque est un droit réel de propriété, avec des prérogatives propres. Pour reprendre les mots du professeur PIOTRAUT à propos

de la propriété intellectuelle, «au vu d'une approche positiviste, elle semble [la propriété intellectuelle] même être devenue incontestable »⁴⁸³.

§1. Le droit commun des marques

A. – Les prérogatives communes

Les études modernes nous démontrent que le droit de propriété est la nature juridique la plus acceptée par rapport au droit de marques, malgré les discussions classiques sur le sujet pendant la moitié du XXe siècle (voir note 125⁴⁸⁴). Et, en tant que droit de propriété⁴⁸⁵, la marque établit un lien immédiat avec son titulaire, en lui conférant des prérogatives *erga omnes*, opposables à tous.

Ainsi, selon ce principe, la propriété de la marque donne à son titulaire le droit de posséder la chose, d'en user et d'en disposer, à l'exclusion de toute autre personne non autorisée : c'est *l'usus, le fructus et l'abusus*⁴⁸⁶. Ce sont effectivement les prérogatives du droit de propriété, qu'elle soit matérielle ou immatérielle.

C'est la faculté d'user de la « chose » acquise⁴⁸⁷, sans changer sa substance, la faculté d'en percevoir les revenus⁴⁸⁸ et la faculté de disposer⁴⁸⁹ de la « chose » matériellement

⁴⁸³ Jean-Luc PIOTRAUT, op. cit. p. 11.

⁴⁸⁴ Surtout les discussions et les réflexions de Paul ROUBIER et qui aujourd'hui ne sont plus acceptées par la doctrine française moderne et, par conséquent, la brésilienne (voir note 125, les limitations du droit de propriété tout court, les spécificités de la propriété immatérielle). J.L. PIOTRAUT nous enseigne que les thèses anciennes, pour séduisantes qu'elles soient, ne sont pas pleinement convaincantes : composées d'éléments très hétérogènes, les catégories créées sont peu opératoires car insusceptibles de déboucher sur un régime unitaire gouvernant tout à la fois les éléments patrimoniaux et extrapatrimoniaux des droits considérés, op. cit. p. 11.

⁴⁸⁵ Voir article 1228 du Code Civil Brésilien et l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme, pour le fondement du droit français. Voir aussi article L. 713-1 du CPI français.

⁴⁸⁶ *Jus utendi, jus fruendi, jus abutendi* ou *jus disponendi*.

⁴⁸⁷ Selon les enseignements de J. L. PIOTRAUT, op. cit. p. 7 : « illustrent l'atteinte à *l'usus*, d'une part, le droit octroyé à l'auteur d'une oeuvre musicale d'interdire à un cafetier de diffuser, à l'intérieur de son établissement, le disque pourtant acheté normalement... ».

⁴⁸⁸ Selon J. L. PIOTRAUT, op. cit. p. 7 : « un exemple d'atteinte au *fructus* peut être tiré de la prérogative reconnue au romancier de toucher une participation aux bénéfices tirés de l'exploitation de sa création par l'éditeur, alors même que ce dernier lui a acheté les droits d'exploitation ».

Par rapport au droit de marques, les revenus peuvent être obtenus par un contrat de licence de marques onéreux.

et juridiquement, selon sa liberté de choix en tant que propriétaire. Les deux dernières prérogatives sont l'effective patrimonialisation inhérente au droit de propriété et s'appliquent aux propriétés immatérielles comme la marque. De plus, il est important de dire que la possibilité d'exploiter le bien et d'en percevoir les revenus représente la valeur économique attachée à la marque⁴⁹⁰.

Le droit français et le droit brésilien définissent les prérogatives inhérentes à la propriété de la marque de la même façon et donnent de plus au propriétaire la faculté d'exclure des tiers non autorisés de l'occupation du bien (*rei vindicatio*). C'est le corollaire du droit de suite, typique des droits réels de propriété⁴⁹¹.

La doctrine française nous enseigne que les prérogatives consistent en monopoles d'exploitation⁴⁹². En revanche, le droit brésilien évite le mot « monopole » et préfère l'expression « droit exclusif » ou « usage exclusif » (art. 129 de la LPI), car le monopole, selon le droit brésilien, est considéré comme un acte de concurrence illicite et qui vise l'élimination de la concurrence au moyen d'infractions économiques ou autres actes illicites⁴⁹³. Le droit communautaire traite la matière comme « droit exclusif » (le règlement (CE) 40/94 : « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif... »).

⁴⁸⁹ Encore selon J. L. PIOTRAUT, op. cit. p. 8 : « constitue enfin une atteinte à l'*abusus* la liberté accordée au réalisateur de cinéma de s'opposer à la colorisation de son film par le producteur, qui en a pourtant acquis les droits d'exploitation.

Bien que les définitions didactiques se réfèrent surtout au droit d'auteur, elles peuvent être transposées au droit de marques.

Un exemple de disposition de la chose est effectivement la cession à un tiers, ou même une donation (une cession gratuite).

⁴⁹⁰ PONTES DE MIRANDA, op. cit. p. 253, l'auteur classique brésilien affirme que l'objet du droit réel sur les biens incorporels est le bien en soi et critique la formule française de droit de clientèle. Il cite la doctrine de Paul ROUBIER (*Droit de Propriété industrielle*, I, 105) et dit que les droits exclusifs d'exploiter la marque avec le but d'engranger la clientèle ne trouve pas de relations avec la classification du droit de propriété industrielle, comme suggère ROUBIER.

⁴⁹¹ Voir commentaires du brésilien Carlos Frederico Barbosa BENTIVEGNA, *Comentários ao Código Civil*, RT, 2006, p. 913/914. Sur le droit français, voir le commentaires au Code de la propriété intellectuelle DALLOZ, op. cit. p. 535 : « la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue sur l'ensemble du territoire et confère à son titulaire une action contre tous ceux qui y portent atteinte, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi. Com. 26 juin 1973 : D. 1974. 558, note Foulon-Piganiol.

⁴⁹² Selon J. L. PIOTRAUT, op. cit. p. 8. Voir aussi art. L. 713-1 du CPI, sur le droit de propriété de la marque.

⁴⁹³ Voir art. 1, Loi brésilienne 8884/94 (Loi *Anti-Trust*) et art. 173, par. 4o. de la Constitution Fédérale de 1988 du Brésil. Voir aussi article 40.1 de l'accord ADPIC : « Les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie ».

On a déjà développé que la marque est l'un des biens les plus importants pour le patrimoine du titulaire et, spécifiquement pour l'entrepreneur, la marque fait partie de son fonds de commerce⁴⁹⁴ et vise l'attraction de la clientèle.

De plus, on prend en compte le fait que la propriété d'un bien immatériel, comme la marque, a un caractère exclusif, appartenant en règle générale à un seul propriétaire. Elle a également un caractère général absolu, c'est-à-dire que le propriétaire fait ce qu'il désire avec la marque de sa titularité. On mentionne « en général » car aussi bien le caractère absolu que le caractère exclusif comportent des exceptions. Le caractère absolu, caractérisé par le fait que le titulaire peut faire ce qu'il veut avec sa propriété ne s'applique pas complètement au droit de marques.

Premièrement parce que dans les deux législations étudiées, le propriétaire de la marque doit user dans ses produits et services le signe distinctif, sous peine de déchéance. Dans ce contexte, la loi brésilienne (LPI), dans son article 143 statue que : « Un enregistrement tombe en déchéance, sur requête de toute personne y ayant un intérêt légitime, lorsque, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat, à la date de la requête, l'utilisation de la marque au Brésil n'a pas commencé; ou l'utilisation de la marque a été interrompue pendant plus de cinq années consécutives ou lorsque, dans ce délai, la marque a été utilisée sous une forme modifiée supposant une modification de son caractère distinctif d'origine tel qu'il est indiqué sur le certificat d'enregistrement ». Ainsi, le manque d'usage fait perdre au propriétaire ses droits sur la marque. Le droit français, de son côté, prévoit à l'article L. 714-5 que : «encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Les deux droits

⁴⁹⁴ Le fonds de commerce est reconnu par plusieurs législations qui valorisent son importance juridique et économique. *Fundo de comércio*, en portugais, *azienda*, en italien, *goodwill* (ou *good will of trade*), en anglais, *Geschäft* ou *Handelsgeschäft*, en allemand. Il a des valeurs propres qui intègrent le patrimoine de son titulaire. La marque, le nom commercial, le lieu où le commerce ou le service se situe sont également considérés comme fonds de commerce, parmi beaucoup d'autres exemples corporels ou incorporels. C'est enfin un ensemble de choses qui permettent l'exercice le plus rentable des activités. Plus que des choses, le fonds de commerce est une vraie VALEUR pour une société. Voir la doctrine classique brésilienne de droit commercial Fran MARTINS, *Curso de Direito Comercial*, Forense, 2006, p. 411 à 417. La doctrine française s'est compatibilisée avec la brésilienne puisque le droit brésilien est advenu des développements français en la matière. L'auteur Frans MARTINS cite le civiliste français Georges RIPERT dans la définition et concept de fonds de commerce. Voir également Ricardo NEGRÃO, *Manual de Direito Comercial e da Empresa*, Saraiva, 2008, p. 84 et 85.

prévoient des sanctions contre le propriétaire lui-même si ce dernier n'a aucune intention d'exploiter la marque sur le marché.

Deuxièmement car le caractère exclusif se relativise quand on est devant la possibilité d'avoir deux propriétaires ou plus pour le même dépôt de marque, comme il l'est permis en France. Sur ce point spécifique, on souligne que le Brésil n'admet pas la co-titularité de marques. Aussi le caractère exclusif établit-il des limites au principe de la spécialité, étant licite la coexistence de deux signes identiques, au nom de titulaires distincts, pour des activités distinctes, non passibles de confusion.

B. – Les limites du droit de propriété de la marque

On comprend que la marque, bien qu'elle soit dotée des prérogatives d'un droit de propriété, comporte des limites, selon l'usage du signe et en respectant d'autres droits (comme le droit à l'information, le droit à la culture, sans préjudice au titulaire ou au caractère distinctif du signe enregistré).

Les deux législations étudiées nous démontrent expressément ces limitations.

La LPI brésilienne dispose dans son article 132 que le propriétaire de la marque n'a pas le droit d'empêcher des commerçants ou des distributeurs d'utiliser leurs propres signes distinctifs en corrélation avec la marque du produit à des fins de promotion ou de commercialisation; d'empêcher des fabricants d'accessoires d'utiliser la marque dans le cadre du mode d'utilisation du produit, sous réserve que ces fabricants respectent les principes de la concurrence loyale; d'empêcher la libre circulation des produits qu'il a mis lui-même sur le marché national ou qui ont été mis sur le marché avec son consentement, sous réserve des dispositions⁴⁹⁵; et d'empêcher que mention soit faite de la marque dans des discours, des œuvres scientifiques ou littéraires ou dans tout autre type de publication⁴⁹⁶, sous réserve que cette mention n'ait aucune connotation commerciale et ne porte en aucun cas atteinte au caractère distinctif de la marque. Bien

⁴⁹⁵ Cette question concerne la discussion de l'importation parallèle et l'épuisement de la marque. C'est un thème long et complexe qui ne sera pas traité dans cette thèse.

⁴⁹⁶ Cette limitation respecte le droit d'accès à la culture et la liberté d'expression.

sûr qu'en protégeant la concurrence, le droit de marques est, par conséquent, également protégé.

Du côté français, le CPI n'est pas aussi condensé que la LPI brésilienne et ne prévoit pas expressément la liberté d'expression en matière de marques comme une limite imposable, le juge devant analyser le cas concret lors d'une possible infraction. Les avocats Paul Van den Bulck et Caroline Dubois affirment en cette matière que : « Le caractère absolu du droit des marques face à la valeur constitutionnelle de la liberté d'expression ne leur rendit pas la tâche aisée. En effet, après un imbroglio juridique manifesté dans deux autres affaires célèbres, dites « jeboycottedanone » (Cour d'appel Paris, 30 avril 2003) et « Esso/ Greenpeace » (Cour d'appel Paris, 16 novembre 2005), la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Areva vient de confirmer les solutions de ces deux espèces affirmant que le droit des marques doit céder face à la liberté d'expression lorsqu'il n'y a aucun risque de confusion du public et que la marque est utilisée en dehors de la vie des affaires. Toutefois, les juges de la Cour d'appel dans Areva /Greenpeace, à l'inverse des deux affaires précédentes, ont reconnu le dénigrement de la marque fondé sur l'article 1382 du Code civil constituant un abus du droit à la liberté d'expression »⁴⁹⁷.

Le CPI ne mentionne pas non plus la liste exacte des possibilités des usages descriptifs et licites de la marque comme le fait le droit brésilien. Toutefois la jurisprudence et la doctrine les comprennent dans certains cas comme licites. Le rapport Q 195 de l'AIPPI (L'association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle) concernant le groupe d'études français du droit de marques sous le titre « Les limitations de la protection conférée par les Marques » a conclu que : «les exceptions d'usage descriptif doivent être entendues largement afin d'inclure un certain nombre de comportements envisagés tantôt dans le cadre de l'étendue du droit de marque délimitée par les articles L.713-2 et 713-3 du CPI, tantôt dans celui de l'exception légale de l'article L.713-6 et qui, per se, ne portent pas atteinte aux intérêts du titulaire. Sont visés: les usages descriptifs au sens littéral, lorsque sont employés des termes à valeur descriptive, les usages décoratifs, lorsque le signe est exclusivement perçu par le consommateur comme la décoration du produit, les usages informatifs, lorsque le signe est mentionné dans un

⁴⁹⁷ Voir <http://www.droit-technologie.org/actuality-1030/affaire-areva-greenpeace-la-cour-d-appel-rappelle-les-limites-de-la.html>.

support rédactionnel ou publicitaire aux fins d'informer le public, les usages qui constituent la référence nécessaire de la destination d'un produit ou service, en tant qu'accessoire ou pièce détachée, les usages parodiques, lorsque le signe est utilisé à des fins polémiques ou militantes, les usages comparatifs.

Il existe, de plus, en droit français quelques limitations statutaires au droit de marques, comme par exemple : l'utilisation de la marque comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; la référence nécessaire à la marque pour indiquer la destination du produit ou du service, comme prévu dans l'article L. 713-6 (a et b)⁴⁹⁸. Cet article ajoute que si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

Il est important de mentionner que la directive 89/104 du Conseil, article 6, offre une liste des limitations du droit de marques, comme suit : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, de son nom et de son adresse; d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale⁴⁹⁹. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à

⁴⁹⁸ L'article L. 713-6 b) du CPI démontre une exception au bénéfice des fabricants d'accessoires et de pièces détachées. Le Code de la propriété intellectuelle commenté Dalloz, 7^e édition fait une importante remarque à la page 554 : « toutefois, comme toutes les exceptions, celle-ci doit faire l'objet d'une interprétation stricte : - la référence à la marque doit être absolument nécessaire pour informer le consommateur de la destination du produit ou du service ; - le fabricant ou le réparateur devra prendre toutes les précautions pour éviter la confusion entre les entreprises par exemple en indiquant clairement que les produits qu'il commercialise ne proviennent pas du titulaire de la marque, en adoptant pour eux une présentation différente de celle des produits authentiques, en ne se présentant pas comme le concessionnaire de la marque ».

⁴⁹⁹ Il ne faut pas oublier que le droit communautaire traite la matière à l'article 12 du Règlement 40/94 et prévoit les limitations comme ce qui suit : « Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires: a) de son nom ou de son adresse; b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un

un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu ».

Et finalement, comme dans le droit brésilien, le droit français et le droit européen protègent le caractère distinctif de la marque. Bien que les lois mettent dans la balance diverses situations de la vie quotidienne, il faut toujours avoir pour but la protection de la concurrence et la lutte contre les fraudes et actes déloyaux.

Section 2 – *Les aspects judiciaires de la protection de la marque*

La lutte contre la contrefaçon de marques nous paraît une histoire éternelle. Les raisons d'un tel comportement illégal sont nombreuses et les tribunaux ont toujours un grand travail de réflexion pour analyser les hypothèses de contrefaçon. La plupart des cas sont des manoeuvres intelligentes qui visent à fausser la concurrence.

Dans les deux législations étudiées, et même sur le plan communautaire, le titulaire de la marque a des mécanismes pour lutter contre le titulaire d'une marque frauduleuse, en vue de préserver ses droits de propriété sur le signe distinctif et son patrimoine.

On se trouve également devant des décisions administratives des offices de marques mais qui ne sont pas totalement compatibles avec la loi ou même avec le jeu de la concurrence. Ces décisions doivent être discutées plus profondément au tribunal, à la demande des titulaires frustrés, comme forme de protection d'une marque valide (ou le contraire, pour faire annuler une décision illégale). Ce sont les cas, par exemple, des décisions qui rejettent l'enregistrement d'une marque par manque de distinctivité, pour considérer un nouveau dépôt comme une contrefaçon d'une autre marque enregistrée précédemment, pour limiter la protection de la marque dans son ensemble. Enfin, toutes les décisions de l'INPI (soit au Brésil, soit en France ou en ce qui concerne la marque

produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

communautaire) peuvent être révisées par une action en justice, quand le fondement de la propriété intellectuelle et les règles de concurrence déloyales seront appliqués au cas concret.

§1. La compétence juridictionnelle

A. – En droit français

En ce qui concerne les règles de compétence juridictionnelle, la France, depuis 2009, est soumise à de nouvelles règles sur le sujet.

De nouvelles règles de compétence juridictionnelle ont surgi tout récemment, depuis le 9 octobre 2009, selon le décret n. 2009-1204 (relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et complété par le décret n. 2009-1205). Les décrets modifient le code de propriété intellectuelle français. De plus, le décret n° 2010-1369 du 12 nov. 2010 porte une modification du tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, compétence (supplémentaire) du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

Premièrement, en ce qui concerne la compétence en matière de recours contre les décisions de l'INPI (le directeur général, normalement), la règle de compétence applicable est celle des Cours d'appels. Est reconnue compétente la Cour d'appel du lieu où demeure la personne qui forme le recours : Aix en Provence, Bordeaux, Douai, Lyon, Nancy, Paris, Rennes, Versailles et Fort-de-France (Martinique). L'une des neuf cours d'appel sera territorialement compétente. Et si la personne demeure à l'étranger, c'est la Cour d'appel de Paris qui sera reconnue compétente pour réévaluer les décisions du directeur général de l'INPI à propos des enregistrements des marques. En France, la règle de compétence du droit commun (lieu où demeure le défendeur – article 42 du NCPC français) ne s'applique pas en cette matière⁵⁰⁰.

⁵⁰⁰ Art. R. 411-19.-La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.

« Art. D. 411-19-1.-Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.

En ce qui concerne les actions en contrefaçon en France, qui sont à l'origine un délit pénal, la victime du délit (le titulaire de la marque normalement ou même son licencié) doit porter son action en justice devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de grande instance. Par rapport aux actions d'indemnisation contre les contrefacteurs, l'article L. 716-3 du code de l'organisation judiciaire français statue que «les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire». Dans ce cas spécifique, la compétence territoriale est celle de la règle générale du NCPC : la règle du domicile du défendeur.

En ce qui concerne la marque communautaire⁵⁰¹, les actions et demandes en matière de marques sont portées devant le Tribunal de grande instance de Paris, selon l'article R. 211-7 du Code de l'organisation judiciaire, décret n° 2008-522 du 2 juin 2008. Cela s'applique pour toutes les actions et demandes formées en France en matière de marque communautaire.

B. – En droit brésilien

Le droit brésilien traite la matière de compétence de façon bien différente. La matière est néanmoins traitée par la législation spéciale (LPI – Loi de propriété industrielle brésilienne) et par le Code de procédure civile.

« Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

« Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs ».

⁵⁰¹ On rappelle que l'article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle français prévoit que : « Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ». Et l'article L. 714-4 statue que : « Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 92 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale ».

Pour toutes les actions en justice où l'INPI est inclus comme demandeur ou défendeur, la compétence attribuée est celle des Tribunaux fédéraux⁵⁰², car l'Institut est réputé être une Autarcie du gouvernement. Et normalement le gouvernement aurait d'intérêt ??? en toutes les demandes où les Autarcies font partie. Normalement les capitales des 27 états du Brésil et les villes les plus importantes du territoire brésilien possèdent une section du tribunal judiciaire fédéral. Toutefois les Tribunaux Fédéraux de deuxième instance (ci-dessous TRF) sont concentrés en groupes de 5 régions seulement et qui regroupent les demandes originaires de plusieurs Etats :

Le TRF 1^a Région concentre les actions en justice de: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima et de Tocantins

Le TRF 2^a Région concentre les actions en justice de Espírito Santo et du Rio de Janeiro

Le TRF 3^a Région concentre les actions en justice de Mato Grosso do Sul et de São Paulo

Le TRF 4^a Région concentre les actions en justice de Paraná, Rio Grande do Sul et de Santa Catarina

Le TRF 5^a Région concentre les actions en justice de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte et de Sergipe.

Il est intéressant de dire que la règle générale de compétence territoriale au Brésil est celle du domicile du défendeur, selon l'article 94 du Code de procédure civile brésilien. Dans le cadre des actions en nullité de marques, l'INPI sera toujours partie de la demande, agissant en tant que partie défenderesse commune, une fois que l'Autarcie a octroyé l'enregistrement de la marque, objet de discussion sur sa licéité⁵⁰³. On note que

⁵⁰² La justice fédérale est celle de première instance et toutes les demandes sont jugées en deuxième instance par le tribunal régional fédéral. Voir loi brésilienne n. 5.010, de 1966 et article 92 de la Constitution Fédérale brésilienne.

⁵⁰³ Voir les dispositions de la LPI brésilienne : «Art. 173. Une action en nullité peut être engagée par l'INPI ou par toute autre partie y ayant un intérêt légitime.

Alinéa unique. Durant la procédure, le tribunal peut rendre une ordonnance suspendant les effets de l'enregistrement et de l'usage de la marque, sous réserve que les règles de procédure pertinentes soient respectées.

2. L'action en nullité de l'enregistrement se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'enregistrement.

3. L'action en nullité est portée devant les tribunaux fédéraux et, dans les cas où il n'est pas le demandeur, l'INPI participe à la procédure.

1) Lorsque le défendeur est le propriétaire de la marque, il dispose d'un délai de 60 jours pour soumettre ses observations. 2) Une fois la décision rendue définitivement, l'INPI publie une notification aux fins d'information des tiers.

dans les actions en nullité on aura toujours deux défendeurs : le premier, le propre INPI et le deuxième, la personne qui a déposé la marque qui fait objet de la demande en nullité. En ce qui concerne la compétence territoriale, le code de procédure civile brésilien détermine qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur aura le pouvoir de choisir le lieu où la demande sera jugée (soit au domicile du premier défendeur, soit au domicile du deuxième)⁵⁰⁴.

En pratique, en cas d'action en nullité, une stratégie importante est établie par les avocats brésiliens à vocation propriété intellectuelle. Le seul tribunal fédéral spécialisé en propriété intellectuelle aujourd'hui existante⁵⁰⁵ se situe à Rio de Janeiro, où se trouve le siège de l'INPI brésilien. Bien que les demandes en nullité de marques puissent être initiées dans n'importe quelle capitale du Brésil, selon le lieu où demeure le deuxième défendeur, les actions en justice sont faites à Rio de Janeiro, vu cet avantage culturel par rapport à la matière de fond.

Les actions en contrefaçon, par contre, n'incluent pas l'INPI dans le pôle passif de la demande. De ce fait, la contrefaçon constitue une action privée, entre deux parties privées ou plus, sans aucun intérêt de la Fédération brésilienne. Le titulaire de la marque doit porter son action devant la justice commune, auprès des tribunaux des Etats. Le Brésil possède aujourd'hui plus de 5.500 municipalités, et presque la totalité d'elles ont son juge d'Etat, pour les demandes entre des particuliers.

Finalement, les aspects pénaux de la contrefaçon sont considérés au Brésil comme une action pénale privée et qui s'initie moyennant une plainte pénale⁵⁰⁶. La compétence est

⁵⁰⁴ L'article 42 du Nouveau code de procédure civile français a la même règle : « S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

⁵⁰⁵ Il est essentiel de remarquer que l'importance de la propriété intellectuelle au Brésil est en train d'être discutée par les magistrats et il y a des projets dans le sens d'implémenter de nouveaux tribunaux spécialisés dans d'autres villes du territoire, pour que les décisions soient plus précises, avec des juges beaucoup plus préparés.

⁵⁰⁶ Voir la LPI brésilienne :

Article 189. Quiconque :

I. reproduit une marque enregistrée, en tout ou en partie, sans l'autorisation du titulaire, ou imite la marque d'une façon susceptible de prêter à confusion; ou

II. altère la marque enregistrée d'un tiers déjà apposée sur un produit mis sur le marché commet une atteinte à la marque enregistrée.

Sanction : emprisonnement de trois mois à un an ou amende.

Article 190. Quiconque importe, exporte, vend, expose ou offre à la vente, recèle ou détient

I. un produit revêtu de la marque d'un tiers reproduite ou imitée de façon illicite, en tout ou en partie; ou

celle du lieu de l'infraction, devant la justice commune. Si le lieu du crime est inconnu, l'action pourra être portée au domicile du défendeur⁵⁰⁷.

§2. La constatation des infractions et les règles de preuve

Les droits français et brésiliens sont très similaires en matière de preuves de contrefaçon. Dans ce sens, le juge doit être convaincu de l'infraction commise par tous les moyens admis en droit. Il est également clair que pour les deux droits étudiés dans cette thèse, le demandeur doit non seulement expliquer les infractions dans un rapport, mais les démontrer par des documents licites ou même par des témoignages ou par des rapports d'experts à qui le juge demande de donner un avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques sur le droit de marques.

Tandis que l'article L. 716-7 du CPI français statue que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens », l'article 332 du Code de procédure civile brésilien détermine que « tous les moyens légaux ainsi que moralement légitimes, même s'il ne sont pas spécifiés dans le présent code, sont en mesure de prouver la véracité des faits qui justifient l'action ou la défense ». On note que la loi brésilienne renvoie les règles des moyens de preuves de la contrefaçon au droit général⁵⁰⁸. Le droit français détermine que la preuve de l'infraction pèse, en principe, comme en droit commun sur le demandeur. Au Brésil cela s'opère de la même façon⁵⁰⁹.

Finalement, l'article 43 de l'accord ADPICs ainsi détermine :

1. Les autorités judiciaires seront habilitées, dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer

II. un produit résultant de son activité industrielle ou commerciale contenu dans un récipient, un conditionnement ou un emballage revêtu de la marque légitime d'un tiers, commet une atteinte à la marque enregistrée.

Sanction : emprisonnement de un à trois mois ou amende.

⁵⁰⁷ Article 70 à 72 du Code pénal brésilien.

⁵⁰⁸ Voir articles 332 à 341 du Code de procédure civile brésilien.

⁵⁰⁹ Selon les mots de Hervé BONNARD, *La contrefaçon de marque*, Litec, Paris, 2008, p.53 : « si la charge de la preuve de l'infraction pèse, en principe, comme en droit commun sur le demandeur et si, comme le rappelle l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, en un alinéa 1^{er} ajouté par la loi du 29 octobre 2007, « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens », le fardeau est indirectement allégé par le recours à des modes de preuve spécifiques, que leur force probante, difficilement contestable, conduit à préférer aux modes de preuve ordinaires, au rôle surtout résiduel ».

ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels.

2. Dans les cas où une partie, lors d'une procédure, refusera volontairement et sans raison valable l'accès à des renseignements nécessaires ou ne fournira pas de tels renseignements dans un délai raisonnable, ou encore entravera notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, un Membre pourra habiliter les autorités judiciaires à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des renseignements qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la partie lésée par le déni d'accès aux renseignements, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou des éléments de preuve.

§3. Les mesures provisoires ou conservatoires

Le professeur Daniel GERVAIS⁵¹⁰ nous enseigne que les mesures provisoires et, notamment, les mesures adoptées sans que l'autre partie soit entendue (qualifiées de mesures « ex parte » ou « inaudita altera parte »), constituent le seul moyen efficace de lutter contre le piratage et la contrefaçon, malgré l'entorse apparente, mais provisoire, aux règles de justice naturelle. Il nous dit, s'appuyant sur son expérience et montrant une sagesse réaliste, qu'il est rare que les contrevenants professionnels demeurent sur place pour payer les dommages-intérêts et dépens adjugés sur le fond de l'affaire.

Cela étant, il est très important de dire que sur le plan international, l'accord ADPIC prévoit des dispositions concernant des mesures conservatoires et provisoires lesquelles les autorités des membres qui font partie de l'Accord doivent adopter. L'article 50 de l'ADPIC statue que : « Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au

⁵¹⁰L'accord sur les ADPIC, op. cit. p. 442.

détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve »⁵¹¹.

Le Code de propriété intellectuelle français prévoit dans son article L. 716-6 que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve,

⁵¹¹ Article 50 :

1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces:

- a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement;
- b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

2. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

3. Les autorités judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquiescer avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus.

4. Dans les cas où des mesures provisoires auront été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les parties affectées en seront avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées.

5. Le requérant pourra être tenu de fournir d'autres renseignements nécessaires à l'identification des marchandises considérées par l'autorité qui exécutera les mesures provisoires.

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d'un Membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long.

7. Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

8. Dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.

raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable une atteinte à ses droits ou l'imminence d'une telle atteinte.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».

L'article français cité ci-dessus est très complet et donne au titulaire de la marque une possibilité d'éviter un préjudice majeur par rapport à dilution ou banalisation de son signe distinctif et d'actes de concurrence déloyale.

En ce qui concerne le règlement (CE) n. 40/94, il est statué et garanti que toutes les mesures provisoires et conservatoires françaises sont applicables aux marques communautaires, selon l'article 99 : « 1. Les mesures provisoires et conservatoires

prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque communautaire ou d'une demande de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques communautaires, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques communautaires d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond ». La directive 2004/48/CE⁵¹², dans son article 9 prévoit que « Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant: a) rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; les injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE; b) ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ».

D'autre part, on note que le droit brésilien prévoit également dans la LPI des mesures d'urgence capables de restreindre des actes illicites, selon les articles 198 à 210. Les règles de procédure pour l'obtention des mesures d'urgence sont prévues par le Code de procédure civile brésilien.

Dans le cadre des actes pénaux, la LPI établit que les poursuites relatives aux délits visés par la loi⁵¹³ peuvent être engagées sur plainte, à l'exception du délit visé à l'article 191⁵¹⁴, pour lequel les poursuites doivent être engagées par le ministère public. Les

⁵¹² Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

⁵¹³ Crime contre les enregistrements de marques et crimes contre la concurrence déloyale par exemple, dans le cadre de notre étude.

⁵¹⁴ 191. Reproduire ou imiter, en tout ou en partie, d'une façon susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, des armoiries, blasons ou distinctions officielles nationales, étrangères ou internationales, sans l'autorisation nécessaire, dans une marque, un nom d'établissement, un nom

poursuites et les mesures conservatoires de perquisition et saisie relatives aux atteintes à la propriété industrielle sont régies par les dispositions du code de procédure pénale telles que modifiées par les articles du présent chapitre. Lorsqu'il exécute une mesure de perquisition et saisie relative à une atteinte à un brevet de procédé, l'huissier doit être accompagné d'un expert qui s'assure au préalable de l'existence de l'acte illicite, le tribunal pouvant ordonner la saisie des produits obtenus par l'auteur de l'infraction au moyen du procédé breveté. Outre les mesures conservatoires de perquisition et saisie, la partie intéressée peut demander : I. la saisie d'une marque falsifiée, altérée ou imitée au lieu de sa confection ou au lieu où elle est trouvée, avant son utilisation à des fins répréhensibles; ou II. la destruction d'une marque falsifiée apposée sur l'emballage ou sur les produits, avant leur distribution, même si cela implique la destruction de l'emballage ou des produits eux-mêmes. Dans le cas d'établissements industriels ou commerciaux légalement constitués et qui accueillent du public, les mesures conservatoires se limitent à la perquisition et saisie des produits, lorsqu'elles sont ordonnées par le tribunal; il n'est pas permis de faire cesser les activités que ces établissements mènent en toute légalité. Si une mesure de perquisition et saisie exécutée a été demandée de mauvaise foi, par esprit procédurier, par simple fantaisie ou erreur manifeste, le requérant est passible de dommages-intérêts.

De plus, la loi brésilienne permet aux parties lésées la poursuite de toute action civile qu'elle juge nécessaire, conformément au code de procédure civile. La partie lésée a droit à des dommages-intérêts pour les actes qui portent atteinte aux droits de propriété industrielle et pour les actes de concurrence déloyale qui ne sont pas mentionnés dans la présente loi mais qui sont susceptibles de porter préjudice à la réputation ou à l'entreprise d'un tiers ou de créer une confusion entre des établissements industriels ou commerciaux ou des prestataires de services, ou entre des produits et des services mis sur le marché. Le tribunal peut, dans les minutes de la même procédure, en vue d'éviter un dommage irréparable ou difficile à réparer, rendre une ordonnance tendant à faire cesser l'atteinte ou l'acte incriminé, avant d'assigner le défendeur, sous réserve, en cas de besoin, de la constitution d'une caution en argent ou d'une sûreté personnelle. En cas

commercial, une enseigne ou un signe publicitaire, ou utiliser ces reproductions ou imitations à des fins commerciales.

Sanction : emprisonnement de un à trois mois ou amende.

Alinéa unique. Quiconque vend, expose ou offre à la vente des produits revêtus de telles marques est passible des mêmes sanctions.

de reproduction ou d'imitation flagrante d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner la saisie de toutes les marchandises et de tous les produits, articles, emballages, étiquettes ou autres objets portant la marque falsifiée ou imitée.

Enfin, en ce qui concerne la procédure pour l'obtention des mesures l'article 273 du Code de procédure civile prévoit dans son article 273⁵¹⁵ que le juge, à la demande d'une partie, peut anticiper, en totalité ou en partie, les effets de la protection de la marque enregistrée (usage exclusive par exemple), à condition qu'il existe des preuves claires et qu'il soit convaincu de la probabilité succès de la demande et qu'il y ait bien une crainte fondée de dommage irréparable ou difficile à réparer.

Une décision peut être émise immédiatement « *inaudita altera parte* » pour la préservation des droits de marques du demandeur. Toutefois, si le juge brésilien n'est pas complètement convaincu des illicitudes perpétrées, il peut ordonner que le défendeur se manifeste sur la demande, pour après rendre une décision à propos de la mesure conservatoire ou provisoire.

Il est important de transcrire un passage de l'arrêt rendu par le Tribunal de Justice de São Paulo sur les mesures d'urgence et sa nécessité : « les mesures d'urgence sont nécessaires pour restreindre la nocivité de la concurrence déloyale, car le temps de survie des actes illicites jusqu'à ce que la décision soit rendue, offre la concrétisation d'un dommage irréparable⁵¹⁶ ».

En cas de condamnation pour contrefaçon de marque, la LPI brésilienne nous donne des critères précis pour que les dommages et intérêts soient établis, conformément à

⁵¹⁵ Article 273 do Code de Procédure Civile brésilien: Le juge pourra, à la demande de la partie, anticiper, totalement ou partiellement, les effets de la tutelle prétendue dans la demande initiale, dès lors que, en l'existence d'une preuve inéquivoque, il est convaincu de la vraisemblance de l'allégation et que :

I- il existe une crainte fondée d'un dommage irréparable ou de difficile réparation

II- soit caractérisé l'abus du droit de défense ou l'intention manifeste de l'accusé de temporiser"

Texte en portugais : "O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu".

Voir aussi l'article 461 du Code de procédure civile pour les mesures d'urgence en ce qui concerne les obligations de faire et de ne pas faire, comme de cesser l'usage de la marque contrefaite, par exemple.

⁵¹⁶ Tribunal de Justice de São Paulo, AI 228.001-4/2, parties : ANA PAULA SCHILLER CHAVES ME c/ PAULO SÉRGIO MATEO.

l'article 210 : « Le manque à gagner est calculé sur la base de celui des critères ci-après qui est le plus favorable à la partie lésée : I. les bénéfices que la partie lésée aurait réalisés si l'infraction n'avait pas eu lieu; II. les bénéfices réalisés par l'auteur de l'infraction; ou III. la rémunération que l'auteur de l'infraction aurait versée au titulaire des droits pour obtenir une licence qui lui aurait permis d'exploiter légalement l'objet des droits ».

§4. Les spécificités de la marque notoire

On a déjà développé que la marque notoire ou celle ayant la qualité de haute renommée, est celle qui est connue par une fraction significative du public, comme Coca-Cola ou Mc. Donald's ; ces marques sont vraiment connues par le « grand public » sur la totalité du territoire. D'autre part, la marque notoirement connue auprès du public concerné pour certains produits spécifiques a également une protection distinguée comme par exemple la marque Diesel pour des vêtements. Cette dernière est connue dans son secteur d'activités⁵¹⁷.

Parfois les juges se trouvent devant une impasse pour analyser la question de la renommée de la marque sur le territoire concerné. Cela s'applique au Brésil et en France.

On a vu que le droit français et le droit brésilien ont des différences claires en ce qui concerne cette constatation. Et cela est essentiel lorsque l'on est devant une situation de contrefaçon, c'est-à-dire quand une mesure d'urgence doit absolument être émise et qu'une saisie doit être déterminée pour éviter les périls de la dilution du signe ou de la perpétuation des actes de piratage par des concurrents sans scrupules, ou même quand on est devant des situations d'agissement parasitaire, lorsque le demandeur et le défendeur ne sont pas dans le même champ d'activités, mais que l'usage de la marque dans d'autres secteurs peut porter préjudice au titulaire de la marque connue.

Le droit français est plus souple et direct en ce qui concerne les actions en contrefaçon des marques de haute renommée. Le Professeur Jérôme PASSA a repris les affaires⁵¹⁸ *General Motors*, (CJCE, 14 sept. 1999), *Pentium* (TGI Lyon, 15 nov. 1999,

⁵¹⁷ Voir l'article L. 713-5 du CPI français, l'article 5, par. 2 de la directive européenne, l'article 6 bis de la CUP et l'article 125 de la LPI brésilienne.

⁵¹⁸ Voir Jérôme PASSA, op. cit. p. 366 et 367.

RDPI 2000 n. 115, p. 38), *Desperados* (TGI Paris, 18 mars 2003) et nous rapelle qu'en France et en Europe la Cour de justice prescrit d'ailleurs au juge national de « prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir ». Le même professeur pondère : la preuve du large succès commercial des produits ou services désignés sous la marque est, plus souvent, le moyen d'établir la renommée. En toute état de cause, la France soutient que l'appréciation de la notoriété de la marque dépend du pouvoir souverain des juges de fond.

On note qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'analyser les preuves apportées à la procédure pour que le bénéfice du régime spécial de l'article L. 713-5 soit appliqué.

Au Brésil, la situation est moins pratique et les juges exigent parfois, « et malheureusement, d'ailleurs », une procédure de reconnaissance de la haute renommée de la marque auprès de l'INPI brésilien afin de recueillir/pour posséder des éléments liquides et certains à propos de la qualité de la haute renommée d'une marque. C'est la procédure advenue de la Résolution 110 de l'INPI, publiée le 27 janvier 2004 et en vigueur dès cette date. La Résolution n° 110 de l'INPI vise à normaliser les procédures pour l'application de l'article 125 de la Loi de Propriété Industrielle brésilienne aux marques de haute renommée.

Cette situation entrave la célérité de la procédure, ouvre des débats inutiles sur la forme de connaissance de la marque notoire au détriment de sa protection légitime et perpétue des discussions bureaucratiques et procédurales, au détriment de la société, des consommateurs et du propre titulaire de la marque. Les juges renvoient à l'INPI la responsabilité d'analyse des preuves.

Les décisions suivantes illustrent la situation critiquée:

Une décision de l'année 2011 de la Cour Supérieure de Justice brésilienne (STJ, Superior Tribunal de Justiça, affaire *VISA*, Resp n. 954.378-MG) considère comme (a décidé qu'était) absolument essentielle l'existence de la procédure de reconnaissance de la qualité de haute renommée de marques notoires (ou de haute renommée, comme la LPI brésilienne la dénomme aujourd'hui) pour que la protection élargie à d'autres

secteurs d'activités soit appliquée, conformément à l'article 125 de la LPI brésilienne. Dans cette affaire, le magistrat a conditionné l'existence de la procédure administrative préalable pour statuer que la marque VISA était de haute renommée sur le territoire brésilien.

Ce n'est pas une décision isolée de la Cour Supérieure de Justice brésilienne (STJ). Quelques autres, aussi récentes, conditionnent la déclaration administrative préalable de l'INPI pour que le *status* de marque de haute renommée soit considérée, conformément à l'article 125 de la LPI: Resp 658.702/RJ de 2006, Resp 951.583/MG de 2009⁵¹⁹, Resp 716.179/RS de 2009, Resp 1114745/RJ de 2010, Resp 653.609/RJ de 2005.

Une autre critique se fait à ce propos. Aujourd'hui une procédure de reconnaissance de la haute renommée d'une marque se fait uniquement par la voie incidentale administrative. C'est-à-dire que le titulaire de la marque de haute renommée, pour atteindre ce *status* spécial doit surveiller le Bulletin Officiel de marques, pour trouver un dépôt de marque similaire ou identique et puis instaurer, selon la Résolution 110, une procédure de reconnaissance auprès de l'INPI. S'il ne trouve pas de conflit au Bulletin de marques, il n'aura jamais aucune possibilité d'avoir le *status* de notoire, ce qui complique une éventuelle procédure en justice.

De plus, si le titulaire de la marque de haute renommée trouve effectivement une similarité capable de le légitimer à la procédure, il doit attendre plus de 4 (quatre ans) pour que l'INPI rende sa décision, car l'INPI au Brésil n'est pas suffisamment structuré pour évaluer plus rapidement les preuves de la Résolution.

La critique est ainsi nécessaire. Le renvoi à la procédure de la Résolution 121/2005 de l'INPI met en péril la protection de la marque et son pouvoir attractif, en faveur du contrefacteur.

Il faut remarquer que la reconnaissance par la voie judiciaire, par le moyen d'une action en justice qui vise déclarer la haute renommée de la marque, n'est plus acceptée non plus. Quelques tentatives ont été faites par les entreprises qui ne souhaitaient pas surveiller le Bulletin Officiel afin de trouver une marque de conflit et ont porté des actions contre l'INPI brésilien dans le but d'obtenir la déclaration par la voie judiciaire.

⁵¹⁹ Cette décision met en évidence que la déclaration de haute renommé est indispensable.

Néanmoins, ces actions n'ont pas eu de succès dans son acceptation par manque d'intérêt d'agir. Le Tribunal régional fédéral a fondé ses décisions sur les points suivants (conformément à l'arrêt rendu par le TRF-2, 2003.02.01.015774-5/RJ, par rapport à la marque DAKOTA⁵²⁰) :

- Les juges ne peuvent pas interférer dans le domaine d'activité de l'INPI dans l'exercice d'une activité purement administrative ;
- Une marque de haute renommée peut perdre cette condition dans les 5 (cinq) années suivantes tandis que la décision d'un juge a un caractère perpétuel ;
- Les effets de la chose jugée ne se montrent pas compatibles avec l'aspect éphémère de la renommée d'une marque au long de sa trajectoire dans le commerce. La haute renommée est une situation de fait et qui varie selon le passage du temps et les circonstances du moment⁵²¹ ;

Les décisions suivantes à propos des marques ABSOLUT (TRF-2, 2008.02.01.008666-9, AG) et TIGRE (TRF-2 2006.51.01.504829-9/RJ)⁵²² ont subi les mêmes arguments du Tribunal et l'examen préalable de l'INPI a été rendu nécessaire.

Jusqu'à présent, le Tribunal Supérieur de Justice brésilien ne s'est pas manifesté sur le sujet.

⁵²⁰ Une autre décision dans le même sens : TRF-2 AG 2007.02.01.015209-1/RJ.

⁵²¹ Une autre décision dans le même sens : TRF-2 2002.51.01.514661-9/RJ.

⁵²² Cette décision met en évidence que la déclaration de la haute renommée ne peut pas se perpétuer. La situation de la marque peut changer au long du temps pour diverses raisons. Une autre décision (TRF-2 2007.02.01.0133373-4/RJ) statue que le juge ne peut pas substituer le peuple dans sa pensée et dans son impression de manière à déclarer sa renommée de façon permanente et sans restriction.

Chapitre 2 – Les autres formes de protection envisageables en vue de la protection de la marque constituée d’un nom ou d’une image

Section 1 – La protection contre la concurrence déloyale ou parasitaire

Dans son ouvrage classique sur la propriété industrielle, l’auteur brésilien GAMA CERQUEIRA dit dans la préface de son livre que toute la construction de la propriété industrielle (ainsi que la propriété littéraire, scientifique et artistique) s’appuie sur le principe éthique de la répression de la concurrence déloyale⁵²³⁵²⁴.

Les règles autour du thème ne sont pas récentes et trouvent soutien dans la CUP depuis longtemps (voir article 10 *bis*). Bien qu’elles ne soient pas nouvelles, car la CUP date de 1883, c’est seulement en 1952 que la théorie de la concurrence déloyale se détache du droit de marques et les grands principes restent encore d’actualité. Le professeur André BERTRAND, dans son ouvrage *Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*⁵²⁵ fait référence au doyen Paul Roubier dans son célèbre ouvrage *Droit de la propriété industrielle*, « la première véritable théorie générale du droit de la concurrence déloyale » et nous enseigne que les principes restent les mêmes depuis les années 50 du siècle dernier, malgré l’avancement naturel de la technologie dans le monde. Selon Roubier, les moyens de la concurrence déloyale se trouvent parmi les quatre moyens suivants : a) les moyens de confusion avec une société rivale ; b) les moyens de dénigrement et de critique excessive d’une maison concurrente ; c) les moyens de désorganisation interne d’une entreprise rivale et d) les moyens de désorganisation générale du marché⁵²⁶.

⁵²³ Voir GAMA CERQUEIRA, *Tratado da...*, op. cit., préface.

⁵²⁴ Le STJ brésilien a statué récemment que la protection de la marque a une double fonction : protéger le signe contre l’usurpation, contre l’agissement parasitaire et le détournement de la clientèle d’autrui et éviter que le consommateur soit confondu quant à l’origine du produit (Resp 1105422/MG, de 2011). Et auparavant, le STJ avait décidé que la protection de la marque visait à la répression de la concurrence déloyale (Resp 44554/SP, de 1997 et Resp 54494/SP, de 1995).

⁵²⁵ André BERTRAND, *Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*, Dalloz, 2005/2006, p. 26.

⁵²⁶ Voir André BERTRAND, *Droit des marques...*, p. 26.

Les législations du monde, généralement, ne définissent pas exactement le concept de concurrence déloyale, mais quelques-unes, comme la brésilienne, énumèrent les actes qui peuvent la caractériser.

Il est vraiment difficile de définir ou anticiper dans un texte de loi tous les actes et manoeuvres possibles de l'agent sans scrupules qui cherche à léser la réputation du concurrent ou même créer une confusion ou une association entre marques, noms et produits en son propre bénéfice. Ainsi, les législations de propriété industrielle et la doctrine préfèrent caractériser les actes de concurrence déloyale par sa finalité maligne et non pas par sa nature (comme concept étanche)⁵²⁷.

Les avocats du Cabinet brésilien DANNEMANN⁵²⁸ reprennent une définition du Professeur américain Edward S. Rogers, qui les a définis tout simplement comme des « dirty tricks »⁵²⁹ que les juges doivent empêcher ». Du côté français, le professeur Jean-Jacques BURST est très général dans sa définition, mais nous enseigne que la liberté de concurrence, bien que protégée par le système législatif français, trouve des limites, et que les limites sont justement la concurrence illicite au détriment d'un concurrent. Selon ses mots : «...les tribunaux ont été conduits à poser des limites à cette liberté de concurrence, c'est ainsi qu'ils ont considéré que la conquête de la clientèle devait avoir lieu par les procédés loyaux. Certains moyens utilisés dans la lutte pour la clientèle sont déloyaux parce qu'ils ne seraient pas employés par des commerçants honnêtes. Ils sont dès lors considérés comme contraires aux usages. C'est ainsi qu'est née en jurisprudence la théorie de la concurrence déloyale. Elle a pour objet de limiter les excès de la libre concurrence. Est donc constitutif de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes du commerce. C'est d'après les usages honnêtes du commerce que s'apprécie la déloyauté »⁵³⁰.

Le droit brésilien de propriété industrielle reçoit une grande influence du droit français et la doctrine classique brésilienne fonde ses enseignements sur les auteurs

⁵²⁷ Voir GAMA CERQUEIRA, *Tratado da...*, op. cit. p. 277.

⁵²⁸ *Comentários à...*, op. cit. p. 383.

⁵²⁹ traduction libre : « jeu déloyal »

⁵³⁰ Jean-Jacques BURST, *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, 1993, p. 9.

CHENEVARD et ROUBIER⁵³¹. Ce dernier est cité par GAMA CERQUEIRA et il nous enseigne avec sagesse la position du commerçant face à la clientèle : « on ne doit pas se représenter la clientèle de la même manière qu'un bien incorporel ; il peut être la source de grands bénéfices, et à cause de cela représente une valeur dans un fond de commerce, mais c'est n'est qu'une valeur incorporelle. Ainsi, il n'existe pas d'action en justice qui puisse garantir la fixité de la clientèle ; mais il existe en revanche des actions qui garantissent une position déterminée par rapport à la clientèle ». Cet auteur français bien connu ajoute que « D'ailleurs, l'action en concurrence déloyale ne défendrait pas à proprement parler une propriété de la clientèle⁵³², car il ne saurait être question, par cette action, de faire obstacle à la concurrence elle-même, c'est seulement la concurrence effectuée par des moyens déloyaux qui est proscrite. On voit bien dès lors que ce qui est en cause, ce n'est pas un droit de propriété, mais simplement des faits critiquables, qui tendraient à fausser le marché régulière de la concurrence ».

Aujourd'hui la doctrine française s'est maintenue intacte à propos de la concurrence déloyale et la Cour de Cassation française confirme que le préjudice d'un tel acte consiste en un « trouble commercial » ou même en un « dommage moral »⁵³³, en raison du pouvoir d'attraction de la clientèle de manière contraire aux bonnes moeurs.

⁵³¹ Encore GAMA CERQUEIRA, op. cit. p. 278 reprend les mots suivants des auteurs classiques français: La conquête de la clientèle est toujours faite au détriment des concurrents plus faibles ou moins agiles, et selon CHENEVARD, la concurrence commerciale a pour but la conquête de la faveur du public; elle tend nécessairement à l'amoindrissement ou à l'anéantissement des compétiteurs, il est d'ailleurs conforme aux lois de la nature que chaque être, pour vivre et prospérer, cherche à supplanter les autres, qu'il lutte pour son existence matérielle ou économique, même au détriment du voisin ». Il ajoute que malgré son « matérialisme rugueux » le concept est véritable dans un régime matérialiste de l'économie contemporaine.

Jean-Jacques BURST, op. cit., p. 12 et 13 reprend aussi les enseignements de Paul ROUBIER. Cet auteur classique présente d'ailleurs une différence entre la concurrence illégale (déloyale) et la concurrence interdite : « la concurrence illégale est celle qui est définie par les lois et règlements qui établissent des monopoles ou des exclusivités ou qui fixent les conditions statutaires de l'exercice d'une profession, tandis qu'il s'agit seulement par la concurrence déloyale de critiquer un certain nombre de moyens déloyaux dans la lutte économique » Il ajoute les mots du même auteur classique : « la concurrence interdite ou non autorisée est celle qui fait objet de restrictions formelles résultant de la loi ou d'un contrat » (*Apud* P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, T. 1, p. 184 et 482).

⁵³² Le droit à la clientèle n'est pas un droit privatif, comme affirme la jurisprudence française de la Cour d'appel de Paris : « une entreprise ne bénéficie d'aucun droit privatif sur sa clientèle et la simple démarche de la clientèle d'un concurrent est une pratique commerciale courante et licite à la condition qu'elle ne soit pas accompagnée de procédés contraires aux usages découlant du principe de la liberté du commerce et de l'honnêteté professionnelle (CA Paris, 26, fevr. 1991, D. 1992. Somm. Comm. 49). Cité par J.J BURST, op. cit. p. 9.

⁵³³ Cass. Com., 22 oct. 1985 : bull. Civ. IV, n. 245 ; D. 1986, somm. P. 339, obs SERRA. – 25 janv. 2000 : PIBD 2000, 716, III, 154. – 25 avr. 2001 : PIBD 2001, 726, III, 451. Voir la doctrine moderne de Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean-Luc PIERRE, *Droit de la...*, op. cit. p. 278.

On voit bien que bien que la concurrence déloyale ne soit pas un droit en soi, comme la marque (droit de propriété) ou même le nom et l'image (droits personnels), où un titre est délivré pour un usage exclusif, elle est normalement commise conjointement avec la contrefaçon de marque. Les actes qui faussent tout ce qui est loyal et honnête, liés aux concepts de moralité et de bonne foi du commerce doivent être répudiés par les règles de la concurrence déloyale. Tous ces actes sont destinés à détourner directement ou indirectement la clientèle d'un concurrent. Ce qui importe dans la concurrence déloyale sont les moyens par lesquels les actes sont pratiqués et non pas le but de la manoeuvre⁵³⁴.

Dans les deux législations et même dans le cadre du droit communautaire, le pouvoir souverain du juge au cas concret domine dans la constatation des actes illégaux.

§1. Les règles de fond

- **La concurrence déloyale – les fondements dans les textes des conventions et des lois.**

L'article 10 *bis* de la CUP énumère les hypothèses non exhaustives des actes de concurrence déloyale :

- 1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
- 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
- 3) Devront être notamment interdits :

1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

2° les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

⁵³⁴ GAMA CERQUEIRA cite encore le français ROUBIER: ... mais ceci nous montre bien que l'on s'attaque ici principalement aux moyens et non pas au but ». Il cite aussi CHENEVARD : «tous ces actes ont cependant deux caractéristiques : 1o., ils sont destinés à attirer la clientèle ; 2o., ils sont commis de mauvaise foi », op. cit. p. 282.

3° les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

Le texte de la CUP est effectivement générique et nous confirme qu'une liste exhaustive d'actes illicites au commerce deviendrait inutile et favorable à l'agent déloyal, qui ferait un détournement dans la loi pour ne pas se situer dans les hypothèses décrites. De ce faire, les expressions « usages honnêtes », « faits de nature à créer une confusion », « allégations fausses ou même susceptibles d'induire le public en erreur », bien qu'elles aient un sens assez large, sont suffisantes pour guider les juges lors de leur décision. Par contre l'accord sur les ADPIC reprend l'article 10 bis comme référence à la concurrence déloyale et sa répression.

Le droit français ne consacre pas d'article spécifique à la concurrence déloyale, mais statue dans l'article 1382 du Code Civil que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C'est en fait le fondement français de la concurrence déloyale, allié aux règles de la CUP. La construction jurisprudentielle a bien sûr provoqué un grand développement en faveur de la théorie. L'article 1383 du Code Civil français, à son tour, complète l'article précédent en statuant que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Ainsi on observe que tous actes tendant à détourner la clientèle d'autrui, à provoquer une confusion ou une association avec une marque ou un nom d'entreprise d'un concurrent, entre autres hypothèses⁵³⁵ visant à fausser le jeu de la concurrence sont considérés en France comme actes de concurrence déloyale. Dans ce cas-là, ce pays responsabilise civilement l'agent par le délit et le préjudice envers le concurrent.

Il n'est pas rare que les agents pratiquent en même temps des actions de contrefaçon et de concurrence déloyale, par la reproduction d'une marque antérieurement protégée. Le Règlement (CE) n. 40/94 du Conseil, dans son article 14 n'exclut pas que des actions

⁵³⁵ Le dénigrement, la publicité comparative, l'association d'emballages, l'imitation de logos ou formes de présentation de produits, la désorganisation de l'entreprise concurrente, parmi beaucoup d'autres exemples qui ne seront pas développés dans cette thèse car ils ne sont pas directement liés au sujet central.

portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale. De plus, la Directive 89/104 du Conseil Tout garantit que tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice⁵³⁶.

Au Brésil, le sujet n'est pas différent en tant que principe, comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner, toutefois la LPI nous donne une liste spécifique d'actes considérés comme déloyaux selon l'article 195.

La loi brésilienne (LPI) prévoit les situations suivantes : toute personne qui I. publie, par tout moyen, une affirmation fausse portant préjudice à un concurrent en vue d'obtenir un avantage; II. fournit ou divulgue des informations fausses sur un concurrent en vue d'obtenir un avantage; III. *emploie des moyens frauduleux pour détourner les clients d'autrui à son propre profit ou au profit d'un tiers* ; IV. utilise ou imite le slogan ou le signe publicitaire d'un tiers d'une façon susceptible de créer une confusion entre des produits ou des établissements; V. utilise indûment le nom commercial, le nom de l'établissement ou l'enseigne d'un tiers ou vend, expose ou offre à la vente ou détient en stock des produits portant ces indications; VI. substitue sur le produit d'un tiers, au nom patronymique ou à la raison sociale de ce dernier, sans son consentement, son propre nom patronymique ou sa propre raison sociale; VII. prétend, dans un but publicitaire, avoir reçu un prix ou une distinction qu'elle n'a pas reçu; VIII. vend ou offre à la vente sous le conditionnement ou dans l'emballage d'un tiers un produit frelaté ou falsifié ou utilise ce conditionnement ou cet emballage en vue de commercialiser un produit du même type, même s'il n'est pas frelaté ou falsifié, lorsque cet acte ne constitue pas un délit plus grave; IX. donne ou promet de l'argent ou toute autre contrepartie à l'employé d'un concurrent pour qu'il lui procure un avantage en négligeant de s'acquitter de ses tâches; X. reçoit de l'argent ou toute autre

⁵³⁶ Voir article 5 de la Directive 89/104.

contrepartie, ou accepte une promesse de paiement ou de récompense, pour procurer un avantage à un concurrent en négligeant de s'acquitter de ses tâches; XI. divulgue, exploite ou utilise, sans autorisation, des connaissances, informations ou données confidentielles qui peuvent être utilisées dans l'industrie, le commerce ou les services, sauf lorsqu'elles sont notoirement connues ou qu'elles sont évidentes pour une personne du métier, et auxquelles l'intéressé a eu accès dans le cadre d'une relation contractuelle ou d'un contrat de travail, même après rupture du contrat; XII. divulgue, exploite ou utilise, sans autorisation, les connaissances ou informations visées au point précédent, lorsqu'elles sont obtenues directement ou indirectement par des moyens illicites ou que l'intéressé y a eu accès de manière frauduleuse; XIII. vend, expose ou offre à la vente un produit qu'elle déclare à tort faire l'objet d'une demande de brevet en instance, d'un brevet délivré ou d'un dessin ou modèle industriel enregistré, ou déclare à tort dans une annonce ou un document commercial qu'une demande de brevet a été déposée, qu'un brevet a été délivré ou qu'un dessin ou modèle industriel a été enregistré; XIV. divulgue, exploite ou utilise, sans autorisation, les résultats d'essais ou d'autres données confidentielles dont l'élaboration a nécessité des efforts considérables et dont la soumission à des organismes publics constitue une condition de l'approbation de la commercialisation de produits, commet un acte de concurrence déloyale.

La sanction en est un emprisonnement de trois mois à un an ou une amende.

Le point III est souligné car c'est le comportement plus fréquent dans les situations de détournement de clientèle. Il se rapproche de la CUP et couvre les hypothèses non prévues par les autres points de l'article 195 de la LPI brésilienne. Le point III est celui où normalement les usages de marques imitées ou reproduites sont incluses. Et, en plus, la reproduction des noms célèbres visant un avantage commercial dans le monde des affaires.

- **La concurrence parasitaire**

C'est depuis 1956 que la concurrence déloyale a trouvé de nouveaux développements, avec les études approfondies du professeur français Yves Saint-Gal, complétant la

typologie du doyen Roubier et distinguant une nouvelle forme de concurrence déloyale. C'est le moment où la concurrence parasitaire a surgi en France⁵³⁷.

La concurrence parasitaire est une construction juridique advenue du droit de la concurrence déloyale où le concurrent peu scrupuleux vise à profiter des investissements, des efforts, du travail d'un autre concurrent. On peut dire que c'est une espèce de concurrence déloyale, où la concurrence parasitaire est un genre.

Selon les mots de Jean-Jacques Burst, le parasite cherche à bénéficier d'une valeur économique d'un tiers. Il veut récolter le grain semé par autrui. Ou même, cet auteur français reconnaît que c'est l'utilisation de la notoriété d'autrui en vue de la création d'un risque de confusion, facilitée par le recours à des signes distinctifs qui ont acquis une notoriété dans un secteur économique déterminé⁵³⁸.

L'un des actes plus fréquents est en fait l'utilisation de la notoriété d'un patronyme, en vue de créer une confusion ou une association dans l'esprit de la clientèle. Même en cas d'homonymie, l'usage du nom identique, bien qu'accepté dans les actes de la vie civile par un concurrent, trouve des limites dans le champ de la concurrence déloyale, surtout en ce qui concerne la volonté de profiter des investissements et des travaux commerciaux du concurrent. Selon la doctrine française, l'interdiction de l'usage est prononcée lorsque le deuxième déposant a agi frauduleusement ou avec déloyauté, tels les cas suivants : lorsque le concurrent se sera borné à prêter son nom pour profiter d'un raccourci commercial, d'autre part lorsque, exerçant effectivement le commerce, la recherche d'une confusion est claire⁵³⁹.

⁵³⁷ Sur l'historique de la théorie voir André BERTRAND, *Droit des marques...*, p. 26.

⁵³⁸ J. J. BURST, op. cit. p. 112.

⁵³⁹ Voir J. J. BURST, op. cit. p. 113. Le professeur ajoute que: « S'agissant du prête-nom, il a été jugé que si l'homonyme second n'exerce pas personnellement le commerce et si l'usage de son nom par un tiers autorisé par lui, crée une confusion, le premier homonyme peut obtenir l'interdiction de l'usage et la radiation du deuxième dépôt. Ainsi, si l'homonyme second prêle son nom sans fraude et sans risque de confusion, l'opération de prête-nom est à l'abri de toute critique. Il arrive aussi que l'homonyme second agisse déloyalement en utilisant personnellement son nom dans les actes et faits de son commerce ou en l'apportant à une société dont il est l'associé...la jurisprudence prononce l'interdiction lorsque estime que l'utilisation du nom par l'homonyme second est inspiré par la fraude...par une recherche de confusion entre l'homonyme premier et l'homonyme second ».

Le droit brésilien traite la thèse de la concurrence parasitaire, dans la gamme du droit de la concurrence déloyale et interdit également tout acte frauduleux et tendant à causer confusion par l'adoption des noms identiques ou similaires⁵⁴⁰.

En ce qui concerne le contrat de prête-nom, le droit brésilien est clairement restrictif selon l'article 195, points III et V de la LPI qui statue sur les actes de concurrence déloyale : « toute personne qui : III. emploie des moyens frauduleux pour détourner les clients d'autrui à son propre profit ou au profit d'un tiers... ou V. utilise indûment le nom commercial, le nom d'établissement ou l'enseigne d'un tiers ou vend, expose ou offre à la vente ou détient en stock des produits portant ces indications ... commet un acte de concurrence déloyale. Bien que le Code civil brésilien permet dans les articles 1155 à 1168 l'utilisation du nom de l'associé comme partie du nom de l'entreprise (article 1158, par. 1o.), toute acte de fraude dans l'adoption du nom sera toujours sanctionné par les règles de propriété intellectuelle, notamment les contrats de prête-noms capables de détourner la clientèle d'un concurrent.

La classique doctrine brésilienne sur le sujet confirme que les pratiques de prête-nom doivent être considérées comme fraude surtout quand le porteur du nom n'exerce aucune activité effective dans l'entreprise⁵⁴¹⁵⁴².

La doctrine brésilienne condamne aussi l'adoption illicite des patronymes notoires, comme nous enseigne José Roberto GUSMÃO dans son ouvrage en français⁵⁴³ : « Les marques constituées de noms peuvent représenter, dans certains cas, un formidable atout pour leurs titulaires. Elles leur permettent d'avoir une protection élargie et indépendante du droit de marques. C'est en se fondant sur cet argument que le Tribunal fédéral d'appels a condamné l'usurpation de marques célèbres telle que « Cartier », « Monsieur Rochas », « Lacoste », « Jean Patou » et « Phillips », entre autres, sans utiliser, pour

⁵⁴⁰ Voir décision *DOLLY c/ GOLLY*, TRF-2 2007.51.01.803165-6.

⁵⁴¹ Voir GAMA CERQUEIRA, op. cit. p. 393.

⁵⁴² Dans l'affaire *EBERLE*, le Tribunal de Justice du Rio Grande do Sul a jugé que le patronyme utilisé dans le nom commercial d'une nouvelle entreprise formée par un associé dissident constitue un acte de concurrence déloyale, avec une possibilité de confusion avec l'entreprise à laquelle il appartenait, même si l'associé dissident possède le même nom civil, car la protection du nom commercial suit les règles de la concurrence déloyale et toute possibilité de confusion doit être combattue (AC 109.478-8, RS, *Metalúrgica Abramo Eberle S/A c/ Eberle Multimatrizes Ltda*).

⁵⁴³ *L'acquisition...*, op. cit. p. 110.

condamner l'usurpation, les dispositions concernant la protection des marques notoirement connues prévue par l'article 6 bis de la Convention de l'Union de Paris ».

- **L'agissement parasitaire – une doctrine d'origine française qui a influencé l'INPI brésilien.**

Il est également important de définir ce qui constitue l'agissement parasitaire dans ce contexte. On sait que l'imagination d'agents peu scrupuleux n'a pas de limites et la concurrence déloyale ou parasitaire trouve des barrières dans le champs concurrentiel (ou dans la lutte pour la même clientèle). A cet égard, on se demande ce qui se passerait si l'utilisation d'un nom ou d'une image d'une personne sans autorisation se faisait dans un secteur du commerce qui n'établit pas de confusion avec la marque antérieure, également formée par le même nom.

L'agissement parasitaire, selon M. Y. Saint-Gal, cité par Jean-Jacques BURST, est justement « l'acte d'un commerçant ou d'un industriel qui, même sans avoir l'intention de nuire, tire ou s'efforce de tirer profit d'un renom acquis légitimement par un tiers, et sans qu'il y ait normalement risque de confusion entre les produits et les établissements »⁵⁴⁴. Les situations ici décrites s'appliquent aux cas extra-concurrentiels.

Ce comportement vise, justement, à protéger la renommée d'une marque, d'un nom ou même d'une image, contre toute personne souhaitant tirer profit de cette valeur. Jean-Jacques BURST dit que « l'agissement parasitaire apparaissait ainsi comme l'utilisation illégitime de la renommée ou de la notoriété d'autrui. Cette manoeuvre se réalise évidemment par l'utilisation des signes distinctifs d'autrui (nom commercial, marque, etc...). Et comme on l'a très justement observé, le renom d'un signe distinctif doit être protégé en dehors de tout risque de confusion parce que « la notoriété est le résultat d'un savoir-faire et d'un travail persévérant et parce que la notoriété est une valeur économique appréciable en argent ; elle a un prix ; elle fait l'objet de transactions commerciales »⁵⁴⁵. On est complètement d'accord avec la position de ce professeur et

⁵⁴⁴ J. J. BURST, op. cit. p. 157, cite Yves Saint-Gal, *Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale*, J. Delmas, 1982.

⁵⁴⁵ L'auteur ajoute que : « le fondement de l'agissement parasitaire est donc la protection d'une valeur économique et l'action en agissement parasitaire a pour objet de sanctionner l'usurpation d'une valeur économique appartenant à autrui et plus spécialement en l'absence d'un lien de concurrence entre

dans la partie préliminaire de cette thèse on présente en détail l'importance économique d'un nom ou d'une marque qui a atteint son importance économique et valeur considérable en vertu de sa réputation.

Voyons l'article 16.3 de l'accord ADPIC : il contient un fondement qui suit la théorie de l'agissement parasitaire, tout en protégeant la réputation du titulaire de la marque renommée, dans les hypothèses où les champs d'activités des marques en litige ne sont pas similaires:

« Art. : 16. 3. L'article 6*bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée »⁵⁴⁶.

Dans le cadre brésilien, l'agissement parasitaire a été étudié par la première fois par l'avocat José Roberto GUSMÃO⁵⁴⁷, durant ses fonctions de Président de l'INPI brésilien en 1993. Il a introduit la matière en éditant l'Acte Normatif daté du 30 novembre 1993 (publié au BOPI du 7 décembre 1993, RPI 1201). M. GUSMÃO a suivi la doctrine française d'Yves Saint-Gal.

La question a été introduite avec la finalité d'orienter les examinateurs de l'INPI sur les demandes d'enregistrement de marques des tiers, qui imitent ou reproduisent les signes

l'auteur et la victime de l'agissement parasitaire. L'accomplissement des mêmes actes par un concurrent n'est plus l'agissement parasitaire et il peut être sanctionné sans difficultés para la concurrence déloyale puisque tels actes sont nécessairement contraires aux usages loyaux du commerce ». op. cit. p. 160.

⁵⁴⁶ La doctrine de Daniel GERVAIS nous enseigne dans ce contexte que le préjudice cité par cet article touche généralement à la réputation du titulaire de la marque, *in L'accord sur les ADPIC*, op. cit. p. 287.

⁵⁴⁷ L'avocat et président de l'INPI en 1993 cite et fonde son Acte Normatif dans diverses études internationales, beaucoup d'elles françaises, comme : Gérard Dassas, *L'Elargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international*, 222 ps., Paris, Litec, 1976 ; Dominique Brandt, *La protection élargie de la marque de heute renommée au delà des produits identiques et similaires*, 337 ps, Genève, Librairie Droz, 1985 ; Colloque de Lausanne, *La concurrence parasitaire en droit comparé*, 167 ps, Genève, Librairie Droz, 1981 ; Henri Desbois, *La protection des marques notoires ou de haute renommée en l'absence de risque de confusion entre les produits* in : Mélanges Daniel Bastian, p. 13-26 ; Yves Saint-Gal, *Marques de Fabrique et concurrence déloyale*, J. Delmas & Cie., Paris, 5a. Ed., Callmann, *Unfair Competition without competition*, 1947 et *Unfair Competition and Trade-Marks*, 1950, 2a. ed.

de prestige, mais qui visent à distinguer des produits et services divers de ceux désignés par la marque plus connue.

Les marques notoires (ou de haute renommée) sont évidemment exclues de ce contexte car elles ont déjà une protection élargie prévue par la loi.

Mais bien qu'il n'y ait pas de relation de concurrence quand il s'agit d'un agissement parasitaire, on se trouve devant une usage de la renommée d'autrui, contraire aux usages loyaux et éthiques. Le brésilien repète les mots de Y. Saint-Gal : « dans ce deuxième cas, où il n'y a pas à proprement parler de concurrence commerciale et où un certain nombre d'auteurs et de tribunaux de différents pays se sont refusés à appliquer les principes concernant la concurrence déloyale, il nous semble préférable de désigner de telles pratiques sous le nom d'agissements parasites. En effet, parler de tels actes qui ne visent pas des situations de concurrence et déloyauté, nous paraît constituer une sorte de gageure sur le plan juridique. Or ces agissements sont néanmoins répréhensibles et on peut fonder juridiquement leur condamnation ».

Or, à partir des enseignements français et des diverses fraudes commises à l'époque, l'INPI brésilien s'est trouvé dans la situation de rejeter les demandes d'enregistrement qui étaient formées par des marques de prestige, même dans une situation de non-concurrence.

Le Président de l'INPI à l'époque, M. GUSMÃO, ajoute que ce comportement est un acte qui va à l'encontre du droit. C'est une déviation de la fonction du droit⁵⁴⁸. Bien que l'acte ne soit pas contraire à la loi de concurrence déloyale où on assume avoir une relation de concurrence, c'est évidemment une possibilité d'enrichissement sans cause, réprimée par le droit.

Etant donné l'exposé, le Président détermine que l'examineur doit avoir en considération que :

⁵⁴⁸ GUSMÃO veut dire ici que tout le monde a, en principe, le droit de déposer une marque identique ou similaire à une autre antérieure pour des produits distincts et sans possibilité de confusion. Mais ce droit constitue une fraude quand le dépôt vise à parasiter la réputation d'autrui. C'est un exercice de droit de forme irrégulière, et c'est la raison pour laquelle l'enregistrement doit être rejeté. C'est un abus de droit.

- Le dépôt de la marque constituée par un signe distinctif et qui reprend la renommée d'autrui pour désigner de produits ou services distincts et sans possibilité de confusion, constitue, objectivement, un agissement parasitaire de la célébrité et du prestige d'autrui.
- L'agissement parasitaire constitue une déviation claire et indiscutable des fonctions des règles de protection à la propriété industrielle, et se caractérise comme une fraude à la loi, étant passible de nullité, indépendamment de l'élément intentionnel.
- L'examineur de l'INPI, lors de la première instance ou lors de l'instance de recours, doit rejeter la demande d'enregistrement sur le fondement d'agissement parasitaire et fraude à la loi⁵⁴⁹.

A l'époque, l'INPI a inséré la théorie de l'agissement parasitaire dans « Lignes directrices pour l'analyse des marques »⁵⁵⁰, comme principe d'application pour les examinateurs. Toutefois, l'INPI a retiré l'agissement parasitaire des « Nouvelles Lignes directrices pour l'analyse des marques » lors de l'avènement de la nouvelle loi de propriété industrielle brésilienne de 1996 – Loi 9.279/96 (c'est en effet la LPI en vigueur depuis 1997).

Tout récemment, en 2011, les dernières « Nouvelles Lignes directrices pour l'analyse des marques », une mise à jour de celles de 1996/1997, mentionne d'une manière très subtile l'application de l'agissement parasitaire par rapport aux marques formées par des biens de la personnalité :

« L'autorisation pour le dépôt de marque est également requise lorsque le signe est composé du nom de famille et du patronyme d'une personne notoire, et sans le consentement du titulaire du droit, le dépôt pourrait être considéré comme un *agissement parasitaire* ou un acte de concurrence déloyale. Ces deux faits sont rejetés par la législation brésilienne et par la CUP (Convention de l'Union de Paris) ».

⁵⁴⁹ GUSMÃO note que l'agissement parasitaire n'est pas l'exercice d'un droit reconnu, n'étant pas inclus dans les hypothèses de l'article 188, I du Code Civil en vigueur (article 160, I de l'ancien Code Civil brésilien). Cet article exceptionne la qualification d'un acte illicite quand il est pratiqué dans l'auto-défense ou dans l'exercice légitime d'un droit reconnu.

⁵⁵⁰ C'est un guide d'application des principes et de la législation de propriété industrielle édité par l'INPI brésilien.

Le reste du texte des « Nouvelles Lignes directrices pour l'analyse des marques » de 2011 ne mentionne pas l'agissement parasitaire comme principe de manière explicite.

Bien que l'agissement parasitaire ne soit plus défini comme en 1993, l'INPI brésilien a l'obligation d'appliquer les règles de la Constitution Fédérale, du code civil ou de toute autre loi brésilienne, visant à l'harmonie de la vie des affaires. Cela étant, le principe subsiste au Brésil, à l'essence française, comme on l'a vu ci-dessus.

Finalement, les décisions brésiliennes qui traitent de la matière rapprochent le comportement parasitaire d'une utilisation illicite de la renommée et du prestige d'autrui⁵⁵¹, ou même des efforts et du travail d'autrui⁵⁵².

Il est également intéressant de mentionner que le Tribunal Régional Fédéral (2ème Région) a décidé que l'utilisation du mot BORDEAUX, même s'il désigne des produits différents de boissons, démontre l'intention de l'agent illicite de se valoir du succès d'autrui, même sans relation de concurrence⁵⁵³. La Fondation Gol de Letra, du joueur de football brésilien Raí (ancien joueur du Paris Saint Germain) a pu récupérer son nom de domaine www.goldeletra.com.br sur le fondement de reproduction non autorisée du nom de sa fondation caritative sous le nom « Gol de Letra »⁵⁵⁴.

⁵⁵¹ On a noté lors de la recherche des décisions auprès du Tribunal Régional Fédéral, institution spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, que l'agissement parasitaire est utilisé comme synonyme de concurrence parasitaire, comme dans la décision suivante : TRF-2 1999.51.01.023852-2/RJ et TRF-2 95.02.12731-5/RJ.

Les juges ont la tendance à rapprocher l'agissement parasitaire à la renommée d'une marque, TRF -2 : 1999.51.01.007407-1/RJ, *BICO* c/ *BIC* (TRF-2, 2007.51.01.8055575-1/RJ), *BOM BRIL* (TRF-2, 2006.51.01.537879-2/RJ), TRF-2 1999.51.01.004037-1/RJ et, dans le sens identique : TRF-2 2001.01.01.019450-2/RJ. *CARACU* (vêtements c/ boissons), *UNILEVER* c/ *UNILINE* (TRF-2 2000.02.01.028608-8/RJ, TRF-2 2000.51.01.531027-7/RJ. Sur l'enrichissement sans cause, TRF-2 1998.51.01.029639-7/RJ. Sur l'exercice irrégulier du droit (marque *BUBALOO*), TRF-2 2000.02.01.002579-7, TRF-2 2003.51.01.511874-4/RJ.

Sur le concept erroné que l'agissement parasitaire consacre non seulement des produits identiques, mais aussi similaires : TRF-2 2002.02.01.010302-1/RJ, affaire *AU BON PAIN* TRF-2 1998.51.01.029639-7/RJ.

⁵⁵² TRF-2 2008.51.01.805451-0/RJ.

⁵⁵³ TRF-2 96.02.24177-2/RJ.

⁵⁵⁴ Tribunal de Justice de São Paulo, AC 292.301-4/5-00, parties *FIXOTEC FIXAÇÕES TÉCNICAS INDUSTRIAIS LTDA* c/ *FUNDAÇÃO GOL DE LETRA*.

- **Les cas jurisprudentiels de reproduction et imitation des noms ou des images d'autrui sans autorisation en vue d'une concurrence illicite en France et au Brésil**

En ce qui concerne le sujet de la thèse (les marques formées par des noms et images de personnes), la fraude de l'usage du nom patronymique ou de l'image d'une personne pour obtenir un avantage financier ou pour provoquer un détournement de clientèle est très commune. On a déjà mentionné que les lois nationales (française et brésilienne), ainsi que la Directive 89/104 du Conseil prévoient qu'un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou que, si elle est enregistrée, elle est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où: l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur et notamment d'un droit au nom, d'un droit à l'image et également d'un droit d'auteur et d'un droit de propriété industrielle.

Un exemple français classique est celui d'Olivier Lapidus, le fils de Ted Lapidus, qui a déposé la marque OLIVIER LAPIDUS, au détriment des droits de son propre père, dans un contrat de prête-nom en vue d'un comportement parasitaire⁵⁵⁵. Un autre est le dépôt de la marque CYRIL DE GOLDSMIDT-ROTHCHILD pour désigner des vins, qui a été annulé par le tribunal de grande instance de Paris, le 28 février 1990⁵⁵⁶. Non seulement dans les mêmes secteurs d'activités, il est encore possible que des marques visant à distinguer des produits et services de nature différentes soient annulées sur le fondement d'un comportement parasitaire au détriment d'une marque connue.

⁵⁵⁵ Voir Christine ZANELLA, op. cit. P. 157.

⁵⁵⁶ A propos des nom de crus, Christine ZANELLA ajoute des statistiques intéressantes : « les titulaires de marques constituées par un nom de cru peuvent pareillement, depuis le 1^{er} juillet 1995, s'opposer à l'enregistrement d'un nom de cru identique ou similaire pour désigner des vins, tout au moins à l'encontre de déposants n'ayant aucun droit cadastral ou familial sur ce nom. La société civile du vignoble de Château Latour poursuivra vraisemblablement sa « croisade d'assainissement » par le canal de la procédure d'opposition ; les tribunaux ont jusqu'à présent annulé, à sa demande, quelque deux cent cinquante marques parasites, dont *Château La Tour-Peyreau*, *La Tour-Badette* et *La Tour-Mauvezin*, *Château La Tour du haut-Moulin*, *Château La Tour Seran*, *Château La-Tour-Haut-Caussan*, *Château Le Doyenné-La Tour* et *Château La Tour Blanche* » Par contre, cette auteure ajoute qu'« à l'égard des déposants possédant un droit légitime sur le nom de cru litigieux, la discussion qui s'instaurera entre l'INPI, le déposant et l'opposant permettra d'adjoindre au toponyme des éléments distinctifs. Si le Château Latour avait pu s'opposer au dépôt d'une marque *Château Latour* par un propriétaire de vignobles situés sur un lieudit homonyme Latour dans l'Entre-Deux-Mers, l'INPI aurait sans doute réglementé l'usage de cette marque en ordonnant l'adjonction au nom d'un préfixe ou d'un suffixe... », op. cit. p. 157.

La juriste Christine ZANELLA⁵⁵⁷ a fait une recherche jurisprudentielle intéressante à ce propos et on la cite pour illustrer la mentalité des tribunaux français en ce qui concerne les jugements à propos des comportements parasitaires par rapport aux marques formées par des noms célèbres. Les juges français ont annulé les marques suivantes **sur** le fondement d'abus au pouvoir attractif et au prestige des marques célèbres antérieures :

- Château d'Yquem et Château Margaux déposées par la société Davidoff pour des cigare ;
- Yquem, enregistrée pour des montres, vêtements et parfums, et incorporée dans la marque La Lettre de Bernard Yquem, pour des services de publicité, assurances et finances ;
- Rothschild déposée par Helmut Rothschild, pour des produits de luxe, parfums et bijoux ;
- Michel Leclerc, enregistrant les marques Leclerc Service et Pompes funèbres Michel Leclerc.

Au Brésil on cite ci-dessous quelques décisions intéressantes sur l'usage illicite de patronymes de tiers, en actes de concurrence déloyale ou en actes d'agissement parasitaire :

- Concurrence parasitaire pour l'adoption du nom *Cartier* pour des vêtements, en concurrence parasitaire, au détriment de Louis Cartier et ses héritiers, La décision affirme que la notoriété du nom n'a jamais été une condition de protection légale. L'intention ici a été de tirer profit de la marque française de prestige dans le domaine de bijoux (AC 98.531, Rio de Janeiro, parties : Silvids Vestuário Ltda. c/ Cartier Société Anonyme et l'INPI).
- Toujours à propos de la marque *Cartier*, le tribunal de São Paulo a décidé que la bonne foi commerciale doit s'appliquer quand on est devant des sociétés qui utilisent leur patronyme dans la formation du nom commercial. C'est le principe de la véracité. La société *Cartier Transportes* a été condamné à des dommages-intérêts et à l'abstention de l'adoption du terme *Cartier* dans son nom

⁵⁵⁷ Op. Cit. P. 159.

commercial (AC 237.133-1, São Paulo, parties : Cartier International BV c/ Cartier Transportes Ltda.).

- Adoption du nom de la présentatrice XUXA comme marque par des tiers sans autorisation – nullité de la marque (AC TRF-2, 91.02.16481-7/RJ).
- Adoption du nom du chanteur XORORÓ comme marque par des tiers sans autorisation – nullité de la marque (AC TRF-2, 96.02.15725-9/RJ).
- Adoption du nom SCHIAPARELLI qui reproduit le nom de la créatrice de mode Elsa Schiaparelli – nullité de marque (TRF-2, AC 94.02.04353-5/RJ).
- Nullité de la marque CHANDON MOTEL pour le segment hôtelier, sans autorisation, au détriment du nom Moët & Chandon (TRF-2 AC 97.02.23073-0/RJ).
- Adoption du nom PASCOLATO qui reproduit le nom de CONSTANZA PASCOLATO, une conseillère de mode très connue au Brésil – nullité de marque (TRF-2, AC 2003.51.01.530656-1/RJ).

§2. Les règles générales de procédure civile

A. – Le droit français

Une action en justice sur le fondement du droit commun de la responsabilité du fait personnel (art. 1382 du Code civil français). Normalement cette action est cumulée avec une action en contrefaçon de marque (un droit privatif) et les dispositions du CPI s'appliquent concomitamment.

Rien n'empêche toutefois qu'une action en concurrence déloyale soit présentée, en absence d'un droit privatif, dès lors que la responsabilité de l'article 1382 du Code civil soit présente, ainsi qu'un un risque de confusion ou un détournement de clientèle. Il est intéressant de mentionner à ce sujet que la Cour de cassation française a confirmé cette affirmation quand les juges ont reçu une action en concurrence déloyale portée par le licencié d'une marque contre l'agent illicite : la Cour de cassation a jugé que le licencié : « qui ne dispose pas d'un droit privatif sur le titre de propriété industrielle, est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels il

fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire de la marque a pu opposer au titre de la contrefaçon »⁵⁵⁸.

La Cour de cassation française, dans un arrêt de 1984 a décidé que « l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et que le quasi-délit prévu à ces textes ne requiert pas un élément intentionnel »⁵⁵⁹. Ce type d'action n'exige donc la présentation d'aucune preuve de mauvaise foi, étant donné que la réparation du préjudice survit en vue de la violation des droits d'autrui et de la réputation acquise par une marque dans le marché. Par contre, il est important de mentionner que la CJCE, dans l'affaire *Arsenal football club* (Aff. C-206/01, du 12 nov. 2002) a jugé que l'utilisation du signe doit être fait « dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé ».

L'article L. 716-3 du CPI dispose que : « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question de concurrence déloyale ».

On conclut ainsi que ce type d'action sera porté devant le tribunal de grande instance, même si une contrefaçon est également présente.

On relève également ici l'importance des mesures en référé, provisoires ou conservatoires à l'encontre du défendeur, afin de préserver les droits de la partie lésée. On note que les agents déloyaux sont normalement les parties peu favorisées financièrement et risquent de disparaître et de ne pas exécuter les décisions rendues à la fin de la procédure judiciaire.

En ce qui concerne la condamnation, le professeur PASSA nous enseigne : « la condamnation pour concurrence déloyale suppose que le demandeur établisse exploiter l'élément considéré sur le marché et l'avoir fait avant son adversaire. Ce n'est

⁵⁵⁸ Voir J. PASSA, op. cit. p. 455. Le professeur cite l'arrêt Cass. Com., 13 déc. 2005, PIBD 2006, n. 825, III, 176 ; Cass. Com., 22 mars 2005, Propr. Intell. 2005, n. 16, p. 358, obs J. PASSA.

⁵⁵⁹ Arrêt cité par J.J. BURST, op. cit. p. 165. Cass. Com., 17 octobre 1984.

évidemment qu'à cette condition qu'il peut se prétendre victime d'un risque de confusion et reprocher au défendeur d'avoir cherché à engendrer la confusion ou d'avoir été négligent en ne prenant pas les précautions suffisantes pour ne pas la provoquer »⁵⁶⁰.

La condamnation serait le couronnement de la légalité ou le prix pour la prise de conscience de la partie défenderesse et qui provoque des effets éducatifs dans toute la société pour la protection des actifs intangibles et la lutte contre des agents abusifs.

B. – Le droit brésilien

L'action en contrefaçon en droit brésilien est bien similaire en comparaison avec le droit français.

La loi ouvre ainsi la possibilité de porter des actions en justice uniquement sur le fondement de concurrence déloyale (voir article 195), sans la nécessité de détenir concomitamment un droit privatif, comme un enregistrement de marque. Etant donné les principes constitutionnels brésiliens et le *due process of law*, prévu par l'article 5, LIV et LV par la Constitution Fédérale de 1988 et les principes de la responsabilité civile, le fondement sur concurrence déloyale est totalement indépendant.

Les règles de compétence sont les règles générales du Code de procédure civile et l'action doit être portée au domicile du défendeur, auprès de la justice commune.

La question de fond par rapport à la concurrence déloyale est prévue par l'article 195 de la LPI brésilienne, surtout basé sur la possibilité de détournement de la clientèle (point III).

La concurrence déloyale est un délit pénal. La doctrine brésilienne affirme que la concurrence déloyale sera configurée, même si les objectifs de l'agent déloyal ne sont pas atteints. Le délit sera présent même s'il n'y a pas concrétisation des dommages à la victime. La loi brésilienne punit tous les actes potentiellement capables de détourner la clientèle⁵⁶¹. Et le détournement de clientèle est considéré comme un acte nocif, capable

⁵⁶⁰ Op. cit. p. 454.

⁵⁶¹ Selon l'avocat brésilien José Mauro DECOUSSEAU MACHADO, *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial. Patentes, desenhos industriais e marcas*, RT, 2007, p. 117.

de causer un dommage au concurrent. Le Code civil brésilien, sous cet aspect, traite la matière également comme un délit civil et détermine la réparation des dommages.⁵⁶²

L'élément intentionnel doit être présent, ainsi que l'intention de fraude⁵⁶³. La relation de concurrence elle aussi doit être claire.

Les mesures conservatoires se révèlent donc ici également essentielles pour le succès de la mesure et trouvent des fondement sur les articles 273 et 461⁵⁶⁴ du Code de procédure civile brésilien, cumulé avec l'article 209 de la LPI : « Le tribunal peut, dans les minutes de la même procédure, en vue d'éviter un dommage irréparable ou difficile à réparer, rendre une ordonnance tendant à faire cesser l'atteinte ou l'acte incriminé, avant d'assigner le défendeur, sous réserve, en cas de besoin, de la constitution d'une caution en argent ou d'une sûreté personnelle ». Et aussi l'article 209, par. 2o. : « En cas de reproduction ou d'imitation flagrante d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner la saisie de toutes les marchandises et de tous les produits, articles, emballages, étiquettes ou autres objets portant la marque falsifiée ou imitée ». Cette dernière hypothèse sera présente en cas de violation concomitante à une marque antérieurement enregistrée.

La LPI brésilienne prévoit en outre que la partie lésée a droit à des dommages-intérêts pour les actes qui portent atteinte aux droits de propriété industrielle et pour les actes de concurrence déloyale qui ne sont pas mentionnés dans la loi mais qui sont susceptibles de porter préjudice à la réputation ou à l'entreprise d'un tiers ou de créer une confusion entre des établissements industriels ou commerciaux ou des prestataires de services, ou entre des produits et des services mis sur le marché (article 209 de la LPI).

À l'indemnisation prévue par l'article 209⁵⁶⁵ de la LPI s'ajoute la possibilité d'autres facteurs de compensation, comme le manque à gagner de la victime du délit en conséquence des actes pratiqués par la concurrence illicite. Selon l'article 210 : Le manque à gagner est calculé sur la base de celui des critères ci-après qui est le plus

⁵⁶² Voir article 186 du Code civil brésilien.

⁵⁶³ GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. II, Tomo II, actualisé par Newton Silveira et Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, p. 294.

⁵⁶⁴ Cet article concerne les mesures d'urgence en ce qui concerne les actions qui visent les obligations de faire ou de ne pas faire et pour assurer l'efficacité de la décision finale.

⁵⁶⁵ Voir aussi ci-dessous les mesures inhibitoires par rapport aux violations des droits de la personnalité, conformément à la deuxième partie.

favorable à la partie lésée : I. les bénéfices que la partie lésée aurait réalisés si l'infraction n'avait pas eu lieu; II. les bénéfices réalisés par l'auteur de l'infraction; ou III. la rémunération que l'auteur de l'infraction aurait versée au titulaire des droits pour obtenir une licence qui lui aurait permis d'exploiter légalement l'objet des droits.

La jurisprudence condamne le délit, mais exige, parfois, que la victime prouve les dommages matériels pour qu'une condamnation d'indemnité soit déterminée par les tribunaux, selon le Supérieur Tribunal de Justice (décision rendue dans ce sens : Resp 410704/PR, la preuve des dommages a été démontrée lors de la procédure et Resp 115088/RJ, de 1999). Le Tribunal de Justice de São Paulo (Cour d'appel) a rendu plusieurs décisions dans le sens de déterminer la preuve du dommage (en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale), comme par exemple : AC 322.618-4/3-00, AC 545.865-4/6-00 et AC 536.048-4/7-00.

En 2009, néanmoins, le Tribunal Supérieur de Justice a reconnu dans l'affaire Resp 978.200/PR que dès lors que la disposition de l'article 209 de la LPI soit présente ainsi que le détournement de la clientèle, la réparation par des dommages-intérêts n'est pas conditionnée à la preuve effective des dommages subis par la victime, car les actes de concurrence déloyale et le détournement de clientèle causent *per se*, une perte patrimoniale à la victime⁵⁶⁶.

Le droit moral⁵⁶⁷, s'il existe, ne doit pas être prouvé et son application lors de l'indemnité est bien subjective. Sur ce point, et principalement sur la condamnation pour dommages moraux pour violation des droits de la personnalité, le Tribunal Supérieur de Justice a déjà reconnu que la contrefaçon est un véritable acte d'usurpation de partie de l'identité du fabricant et les droits moraux doivent être accordés (Resp 1032014/RS).

⁵⁶⁶ Voir Resp 466761/RJ sur l'indemnisation : la compensation trouve sa place lors de la commercialisation du produit contrefait, par sa vulgarisation, par son exposition au public, par la dépréciation de la réputation commerciale du titulaire de la marque et des actes de concurrence déloyale. Voir aussi Resp 101059/RJ.

⁵⁶⁷ Le droit moral trouve sa place, normalement, dans une relation où un droit privatif est présent, étant donné la lésion au patrimoine et la réputation du signe distinctif. La LPI prévoit cette situation dans l'article 130 : Le titulaire ou le déposant d'une marque a le droit... III. d'en assurer l'intégrité matérielle et la réputation.

Evidemment, à propos du sujet de la thèse, toute violation aux droits de la personnalité implique en violation des droits moraux de son titulaire. Voir deuxième partie.

Section 2 – La protection en tant que droit de la personnalité

La tutelle préventive de la protection des droits de la personnalité est parfaitement possible. Ce sont les mesures en justice qui visent l'intimidation de la pratique de l'acte de violation et afin d'éviter une lésion future.

Les règles développées ensuite sont considérées générales en vue de la protection de la personnalité en tant que droit civil, mais sont complémentaires à toute la protection de la marque formée par un bien de la personnalité.

§1. Les règles de procédure – les actions en justice sur le fondement de la violation d'un droit de la personnalité

L'usurpation du nom ou de l'image n'est pas un acte inhabituel. Il est très courant dans la vie civile et dans la vie des affaires qu'un nom prestigieux ou une image soient utilisées sans autorisation des titulaires ou de ses héritiers, en cas de personne décédée.

Dans les deux législations étudiées, les titulaires pourront avoir recours à des actions en usurpation de nom ou de l'image en vue d'une efficacité pour l'interdiction de l'usage sous peine d'astreinte.

Nous verrons par la suite que les droits français et brésilien traitent la matière de façon très similaire⁵⁶⁸.

⁵⁶⁸ Une note intéressante sur l'usurpation du nom et aussi sur l'atteinte au droit au nom : la doctrine du droit civil français établit une différence entre les deux hypothèses. On cite les enseignements de Bruno Petit et de Thierry Garé dans ce contexte :

Le professeur français Bruno PETIT peut nous enseigner les nuances de la protection en France, dans le contexte de l'usurpation du nom ou de l'image et également dans le contexte d'utilisation de ces biens de la personnalité comme marque, dans une situation de confusion (celle-ci dénommée d'utilisation abusive) . Il relève les deux hypothèses : « la première est celle de l'usurpation, c'est-à-dire du cas où une personne use, pour se désigner elle-même, d'un patronyme sur lequel elle n'a aucun droit. Cette atteinte à l'immutabilité du nom permet au titulaire d'obtenir, sans condition particulière, que l'usurpateur soit condamné à cesser de porter le patronyme litigieux. La seconde hypothèse est celle dans laquelle un tiers utilise le nom à titre de marque ou de nom commercial, ou encore pour désigner un personnage imaginaire dans une oeuvre de fiction (roman, film, etc.). le tiers agit alors dans l'exercice d'une liberté – liberté du commerce, liberté de création – qui ne peut être limitée que par le préjudice qu'elle cause à autrui. Il appartient donc au demandeur de démontrer le risque de confusion et aussi, en matière littéraire

A. – Les règles générales de procédure

1. Au Brésil

La victime du droit de la personnalité violé au Brésil doit saisir la justice commune au domicile du défendeur pour l'abstention immédiate de l'usage du nom ou de l'image, sous peine d'astreinte.

L'intérêt à agir est celui de toute personne qui détient le nom usurpé, selon les enseignements des articles 12, 17 et 18 du Code civil brésilien. Bien que la personnalité de l'individu cesse avec la mort du sujet, ses droits de personnalité survivent, ainsi que sa dignité, leur défense pouvant être assurée par ses ayants droit. Le paragraphe unique de l'article 12 du NCCB détermine explicitement qu'en ce qui concerne le mort, l'époux vivant ou n'importe quel parent en ligne directe, ou collatéral jusqu'au quatrième degré peut légitimement demander la cessation de la menace aux droits de la personnalité du défunt, ainsi que les droits aux dommages et intérêts advenus d'une lésion desdits droits.

La procédure d'indemnisation (voir détails ci-dessous) doit passer devant la justice commune brésilienne également, et les règles inhérentes au Code de procédure civile Brésilien sont applicables pour l'effectivité de la procédure⁵⁶⁹. La clause générale

ou artistique, le caractère ridicule ou odieux du personnage présenté sous le nom litigieux. Il a ainsi été jugé que le comte Le Court de Béru ne pouvait se plaindre de l'utilisation de son nom pour désigner le personnage de l'inspecteur Bérurier, plus connu sous le diminutif de Béru », op. cit. p. 33 et 34.

Dans le même sens, le professeur Thierry Garé développe la matière. Selon lui : l'utilisation abusive se distingue de l'usurpation par cela que l'agent ne cherche pas à utiliser le nom d'autrui à la place du sien propre dans tous les actes de sa vie civile, mais qu'il en fait usage seulement dans le cadre d'une activité déterminée. Il en est ainsi, par exemple, du fabricant qui donne à son produit un nom porté par un tiers, ou l'auteur d'une oeuvre de fiction, film ou roman, qui nomme ses personnages en utilisant, parfois involontairement, le nom de tierces personnes. On trouve même, en jurisprudence, quelques rares exemples d'utilisation abusive du nom d'autrui à titre de pseudonyme ». op. cit. p. 48.

⁵⁶⁹ L'Article 461 du Code de La procédure civile brésilien a pour but de garantir le résultat pratique de l'action en justice et force la réalisation de l'obligation déterminée par le juge, de manière à imposer des dommages et intérêts au violateur des droits en jeu.

Le texte en français de la loi brésilienne est le suivant (traduction libre): Art. 461 du code de la procédure civile. Dans l'action ayant pour objet le respect de l'obligation de faire ou de ne pas faire, le juge concèdera la tutelle spécifique de l'obligation ou, si la demande est admise, déterminera les mesures devant garantir un résultat pratique équivalent à celui de l'obligation.

§ 1°. L'obligation ne convertira en pertes et dommages/dommages et intérêts que si l'auteur le demande ou si s'avère impossible la tutelle spécifique ou l'obtention du résultat pratique correspondant.

§ 2°. L'indemnisation en dommages et intérêts se fera sans préjudice de l'amende (article 287)

protectrice du droit de la personne physique comprend la cessation de pratiques qui visent à la lésion à la personnalité humaine, la possibilité de saisie de tous les matériaux qui portent tel acte illicite, l'imposition de peines pénales à l'agent de l'acte illicite, réparation par des dommages- intérêts, y compris des dommages patrimoniaux et moraux. Ceci confirme la base de la dignité humaine et le juge ne peut uniquement déterminer que l'agent cesse la violation, la réparation pécuniaire de l'conséquences des actes illicites est importante. La liste protectrice n'est évidemment pas exhaustive et d'autres mesures peuvent être prises pour la défense de ces droits, comme la demande de l'invalidation des actes qui portent atteinte à la personnalité humaine.

2. En France

La victime du droit de la personnalité violé doit saisir le juge civil du Tribunal de Grande Instance sous le fondement de la responsabilité civile (domicile du

§ 3°. Si le fondement de la demande est pertinent et s'il existe une crainte justifiée de l'inefficacité de la décision finale, le juge peut concéder une tutelle à titre liminaire ou mediante justificação prévia, citado o réu. La mesure liminaire pourra être révoquée ou modifiée, à tout moment, sur une décision fondée sur des données probantes.

4°. Le juge pourra, dans l'hypothèse du paragraphe antérieur ou dans la sentence, imposer à l'accusé une amende quotidienne, indépendamment de la demande de l'auteur, si elle est suffisante ou compatible avec l'obligation, fixant un délai raisonnable permettant le respect de la décision.

§ 5°. Pour la mise en place de la tutelle spécifique ou l'obtention du résultat pratique equivalent, le juge pourra, d'office ou sur demande, déterminer les mesures nécessaires, telles que: imposition d'une amende pour retard, fouille et appréhension, enlèvement de personnes ou objets, desfazimento de travaux et interdiction d'activités nocives, si nécessaire avec l'appui de forces de police.

§ 6°. Le juge pourra, d'office, modifier la valeur ou la périodicité de l'amende, au cas où il s'avérerait que celle-ci serait devenue insuffisante ou excessive.

Le texte en portugais de la loi est le suivant : Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1°. A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2°. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (artigo 287)

§ 3°. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 4°. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5° Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

§ 6° O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

défendeur)⁵⁷⁰. Le porteur du nom ou de l'image cherche à obtenir du tribunal l'interdiction, sous astreinte, d'utiliser son bien personnel.

En ce qui concerne le nom, la recevabilité de l'action est soumise à quelques conditions. La première, concernant la qualité pour agir, doit être largement entendue par le droit français puisque la jurisprudence ouvre l'action à tous les membres de la famille, y compris à ceux qui ne portent pas personnellement le nom litigieux. En outre, l'intérêt pour agir est plus strictement défini car le nom doit avoir une originalité suffisante⁵⁷¹⁵⁷². Cela n'est pas applicable à l'image, bien entendu, car l'image est toujours unique et liée à une seule personne.

En ce qui concerne l'image, les actions sont fondées sur l'article 9 du Code civil français, ainsi que sur la responsabilité civile (art. 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »). Dans ce cas-là le demandeur peut, à son choix, saisir la juridiction où demeure le défendeur (art. 42⁵⁷³, NCPC) ou la juridiction du fait dommageable, ou le ressort dans lequel le dommage a été commis (NCPC, art. 46⁵⁷⁴)⁵⁷⁵.

⁵⁷⁰ Selon Pablo MOHR, op. cit. p. 2, « Au vu de l'hypothèse qui nous intéresse, le nom n'est protégé que de deux façons : par l'action en usurpation et par l'action en responsabilité civile délictuelle, dont les conditions doivent dès lors être remplies afin d'établir l'atteinte exigée par le Code. Alors que l'usurpation de nom, qui est le port du patronyme d'autrui sans droit, ne nécessite aucun préjudice, l'utilisation abusive du nom, qui est son utilisation par exemple à titre commercial sans volonté de se l'attribuer au sens de l'état familial, nécessite un risque de confusion ».

⁵⁷¹ Selon Bruno PETIT, op. cit. p. 33.

⁵⁷² Thierry GARE mentionne, en ce qui concerne l'intérêt à agir que la condition nécessaire de toute action en justice réside dans l'usurpation de nom alors même que le demandeur ne subit aucun préjudice. La jurisprudence exige seulement l'existence d'un risque de confusion entre la famille de l'usurpateur et celle du porteur légitime du nom usurpé. Op. cit. p. 48.

⁵⁷³ La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

⁵⁷⁴ Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

⁵⁷⁵ Voir les enseignements d'André BERTRAND, *Droit à la vie privée...*, op. cit. p. 186.

B. – Les résultats pratiques et immédiats : les mesures conservatoires et d’urgence

Les résultats pratiques de l’action en justice peuvent être atteints grâce à une mesure d’urgence qui devra être respectée par l’agent qui pratique l’acte illicite, sous peine d’astreinte. L’ordonnance d’urgence est fréquemment octroyée quand on est en présence de l’imminence d’un dommage irréparable ou de difficile réparation ou en cas d’abus de droit de défense ou également quand l’accusé est en train d’ajourner la demande intentionnellement⁵⁷⁶.

Enfin, les mesures préventives de lésion peuvent être cumulées avec des demandes de dommages et intérêts, en cas de dommages moraux ou financiers. D’un côté, la protection et l’invulnérabilité du droit de la personnalité, de l’autre, la protection spécifique contre les offenses et conséquences advenues de ces actes, comme on le verra par la suite.

La France admet, dans son article 9 du Code civil le pouvoir aux juges de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée et ces mesures peuvent, s’il y a une urgence, être ordonnées en référé. Cela s’applique pour des images violées.

⁵⁷⁶Article 273 do Code de Procédure Civile brésilien (texte en français): “Le juge pourra, à la demande de la partie, anticiper, totalement ou partiellement, les effets de la tutelle requise par la demande initiale dès lors que, devant une preuve indéniable, il sera convaincu de la vraisemblance de l’allégation et que:

I – sera prouvé le bien-fondé d’une crainte de dommage irréparable ou de difficile réparation; ou que
II – sera caractérisé l’abus du droit de défense ou l’intention manifeste de l’accusé de temporiser”.

Texte en portugais : “O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”.

§ 2. Les règles de fond

A. – L’admission du recours aux droits de la personnalité

1. En droit brésilien

L’article 12 du NCCB détermine que l’ « on peut exiger la cessation de la menace ou lésion aux droits de la personnalité et réclamer des dommages, sans nuire aux autres sanctions prévues par la loi »⁵⁷⁷.

La norme légale traite de la règle générale de tutelle de la personnalité juridique, son titulaire étant habilité par la loi à agir en justice, en vue de la cessation de la violation. C’est la norme générale de droit civil en ce qui concerne notre thème. Et ce point central correspond à la nature illimitée de la personnalité humaine. Le législateur n’arriverait jamais à élaborer une liste exhaustive de biens de personnalité, menaces ou lésions à la personnalité, en vertu des sources inépuisables des manifestations humaines, surtout au siècle XXI, où l’on vit une évolution énorme de technologies de tous genres⁵⁷⁸.

On peut noter que ce dispositif reprend la règle de l’article 5, V et X de la Constitution Fédérale Brésilienne de 1988. Ainsi, le texte du Code (NCCB) ne fait que confirmer ce que le Texte Majeur Brésilien, la Constitution, avait déjà déterminé.

⁵⁷⁷ Texte original en portugais: Nota 95

Il peut être exigé que cesse la menace au droit de propriété, ou sa lésion, et réclamé des dommages et intérêts, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la loi.

Texte em portugais: Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

⁵⁷⁸ Voir également Claudion Ari MELLO, op. cit. 86. Cet auteur ajoute en citant le civiliste Pietro PERLINGIERI: “Pietro Perlingieri affirme que la personnalité n’est pas un droit en soi, mais une valeur qui englobe une série ouverte de situations existentielles, facteur qui exige une protection juridique dynamique et élastique de la personnalité en tant que valeur » Ainsi, argumente l’auteur, “aucune prévision spéciale ne peut être exhaustive car elle laisserait de côté un certain nombre de manifestations et exigences de la personne qui, même avec l’évolution de la société, exigent une considération positive”; en outre, “le fait que la personnalité est considérée comme étant une valeur unitaire, à tendance non-limitative, n’empêche pas que la décision prévoie, de manière autonome, quelques expressions plus spécifiques”, parmi lesquelles l’auteur cite les droits à la santé, à l’étude et au travail”.

Texte en portugais : Pietro Perlingieri afirma que a personalidade não é um direito em si, mas um valor que embasa uma série aberta de situações existenciais, fator que exige uma proteção jurídica dinâmica e elástica da personalidade ade como valor. Assim, argumenta o autor, “nenhuma previsão especial pode ser exaustiva e deixaria de fora algumas manifestações e exigências da pessoa que, mesmo com o progredir da sociedade, exigem uma consideração positiva”; além disso, “o fato de a personalidade ser considerada como valor unitário, tendencialmente sem limitações, não impede que o ordenamento preveja, autonomamente, algumas expressões mais qualificantes”, dentre as quais cita o autor os direitos à saúde, ao estudo e ao trabalho”.

Le juriste brésilien Claudio Ari MELLO⁵⁷⁹ a conclu que les droits de la personnalité sont le point d'intersection des deux univers (le constitutionnel et le civil). Vis à vis de ces droits s'appliquent des méthodes et des conceptions civilistes et constitutionnalistes dans un format hybride.

Le juriste civiliste brésilien Renan LOTUFO⁵⁸⁰ défend que la possibilité d'exiger la fin des menaces ou lésions effectives aux droits de la personnalité démontre l'insertion de ces droits dans la catégorie des droits privés, surtout en vertu de la responsabilité civile du pratiquant de l'acte illicite contre le titulaire des droits protégés. À son tour, cette possibilité de réparation consacre la dignité de l'être humain comme le fondement le plus intense.

Non seulement l'article 12 du NCCB, mais également l'article 186 du même diplôme légal disposent⁵⁸¹ que celui qui provoque une action ou un acte d'omission volontaire, négligence ou imprudence, et cause des dommages à des tiers, même s'ils ne sont que moraux, pratique un acte illicite.

Quelquefois, la simple menace aux droits de la personnalité peut provoquer des dommages profonds et passibles d'action en justice. Afin d'éviter cette menace, la victime peut recourir aux commandements d'un juge et cette autorité peut forcer le violateur, sous ordonnance spécifique et d'urgence, à cesser la menace. La doctrine brésilienne plus spécialisée dans ce type d'action, dénomine telle mesure « tutelle inhibitoire », celle-ci étant destinée à empêcher l'acte illicite et interdire judiciairement la violation avant qu'elle ne se perpète⁵⁸²⁵⁸³.

⁵⁷⁹ MELLO, Claudio Ari, Op. Cit p. 82. Dans le même sens le grand juriste constitutionnaliste brésilien MARTINS, Ives Gandra da Silva, *O novo Código Civil – Estudos em homenagem ao Prof. Miguel Reale*. Coordoné par Domingos Francielli Netto et Gilmar Ferreira Mendes, São Paulo, LTR, 2003.

⁵⁸⁰ LOTUFO, Renan, op. cit. p. 56.

⁵⁸¹ «Art. 186 du NCCB: « celui qui, par action ou omission volontaire, négligence ou imprudence, viole un droit et cause un dommage à autrui, même s'il est exclusivement moral, commet un acte illicite » Texte en portugais: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

⁵⁸² Luiz Guilherme MARINONI, “*Tutela Inibitória*”, RT, 2000. P. 26. “La tutelle inhibitrice, se constituant en tutelle préventive, prévenant l'illicite, se présentant ainsi comme une tutelle antérieure à sa pratique, et non comme une tutelle tournée vers le passé, comme la tutelle indemnificatrice traditionnelle. Quand on pense à une tutelle inhibitrice, on imagine une tutelle ayant pour but d'interdire la pratique, la continuation ou la répétition de l'illicite et non une tutelle visant à la réparation du dommage. Le problème de la tutelle inhibitrice est donc la prévention de la pratique, de la continuation ou de la

La prévention de la violation est donc bien acceptée par la norme de procédure civile brésilienne. Lesdites tutelles servent uniquement à éviter une lésion future, mais ne permettent pas de réparer les dommages ou les droits violés⁵⁸⁴. Normalement elles servent de mesure préparatoire à l'exécution des demandes de dommages et intérêts, soit en vertu des dommages financiers, soit à cause des préjudices moraux à la personne titulaire du droit en question.

La Constitution Fédérale brésilienne, dans son article 5o., XXXV détermine que la loi n'exclura de l'appréciation du Pouvoir Judiciaire ni la lésion ni la menace de droit⁵⁸⁵. C'est justement le *dueprocess of law* où se trouve la tutelle inhibitoire.

2. – En droit français

La doctrine française définit l'usurpation comme « le fait, pour une personne, d'utiliser, dans les actes de la vie civile, un nom sur lequel elle n'a pas aucun droit, ni au titre de sa filiation, ni au titre de son mariage »⁵⁸⁶. Et l'usurpateur vise à se bénéficier de cet acte,

répétition de l'illicite, alors que celui de la tutelle indemnitrice est de savoir qui doit supporter le coût du dommage, indépendamment du fait que le dommage devant être indemnisé ait été produit intentionnellement ou pas”

Texte en portugais : “A tutela inibitória, configurando-se como tutela preventiva, a prevenir o ilícito, culminando por apresentar-se, assim, como uma tutela anterior à sua prática, e não como uma tutela voltada para o passado, como a tradicional tutela ressarcitória. Quando se pensa em tutela inibitória, imagina-se uma tutela que tem por fim impedir a prática, a continuação ou a repetição do ilícito e não uma tutela dirigida à reparação do dano. Portanto, o problema da tutela inibitória é a prevenção da prática, da continuação ou da repetição do ilícito, enquanto o da tutela ressarcitória é saber quem deve suportar o custo do dano, independentemente do fato de que o dano ressarcível ter sido produzido ou não com culpa”

⁵⁸³ Joaquim Felipe SPADONI, “Action inhibitrice à action préventive prévue dans l’art. 461 do CPC”, Collection Estudos de direito de processo, Enrico Tullio Liebman – vol. 49, SP: RT, 2002. P. 66. “celle qui a pour objectif l’obtention d’une décision judiciaire apte à empêcher la pratique future d’un acte illicite, sa continuation ou sa répétition. Elle cherche à contrer, de manière définitive, la violation instantanée ou continue d’un droit, qu’elle ne soit qu’une menace ou qu’elle ait déjà commencé, permettant que son titulaire en ait l’usufruit in natura, comme l’autorise la décision juridique”

Texte em portugais: “Ação inibitória a ação preventiva prevista no art. 461 do CPC”, Coleção Estudos de direito de processo, Enrico Tullio Liebman – vol. 49, SP: RT, 2002. P. 66. “aquela que tem como objetivo alcançar provimento judicial apto a impedir a prática futura de um ato ilícito, sua continuação ou repetição. Ela procura obstar, de forma definitiva, a violação instantânea ou continuada de um direito, já iniciada ou ainda apenas ameaçada, possibilitando que ele seja usufruído in natura pelo seu titular, tal como permite o ordenamento jurídico”

⁵⁸⁴ Voir aussi JABUR, *Direito à Privacidade, A Dignidade e o Rompimento de Privacidade*, en coordination avec Ives Gandra da Silva MARTINS et Antonio Jorge PEREIRA JUNIOR, São Paulo, Letras e Idéias, 2004, 1ere, Ed, p. 101.

⁵⁸⁵ Le texte constitutionnel en portugais: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.

⁵⁸⁶ Selon Thierry Garé, op cit. p. 48.

de manière à en tirer des avantages commerciaux ou même moraux. L'image sera toujours protégée par le respect à la vie privée.

Dans les rapports des individus dans la société, afin de protéger l'harmonie des relations humaines, toute atteinte à la personnalité doit être punie et donne lieu à des actions civiles en dommages-intérêts sous le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil français : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (1382), « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (1383). En ce qui concerne l'image, l'article 9 du Code civil prévoit que : « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Le professeur français GARE nous enseigne que la faute peut être soit volontaire (c'est-à-dire qu'elle est caractérisée par une intention de nuire), soit involontaire (il s'agit d'une imprudence ou d'une négligence).

B. – Les sanctions

1. Les sanctions civiles

Les dommages et intérêts concernent, en même temps, les droits pécuniaires advenus d'un acte illicite (lésion au patrimoine, manque à gagner de l'affecté et ce que ce dernier a perdu par la pratique de l'acte illicite par le tiers), ainsi que les droits moraux (lésion à la personne directement et à sa personnalité, c'est la violation d'un bien, sans valeur économique, ou tout ce qui blesse l'âme humaine et les valeurs fondamentales de la personnalité).

a) Les dommages et intérêts – les droits pécuniaires

- Au Brésil

Il est entendu dans les tribunaux brésiliens que les droits peuvent être cumulés dans le calcul de l'indemnisation. Le Tribunal Supérieur de Justice brésilien a d'ailleurs édité la

Norme n. 37 (« Súmula ») consolidant cette décision⁵⁸⁷. C'est la responsabilisation de l'agent coupable, afin de rétablir l'équilibre de la position juridique du titulaire du droit affecté. Ce sont des mesures permettant de restituer les pertes subies⁵⁸⁸. Le titulaire du nom n'a pas besoin de prouver les dommages subis pour avoir droit à l'indemnisation. La violation est par soi un élément punissable.

Ces mesures visent à garantir le droit à la tranquillité⁵⁸⁹ dans toutes les relations publiques, sociales ou commerciales de la société. Les droits aux dommages et intérêts peuvent toucher les personnes physiques, titulaires du droit de la personnalité ainsi que leurs héritiers. En ce qui concerne les personnes morales, les dommages pécuniaires peuvent parfaitement les concerner, mais les droits moraux, liés aux droits de la personnalité sont exclusifs des individus, à l'exception de quelques-uns comme le nom, la réputation, la confiance vis à vis de ses activités dans le commerce. Toutefois, il est important de dire que cette thèse ne prendra en compte que les droits des personnes physiques, par rapport aux droits de la personnalité⁵⁹⁰.

⁵⁸⁷ La Cour Supérieure de Justice brésilienne a édité la Norme n. 37 : São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato, texte em portugais. Traduction libre: Sont cumulables les indemnisations pour dommages matériels et dommages moraux advenu du même fait.

⁵⁸⁸ Carlos Alberto BITTAR, *Responsabilidade Civil Teoria e Prática*, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2001, 4^a. Ed., p. 2 et 23. Selon cet auteur, les lésions peuvent être les dommages subis par la personne elle-même ou ses projections dans la société, comme par exemple, les lésions à son corps ou seulement partie de ce corps ou aux composants intrinsèques de la personnalité comme la liberté, l'image, l'intimité. Les dommages moraux sont les atteintes aux vertus de la personne comme être social, c'est-à-dire, les éléments qui individualisent la personne dans la société comme l'honneur, la réputation, les manifestations de l'intellect. Les dommages au patrimoine ont une nature économique, ils sont causés par des violations aux biens matériels (corporels) et aux droits (incorporels) qui composent le patrimoine de la personne.

⁵⁸⁹ Selon le juriste à vocation civiliste et droit moral Yussef Said CAHALI, *Dano Moral*, São Paulo, RT, 2005, p. 631.

⁵⁹⁰ Selon BITTAR, op. cit. note ci-dessus, la règle à suivre est celle de la pleine indemnisation de tout dommage en raison du principe naturel du *neminem laedere* (le principe qui prohibe toute lésion à quiconque), « La règle, à ce sujet, est d'indemnisation pleine et entière de tout dommage, en raison du principe de *neminem laedere*, mais aussi devant l'indistinction légale. Dans notre droit, et à partir de la propre texture du Code, nous considérons également indemnisable le dommage moral pur, selon la meilleure doctrine et l'évolution de la jurisprudence, qui, de la négation à l'admission du droit à l'indemnisation dans les cas de réfexe patrimonial, est arrivée depuis à la thèse de réparation pleine et entière, qui progresse actuellement. En effet, dès le début, le statut civil autorise l'action en justice en appui à l'intérêt purement moral, en ce qui concerne l'auteur ou sa famille. Ensuite, la reconnaissance expresse du droit à l'indemnisation de valeurs morales pures par le législateur (cité antérieurement) entraîne l'acceptation de la position en référence, la réparation faisant partie, sur ce plan, de la technique de compensation, ou de la définition par équivalence, dès lors qu'il est impossible de procéder à la quantification d'un sentiment. Explicite dans la Constitution actuelle, elle découle du simple fait de la violation (art. 5^o, incs V e X) ». p. 25.

Texte em portugais: A regra, a respeito, é da plena ressarcibilidade de qualquer dano, em razão do princípio de *neminem laedere*, bem como em face da indistinação legal. Em nosso direito, e a partir da própria textura do Código, consideramos indenizável também o dano moral puro, em consonância com a melhor doutrina e a evolução da jurisprudência, que, da negação à admissão da ressarcibilidade nos casos

La jurisprudence brésilienne reconnaît les dommages et intérêts en cas de violation des droits de la personnalité, surtout le nom et l'image ; les exemples sont nombreux et pratiquement unanimes dans tous les Tribunaux de chaque Etat du Brésil. L'utilisation d'une image, à des fins économiques, directes ou indirectes, conduit à une réparation en faveur du titulaire de l'image⁵⁹¹.

La conséquence la plus importante de la violation du droit à l'image ou au nom est l'obligation d'indemnisation. Cette violation advient d'une relation contractuelle ou extra-contractuelle.

En vertu de leur caractère absolu, opposé à *erga omnes*, les droits de la personnalité peuvent être défendus même sans aucune relation juridique préexistente. Fabio Ulhoa COELHO, professeur brésilien civiliste, défend néanmoins que les droits de la personnalité ne sont pas illimités. C'est-à-dire que ces droits peuvent passer après d'autres intérêts juridiques de tutelle majeurs (les droits des intérêts diffus, collectifs et publics). Il cite l'exemple de la privacité qui ne peut pas empêcher, par exemple, le contrôle des prélèvements d'impôts par l'Etat, car le premier intérêt concerne le titulaire et le deuxième la société en général⁵⁹².

- En France

En France, évidemment, rien de différent : « ... la personnalité bénéficie d'une assez large protection grâce au droit civil. Chaque individu, en effet, a le droit de préserver de toute atteinte les principaux aspects de sa personnalité. Ces droits de la personnalité sont, les uns reconnus par la loi (ex. : droit au respect de la vie privé..., droit au respect

de reflexo patrimonial, atingiu depois a tese da plena reparabilidade, que ora vem prosperando. Com efeito, de início, o estatuto civil autoriza o acionamento da justiça com fulcro em interesse puramente moral, respeitante ao autor ou à sua família. Ao depois, o expresso reconhecimento de indenizabilidade de valores morais puros pelo legislador (anteriormente citados) importa em aceitação da referida posição, situando-se a reparação, nesse plano, dentro da técnica da compensação, ou da definição pela equivalência, desde que impossível a quantificação do sentimento. Explícita na atual Constituição, decorre do simples fato da violação (art. 5º., incs V e X)”. p. 25.

⁵⁹¹ RESP 267.529/RJ, Supérieur Tribunal de Justice Brésilien.

⁵⁹² Fabio Ulhoa COELHO, *Curso de Direito Civil*, Parte 1, São Paulo, Saraiva, 2009, 3eme Ed., p. 183.

de la présomption d'innocence..., droit au respect de son corps..., droit moral de l'auteur), les autres par la jurisprudence (ex. : droit de la personne sur sa propre image) ; il est difficile d'en dresser une liste, car les définitions sont souvent imprécises et beaucoup de catégories se chevauchent. Quand il y a une atteinte à un droit de la personnalité, le tribunal ordonne les mesures adéquates pour faire cesser cette atteinte (ex. : saisie d'un journal) ; le plus souvent, il condamne l'auteur du trouble à verser à sa victime des dommages-intérêts (application de la responsabilité civile : l'atteinte à la personnalité d'autrui constitue une faute »⁵⁹³.

Les dommages et intérêts en France sont susceptibles de donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts. Une conclusion jurisprudentielle intéressante a été soulevée par le professeur André BERTRAND dans son étude française sur le thème : « en droit français les dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice subi, et ne doivent pas varier en fonction de la gravité de la faute commise ». Le professeur explique que les dommages-intérêts ne peuvent être punitifs, comme cela existe en droit anglo-saxon, mais seulement réparateurs⁵⁹⁴. Plus loin il admet que les tribunaux français prennent en compte différents critères pour accorder les dommages-intérêts aux victimes et les personnes inconnues du grand public obtiennent des indemnisations moins importantes⁵⁹⁵.

Il nous semble que utile de commenter que bien que les dommages-intérêts en cas de violation du nom ou de l'image soient pratiquement une tâche nécessaire, les juges trouvent encore des difficultés pour évaluer en argent leur montant, car la restitution du bien de la personnalité par l'équivalent en objets, en services ou en argent ne s'égale pas à la valeur absolue du bien en question, comme développé ci-dessus.

⁵⁹³ Pierre VOIRIN et Gilles GOUBEAUX, *Droit Civil*, Tome 1, Paris, LGDJ, 31^e éd, p. 53.

⁵⁹⁴ André BERTRAND, *Droit à la vie privée...*, op. cit. p. 198.

⁵⁹⁵ Le professeur cite l'exemple qu'en 1997 l'hebdomadaire *Voici* a été poursuivi comme jamais un journal ne l'avait été : 170 procès et près de 20 millions de francs d'indemnités à verser pour cette seule année (Le Monde, 20 mars 1997). Dans ces situations, affirme le professeur, les dommages et intérêts apparaissent effectivement plus comme une peine privée que comme de traditionnels dommages-intérêts. Voir *Droit à la vie privée...*, op. cit. p. 199.

b) Les droits moraux

On sait que l'avancement de la technologie, surtout quand il s'agit de sites de réseaux sociaux, comme *face book, orkut, twitter*, etc., facilite énormément la possibilité d'une invasion de la privacité et de l'intimité des personnes, qui se trouvent ainsi particulièrement susceptibles de voir violés leurs droits de personnalité, tels que l'image ou le nom. Et on sait que ces inconvénients peuvent d'ailleurs porter atteinte à la dignité du titulaire et à son désir de se maintenir en silence ou isolé⁵⁹⁶. En droit comparé, le juriste brésilien Gilberto Haddad JABUR fait une analyse très intéressante de la protection de la zone privée de la personne. Il nous explique que dès la fin du XIX^e siècle, Samuel Dennis Warren (avocat américain de Boston) et Louis Dembitz Brandeis (juge de la Cour de cassation américaine) considèrent que le *right to be left alone* doit s'établir en vertu du respect à la « valeur des sensations humaines ». C'est le droit de vivre sa propre vie, de forme isolée, sans être soumis à des publicités non autorisées⁵⁹⁷.

Il est important de relever que l'indemnisation n'est pas toujours liée à une obligation pécuniaire, ou le paiement d'une certaine quantité d'argent au titulaire des droits de la personnalité violés. Parfois, la réparation en argent est simplement un acte de consolation, en comparaison à la gravité du dommage subi⁵⁹⁸. Selon certains juristes, ils

⁵⁹⁶ Sur la violation à la dignité voir aussi LOTUFO, op. cit. p. 57 et CAHALI, op. cit., p. 632.

⁵⁹⁷ Gilberto Haddad JABUR, *Direito à Privacidade, A Dignidade e o Rompimento de Privacidade*, en coordination avec Ives Gandra da Silva MARTINS et Antonio Jorge PEREIRA JUNIOR, São Paulo, Letras e Idéias, 2004, 1^{ere} Ed, p. 90/91. Il ajoute plus loin que l'auteur français Jean Carbonnier défend que le respect à la vie se traduit essentiellement par un droit d'abstention, p. 95. Le professeur brésilien Claudio Ari MELLO, Op. cit. p. 78, mentionne également le « right to be alone - the most comprehensive of rights and the right most valued by civilized men » *Olmsted vs. United States*, 277, U.S. 438, 478 (1928) (dissenting Opinion).

⁵⁹⁸ Selon le juriste brésilien, Walter MORAES, Enciclopédia Saraiva de Direito, Direito da personalidade, 1a. Ed, Tomo 25, São Paulo, Saraiva, 1977, p. 360, cite par Alcides LEOPOLDO E SILVA, *A pessoa Pública e seu Direito de Imagem*, 1^a. Ed., São Paulo, Juarez de Oliveira, 2002, p. 74/75 « Selon le juriste brésilien, Walter MORAES, Enciclopédia Saraiva de Direito, Direito da personalidade, 1a. Ed, Tomo 25, São Paulo, Saraiva, 1977, p. 360, cite par Alcides LEOPOLDO E SILVA, *A pessoa Pública e seu Direito de Imagem*, 1^a. Ed., São Paulo, Juarez de Oliveira, 2002, p. 74/75 « Sur le plan du droit de la personnalité, la forme efficace de recomposer une valeur humaine lésée est la plupart du temps un acte réparateur, et non un paiement. Un remède contre la calomnie est la proclamation de la vérité; contre la contrefaçon d'une oeuvre, la perte des exemplaires; contre l'offense à la santé, la cure etc. Si le violateur est condamné à payer les coûts de la divulgation, de l'enquête, du traitement etc., c'est parce qu'il ne peut être forcé physiquement à réaliser l'action réparatrice, qui s'opère finalement par tiers rémunéré. Mais l'obligation de payer dans de tels cas est la réparation, forme indirecte de compenser le dommage. Quand le mal devient irréparable, ce n'est pas un paiement de consolation qui pourra le réparer.

Texte em português: No plano do direito da personalidade, o modo eficaz de recompor um valor humano lesado é no mais das vezes um ato reparatório, um fazer, e não um pagamento. Remédio compatível com

est vraiment difficile de recomposer une valeur humaine, telle qu'un droit de personnalité. Dans ce sens, JABUR⁵⁹⁹ dit que la voie réparatrice ne remplace jamais les biens de nature personnelle et que l'utilisation de paramètres de remplacement, de diverses méthodes de mesure, ne peut atteindre de résultats satisfaisants. La restitution du bien de la personnalité par l'équivalent en objets, en services ou en argent ne s'égale pas à la valeur absolue du bien en question.

La jurisprudence brésilienne se manifeste par les exemples ci-dessous : PUBLICATION non autorisée: RÉMUNÉRATION: DOMMAGE MATERIEL: POSSIBILITE. Constitution fédérale, art. 5, X. I. Pour que soit justifiée une réparation de dommages, il n'est pas nécessaire qu'un dommage à la réputation de l'individu ait eu lieu. Ce qui arrive est qu'en règle générale, la publication de la photographie de quelqu'un, à des fins commerciales ou autres, peut causer de l'inconfort, des inconvénients, de l'embarras, peu importe la taille de ces derniers. À partir du moment où ils existent, il y a dommage, et ce dommage doit être réparé, dit la Constitution, art. 5, X. II. - R.E⁶⁰⁰.

Et on cite aussi l'arrêt suivant du Tribunal Supérieur de Justice: DROIT À L'IMAGE ET À L'HONNEUR DU PÈRE DÉCÉDE. Ces droits de la personnalité, dont l'un est le droit à l'image, gardent comme principale caractéristique l'intransmissibilité. Ceux qui sont morts méritent la protection de leur image et de leur honneur. Leur souvenir demeure éternellement dans les mémoires, comme des biens immortels qui se prolongent au delà de la vie. C'est pourquoi on ne peut pas soustraire aux enfants le droit de défendre l'image et l'honneur de leur père décédé. Les enfants sont les personnes en qui est ancrée le plus profondément la mémoire du père et qui sont donc les plus touchées par des dommages causés à son image. De plus, l'image d'une personne célèbre a des effets économiques même après sa mort au profit de ses

a calúnia é a proclamação da verdade; com a contrafação de uma obra, a perda dos exemplares; com a ofensa à saúde, a cura etc. Se o violador é condenado a pagar as despesas da divulgação, da diligência, do tratamento etc., é porque não pode ser coagido fisicamente a realizar a ação reparatória, que então é cumprida por terceiro remunerado. Mas a obrigação de pagar em tais casos é a reparação, senão forma indireta de repor o dano. Quando o mal se torna irreparável, não é um pagamento de tipo consolatório que irá repará-lo.

⁵⁹⁹ Gilberto Haddad JABUR, *A Dignidade e o Rompimento de Privacidade*, in *Direito à Privacidade*, coordonné par Ives Gandra da Silva Martins et Antonio Jorge Pereira Junior, Idéias & Letras, CEU – Centro de Extensão Universitária, 2004, p. 91.

⁶⁰⁰ RE 215984 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Publication du DJ 28-06-2002 PP-00143, Parties: CÁSSIA KIS c/ EDIOURO S/A

successors. Il y a donc droit de postuler des dommages-intérêts devant un tribunal, pour dommages ou dégâts matériels⁶⁰¹.

2. Les sanctions pénales

- Au Brésil

Au Brésil la fausse identité est punie par l'article 307 du Code Pénal⁶⁰² et les sanctions vont d'un paiement d'amende à des peines de 3 mois à 1 an. Ce crime induit des tiers en erreur lorsque la personne trompeuse se fait passer pour une autre, existante ou inexistante.

Indépendamment des violations dans le cadre pénal, la victime pourra **entamer des** actions civiles d'indemnisation, de manière concomitante, pour toute utilisation de son nom ou de son identité.

La Constitution fédérale protège la vie privée, l'intimité et l'image de forme autonome, même sur le plan pénal (article 5, X de la Constitution fédérale brésilienne), contre toute violation ou usage non autorisée.

- En France

L'usurpation du nom de de l'image sous le plan pénal donne lieu à des actions pénales également, car elle menace la paix publique. On a déjà eu l'opportunité de dire que le nom est une institution de police civile.

La France sanctionne pénalement par l'article 433-19 du Code pénal : est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les

⁶⁰¹ RESP N° 521.697 / RJ – RIO DE JANEIRO RECURSO ESPECIAL, - RJ (2003/0053354-3)

⁶⁰² Article 307 du Code Pénal Brésilien: Article 307 du Code Pénal Brésilien: "S'attribuer ou attribuer à un tiers une fausse identité afin d'obtenir des avantages, à son propre profit ou au profit d'autrui, ou pour causer un dommage à autrui".

Texte en portugais : "Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem".

cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt : 1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ; 2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil⁶⁰³.

En ce qui concerne l'image, dès lors que l'atteinte à la vie privée ou le droit à l'image répond aux définitions de l'article 226-1 et suivants du Code pénal, le demandeur peut, à son choix, porter l'affaire devant le juge pénal⁶⁰⁴ (cet article prévoit que : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : ... 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé »).

⁶⁰³ Voir loi du 6 fructidor an II : Article 1 : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ». Article 2 : « Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires. ». Article 4 : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance ou les surnoms maintenus par l'article 2 ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir ».

⁶⁰⁴ Voir les enseignements d'André BERTRAND, *Droit à la vie privée...*, op. cit. p. 190.

TROISIEME PARTIE

L'EXPLOITATION DE LA MARQUE CONSTITUÉE PAR LE NOM OU L'IMAGE DE LA PERSONNE

Chapitre 1 – Le régime de droit commun des transferts de l'usage de marque

Le droit brésilien et le droit français prévoient la possibilité d'exploitation de la marque, soit par une cession, soit par la licence. En ce qui concerne le transfert de titularité, la marque peut être cédée indépendamment du fonds de commerce du cédant. Une grande variété d'autres contrats est encore possible, comme par exemple les contrats de donation, d'apport en société, de coexistence, ou de mise en gage. On traitera dans cette thèse des formes les plus fréquentes et nombreuses dans le monde des affaires: la cession et la licence.

Cela est advenu du principe et des prérogatives du droit de propriété de la marque : le *jus utendi, jus fruendi, jus abutendi* ou *jus disponendi*. On a déjà eu l'opportunité de développer que le titulaire du signe a la faculté de disposer de la « chose » et d'en percevoir les revenus, comme toute propriété, qu'elle soit matérielle ou immatérielle.

En ce qui concerne la marque, bien que les prérogatives soient advenues et garanties par le droit civil des deux pays (Brésil et France), quelques différences subtiles existent⁶⁰⁵. Bien qu'on trouve des disparités entre les deux législations, ce qui est absolument naturel en vertu des coutumes et évolutions de chaque nation, ils est important de dire que le droit d'exploitation d'une marque est advenu de son droit de propriété et du droit exclusif d'usage du signe enregistré, limité au cadre de la spécialité⁶⁰⁶.

⁶⁰⁵ Selon le professeur PIOTRAUT, op. cit. p. 207 : « à ces règles générales dérogent cependant deux dispositions spéciales afférentes à la rédaction d'un écrit et aux modalités de cession ».

⁶⁰⁶ Frédéric POLLAUD-DULIAN nous enseigne, op. cit. point 1296 : « L'enregistrement confère au titulaire un droit de propriété incorporel, qui consiste en un droit exclusif d'exploitation ou monopole

Section 1 – La cession - pour les marques françaises et communautaires

La France définit que la marque peut être cédée de manière indépendante, c'est-à-dire qu'elle peut se détacher du fonds de commerce ou de l'entreprise qui l'exploite.

La cession est faite avec des restrictions et d'une manière très particulière, étant donné le fait que la marque est un bien incorporel et est soumise à des règles différentes du droit privé français. Selon les mots de M. POLLAUD-DULIAN « Il s'agit cependant d'une propriété d'un type très particulier... Non seulement elle porte sur un bien incorporel et a un caractère relatif en raison de la règle de la spécialité, mais encore sa protection est subordonnée à une procédure d'enregistrement et son maintien à une obligation d'exploitation. Enfin, contrairement aux principes généraux du droit privé français, la tolérance peut, sous certaines conditions, restreindre ce droit ». La cession est limitée au principe de la territorialité et de la spécialité. Cette règle est inhérente à la protection de la marque. La cession est restreinte au territoire où la marque a été enregistrée (français ou communautaire) et pour les produits et services indiqués sur le certificat d'enregistrement.

Le CPI (art. L714-1 al. 4) aussi bien que le règlement (CE) n. 40/94 imposent que les contrats de cession de marque soient faits par écrit, sous peine de nullité. C'est une peine de nullité absolue et qui s'équipare aux règles du nantissement de la marque française.

Les contrats de cession sont de nature à prévoir la transmission de l'enregistrement à un tiers, moyennant un prix, ou même gratuitement.

d'exploitation, opposable à tous, mais limité au cadre de la spécialité. Le contenu des prérogatives du propriétaire de la marque est défini négativement, comme dans le droit des brevets et conformément à l'article 5 de la Directive européenne de 1988. C'est en précisant ce que les tiers ne peuvent pas faire sans l'accord du titulaire de la marque que le législateur définit le contenu de son droit. Le propriétaire de la marque a, en principe, seul le droit d'exploiter celle-ci, c'est-à-dire de reproduire, apposer, utiliser ou même supprimer la marque pour les produits ou services désignés au dépôt et d'offrir en vente, vendre et importer les produits revêtus de sa marque ».

Le droit français prévoit encore dans l'article L. 714-1 du CPI que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie (par rapport à une partie de la liste des produits ou services désignés ⁶⁰⁷), indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter⁶⁰⁸. Jérôme PASSA nous enseigne sur ce point : « la cession est totale si elle porte sur tous les produits ou services visés à l'enregistrement. Elle n'est que partielle si elle porte sur certains d'entre eux seulement, le titulaire initial conservant alors son droit pour les produits ou services non compris dans la cession »⁶⁰⁹.

La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale (c'est en fait la seule limite imposée par la loi française en vertu du principe de l'unicité de la marque valable dans toute l'extension du territoire français⁶¹⁰).

La cession s'opère également par rapport aux demandes d'enregistrement de marques.

La copropriété de la marque est parfaitement possible en France.

La validité ou la nature de l'enregistrement (ou demande) cédé ne changent pas à l'occasion de la cession, car la cession a seulement pour effet la substitution d'un titulaire à un autre. Dans ce sens, il faut répéter les mots de Jérôme PASSA : la cession « reste sans incidence sur le régime du droit. Ainsi, la durée de la protection n'est pas affectée. Si le cessionnaire bénéficie de la date de dépôt initial, il subit également la durée de protection déjà écoulée. Ainsi, il peut avoir à procéder rapidement au renouvellement de la protection. De même, la cession n'a pas d'incidence sur le délai d'inexploitation pouvant entraîner la déchéance des droits du titulaire. Par exemple, si la

⁶⁰⁷ A ce sujet, le professeur Jean-Luc PIOTRAUT nous enseigne que (op. cit. p. 207): « Les art. 714-1, al. 1^{er} CPI et 17, par 1 du règlement n. 40/94 valident deux types de limitations conventionnelles insérés, le cas échéant, dans les cessions de marque : - d'une part, la cession de la marque pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ; - d'autre part, la cession de la marque indépendamment de celle de l'entreprise à laquelle elle appartient, compte tenu de la dissociabilité admise entre la marque et le fonds auquel elle est normalement attachée ».

⁶⁰⁸ Voir article 21 de l'ADPIC « Les Membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient ».

⁶⁰⁹ Op. cit. p. 386.

⁶¹⁰ Toutefois, en vertu du principe de la territorialité et (article 6, par 3 de la Convention de l'Union de Paris) un titulaire peut céder sa marque dans un pays même s'il détient et conserve des marques identiques dans d'autres pays de l'Union.

marque cédée était inexploité depuis 4 ans, le cessionnaire ne dispose que d'une année pour commencer l'exploitation sérieuse qui lui permet d'échapper à la déchéance, à moins qu'il ne puisse faire valoir un juste motif de non-exploitation »⁶¹¹.

Finalement, en ce qui concerne la marque communautaire, la cession est seulement possible pour l'ensemble de l'Union européenne, la cession territoriale partielle étant nulle.

L'article 17 du Règlement (CE) 40/94 du conseil statue que la marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque communautaire, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

Section 2 – Pour la marque brésilienne

Selon la LPI brésilienne⁶¹², une fois déposé ou enregistré, le signe pourra être cédé⁶¹³ (à titre onéreux ou gratuit), et son titulaire a le droit d'en assurer l'intégrité matérielle et la réputation.

Il est important de dire que la demande d'enregistrement est aussi passible de licence, cession et son titulaire a le droit de soigner la réputation et intégrité de la marque.

⁶¹¹ Op. cit. p. 386/387.

⁶¹² Art. 130: "Le titulaire ou le déposant d'une marque a le droit
I. de céder son enregistrement ou sa demande d'enregistrement;
II. d'en concéder l'exploitation sous licence;
III. d'en assurer l'intégrité matérielle et la réputation".

⁶¹³ Il faut remarquer toutefois que bien qu'on dise dans le jargon que « la marque est cédée » on sait bien que ce sont les droits sur la marque qui sont effectivement cédés à un autre titulaire, étant donné sa qualité immatérielle. PASSA nous rappelle que « Le patrimoine ne comprend en effet que des droits ; seul un droit peut donc passer d'un patrimoine à un autre », op. cit. p. 16.

La loi brésilienne prévoit la cession totale (cession de tous droits de propriété, possession et usage) sur le territoire brésilien, selon les règles suivantes : les demandes d'enregistrement et les enregistrements peuvent faire l'objet d'une cession, sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions légales pour la demande d'enregistrement.

La cession doit comprendre tous les enregistrements ou toutes les demandes d'enregistrement de marques identiques ou semblables, pour un produit ou un service identique ou semblable, au nom du cédant, sous peine d'annulation des enregistrements ou de refus des demandes non cédées. Sur ce point, il est important de souligner que le Brésil est très restrictif quant à la qualité du déposant d'une marque⁶¹⁴.

La LPI brésilienne détermine que les personnes de droit privé (physiques ou morales) ne peuvent déposer une demande d'enregistrement de marque que lorsque celle-ci a trait aux activités qu'elles exercent véritablement et légalement, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises sur lesquelles elles exercent un contrôle direct ou indirect; elles doivent en outre signaler ce fait dans leur demande, sous peine de sanction. Ceci veut dire que lors de la demande d'enregistrement le déposant doit prouver par une documentation valide qu'il exerce les activités par rapport à la classe revendiquée sous peine de nullité. Et le cessionnaire, lors de la cession et de la demande d'inscription du transfert de la titularité doit présenter une documentation appropriée⁶¹⁵.

On voit donc ici une différence intéressante entre les deux législations : d'un côté, au Brésil, on n'admet jamais la coexistence de marques identiques pour des biens ou services similaires ; en France, d'un autre côté, cette coexistence est admise pour la cession partielle.

⁶¹⁴ Art. 134: "Les demandes d'enregistrement et les enregistrements peuvent faire l'objet d'une cession, sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions légales pour la demande d'enregistrement. La cession doit comprendre tous les enregistrements ou toutes les demandes d'enregistrement de marques identiques ou semblables, pour un produit ou un service identique ou semblable, au nom du cédant, sous peine d'annulation des enregistrements ou de refus des demandes non cédées".

⁶¹⁵ Art. 136 « L'INPI procède à l'inscription des cessions, accompagnées de toutes les indications permettant d'identifier le cessionnaire ».

Chapitre 2 – Les cessions de la marque constituée par le nom ou l’image de la personne

Section 1 – Le régime de droit de la cession de marque formée par un nom ou une image

La cession des marques formées par des noms et images est aussi un thème à examiner, étant donné les particularités du droit de la personnalité et ses caractères.

Bien que la marque de fantaisie soit purement un droit de propriété, qui se soumet à des prérogatives communes du droit civil, on est ici devant des marques spéciales et qui sont à leur origine formées par des mots ou des figures (noms et images, illustrations ou photos) non transmissibles, hors du commerce, immuables ou inaccessibles, appartenant à une personne clairement identifiée.

Bien que sa nature ou caractère nous amène, dans un premier temps, à empêcher la cession d’un bien de la personnalité (partie d’une marque ou non), la jurisprudence ou l’évolution de la vie des affaires nous démontre que ce sujet a subi des développements en vue de la « patrimonialisation » du nom ou de l’image, avec des avantages financiers pour le propre titulaire, pour les héritiers et pour les tiers qui l’exploitent.

Dans ce sens, les professeurs français CHAVANNE et BURST⁶¹⁶ mettent en contexte la matière comme suit : « le nom patronymique est l’un des signes les plus fréquemment adoptés comme marque. Il est indispensable pour pouvoir résoudre les problèmes complexes posés par cet emploi de bien distinguer le nom patronymique attribut de la personne qui obéit aux règles du droit civil et est imprescriptible, incessible, insaisissable d’avec le nom patronymique déposé comme marque et qui de ce fait est devenu un élément incorporel du fonds e commerce. Il perd alors presque totalement son aspect personnel pour être soumis à toutes les règles du droit des marques

⁶¹⁶ Op. cit. p. 506.

(cessibles, saisissables, etc.). Les difficultés souvent rencontrées en la matière proviennent d'un amalgame abusif entre ces deux fonctions du nom patronymique. L'affaire Bordas a remarquablement mis en valeur cette distinction nécessaire ».

La jurisprudence française et communautaire (on verra plus loin ses détails) a approfondi les études entre l'intersection du droit personnel *versus* le droit sur la marque de manière à résoudre les plus graves questions de conflit.

Cette évolution jurisprudentielle, néanmoins, ne nous paraît pas être présente dans le droit brésilien de manière très claire.

§1. La cession de la marque formée par un nom ou une image selon les droits français et communautaire

On a déjà vu que bien que les marques formées par des noms et des images sont parfaitement possibles du point de vue de leur adoption comme signe distinctif au nom d'un tiers. Néanmoins, on sait aussi qu'une autorisation du titulaire est absolument nécessaire pour la licéité du signe.

On sait également qu'une fois que nous avons un dépôt ou un enregistrement de marque au nom d'une entreprise, elle fait partie de son fonds de commerce, à côté d'autres biens de nature patrimoniale aussi importants pour le développement des affaires.

Si la personne physique, titulaire du nom ou de l'image, a autorisé le dépôt licitement à une société, cette personne ne peut plus regretter sa décision pour après chercher à récupérer son nom ou son image, au détriment de l'autorisation signée.

On verra ci-dessous dans les arrêts célèbres Bordas (1985), Mazonod (1990) et, plus récemment Ducasse (2003) et Inès de la Fressange (2006), qu'une fois devenus des droits patrimoniaux (des marques enregistrées, par exemple), les noms (ou images) adoptés comme marque ne peuvent plus retourner à leur titulaire, sur le fondement qu'ils sont indisponibles ou intransmissibles sur le plan du droit civil. L'affaire Bordas a spécifiquement conclu que dans ces hypothèses, le nom se détache de la personne pour devenir un droit de propriété industrielle distinct de la personnalité du titulaire.

Dans cet aspect, on a déjà développé à la première partie, section 1, par. 3, 3. B, que bien que la personnalité ne soit pas susceptible de cession en soi, le droit permet que l'exercice du droit de la personnalité (ou même les effets patrimoniaux, l'expression économique du droit) soit transmissible. Cela est valable pour le droit français et brésilien. CHAVANE et BURST nous enseignent qu'il ne s'agira plus alors d'un attribut de la personne mais d'un élément incorporel d'un fonds de commerce⁶¹⁷. Le professeur PIOTRAUT défend aussi qu'une dissociation doit être opérée entre l'usage commercial du nom et sa fonction de désignation de l'individu, fonction pour laquelle le nom patronymique est un droit extrapatrimonial, caractérisé par l'absence de vénalité, l'incessibilité, l'intransmissibilité, l'insaisissabilité et l'imprescriptibilité⁶¹⁸. Pierre MOHR conclut qu'on distingue donc l'usage personnaliste du nom, de son usage à titre de signe distinctif, de droit de propriété intellectuelle au sens large. Une fois cette nature patrimoniale conférée, le porteur initial du nom patronymique ne pourra plus par la suite révoquer l'autorisation donnée, sauf clause contraire dans l'acte d'autorisation⁶¹⁹.

En ce qui concerne le droit communautaire, la jurisprudence tend à favoriser la pérennité de la marque patronymique ainsi que la structure ayant développé une activité commerciale autour de cette marque, au détriment des intérêts de la personne titulaire du nom concerné⁶²⁰, exactement comme le droit français. La section 2 ci-dessous traitera des affaires les plus célèbres et qui renvoient aux questions les plus polémiques concernant l'autorisation d'un nom ou d'une image pour composer une marque au nom d'un tiers.

§2. La cession de la marque formée par un nom ou une image selon le droit brésilien

La cession de marque formée par des biens de la personnalité nous semble *prima facie* rencontrer quelques inconvénients dans la législation brésilienne.

⁶¹⁷ Op. cit. p. 515.

⁶¹⁸ Op. cit. p. 177.

⁶¹⁹ Op. cit. p. 4.

⁶²⁰ Selon les avocats Jean-Crhistophe GRALL et Eléonore CAMILLERI, in *Marque et nom patronymique : des exigences contradictoires à concilier difficiles*, Revue des Marques – numéro 60 – octobre 2007.

Cela s'explique une fois que l'article 134 de la LPI prévoit la disposition suivante : « 1. Les demandes d'enregistrement et les enregistrements peuvent faire l'objet d'une cession, sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions légales pour la demande d'enregistrement ».

La deuxième partie de cet article attire notre attention : « sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions légales pour la demande d'enregistrement ». Cet article a été inséré dans la loi en vue d'éviter les actes de piratage et pour que la cession de la marque ne soit pas faite à des entreprises qui n'exploitent pas l'objet social du cédant. Mais cette garantie, excès de soin du législateur, a ouvert d'autres questions.

La première question à se poser serait : quelle est l'étendue de cette disposition légale (art. 134), en ce qui concerne les marques formées par un nom ou une image, tout en rappelant que la loi de Propriété industrielle brésilienne exige, lors du dépôt, la présentation d'une autorisation de son titulaire en faveur du déposant, pour que l'enregistrement soit valide ?

La deuxième question se résume à savoir si l'intention du législateur a été d'exiger une autorisation d'usage du titulaire du bien de la personnalité à titre de marque à chaque cessionnaire, en rapelant que celui-ci, selon la LPI, doit remplir les mêmes conditions légales pour la demande d'enregistrement.

Ces nuances n'on été réglées ni par la LPI, ni par la jurisprudence brésilienne directement, jusqu'aujourd'hui.

Et la problématique se pose : Est-ce que le titulaire du droit de la personnalité (ou ses héritiers, fondés sur l'article 134 de la LPI) peuvent s'opposer à une chaîne de contrats prévoyant une cession successive de la marque formée par son patronyme ou par son image, par exemple ?

Dans un premier temps, après une analyse pure et directe de la LPI, on pourrait dire que l'article 134 nous amène à conclure qu'une autorisation serait toujours nécessaire. Mais

on sait que cela doit être relativisé, étant donné les règles contractuelles et la paix juridique des relations commerciales.

Ainsi, dans une tentative de répondre ces questions, nous allons baser nos arguments sur le fait suivant : lors de la première autorisation (accord valide statuant la volonté du cédant), le titulaire du nom ou de l'image a choisi que les effets de son bien de la personnalité deviennent un bien patrimonial pour l'exploitation d'un tiers. C'est-à-dire que la personnalité se détache de la personne du titulaire pour devenir une marque de produits et services, avec toutes les prérogatives d'un signe distinctif⁶²¹.

GAMA CERQUEIRA⁶²² dans son ouvrage classique posait la même question. Sa conclusion a été dans le sens de permettre la cession libre, même par une chaîne de contrats, comme si cette marque dite « spéciale » était une marque de fantaisie comme n'importe quelle autre, car la marque cesse d'indiquer la personne et passe à distinguer de produits et de services dans le monde des affaires. GAMA CERQUEIRA a basé son opinion sur le droit français essentiellement⁶²³. L'avocat José Roberto d'Affonseca GUSMÃO est aussi d'avis que « du moment que l'on autorise le dépôt du nom en tant que marque, celui-ci devient indépendant de la personnalité de son titulaire pour constituer un bien à part, objet d'un droit sur une marque »⁶²⁴.

Finalement, l'INPI brésilien, dans la pratique, exige la présentation de l'autorisation lors du dépôt de la marque et traite la cession d'une marque formée par un nom ou par une image, comme n'importe quelle autre marque de fantaisie.

L'INPI n'exige pas des autorisations successives. Cela étant, bien que cette règle ne soit pas directement écrite, on peut naturellement conclure qu'une fois autorisé le détachement de la personne par la voie de l'autorisation, le droit patrimonial se prérennise et le porteur initial du nom patronymique ne pourra plus par la suite révoquer l'autorisation donnée. L'INPI accepte donc la patrimonialisation du droit advenu de la personnalité lors de la première autorisation présenté.

⁶²¹ Voir affaire français *Bordas*, ci-dessus.

⁶²² *Tratado da Propriedade Industrial*, actualisé par Newton Silveira...op. cit. Vol II, p. 135.

⁶²³ Il cite CHENEVARD, BRAUN, BISSOT, FAVART et ALLART.

⁶²⁴ *L'acquisition...*, op. cit. p. 109.

De ce faire, on fait une critique à l'article 134 de la LPI quant à son interprétation. Si l'intention du législateur a été d'éviter les actes de piratage et pour que la cession de la marque ne soit pas faite à des entreprises qui n'exploitent pas l'objet social du cédant, cette condition devrait être directement prévue par la Loi. Ceci éviterait des décisions déformées par des juges non spécialisés, car la lecture de l'article nous amène à une conclusion généraliste.

Section 2 – *La problématique des acquisitions en matière de marque constituée du nom ou de l’image d’une personne*

§1. Les solutions jurisprudentielles concernant les marques formées par des patronymes cédés

Les célèbres affaires françaises citées ci-dessous traitent de la question de la cession du nom de plusieurs manières et abordent la matière avec pour but de résoudre les questions polémiques autour du droit au nom de la personne et le droit de marques⁶²⁵.

A. – Les principales décisions françaises

1. En matière de nom patronymique

a) L’affaire Bordas

L’arrêt de la chambre commerciale du 12 mars 1985, Société anonyme des Éditions Bordas et la Société à responsabilité limitée générale de Diffusion, SGED contre Pierre Bordas, traite du régime juridique de l’identité entre nom patronymique et nom commercial. Bien que l’affaire portait sur une dénomination sociale et non une marque, le raisonnement mené par la justice française est susceptible d’être transposé au droit

⁶²⁵ Un évènement important du monde de la mode reprend les solutions données par les affaires françaises détaillées ci-dessous (Bordas, Ducasse, entre autres). Le blog DALLOZ (<http://blog.dalloz.fr/2011/03/marques-et-noms-patronymiques-etat-des-lieux/>) a publié le 11 mars 2011, le licenciement du couturier John Galliano de la société Dior et ses conséquences pour la marque JOHN GALLIANO: «Ainsi la société Dior portant le nom de son célèbre fondateur est aussi détentrice de la marque « John Galliano », soit le nom de son célèbre couturier. La maison de couture vient d’annoncer sa décision de se séparer de la marque « John Galliano » à la suite du licenciement du couturier pour avoir prononcé des propos racistes. Dans ce cas particulier et de façon tout à fait exceptionnelle, le départ de John Galliano ne sera pas à l’origine d’un conflit sur la question de savoir qui de la société Dior ou du créateur de mode aura le droit d’utiliser le nom patronymique puisque la maison de couture ne semble plus vouloir commercer sous ce nom. Or, force est de constater que dans la majorité des cas, l’utilisation d’un nom patronymique à titre de marque est source de conflits. Une telle situation s’explique par le fait que le nom patronymique constitue avant tout un droit de la personnalité inaliénable, imprescriptible et donc, en principe extrapatrimonial. S’agissant de sa fonction traditionnelle d’identification des personnes, le nom patronymique est insusceptible de convention. Toutefois, depuis 1964, toute personne physique ou morale peut déposer son nom patronymique, ou celui d’un tiers, à titre de marque (CPI, L. 711-1, al. 2, a). Par ailleurs, depuis le fameux arrêt Bordas de 1985, la jurisprudence a validé les conventions portant sur l’utilisation commerciale d’un nom patronymique. Ainsi, le patronyme peut faire l’objet d’une exploitation commerciale lui conférant une véritable nature patrimoniale ».

des marques et mérite, par conséquent, d'être rappelé ici. Les faits de l'espèce sont les suivants⁶²⁶:

Deux frères associés avaient fondé une société à responsabilité limitée qui est devenue par la suite une société anonyme portant la dénomination « Éditions Bordas » en 1946. A la suite de son licenciement par cette même société, un des frères a demandé à celle-ci de cesser toute utilisation du nom « Bordas » dans ses dénominations sociales et commerciales.

La Cour d'appel de Paris, du 8 novembre, 1984 a accueilli la demande de l'ancien associé de la société du fait que le patronyme était inaliénable et imprescriptible, ce qui permettait à son titulaire d'en disposer librement.

La société forme un pourvoi en cassation revendiquant son droit à l'utilisation de ce nom patronymique, stipulé dans les statuts de la société.

La conclusion d'un accord portant sur l'utilisation d'un patronyme comme dénomination sociale ou commerciale n'en fait-elle pas un droit de propriété incorporel pour la société?

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, le patronyme étant devenu, en raison de son insertion le 23 janvier 1946 dans les statuts de la société de M. Pierre Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle.

Cet arrêt est devenu la base de la « patrimonialisation » du nom, dans le fonds de commerce d'une société. Plusieurs auteurs français ont fait des commentaires à propos de cette règle qui prestigie la vente, le commerce, les effets patrimoniaux d'un bien de la personnalité et indirectement les consommateurs et on met en évidence les études de Christine ZANELLA à ce propos : « législateurs, magistrats et doctrine justifient

⁶²⁶ Les faits ont été transcrits de l'acticle dénommé *Chambre commerciale, Cour de cassation, 12 mars 1985 - le régime juridique de l'identité entre nom patronymique et nom commercial*, publié à l'oubulo.com, auteur méconnu, sans date.

juridiquement la cessibilité commerciale du patronyme par la distinction entre le nom attribut de la personne et le nom objet de propriété incorporelle. Cette construction juridique consiste à séparer la fonction de patronyme, droit de la personnalité incessible, de celle de signe distinctif, susceptible d'exploitation et présentant un caractère patrimonial. Le nom est inaliénable et imprescriptible dans sa seule fonction de patronyme, c'est-à-dire lorsqu'il désigne une personne. Au contraire, le nom patronymique employé comme signe distinctif, et spécialement comme marque, devient un élément incorporel du fonds de commerce et perd presque totalement son aspect personnel pour être soumis à toutes les règles du droit commercial »⁶²⁷.

La Cour de Cassation énonce dans l'affaire Bordas que le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, mais ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial.

Bien que la question ne traite pas du droit de marques, il est devenu clair que le nom commercial, comme partie du fonds de commerce, ne peut pas être retiré de l'entreprise d'un coup, basé sur les caractères du droit de la personnalité au détriment de la société qui l'exploite.

b) L'affaire Mazenod

L'affaire Mazenod, jugée le 27 mars 1990, traite de l'autorisation implicite d'un ancien associé qui se retire d'une société et laisse son nom comme partie de la dénomination sociale.

La solution de l'affaire Bordas s'applique dans le sens où le patronyme du nom commercial est considéré comme fonds de commerce.

Edouard TREPPOZ⁶²⁸, en faisant ses commentaires sur le sujet, dit que l'affaire reconnaît que le nom est objet de la cession et donc par là-même objet de droits

⁶²⁷ Op. cit. p. 52.

⁶²⁸ Édouard TREPPOZ, *La propriété intellectuelle et le droit au nom*, op. cit. p. 96.

patrimoniaux. Jérôme PASSA, à son tour, préfère dire que la solution de cette affaire est assez logique dès lors que, identifiant le fonds de commerce, le nom commercial en fait partie et doit lui rester attaché, sauf clause contraire. Il ajoute néanmoins que la question a été réglée par le droit des contrats et rien n'empêche de prévoir, dans l'accord d'utilisation du nom comme dénomination sociale ou nom commercial, une clause résolutoire ayant vocation à jouer au jour du départ du titulaire du nom ou encore la mention du caractère temporaire de l'autorisation consentie.

c) L'affaire Ducasse

L'affaire Ducasse date du 6 mai 2003, et met en évidence plusieurs questions qui n'avaient pas été traitées dans les arrêts précédents et surtout celle de la portée des conventions sur l'autorisation d'utilisation des noms.

L'affaire est intéressante car elle traite de l'étendue d'un accord sur l'utilisation du nom « Ducasse » (le chef de cuisine Alain Ducasse) à titre de dénomination sociale, en faveur d'une société tierce (Alain Ducasse Diffusion).

La société défenderesse (Alain Ducasse Diffusion) a enregistré deux marques comportant son patronyme et Alain Ducasse (personne physique) a demandé la nullité des dépôts au tribunal de grande instance. Ce tribunal a premièrement rendu une décision qui n'a pas été favorable à Alain Ducasse et la Cour d'Appel d'Aix en Provence a décidé qu'une fois qu'il a donné son accord pour l'usage commercial de son patronyme à une société tierce, le nom se détache de la personne physique en faveur de la personne morale (solution de l'affaire Bordas) pour devenir ainsi un objet de propriété incorporelle. Et la question se pose justement sur l'étendue de l'autorisation « à titre commercial ». Est-ce qu'elle vaut pour les dépôts de marques également ? Et justement, la Cour de Cassation décide que le fait de céder son patronyme à une société ne suppose pas que la personne physique renonce à celui-ci, et que l'étendue ne s'applique pas au droit de marques, surtout (dans ce cas) si ce patronyme a déjà fait l'objet d'un dépôt de marque par son propriétaire.

Il ne faut pas oublier qu'Alain Ducasse est un chef de cuisine très célèbre en France et ce fait ne peut être ignoré dans des situations similaires. De ce faire, son nom est connu par lui même, comme personne physique.

Jerôme PASSA⁶²⁹ fait un commentaire très intéressant et très spécifique sur ce point et justifie la décision « nuancée » de la Cour de cassation. Il commence par poser la question de la portée de l'accord sur le consentement à l'usage du nom à titre commercial. Celui-ci ne vaut-il que pour ce qui a été expressément autorisé – un usage à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, ou permet-il à l'entreprise d'utiliser le nom aussi sous des formes différentes, à titre de marque ou de nom de domaine ?

La Cour de cassation a soulevé différentes situations car le nom « Ducasse » est notoirement connu et l'accord signé ne prévoyait pas son utilisation à titre de marque ni à titre de nom de domaine. La Cour a décidé, fondé sur les articles 1134 du Code civil et L. 711-4 du code de la propriété industrielle, que le consentement donné à l'utilisation du nom ne vaut que pour ce qui a été expressément prévu. Ainsi, l'accord donné pour l'usage comme dénomination sociale ne permet pas à la personne morale de déposer le nom à titre de marque: « le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l'insertion de son nom patronyme dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services ».

Jerôme PASSA⁶³⁰ déduit de l'arrêt que, si le nom est dépourvu de notoriété ou si cette notoriété tient à l'activité de l'entreprise, cette dernière peut exploiter le nom sous d'autres formes que celles visées par l'accord.

⁶²⁹ Op, cit. p. 467.

⁶³⁰ Op. cit. p. 467.

d) L'affaire Inès de la Fressange

La décision rendue par la Cour de cassation, en 2006⁶³¹, traite d'un éventuel usage déceptif de la marque qui porte le nom patronyme d'une personne physique.

Inès de la Fressange est un mannequin qui est devenue une créatrice de mode également. Sa société porte son nom patronymique « Inès de la Fressange », à qui le mannequin a autorisé l'usage du nom commercial et de la marque, celle ci portant également son patronyme.

Après son licenciement de la société, bien qu'elle ait consenti à l'usage de son nom pour composer la marque et le dénomination de l'entreprise, elle a tenté de recouvrer le droit

⁶³¹ Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 2006, 05-10.116 : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme X... de La Y..., épouse d'Z... (Mme de La Y...), a déposé diverses marques utilisant les éléments de son nom de famille, qu'elle a, par acte du 6 septembre 1991 cédées, ainsi que ses droits de marques existants ou futurs portant sur son nom, à la société A... de La Y... (la société), qui s'engageait notamment à lui consentir un contrat de travail ; qu'après que son licenciement par la société, survenu en 1999, eut été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme de La Y... a poursuivi l'annulation de l'ensemble des accords passés à l'occasion de la cession, et à titre subsidiaire, la déchéance des droits attachés, tant aux marques cédées, qu'à celles ensuite déposées par la société et déclinant son nom ; que la société ayant elle-même agi en contrefaçon de ces marques à l'encontre de Mme de La Y... et des sociétés GH Mumm et compagnie et Ballantine's Mumm distribution (les sociétés Mumm), pour avoir mis dans le commerce des bouteilles décorées par Mme de La Y..., la cour d'appel, après jonction des instances, a déclaré irrecevable l'action en nullité de contrats, accueilli l'action en déchéance, et confirmé le jugement déclarant sans objet l'action en contrefaçon ; Attendu que l'arrêt déclare Mme de La Y... recevable en son action en déchéance des droits sur les marques, au motif qu'elle a un intérêt légitime à voir prononcer la déchéance de marques dont les signes sont composés de son nom ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme de La Y..., cédante, n'était pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le chef de dispositif déclarant l'action en contrefaçon "sans objet" n'étant plus susceptible, en l'absence de renvoi, d'être remis en cause, le pourvoi incident est sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident, devenu sans objet : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X... de La Y..., épouse d'Z..., recevable en ses prétentions tendant à voir prononcer la déchéance des marques A..." n° 688 979/1 258 069, "A... de La Y..." n° 688 980/1 258 070, "A..." n° 186 826/1 574 740, "A... de La Y..." n° 186 827/1 574 741, "A..." n° 288 923/1 668 875, "de La Y..." n° 288 925/1 668 877, "A... de La Y..." n° 288 924/1 668 876, "A..." n° 292 013/1 671 651, "de La Y..." n° 292 014/1 671 652, "A... de La Y..." n° 292 015/1 671 653, et des marques semi-figuratives "A... de La Y..." n° 95 573 072, "A..." n° 966 18 635 et "A... de La Y..." n° 96 656 111, prononcé la déchéance des dites marques pour l'ensemble des classes mentionnées à leurs dépôts à compter du 7 octobre 2002, et dit que l'arrêt serait transmis à l'Institut national de la propriété industrielle, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare Mme X... de La Y..., épouse d'Z..., irrecevable en cette action ; La condamne aux dépens et met à sa charge les dépens exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six. Publication : Bulletin 2006 IV N° 27 p. 29

à l'usage commercial du patronyme Inès de la Fressange en invoquant la déceptivité de la marque sur le fondement de l'article L. 714-6 b) du CPI français. Cet article statue que : « Art. L.714-6 Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : ... b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. ».

Une fois que le mannequin ne faisait plus partie de la société qui portait son nom, elle disait que les clients seraient trompés, pensant que les vêtements avaient été signés par le mannequin Inès de la Fressange.

L'analyse des faits a été conduite autour de la fonction de la marque de garantir l'origine des produits. Et, en fait, dans ce cas, l'origine des vêtements s'est perdue le jour où Inès a quitté la société.

Or, le jugement s'est déroulé de la façon suivante. Premièrement, nous expliquent les avocats jean-Christophe GRALL et Eléonore CAMILLERI⁶³², la Cour d'appel de Paris, après avoir rappelé que la fonction essentielle de la marque était de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit, avait accueilli la demande de la créatrice et prononcé la déchéance de la marque. La Cour d'appel considérait en effet qu'en raison de la notoriété du patronyme concerné, l'utilisation à titre de marque du nom d'Inès de la Fressange, alors que celle-ci ne concevait plus les produits vendus par la société, maintenait artificiellement dans l'esprit du consommateur un lien entre l'image de la créatrice et les produits marqués.

Et c'est d'une manière très intéressante que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en consacrant le droit de la vente au détriment du droit de marques. La base du jugement a été l'article 1628 du Code civil français sur la garantie d'éviction sur la vente: « Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». La Cour de cassation, sans avoir à se prononcer sur la déceptivité de la marque, a estimé qu'en agissant en déchéance des marques concernées, la demanderesse manquait à son obligation de garantir l'acquéreur contre

⁶³² Voir article *Marque et nom patronymique...*, op. cit.

tout trouble dans la jouissance paisible des droits cédés⁶³³. De plus, c'était reconnaître que le nom demeurait sur certains points ratrappable : par sa dimension extrapatrimoniale et sur le fondement de l'article L. 714-6 du CPI quand la marque devient trompeuse.⁶³⁴

Ainsi, selon cet affaire « la marque doit demeurer un instrument loyal d'information du consommateur, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance d'une marque qui, en raison d'une modification dans les conditions d'exploitation de celle-ci du fait de son propriétaire, est devenue déceptive »⁶³⁵.

2. En matière d'image : l'affaire Delphine

Alors qu'en ce qui concerne l'image, spécifiquement, la Cour de Cassation française a décidé dans l'affaire Delphine X c/ Société Photoalto (daté du 11 déc. 2008) qu'un mannequin dispose sur son image d'un droit patrimonial, qui est le droit exclusif de tirer profit de la valeur de celle-ci et de contrôler les conditions d'exploitation. Ces droits peuvent valablement donner lieu à l'établissement de contrats conférant à une partie les prérogatives d'ordre patrimonial qui lui sont attachées, l'objet de la transmission doit être précisément déterminé, ce qui implique que le domaine d'exploitation des droits cédés est délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. La société cédante ne doit pas excéder les termes de l'autorisation reçue.

Bien que cette affaire traite uniquement de la question de l'image, nous vérifions dans les affaires qui traitent des noms des personnes que l'autorisation et le contrat de d'usage du patronyme ou de l'image comportent ainsi une analyse restreinte, selon la volonté expresse et claire du titulaire du nom qui appartient à la personne physique.

⁶³³ Voir article de C. GRALL et CAMILLERI, *Marque et nom patronymique...*, op. cit.

⁶³⁴ Voir E. TREPPOZ, op. cit. p. 96.

⁶³⁵ Voir P. TRÉFIGGNY, *Déchéance de marque pour dégénérescence : Inès de la Fressange, une femme de « marques »*, *Propriété Industrielle* n. 7, Juillet 2005, comm. 58, Document 655 de 938, Lexis Nexis.

B. – L’arrêt Elizabeth Emanuel de la Cour de justice des Communautés européennes

On a déjà eu l’occasion de mentionner que le droit communautaire renforce la valeur patrimoniale de la marque et de l’activité commerciale au détriment des intérêts individuels des intérêts de la personne qui a cédé son nom à titre de marque à une autre société tierce et l’affaire Elizabeth Emanuel c/ Continental Shelf vient confirmer cette position.

J.C. GRALL et E. CAMILLERI reprennent les faits de cette affaire, très proches de ceux de l’affaire Inès de la Fressange : « la créatrice de mode Elizabeth Emanuel avait cédé à une société l’ensemble des actifs de son entreprise de création de vêtements, parmi lesquels la marque “Elizabeth Emanuel”. Ses relations avec la société cessionnaire devenant conflictuelles, la couturière avait ensuite contesté la validité des droits attachés à la marque cédée, en prétendant notamment que le signe distinctif devait être frappé par une déchéance car il induisait en erreur le public sur la nature des produits, qui n’étaient plus réalisés sous son contrôle. Elle avait également formé opposition à l’encontre de l’enregistrement par la société cessionnaire d’une deuxième marque “Elizabeth Emanuel” représentée par un graphisme différent, au motif que celle-ci serait trompeuse pour le public. C’est dans ce contexte qu’une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice. Pour résumer, il s’agissait de déterminer si une marque composée d’un patronyme était de nature à tromper le public dès lors qu’elle était exploitée et/ou déposée par une entreprise à laquelle la personne titulaire du nom n’était plus liée ».

Toutefois, dans l’affaire Elizabeth Emanuel (CJE 30 Mars 2006, C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128) la CJCE a décidé que :

« Une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être refusée à l’enregistrement, et son propriétaire ne peut être déchu de ses droits, au motif qu’elle induirait le public en erreur, au sens des articles 3, paragraphe 1, sous g), et 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, notamment quand la clientèle attachée à ladite marque,

précédemment enregistrée sous une forme graphique différente, a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.

En effet, les cas de refus d'enregistrement et les conditions de déchéance visés par les dispositions citées supposent que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. En ce qui concerne une marque correspondant au nom d'une personne, quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d'achat d'un produit portant ladite marque en imaginant que la personne en question a participé à sa création, les caractéristiques et les qualités dudit produit restent garanties par l'entreprise titulaire de la marque.

En revanche, il appartiendrait au juge national d'examiner si, dans la présentation de la marque, il n'existe pas une volonté de l'entreprise ayant introduit la demande d'enregistrement de celle-ci de faire croire au consommateur que la personne dont le nom correspond à la marque est toujours la créatrice des produits portant ladite marque ou qu'elle participe à leur création. Il s'agirait, en effet dans ce cas, d'une manoeuvre qui pourrait être jugée dolosive mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l'article 3 de la directive 89/104 et qui, de ce fait, n'affecterait pas la marque elle-même et, par voie de conséquence, la possibilité de l'enregistrer.

...Conformément aux considérations exposées, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la personne désignée par le Lord Chancellor, à travers la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, London, comme suit:

«1) L'article 3, paragraphe 1, sous g), de la première directive 89/104/CEE, directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un signe constitué, au moins partiellement, d'un nom propre, cédé avec le fonds de commerce auquel il appartenait, ne trompe pas le public, même s'il fait naître l'idée erronée que cette personne intervenait dans la conception et dans la création des produits pour lesquels il est utilisé.

2) Dans ces mêmes circonstances, le simple usage de la marque enregistrée n'induit pas le public en erreur au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de ladite directive.

Il appartient à la juridiction nationale d'examiner les particularités de l'affaire afin d'évaluer l'influence de l'utilisation de cette marque sur l'impression qu'elle produit sur le public.»

L'avocate française Vanessa BOUCHARA s'est manifestée dans son étude sur la matière non publiée « *On peut vous empêcher d'utiliser votre nom patronymique à titre de marque* » que « La Cour de Justice des Communauté Européenne a, à son tour, désavoué la jurisprudence Ines de la Fressange de la Cour D'appel de Paris, en rendant une décision prenant le contre-pied de son analyse et concernant la célèbre styliste anglaise Elizabeth Emmanuel, elle aussi licenciée de la société bénéficiaire de sa marque patronymique. La haute juridiction a considéré, que le départ de la créatrice titulaire du nom patronymique, ne rendait pas pour autant la marque portant son nom déceptive alors qu'elle disposait d'autres moyens de droits pour se défendre d'un éventuel risque de confusion s'il était entretenu par le titulaire de l'enregistrement ». L'avocat recommande que « Dès lors, il est important que la personne titulaire du nom patronymique, puisse garder le contrôle de son nom, soit en restant titulaire du dépôt, soit en stipulant des accords réglementant la cession et organisant son éventuel départ de la société qui l'emploie »⁶³⁶.

C. – Les solutions jurisprudentielles brésiliennes

Bien que le Brésil n'ait pas encore consolidé la matière comme la France, quelques arrêts (qui ne sont pas aussi connus) nous montrent une similarité avec le droit français et les jugements les plus connus, comme Bordas, Mazenaud, Inès de la Frésange entre autres.

⁶³⁶ J.C. GRALL et E. CAMILLERI, op. cit. donnent aussi des conseils juridiques : « Dès lors, et afin d'éviter toute insécurité juridique future, les deux parties ont tout intérêt à prévoir dès l'origine, dans la convention les liant, portant sur l'utilisation du nom patronymique, les conséquences d'un éventuel départ de la personne titulaire du nom de la structure juridique qui exploite la marque patronymique ».

1. L'affaire Portinari

L'affaire Portinari est très intéressante en vertu de sa renommée dans le monde de l'art⁶³⁷.

Candido Portinari Torquato est un peintre très connu au Brésil (né le 29 décembre 1903, décédé le 6 février 1962). Sa carrière et son oeuvre comme artiste ont été fantastiques et ont connu un succès incroyable au Brésil et dans le monde entier.

Son nom et sa signature sont devenus objets de licence de marques en faveur de l'entreprise CECRISA. CECRISA se consacre à la fabrication de céramiques de luxe (pour le plancher et les murs).

La procédure en justice a été engagée par João Cândido Portinari (le fils du peintre) contre CECRISA et visait, d'une manière générale, l'annulation des enregistrements des marques verbales PORTINARI, en classe 19, déposées au nom de CECRISA.

Malgré l'existence d'un contrat de cession de droits de marques par rapport à deux marques composées PORTINARI et CÂNDIDO PORTINARI (logos), régulièrement signé par João Cândido Portinari (l'Auteur) et CECRISA, l'héritier défend qu'il n'a pas autorisé les dépôts des marques verbales. Ce ne sont pas les termes de l'accord signé qui ont été discutés ou contestés dans cette action en justice, mais seulement la licéité du dépôt des marques verbales PORTINARI, par CECRISA, bien que le contrat de cession n'ait pas prévu cette forme de présentation de manière explicite.

Le juge du Tribunal Régional fédéral a décidé que la société CECRISA avait raison dans cette affaire. Il explique : le consentement du titulaire, des héritiers ou des ayants droit est une condition *sine qua non* pour l'obtention de l'enregistrement de la marque formée par un nom personnel ou par un sobriquet. La loi n'impose pas de conditions ou de formes en ce qui concerne la configuration du contrat. Le droit à l'enregistrement dans sa forme verbale par l'entreprise CECRISA advient des propres marques enregistrées et la société n'a pas besoin d'une autorisation complémentaire pour déposer

⁶³⁷ TRF-2, AC 420903, parties : CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A c/ João Cândido Portinari et l'INPI (date du jugement: 28 avril 2009).

les mêmes éléments de la marque composée. Le juge dit que si la marque composée (logo) est formée par des éléments verbaux et des éléments figuratifs, l'autorisation et la cession signées par l'héritier comprend aussi l'autorisation pour le dépôt de la marque verbale. Il ajoute : « Qui peut faire plus, peut le moins », disant que la forme verbale est embrassée par la marque composée. Donc, l'autorisation donnée comprend la forme verbale et les dépôts faits par CECRISA étaient licites.

2. L'affaire Caloi⁶³⁸

La marque Caloi a toujours été connue comme une marque traditionnelle de vélos au Brésil.

La marque Caloi est advenue du nom de Luigi Caloi, un italien venu au Brésil en 1898 pour vendre des vélos. La marque est *leader* du marché au Brésil et en Amérique Latine avec 35% du *market share*.

La marque Caloi et le fonds de commerce de l'entreprise de la famille Caloi ont été cédés en 1999 par un « contrat de transfert de contrôle sociétaire ». La société CALOI NORTE S/A est devenue titulaire des biens et actifs de l'entreprise qui exploite les vélos.

Peu après, l'un des membres de la famille, Monsieur Bruno Antonio Caloi, plus connu sous le pseudonyme Tito Caloi, a décidé de commercialiser des vélos avec son pseudonyme « Tito Caloi ».

La société Caloi Norte a engagé une action en justice, en demandant l'abstention de l'usage du nom Caloi associée aux vélos, fondée sur des actes de contrefaçon de la marque Caloi, de sa titularité exclusive.

Tito Caloi s'est défendu, disant qu'il a le droit d'utiliser son pseudonyme et que la graphie du nom Tito Caloi ne se confond pas avec la marque Caloi, de titularité de la

⁶³⁸ Tribunal de Justiça de São Paulo, Agravo de Instrumento n. 669.677-4/2-00, parties: Caloi Norte S/A c/ Bruno Antonio Caloi Junior et Cairu PMA Componentes para bicicletas Ltda. Cette décision est préliminaire, em vertu d'une mesure d'urgence demandée par la société Caloi Norte S/A.

société Caloi Norte. De plus, il s'est défendu disant que son pseudonyme est graphé en association avec des équipes de football.

La question qui se posait dans cette affaire était de savoir si le pseudonyme pouvait être utilisé pour les mêmes activités, même si la marque Caloi avait été cédée à une autre entreprise en 1999.

La décision de la mesure d'urgence (*tutela antecipada* en portugais) est allée dans le sens de considérer que le pseudonyme Tito Caloi, associé aux vélos, causait une confusion auprès de la clientèle. Le juge a aussi considéré que la question devait être analysée sous l'optique de la bonne foi contractuelle, et que les parties devaient agir dans le commerce avec coopération et loyauté. Dans ce sens, le juge a décidé que Tito Caloi devait maintenir la volonté manifestée dans le contrat signé avec la société Caloi Norte.

L'action en justice suit son cours et une décision définitive n'a pas encore été rendue⁶³⁹.

3. *L'affaire Falconi*⁶⁴⁰

Cette affaire se rapproche de l'affaire française Bordas.

La discussion tournait autour de la légalité de l'usage du nom de famille Falconi par les anciens propriétaires du Restaurant Falconi (celui-ci étant le nom commercial de l'établissement depuis longtemps, 1938). Les anciens propriétaires sont de la famille Falconi et ont l'intention d'utiliser le même nom pour des activités similaires.

⁶³⁹ Une ancienne affaire jugée par la Cour suprême brésilienne (le STF – Supremo Tribunal Federal) a été citée par l'avocat brésilien José Roberto d'Afonseca GUSMÃO dans son ouvrage *L'acquisition...* (op. cit. p. 109). Il explique les effets du consentement donné par le titulaire du nom patronymique : « C'est ainsi qu'un associé d'une entreprise qui a prêté son nom « Mayer » pour constituer le nom commercial et la marque de cette entreprise, a été contraint, par le Tribunal Fédéral d'appels, de changer le nom commercial d'une deuxième société concurrente qu'il avait formée avec ses fils, et qui comportait dans sa raison sociale le même nom « Mayer ». RE 81.710 – RJ, de 24 février 1976.

Plus récemment, La Cour Supérieure de Justice brésilienne (le STJ), dans l'affaire *KOCH* (Resp 954272/RS), jugée le 13 novembre 2008, a soulevé que l'associé n'a pas le droit de prêter son nom patronymique sans restriction. Au contraire, son patronyme pourrait composer le nom social (ou marque) d'une autre entreprise si les droits des tiers sont respectés.

⁶⁴⁰ TRF-2, AC 2000.02.01.012291-2, parties Churrascaria e Pizzaria Princesa Ltda c/ Restaurante Falconi Ltda.

Les anciens propriétaires ont cédé le nom commercial et le titre de l'établissement, qui intégraient le fonds de commerce du restaurant. Il y a eu intention de continuer à utiliser le nom Falconi, qui est devenu connu de la clientèle.

Les anciens propriétaires avaient l'intention d'empêcher l'usage de la marque Falconi, par le Restaurant Falconi, sur le fondement que le nom de famille Falconi était le nom de famille des anciens associés du restaurant.

Le Tribunal Régional Fédéral a décidé que la protection au patronyme ne pourrait pas surpasser la protection du nom commercial, surtout quand les anciens propriétaires, lors de la cession du restaurant ne se sont pas opposés à la continuation de l'exploitation de son patronyme par les cessionnaires. S'il n'y a pas de vices dans le contrat de cession de l'établissement, la marque Falconi, au nom de la société cessionnaire, est licite.

§2. Réflexion sur la problématique

Les caractères des biens de la personnalité se relativisent lorsqu'on se trouve devant des prérogatives patrimoniales d'une marque formée par un nom ou une image, dès lors que, bien évidemment, les valeurs patrimoniales de la personnalité ont été cédées ou autorisées par un contrat valide. Le droit de marques devient donc totalement compatible avec le droit de la personnalité et ses prérogatives économiques.

On a vu que la jurisprudence française prestigieuse l'interprétation restrictive des contrats autorisant l'utilisation du nom ou de l'image en tant que marques. C'est-à-dire que si des contrats ont été conclus en autorisant l'adoption du nom ou de l'image pour des usages en tant que marques, noms commerciaux, noms de domaine ou même en publicité commerciale, l'étendue de cette autorisation doit être très claire. La portée de l'accord du titulaire trouve des barrières pour tout ce qui n'a pas été expressément autorisé, par écrit. La cession doit, toujours, avoir une interprétation stricte et restrictive, comme toute convention qui traite des droits de la personne (et droits d'auteur, d'ailleurs) et tous les droits qui traitent de la partie économiquement dite « faible »⁶⁴¹.

⁶⁴¹ On ajoute les commentaires d'E. TREPPOZ : « Comme cela a pu être noté, cette disposition capitale, protectrice de l'intérêt de l'auteur, imprime le caractère formaliste très marqué aux cessions de droit

En droit brésilien, on observe que les juges ont fait diverses interprétations, mais la plupart d'entre elles prestigient l'extension de la validité de l'accord donné pour les cédants, couvrant la bonne exploitation de l'activité du cessionnaire (les affaires Falconi et Caloi sont l'expression de cette situation) au détriment de cette mention expresse dans les contrats entre les parties. De ce faire, une autre affaire récente du Tribunal de Justice de São Paulo, jugeant sur la coexistence du nom GUARIZZO⁶⁴², pour des sociétés qui exploitent la même activité et utilisent le même patronyme, a repris deux interprétations cohérentes des tribunaux brésiliens. L'une, du STJ⁶⁴³ (Supérieur Tribunal de Justice) et l'autre de la Cour Suprême STF⁶⁴⁴ (Supremo Tribunal Federal). La première affirme que la circonstance de l'usage du patronyme doit se soumettre au principe de l'antériorité et la deuxième affirme que le patronyme utilisé dans l'ancien nom commercial et qui vient d'être utilisé comme nom commercial d'une nouvelle entreprise, fondée par un associé dissident, se soumet au régime juridique de la concurrence.

On n'écarte cependant pas toutes les prérogatives morales du titulaire : lorsque la dignité ou l'honneur de ce dernier sont entâchées, une action trouve sa place, avec la possibilité de dommages-intérêts.

A. – Le dossier Francesca Romana et l'approche du droit d'auteur

Le professeur Newton Silveira, grand spécialiste brésilien de propriété intellectuelle a été contacté pour rendre un avis juridique sur l'affaire Francesca Romana⁶⁴⁵. Dans ce dossier, Francesca Romana Diana et Fabricio Giannone étaient des associés de la

d'auteur. Concrètement, elle exclut toute cession implicite, en exigeant un contrat écrit. En ce sens, il est alors possible de parler de spécificité de la matière. Or, cette spécificité ne se retrouve pas dans la jurisprudence relative au droit au nom. Au contraire, l'arrêt *Mazenod* envisage une cession implicite, sans doute déjà présente dans l'arrêt *Bordas*. Surtout, l'arrêt *Ducasse*, ainsi que sa confirmation par l'arrêt *Beau*, visent à une renonciation expresse ou tacite aux droits patrimoniaux du porteur du nom. C'est donc reconnaître que le principe d'interprétation stricte n'impose pas nécessairement la nature expresse de la cession, s'éloignant alors du prétendu modèle que serait le droit d'auteur », op. cit. p. 98/99.

Et cela est identique en droit brésilien. L'article 39 de la loi de droit d'auteur détermine que les contrats de droit d'auteur s'interprètent restrictivement au Brésil.

⁶⁴² AC 994.02.031291-7, du 28 juillet 2010.

⁶⁴³ Resp 406.763-SP, du 19 septembre 2002.

⁶⁴⁴ RE 109.478-RS, du 30 septembre 1986.

⁶⁴⁵ Newton SILVEIRA, *Estudos e pareceres de propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2008, p. 85 à 99.

société Francesca Romana Bijuterias Ltda. qui se consacre à la fabrication et au commerce de bijoux.

La société, depuis son début, a développé ses activités moyennant les marques enregistrées FRANCESCA ROMANA et FR. Francesca Romana Diana a autorisé l'usage de son nom FRANCESCA ROMANA comme marque de produits en 1992, en faveur de la société.

Francesca Romana Diana a envoyé une lettre de mise en demeure à la société en disant que son autorisation pour l'utilisation de son nom doit subsister seulement pendant que les autorisations se maintiennent en vigueur. Francesca Romana Diana a quitté la société Francesca Romana Bijuterias Ltda. et demande à ce que la société fasse le transfert des marques FRANCESCA ROMANA en son nom et que la société change son nom commercial.

L'avis du professeur considère le nom FRANCESCA ROMANA comme une propriété de la société, conformément à l'article 129 de la LPI, valablement obtenue. Et qu'une action visant dommages-intérêts aurait lieu seulement si Francesca Romana Diana indemnise la société Francesca Romana Bijuterias Ltda. Il fonde son avis juridique sur l'analogie à l'article 24, VI, par. 3o. de la loi de droit d'auteur brésilienne (Loi 9.610/98) : « Par droit moral de l'auteur on entend le droit : ... VI. de retirer l'œuvre de la circulation ou de suspendre toute forme d'utilisation déjà autorisée, lorsque la circulation ou l'utilisation de l'œuvre sont susceptibles de porter atteinte à la réputation ou à l'image de l'auteur; ... 3) Dans les cas visés aux points V et VI, les tiers bénéficient, s'il y a lieu, d'une indemnisation préalable.

L'approche du droit d'auteur dans le droit français trouve notamment sa place dans les études du Professeur G. LOISEAU, citées par F. DAIZE⁶⁴⁶. Il y est dit que le droit patrimonial sur le nom devrait être construit sur le modèle dualiste du droit d'auteur, dans le sens qu'il faudrait l'envisager, non comme une composante du droit de la personnalité sur le nom, mais comme un droit subjectif distinct de celui-ci. F. DAIZE nous explique que le Professeur LOISEAU fait une analogie naturelle avec le droit

⁶⁴⁶ Voir op. Cit. P. 369.

d'auteur une fois que le droit de la personnalité serait comparable au droit moral et le droit patrimonial serait de même nature que les droits d'exploitation de l'auteur. Dans une réflexion similaire, E. TREPPOZ⁶⁴⁷ est d'avis que l'influence du droit d'auteur sur le droit au nom est réelle. Il dit qu'en effet, au-delà de la structure duale commune aux deux droits, aucun autre point caractéristique du droit d'auteur ne paraît avoir été adopté dans le droit au nom. Il explique plus précisément que le droit d'auteur conserve une unité réelle malgré l'existence de prérogatives patrimoniales et de prérogatives morales, justifiant que la dimension personnaliste irrigue en profondeur ce droit ; le droit au nom semble, au contraire, construire sa dimension patrimoniale indépendamment de sa dimension extrapatrimoniale. Il finit par dire que dans un cas, les deux facettes font un tout, dans l'autre, elles apparaissent isolées et indépendantes.

B. – L'affaire Elizabeth Manuel et l'approche du droit de la consommation

L'affaire Elizabeth Manuel a fait l'objet d'un commentaire intéressant d'un important avocat et professeur à vocation de propriété intellectuelle brésilien Denis BORGES BARBOSA⁶⁴⁸. Il a comparé la situation communautaire contenue dans l'affaire Elizabeth Manuel à la réalité brésilienne du droit de marques et du droit des consommateurs.

Ses conclusions sont intéressantes : le droit de la propriété intellectuelle et le droit des consommateurs sont autonomes et soumis, parfois, à des principes antagonistes. Il cite le professeur portugais José de Oliveira Ascensão et affirme que la marque ne se confond pas avec un signe de qualité. En fait la marque ne donne pas de garantie de qualité (la qualité peut augmenter ou diminuer, sans que cela ait des conséquences juridiques).

Il corrobore que la solution de l'affaire Elizabeth Manuel serait applicable au Brésil aussi. Et il ajoute qu'il n'y a pas de violation du droit des consommateurs quand le titulaire de la marque formée par un nom très connu quitte la société. Il dit que dans notre économie, il existe sans aucun doute une fluctuation de nom et de signes et que le

⁶⁴⁷ Op. Cit. P. 103.

⁶⁴⁸ Article publié sur le site www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/.../pode_uma_pessoa.pdf, *Pode uma pessoa "vender" seu nome para uma marca da qual não exerce controle de qualidade?* (2008).

consommateur en est pleinement conscient. Personne ne pense que l'artiste « Xuxa » fabrique elle-même ses produits !

Chapitre 3 – Les licences de la marque constituée par le nom ou l'image de la personne

La licence de marque peut d'autre part être établie par un contrat entre le titulaire de la marque et un tiers autorisant l'exploitation du signe (totalement ou partiellement par rapport à la liste de produits protégés par l'enregistrement ou la demande d'enregistrement).

Dans cette modalité contractuelle, le titulaire légitime de la marque ne fait aucun transfert de titularité⁶⁴⁹ et établit seulement les modalités d'usage par le licencié et de contrôle de marché de la marque⁶⁵⁰.

Les raisons d'une licence de marque sont très variées. Lors de licences internationales, elle serait viable car le vrai titulaire préfère avoir une entreprise locale pour exploiter le marché inconnu ou même, lors de franchises, où le franchisé aura une licence non exclusive pour exploiter la modalité d'affaire établie. J.L. PIOTRAUT dit que la licence de marque constitue l'un des éléments d'un contrat commercial plus vaste, par exemple, un contrat de franchise, lequel devra également comprendre, au profit du franchisé, la transmission d'un savoir-faire et la fourniture d'une assistance commerciale ou technique⁶⁵¹.

Il est également possible qu'une entreprise *holding* licencie à l'une de ses filiales (locale ou internationale) l'utilisation de la marque pour des produits d'une unité d'affaires spécifique, ceci étant une manière de collecter des redevances.

⁶⁴⁹ Selon J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.L. PIERRE, op. cit. p. 287, la licence n'a aucun effet translatif du droit sur la marque ; celle-ci demeure le patrimoine du concédant. Elle produit seulement un effet créateur d'obligations à la charge du concédant de licence et du licencié. Le concédant de licence de marque assume les obligations caractéristiques d'un loueur à l'égard du locataire : obligation de délivrance et celle de garantie.

⁶⁵⁰ Selon J.L. PIOTRAUT, op. cit. p. 208, assimilable à un bail, la licence de marque emporte concession au preneur, non pas de la propriété, mais de la jouissance du titre.

⁶⁵¹ Op. Cit. p. 208.

Jerôme PASSA définit très bien le contrat de licence⁶⁵² : « le contrat de licence de marque est, à la façon d'un contrat de louage de chose, celui par lequel le titulaire d'une marque enregistrée, voire d'une simple demande d'enregistrement, consent à un tiers, en principe à titre onéreux, une autorisation d'exploitation du signe pour tout ou partie des produits ou services désignés au dépôt ou à l'enregistrement ». Une autre définition très intéressante est celle des auteurs J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.L. PIERRE : « la licence de marque est une convention par laquelle le concédant autorise l'exploitation d'une marque à un licencié, moyennant versement d'une contrepartie »⁶⁵³.

Définie de la même façon par les droits français et brésilien, la licence a la nature juridique d'un contrat de louage⁶⁵⁴.

On verra les règles spécifiques des législations étudiées (la française, la communautaire et aussi la brésilienne), surtout en ce qui concerne le formalisme du contrat, l'exclusivité, le contrôle de qualité des produits et les sous-licences et l'obligation de garantie. En ce qui concerne spécifiquement le droit brésilien, on vérifiera que l'INPI est encore très restrictive dans l'analyse de l'inscription des contrats internationaux de licence de marques.

L'accord sur les ADPIC prévoit pour les licences de marques les conditions suivantes (art. 22): « Les Membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient »⁶⁵⁵.

⁶⁵² Op. cit. P. 394.

⁶⁵³ Op. cit. p. 284.

⁶⁵⁴ Le Cabinet DANNEMANN définit la licence de marques de manière identique dans son ouvrage *Comentários à...*, p. 283, pour le côté brésilien.

⁶⁵⁵ En commentaires à cet article Daniel GERVAIS, op. cit. p. 296, nous fait remarquer que les membres de l'OMC conservent le droit de déterminer les conditions de transfert et de cession. Il ajoute que la première partie de cet article semble s'appliquer à toutes les marques de fabrique ou de commerce (même aux marques non-enregistrées, là où elles sont protégées), alors que la dernière partie s'applique expressément aux seules marques enregistrées.

Section 1– *Les licences de marque française et communautaire*

La licence de marque, selon les droits français et communautaire, est assujettie aux règles de la propriété intellectuelle (CPI, article L. 714-1 et art. 22 du règlement CE n. 40/94) et, spécifiquement pour le droit français, aux règles du régime général du louage de chose (Code Civil, article 1708 et ss.).

La loi française, plus souple en ce qui concerne la licence, prévoit que les droits attachés à une marque (marque enregistrée ou simple demande d'enregistrement) peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non (portant sur tout ou partie des produits ou services désignés par la marque) ainsi que d'une mise en gage (art. L. 714-1, al. 3). Le contrat peut être signé à titre onéreux ou à titre gratuit.

Le droit communautaire établit également que la marque communautaire peut faire l'objet pour tout ou partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, de manière exclusive ou non exclusive, comprenant tout ou partie du territoire communautaire⁶⁵⁶.

La liberté contractuelle appartenant aux parties et les différents aménagements sont soumis aux règles ordinaires des contrats. Il est vrai que les contrats peuvent être écrits

⁶⁵⁶ Art. 22 du règlement CE n. 40/94 : « 1. La marque communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque communautaire peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié ».

ou verbaux. Les deux formes sont valides. Il est évident que la forme écrite est préférable, toujours. Cela s'explique par le fait que la licence doit faire l'objet d'une inscription au Registre national des marques et d'une publicité pour être opposable aux tiers. L'article L. 714-7 du CPI dispose que : « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques » et l'article R. 714-2, 2o. dit que « Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. (...) 2o. Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés... ». L'inscription du contrat donne au licencié le droit d'agir en contrefaçon ou intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou faire pratiquer une saisie-contrefaçon. J. PASSA nous enseigne que, dans la pratique, l'inscription est nécessaire pour que le licencié exclusif puisse former opposition à l'enregistrement d'une marque (sauf clause contraire du contrat), selon l'art. L. 712-4, al. 2. Il ajoute que cette inscription n'est pas nécessaire pour que les actes d'exploitation accomplis par le licencié fassent obstacle à la déchéance pour défaut d'exploitation lorsque le titulaire n'exploite pas lui-même la marque⁶⁵⁷⁶⁵⁸.

Toutefois, la licence comprend seulement les produits et services énumérés dans l'acte de dépôt et non des produits similaires⁶⁵⁹.

La marque licenciée doit être existante et valide sur le territoire français ou communautaire (le cas échéant) sous peine de nullité du contrat de licence⁶⁶⁰, c'est-à-dire que son titulaire doit renouveler l'enregistrement et régulariser la procédure administrative régulièrement. Surtout en ce qui concerne les licences exclusives, il est exigé du propriétaire qu'il garantisse au licencié une jouissance paisible, sous peine de dommages et intérêts et, de plus, le titulaire devra restituer l'intégralité des sommes perçues à titre de redevances⁶⁶¹.

⁶⁵⁷ Voir J. PASSA, op. cit. p. 393.

⁶⁵⁸ Voir J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.L. PIERRE, op. cit. p. 287.

⁶⁵⁹ Bull. Civ. IV, n. 284 ; Ann. Propr. Ind. 1984. 219, note Reboul. Voir Code de la propriété intellectuelle commenté 7^e édition, Dalloz, p. 557.

⁶⁶⁰ À propos de cette remarque, J.L. PIOTRAUT nous apporte une jurisprudence importante de la Cour de Cassation française (Cass. Com. 1^{er} juin 1999, Sté. Vintejoux et autres c/ Sté Payelle Sévigné) : « la décision d'annulation d'un enregistrement de marque a un effet absolu, et notamment entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l'enregistrement est annulé ». Op. cit. p. 209.

⁶⁶¹ Vois dans ce sens, PASSA, op. cit. p. 393 et 394.

Le licencié doit utiliser la marque strictement dans les limites imposées par le contrat de licence, sous peine d'être assimilable à une contrefaçon *lato sensu*⁶⁶².

Pour les licences de marques exclusives, il est interdit au titulaire lui-même d'exploiter la marque, dès lors que le contrat de licence est valide.

En ce qui concerne les accords signés pour des marques formées par des patronymes ou des images d'une personne, les licences de marques ne ne créent pas de difficulté au titulaire du nom ou de l'image puisque la licence n'a aucun effet translatif du droit sur la marque, celui-ci demeure le patrimoine du concédant. La marque qui représente les biens de la personnalité peut être licenciée librement, selon les lois advenues du droit civil et du droit de la propriété intellectuelle, comme on l'a vu plus haut.

Selon la liberté contractuelle, les parties peuvent prévoir des règles restrictives surtout en ce qui concerne le soin à l'image et au nom de la personne identifiée par la marque ; les sous-licences peuvent éventuellement être interdites.

Bien sûr, comme on l'a vu, la marque doit être déposée pour que l'application du contrat de licence de marque s'opère. La marque doit être existante et valide⁶⁶³.

Bien que le droit civil permette la conclusion de contrats d'usage des noms et des images, étant une modalité valide de licenciement des biens de la personnalité dans leur aspect patrimonial régi par les règles du droit civil exclusivement, en ce qui concerne le droit de la propriété industrielle, la marque doit être nécessairement déposée, avec l'autorisation de son titulaire, si la licence est octroyée par un tiers⁶⁶⁴.

⁶⁶² Voir J.L. PIOTRAUT dans ce sens, op. cit. p. 209.

⁶⁶³ "On ne peut valablement consentir de licence sur une marque qui n'existe pas encore quand bien même celle-ci serait partiellement composée d'une marque déjà déposée qui se trouve être au surplus, le nom patronymique du propriétaire de la marque. Com. 3 mars 1987 : D. 1987. 515, voir Code P.I. DALLOZ 2007 commenté, p. 557.

⁶⁶⁴ Non seulement la marque verbale qui peut coïncider avec la licence civile du nom, mais aussi le logo et toute autre forme de présentation de la marque au commerce, dénotant la présence claire d'un effet patrimonial.

Section 2 – <i>Les licences de marque brésilienne</i>
--

§1. La réglementation applicable

Dans le cadre du droit brésilien, les règles du code civil et de la LPI⁶⁶⁵ (LPI, art.s 130, 139 et 140) sont applicables concomitamment, comme en France.

La forme des contrats ne suit pas un régime spécifique, étant acceptés un contrat écrit ou un accord verbal⁶⁶⁶. La loi brésilienne prévoit que le titulaire d'un enregistrement ou la personne qui a déposé une demande d'enregistrement peut conclure un contrat de licence pour l'exploitation de la marque, sans préjudice de son droit à exercer un contrôle effectif sur les spécifications, la nature et la qualité des produits ou services correspondants. En pratique, et en raison des règles brésiennes de défense des consommateurs, les deux parties (le titulaire de la marque et le licencié) ont l'obligation de veiller à la qualité des produits licenciés car les deux sont solidairement responsables en cas de dommages ou de vices.

Un contrat de licence ne produit ses effets à l'égard de tiers que s'il est inscrit au registre de l'INPI. L'inscription produit ses effets à l'égard des tiers à compter de la date de sa publication.

Aux fins d'établissement de la preuve de l'usage, il n'est pas nécessaire que le contrat de licence soit inscrit auprès de l'INPI, selon les articles 139 et 140 de la LPI.

Les contrats peuvent prévoir l'exclusivité ou la non exclusivité, aussi bien que délimiter le territoire d'usage.

La demande d'enregistrement peut être licenciée, mais le paiement de redevances par simple demande n'est pas possible, sauf en cas de franchise où un contrat plus complexe est établi entre les parties. Un autre aspect important et qui lie la licence de la marque

⁶⁶⁵ Il faut éclaircir qu'avant la LPI de 1996, les règles pour la licence des marques étaient très rigides, avec un fort contrôle des contrats par l'INPI brésilien.

⁶⁶⁶ Voir aussi l'art. 129 du Code civil brésilien sur la forme des contrats.

avec la procédure d'enregistrement du signe : si l'enregistrement est annulé ou si une demande en nullité est initiée, les effets de l'inscription du contrat sont suspendus, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

Le contrat peut être signé à titre onéreux ou à titre gratuit.

Aux fins d'établissement de la preuve de l'usage, il n'est pas nécessaire que le contrat de licence soit inscrit auprès de l'INPI.

Le licencié peut être investi de pleins pouvoirs par le propriétaire en ce qui concerne la défense de la marque, sans préjudice de ses propres droits. Ici, il est important de dire que le licencié pourra agir en défense de la marque seulement si le titulaire l'autorise expressément dans le contrat de licence ou dans un instrument séparé. La doctrine brésilienne nous enseigne que le licencié peut agir en tant qu'assistant du titulaire de la marque, auprès de la procédure en justice, pour la défense de la marque (ou une action en contrefaçon), sans la nécessité d'une autorisation⁶⁶⁷. La doctrine défend aussi, comme en France, que le licencié peut interdire le titulaire lui-même d'exploiter la marque, dès lors que le contrat de licence exclusive est valide.

§2. Les stratégies développées par la pratique (y compris le régime fiscal et l'inscription de la licence auprès de l'INPI).

Bien que la LPI, depuis 1997 (date de son entrée en vigueur), ait assoupli le régime rigide de contrôle étatique des contrats de licences, il existe encore un système administratif intensifié pour l'inscription des contrats de licence de marques, surtout pour les contrats internationaux, où sont effectués des paiements à l'étranger.

Il faut souligner que l'inscription des contrats de licence auprès de l'INPI n'est pas une condition pour la validité du contrat. Toutefois, la LPI exige l'inscription des contrats auprès de l'INPI pour que trois effets soient produits : 1) pour donner publicité au contrat, 2) pour que les redevances soient envoyées à l'étranger et 3) pour que le licencié puisse déduire les dépenses fiscales.

⁶⁶⁷ Voir DANNEMANN, op. cit. p. 286.

La LPI prévoit expressément qu'un contrat de licence ne produit ses effets à l'égard des tiers que s'il est inscrit au registre de l'INPI.

En ce qui concerne la publicité (1), elle est importante pour donner de l'efficacité au contrat, de manière *erga omnes*, la légitimation du licencié pouvant faire partie d'une action en justice en défense de la marque si le contrat le prévoit . Aussi, pour les contrats exclusifs, c'est la garantie d'usage de la marque dans tout territoire national.

L'inscription produit ses effets à l'égard des tiers à compter de la date de sa publication.

Pour le point 2), sur le paiement des redevances, c'est en fait toute la motivation du contrat par le titulaire de la marque. L'exigence rigide s'explique en vertu de l'existence de la Loi 4.131/62 qui régleme les formes de renvoi de capital à l'étranger. Cette ancienne loi exige l'inscription préalable du contrat, pour que la Banque Centrale du Brésil⁶⁶⁸ autorise l'envoi des sommes à titre de redevances aux pays étrangers. L'INPI et la Banque Centrale contrôlent étroitement la sortie des devises du pays.

En pratique, ce n'est que lorsqu'il est muni du certificat d'inscription du contrat de licence que le licencié peut se diriger à la Banque Centrale (ou aux agents licenciés) pour effectuer le paiement prévu par contrat.

Finalement pour le point 3, sur la déductibilité fiscale, l'inscription est importante pour permettre au licencié, domicilié au Brésil, un avantage fiscal dans l'opération. La règle 436 du Ministère des Finances brésilien permet la déduction maximale de 1% du prix des revenus nets de la partie licenciée⁶⁶⁹.

Une fois le contrat présenté à l'INPI, l'Autarcie aura 30 jours pour l'inscrire et délivrer le certificat. Dans le délai de 30 jours, l'INPI pourra publier des exigences en ce qui concerne des documents qui manquent ou des formalités de la procédure administrative en général (traduction, date et local de signature du contrat, signature des parties sur toutes les feuilles du contrat, identification complète des parties ou des témoins, entre

⁶⁶⁸ Voir Resolution de la Banque Centrale du Brésil n. 3.844, du 23 mars 2010.

⁶⁶⁹ Voir aussi Décret 3000/99 du Ministère des Finances.

autres). L'INPI peut demander la présentation du certificat de renouvellement des enregistrements, ou les requêtes de demandes de cession des enregistrements et demandes ou même, pour les franchises, la présentation de l'offre de franchise.

En ce qui concerne les clauses du contrat, celles-ci sont analysées selon le droit national, surtout le droit du consommateur, le droit de la concurrence et le droit fiscal. Il est conseillé de confier la révision d'un contrat de licence à un avocat spécialisé en propriété industrielle et qui travaille dans la pratique de l'INPI, afin que la demande d'inscription ne soit pas rejetée. Plusieurs règles ou exigences de l'INPI sont malheureusement advenues de procédures non écrites ; seuls les avocats en pratique ont la sensibilité nécessaire pour permettre à leurs clients de trouver, au Brésil, un territoire amical pour les licences de marques.

Est susceptible de recours toute décision aux termes de laquelle l'inscription d'un contrat de licence est rejetée.

CONCLUSION GENERALE

On a vu que les marques formées par des noms ou des images de personnes jouent un rôle très important dans la vie quotidienne. Les marques sont toujours associées à une personne déterminée et sont capables d'influencer, d'évoquer des souvenirs et d'avoir une valeur affective. La vente de produits et services associés à une marque formée par un bien de la personnalité peut augmenter ou diminuer et cela dépend des stratégies des professionnels du marketing pour attirer la clientèle, car la marque apporte valeurs, culture bénéfiques, c'est en fait, selon KOTLER, l'essence de la marque. Elle se communique avec le public et apporte également divers attributs comme prestige, influence et qualité.

Ces marques sont spéciales et on reprend les enseignements du professeur français Philippe MALAURIE, lorsqu'il développe l'importance du nom dans le monde juridique. Il est sage d'exposer le commentaire selon lequel le nom identifie la personne ; que derrière cette identification se trouve un individu, avec sa personnalité intime et secrète (son présent, sa famille, son passé, etc.). Il implique le rattachement d'une personne à un groupe social et évoque l'histoire familiale de la personne qu'il désigne⁶⁷⁰.

Du point de vue du marketing, on met en évidence les deux outils les plus importantes pour assimiler les stratégies auprès de la clientèle : c'est l'identité de la marque et l'image de marque.

En ce qui concerne le premier (l'identité de la marque), on peut dire que le professionnel du marketing doit développer dans sa campagne les objectifs et les perceptions des consommateurs du type de produit visé, formant une identité propre. La marque verbale, le logo, les images, la partie figurative du signe, l'emballage et ses couleurs, le design, les bénéfices fonctionnels communiqués au public, la culture et les valeurs du titulaire de la marque déterminent la personnalité de la marque ou son identité. Les marques formées par des noms de personnes ou leur image peuvent avoir

⁶⁷⁰Voir note 5, page 13 de cette thèse.

une approche technique aussi bien qu'émotionnelle, en fonction de leur savoir-faire, métier, art ou talent. Voyons un exemple intéressant mentionné par les américains TYBOUT et STERNTHAL à propos de la marque NIKE et les valeurs techniques/émotionnelles apportées par une personne. Ces auteurs disent que lorsque le champion de golf Tiger Woods a endossé NIKE, il fournissait une raison impérieuse de croire que NIKE pouvait procurer une vitesse supérieure aux joueurs de golf. D'autre part, le champion américain est titulaire de sa propre marque de sport TIGER WOODS, de même que dans le domaine du tennis, RAFAEL NADAL ou ROGER FEDERER⁶⁷¹ ont également déposé leurs marques.

L'image de marque, par contre, est un peu différente. L'image de marque est un ensemble de croyances, idées et impressions d'une personne vis à vis d'un objet, car ses actions sont conditionnées par l'image que cet objet provoque. En fait, l'image est affectée par plusieurs facteurs et valeurs que l'entreprise titulaire de la marque ne peut pas contrôler. L'image de marque résulte de son impact sur le public, la forme externe de ses caractéristiques, c'est l'opinion du public sur la marque.

En ce qui concerne les marques formées par les biens de la personnalité, il existe toujours un lien émotionnel incroyable et inséparable du titulaire du nom et de l'image, lien décisif lors de la décision d'achat par les consommateurs. Les facteurs auto-confiance, contrôle, autonomie, soumission, sociabilité, résistance et adaptabilité sont normalement des aspects de la personnalité qui sont pris en considération par les consommateurs, devant une marque formée par un nom ou une image d'une personne. Il existe une forte corrélation entre la personnalité et le choix de la marque et des produits, même inconsciemment.

Les marques des grandes célébrités (du sport, de la télévision, du cinéma ou du domaine de la mode, comme DIOR, LUIS VUITTON, CHANEL, etc.) valent une fortune pour les entreprises qui les exploitent. Les noms des personnes et leurs images peuvent acquérir une valeur économique dépassant la valeur de l'entreprise. Ces marques deviennent un instrument très puissant lors de la compétition et de l'obtention de

⁶⁷¹Les trois athlètes ont déposé leur marque formées par leurs noms en Europe en classes 28 (articles de sport) ou 41 (événements sportifs), entre autres classes.

gains. Grace à plusieurs méthodes, les économistes peuvent évaluer la marque lors d'une franchise, vente, fusion, licence, entre d'autres opportunités d'affaires.

En ce qui concerne le cadre juridique de la marque constituée par le nom et l'image d'une personne, des caractéristiques spéciales peuvent être trouvées au Brésil, en France et même dans le cadre communautaire. Et c'est un facteur important, quand on pense à la mondialisation de la marque. Chaque pays, en vertu du principe de la territorialité de la protection de la marque, détermine par ses lois locales la manière dont les marques formées par des biens de la personnalité seront protégées.

Les doctrines comparées nous enseignent que les règles de validité des marques ordinaires en ce qui concerne leur caractère distinctif s'appliquent aux marques formées par des noms (nom, patronyme, pseudonyme, prénoms, sobriquets et surnoms) et des images. Les marques formées par un bien de la personnalité (nom ou image) n'étant pas nécessaires, génériques ou usuelles, auront toujours un caractère distinctif, dans les limites du principe de la spécialité, comme toute marque ordinaire. Les lois comparées favorisent la règle du *first to file* et, en cas de dépôt de la même marque par les membres de la même famille, la règle favorise le premier déposant, dans un champs d'activité déterminé.

La disponibilité du signe dans l'activité est déterminante pour évaluer l'enregistrement de la marque. On rappelle que cet examen respecte le droit du consommateur contre les associations non souhaitées, les confusions quant aux produits et services et même quant à l'origine elle-même de la marque. De plus, il est important de dire que les autres membres de la famille auront le droit d'utiliser le nom de famille dans tous les actes de la vie civile, mais jamais par rapport au droit de marques, dans l'activité où la marque antérieure se trouve enregistrée.

Une question intéressante se pose quand on se trouve devant des cas d'homonymes. La théorie des homonymes est prévue par la loi française mais n'a pas de similarité dans la loi brésilienne. La doctrine française traite ce sujet comme une exception légale, une fois qu'elle permet l'utilisation du nom à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne même si un signe identique ou similaire est déjà protégé à titre de marque au bénéfice d'un tiers pour désigner des produits ou services identiques ou

similaires. Cette exception n'est valable que pour le nom patronymique, le vrai nom acquis à la naissance. Cette règle est très restrictive et ne tolère pas aucun acte de fraude ni de concurrence déloyale.

Au Brésil, en revanche, comme on l'a dit, on n'a pas de règle similaire. Les conflits d'homonymes sont résolus exactement comme les cas de droits antérieurs de marques (comme les marques ordinaires) et par les règles de la concurrence déloyale.

Il est également possible que la marque formée par un nom ou une image appartienne à une autre personne qui n'est pas son propre titulaire. Les précautions autour du choix du signe formé par le nom ou l'image de tiers doivent être grandes, face à la restriction contenue dans les textes de lois à propos de la protection des biens de la personnalité d'autrui. Toutefois les législations étudiées n'empêchent pas l'usage ou l'enregistrement du nom ou de l'image d'autrui comme marque, soit sous forme verbale, soit sous forme de logo, ou même figurative comme c'est le cas de l'image adoptée seule.

On souligne néanmoins que l'article L. 711-4, g) du CPI français limite la protection d'une marque qui se constitue par un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d'un tiers, surtout à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image.

La loi brésilienne de marques, de son côté, restreint la protection des marques formées par des droits de la personnalité quand le dépôt auprès de l'INPI brésilien est fait sans l'autorisation du titulaire ou de son héritier. Il s'agit de la restriction prévue par l'article 124, XV et XVI de la LPI brésilienne. On note bien que la loi brésilienne restreint, en premier lieu, la protection de marques de ce type par des tiers non titulaires du droit, mais permet ensuite la protection de la marque si une autorisation préalable est présentée lors de l'acte de dépôt.

Toutefois, on est toujours sur un terrain dangereux. Dans les deux législations le dépôt frauduleux est passible de nullité.

Bien que la loi française (en comparaison avec la brésilienne) ne mentionne pas explicitement dans le corps du texte qu'une autorisation est absolument nécessaire, dans

le droit français il est clair qu'on ne peut pas déposer à titre de marque le nom patronymique d'un tiers sans son autorisation.

On voit que le droit protège en même temps le titulaire des droits de personnalité et les consommateurs contre les actes de tromperie et de confusion. Et les questions se déroulent autour de la noblesse du droit de la personnalité et des consommateurs, ceux-ci plus fragiles dans toutes les relations juridiques.

Il est normal que le titulaire du nom puisse faire des contrats avec des tiers, leur permettant de tirer profit de l'utilisation commerciale du nom ou de l'image. Quand la personne dispose de son image ou de son nom, il dispose en réalité d'un droit patrimonial (qui est le droit exclusif de tirer profit de la valeur de ceux-ci et de contrôler les conditions de leur exploitation). Ce droit patrimonial doit composer le fonds de commerce de l'entreprise licenciée.

C'est le cas des personnes vivantes et conscientes de leurs volontés. Il ne cèdent bien évidemment pas leur droit de la personnalité sur leur nom ou sur leur image, mais uniquement le droit d'usage commercial à titre de marque.

Dans le cas d'héritiers, ces derniers ne peuvent pas interdire au cessionnaire l'usage du nom ou de l'image à titre de marque, en vertu du fonds de commerce que cette cession a construit.

Toutefois, on note la nature dualiste du droit de la personnalité quand une marque est formée par l'un des ces instituts. Aujourd'hui ils ne sont plus considérés sacrés et sont dotés de valeur pécuniaire ou extrapatrimoniale. Le droit français est clair quand il distingue prérogatives morales et patrimoniales et reconnaît la patrimonialisation et le droit du titulaire et de ses héritiers de signer des contrats de licence ou de cession des prérogatives patrimoniales de l'image et du nom. Le droit brésilien semble suivre les mêmes principes.

En ce qui concerne l'obtention de ces droits, la procédure brésilienne est beaucoup plus rigide. Lors du dépôt de la marque brésilienne, l'INPI exige la présentation d'une autorisation signée par le titulaire du droit de la personnalité (c'est considérée par le

droit brésilien comme un acte conditionnel à la validité de l'enregistrement). Pour le cas français, on a vu qu'il n'est pas nécessaire de présenter une éventuelle autorisation du titulaire et que l'INPI français ne contrôle pas la licéité du dépôt, en ce qui concerne les droits absolus prévus par l'article L. 711-4 du CPI. Toutefois, il ne faut pas dire que l'enregistrement sans autorisation sera transformé en un acte parfait et sans vices. Tout enregistrement frauduleux, comme on l'a vu ci-dessus, est passible de nullité auprès des tribunaux.

Une fois protégé, le signe donne à son titulaire le droit de posséder la chose, d'en user et d'en disposer. Ce sont effectivement les prérogatives du droit de propriété. C'est la faculté d'user de la « chose » acquise, sans en changer sa substance, la faculté d'en percevoir les revenus et la faculté de disposer de la « chose » matériellement et juridiquement, selon sa liberté de choix en tant que propriétaire. Les deux dernières prérogatives sont l'effective patrimonialisation inhérente au droit de propriété et s'appliquent aux propriétés immatérielles comme la marque. De plus, il est important de dire que la possibilité d'exploiter le bien et d'en percevoir les revenus représente la valeur économique attachée à la marque.

La doctrine française nous enseigne que les prérogatives consistent en monopoles d'exploitation. En revanche, le droit brésilien évite le mot « monopole » et préfère l'expression « droit exclusif » ou « usage exclusif » (art. 129 de la LPI), car le monopole, selon le droit brésilien, est considéré comme un acte de concurrence illicite et qui vise l'élimination de la concurrence au moyen d'infractions économiques ou autres actes illicites. Le droit communautaire traite la matière comme « droit exclusif » (le règlement (CE) 40/94 : « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif... »).

Dans les deux législations étudiées, et même sur le plan communautaire, le titulaire de la marque a des mécanismes pour lutter contre la contrefaçon ainsi que contre le titulaire d'une marque frauduleuse, en vue de préserver ses droits de propriété sur le signe distinctif et son patrimoine. On se trouve également devant des décisions administratives des offices de marques mais qui ne sont pas totalement compatibles avec la loi ou même avec le jeu de la concurrence. Ces décisions doivent être discutées plus profondément au tribunal, à la demande des titulaires frustrés, comme forme de

protection d'une marque valide (ou le contraire, pour faire annuler une décision illégale). Ce sont les cas, par exemple, des décisions qui rejettent l'enregistrement d'une marque par manque de distinctivité, pour considérer un nouveau dépôt comme une contrefaçon d'une autre marque enregistrée précédemment, pour limiter la protection de la marque dans son ensemble. Enfin, toutes les décisions de l'INPI (soit au Brésil, soit en France ou en ce qui concerne la marque communautaire) peuvent être révisées par une action en justice, quand le fondement de la propriété intellectuelle et les règles de concurrence déloyales seront appliqués au cas concret.

Dans son ouvrage classique sur la propriété industrielle, l'auteur brésilien GAMA CERQUEIRA dit dans la préface de son livre que toute la construction de la propriété industrielle (ainsi que la propriété littéraire, scientifique et artistique) s'appuie sur le principe éthique de la répression de la concurrence déloyale (et également la concurrence parasitaire et des actes d'agissement parasitaire). S'il n'y a pas de loyauté commerciale, il n'y aura certainement pas de marque valide.

Pour cela, des mesures conservatoires, pénales et destinées à chercher des dommages et intérêts doivent être portées devant les Tribunaux compétents de chaque juridiction. En ce qui concerne les marques formées par des noms et images de personnes, la fraude de l'usage du nom patronymique ou de l'image d'une personne pour obtenir un avantage financier ou pour provoquer un détournement de clientèle est très commune. On a déjà mentionné que les lois nationales (française et brésilienne), ainsi que la Directive 89/104 du Conseil statuent qu'un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou que, si elle est enregistrée, elle est susceptible d'être déclarée nulle vertu d'un droit antérieur et notamment d'un droit au nom, d'un droit à l'image et également d'un droit d'auteur et d'un droit de propriété industrielle. De même, le droit à l'image et au nom, en tant que droit civil est complémentaire à toute protection de la marque formée par un bien de la personnalité, y compris le droit moral (atteinte à la personnalité, à la dignité humaine, à ses attributs).

Finalement, en ce qui concerne l'exploitation de la marque constituée par le nom ou par l'image de la personne, on trouve des particularités intéressantes.

La jurisprudence française et communautaire (affaires Bordas, Mazenod, Ducasse et Inès de la Fressange, sur le nom et l'affaire Delphine en ce qui concerne l'image) a approfondi les études entre l'intersection du droit personnel *versus* le droit sur la marque de manière à résoudre les questions de conflit les plus graves.

Cette évolution jurisprudentielle, néanmoins, ne nous paraît pas être présente dans le droit brésilien de manière très claire, mais on a noté que les juges sont en train de faire un effort pour se rapprocher de clarté française en ce qui concerne le thème. Dans l'affaire PORTINARI, le juge a décidé que le consentement pour déposer le logo (mot + partie figurative) comprenait l'autorisation pour le dépôt de la marque verbale, en disant : « qui peut faire plus, peut le moins ». L'affaire Caloi, également, a été examinée par l'interprétation de l'autorisation et la bonne foi contractuelle. L'affaire Falconi se rapproche du cas français Bordas.

Il y a lieu ainsi de répéter ce qui a été soutenu ci-dessus, sur la réflexion à propos des jurisprudences française, communautaire et brésilienne sur le sujet : on a vu que la jurisprudence française prestigie l'interprétation restrictive des contrats autorisant l'utilisation du nom ou de l'image en tant que marques. C'est-à-dire que si des contrats ont été conclus en autorisant l'adoption du nom ou de l'image pour des usages en tant que marques, noms commerciaux, noms de domaine ou même en publicité commerciale, l'étendue de cette autorisation doit être très claire. La portée de l'accord du titulaire trouve des barrières pour tout ce qui n'a pas été expressément autorisé par écrit. La cession doit, toujours, avoir une interprétation stricte et restrictive, comme toute convention qui traite des droits de la personne et également, d'ailleurs, des droits d'auteur.

En droit brésilien, on observe que les juges ont fait diverses interprétations, mais la plupart d'entre elles prestigient l'extension de la validité de l'accord donné par les cédants, couvrant la bonne exploitation de l'activité du cessionnaire (les affaires Falconi et Caloi sont l'expression de cette situation), même en l'absence de cette mention expresse dans les contrats entre les parties.

Enfin, ce qui est fascinant dans ce domaine, c'est que des grandes marques comme DIOR, CHANEL, MARC JACOBS, pour la mode, SABATINI, TIGER WOODS, PELÉ, MARADONA, pour le sport ou BAYER, NESTLÉ OU FORD, pour l'industrie, parmi des milliers d'autres, n'existent que parce qu'une seule personne est à l'origine d'une création extraordinaire et que son nom et/ou son image sont devenus des biens valorisés et attachés à des aspects intimes de leur titulaire. Ce jeu de valeurs est incroyable et ne trouve pratiquement pas de limites. Une personne sera toujours différente d'une autre, de sorte que le droit des marques formées par un nom ou une image sera toujours riche en discussions.

**

*

Bibliographie

I) Articles, ouvrages, monographies, thèses :

ALLEUME, Christophe, avec la collaboration de Nicolas CRAIPEAU, *Cours et travaux dirigés PROPRIETE INTELLECTUELLE*, Paris, Montchrestien, 2010.

ALVES, Jones Figueredo, *Código Civil Anotado*, Método, São Paulo, 2002

ANDERSON James et CARPENTER Gregory, *Brand Strategy for business Markets* KELLOG ON BUSINESS, WILLEY, 2005.

ARAÚJO Luiz Alberto David, *A proteção constitucional da própria imagem*, Del Rey, Belo Horizonte, 1996.

ATKIN , Douglas, *O culto às marcas* (Titre en anglais *The culting of Brands*), Cultrix, 2004.

BORGES BARBOSA Denis, *Pode uma pessoa “vender” seu nome para uma marca da qual não exerce controle de qualidade?*, www.denisbarbosa.com.br, 2008.

BASTOS, Celso Ribeiro, *Curso de Direito Constitucional*. Saraiva, 19. éd., 1988.

BELTRÃO, Silvio Romero, *Direitos da Personalidade de Acordo com o Novo Código Civil*, Atlas, 2005.

BENTIVEGNA, Carlos Frederico Barbosa *Comentários ao Código Civil*, RT, 2006.

BERTRAND , André, *Droit des Marques signes distinctifs – noms de domaine*, Paris, Dalloz, 2005/2006.

BERTRAND, André *Droit à la vie privé et droit à l'image*, Paris, Litec, 1999.

BERTRAND, André, *Marques et Brevets Dessins et Modèles*, Delmas, 1995.

BITTAR, Carlos Alberto, *Os Direitos da personalidade*, Forense Universitária, 2. éd.

BITTAR, Carlos Alberto. *Responsabilidade Civil Teoria e Prática*, Forense Universitária, 2001, 4. ed.

BRAHISNKY, Corine Renaut , *Droit des Personnes et de la Famille*, Paris, Gualino éditeur, 2007, 7. éd.

BREESE, Pierre et KAISER, Alain. *L'évaluation des droits de propriété industrielle. Valoriser les trésors caches de votre entreprise*. Paris, 2004.

BRUGIÈRE, Jean-Michel, *La propriété intellectuelle entre les autres droits*, Dalloz, Paris, 2009.

BONNARD, Hervé. *La contrefaçon de marque*, Litec, Paris, 2008.

BOUCHARA, Vanessa, *On peut vous empêcher d'utiliser votre nom patronymique à titre de marque*, article non-publié.

BOULEZ, Jacques, *L'évaluation des marques*, in *La Valeur Des Droits De La Propriete Industrielle*, Collection du CEIPI, Paris, Lexis Nexis LITEC, 2006.

BURST, Jean-Jacques, *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, 1993.

CALKINS, Tim, *The challenge of Branding*, KELLOG ON BRANDING, WILLEY, 2005.

CAHALI, Youssef Said, *Dano Moral*, RT, 2005.

CARRAU, Juan Manuel Gutierrez, *Manual teórico-práctico de marcas*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitária, 1997.

CARNEIRO, Rodrigo Borges, *Marcasur.com*, du 16 mars 2005 (www.marcasur.com).

CARVALHO, Inacio de, et Harumi FUGIE, Erika, *Código Civil Novo Comparado e Comentado*, Curitiba, Juruá, 2002.

CARVALHO, Manuel Vilhena de, *O nome das pessoas e o direito*, Almedina, Lisboa, 1989.

CARVALHO, L.G. GRANDINETTI CASTANHO DE, *Liberdade de Informação e o direito difuso à informação verdadeira*, São Paulo, Renovar, 2003

CASTELLI, Thais, *A Proteção Internacional da Marca*, in *Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*, Quartier Latin, 2009.

CASTELLI, Thais, *Propriedade Intelectual O princípio da Territorialidade*, Quartier Latin, 2006.

CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol I. Revista Forense, 1946.

CERQUEIRA João da Gama, *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. II, Tomo II, actualisé par Newton Silveira et Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010

CHAVANNE, Albert et BURST, Jean-Jacques, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 1998, 5eme Ed.

CHAVES, Antonio, *Tratado de Direito Civil*, RT, v. 1, 1982,.

CHENAUX, Jean-Luc, *Le droit de la personnalité face aux médias internationaux*, Genève, Librairie Droz, 1990.

CHINELATO, Silmara J, *Código Civil Interpretado* (organisé par COSTA MACHADO), 2008, 1. éd.

CRETELLA JUNIOR, José, *Comentários à Constituição de 1988*, vol I, Forense Universitária, 1997.

COELHO, Fabio Ulhoa. *Curso de Direito Civil*, Parte 1, Saraiva, 3. éd., 2009.

COPETTI, Michele, *Afinidade entre marcas: uma questão de direito*, Lumen Juris, 2010.

COSTA, Carlos Celso Orcesi, *Código Civil da Visão do Advogado*, Vol. 1, São Paulo, RT, 2003.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER, IPANEMA MOREIRA, *Comentários à lei da propriedade industrial*, Rio de Janeiro, Renovar, 1e Ed.

DAIZÉ, Fabienne, *Marques et usurpation de signes de la personnalité*, Paris, LITEC, 2006.

DELEURY, Edith, *Les droits des personnes physiques*, Les éditions Yyon Blais Inc, Québec, 1997

DINIZ, Maria Helena. *Código Civil Anotado*, Saraiva, 8. éd., 2002.

DOMINGUES, Douglas Gabriel, *Marcas e expressão de propaganda*, Rio de Janeiro, Forense, 1984.

DORETTO, Fernanda Orsi Baltrunas, *Direito à Imagem*, mémoire de mastaire à l'Université de São Paulo (non publié).

DURRANDE Sylviane, *Différents signes susceptibles de constituer une marque*, JurisClasseur Marques – Dessin et Modèles, Fasc. 7100, daté du 1 juillet 2010.

FERREIRA, Waldemar, *Tratado de Direito Comercial*, Saraiva, 1962.

FRANÇA, R. Limongi. *O nome Civil das Pessoas Naturais*, RT, 1958.

FRÓES, Carlos Henrique *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*, São Paulo, Saraiva, 2007.

GARCIA, Enéas Costa, *O Direito Geral da Personalidade no Sistema Jurídico Brasileiro*, 2005, thèse de doctorat à l'Université de São Paulo(non publiée.).

GARE, Thierry, *Les droits des personnes*, Dalloz, 2003.

GASTINEL, Eric, *La marque communautaire*, Paris, L.G.D.J, 1998.

GAUMONT-PRAT, Hélène, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, LITEC, 2^e éd.

GERVAIS , Daniel lors de son étude *L'accord sur les ADPICS*, Bruxelles, Larcier, 2010.

GLEIZE, Bérengère, *La propriété intellectuelle et le droit à l'image*, Thèmes & Commentaires, la propriété intellectuelle autrement, la propriété intellectuelle entre autres droits, sous la direction de Jen-Michel BRUGIÈRE, Dalloz, 2009.

GRALL, Jean-Crhistophe et CAMILLERI, Eléonore, *Marque et nom patronymique : des exigences contradictoires à concilier difficiles*, Revue des Marques – numéro 60 – octobre 2007

GUERRA, Sidney Cesar Silva, *A liberdade de imprensa e o direito à imagem*, Renovar, 2004.

GUSMÃO José Roberto d’Affonseca, *L’acquisition Du droit sur la marque au Brésil*, Paris, LITEC, 1990, col. du CEIPI.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca, *A Nova Lei de Propriedade Industrial no contexto internacional*, Anais 1996 du Seminário Nacional da Propriedade Intelectual de l’ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.

INTA (International Trademark Association), revue du 15 novembre 2010, Vol. 65, n. 20

JABUR, Gilberto Haddad, *Os direitos da personalidade na legislação estrangeira, in Liberdade de pensamento e direito à vida privada, conflitos entre direitos da personalidade*, RT, 2000.

JABUR, Gilberto Haddad, *Direito à Privacidade, A Dignidade e o Rompimento de Privacidade*, en coordination avec Ives Gandra da Silva MARTINS et Antonio Jorge PEREIRA JUNIOR, São Paulo, Letras e Idéias, 2004, 1. éd.

JABUR Gilberto Haddad, *A Dignidade e o Rompimento de Privacidade*, Direito à Privacidade, coordonné par Ives Gandra da Silva Martins et Antonio Jorge Pereira Junior, Idéias & Letras, CEU – Centro de Extensão Universitária, 2004.

JEHORAN, Tobias Cohen, VAN NISPEN, Constant et HUYDECOPER Tony, *European Trademark Law*, AH Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer Law, 2010.

KOTLER, Philip. *Administração de Marketing* (titre original: *Marketing Management*), 2002, Prentice Hall, 2000.

LAMAS, Mario Daniel, *Derecho de Marcas em El Uruguay*, cabinet Barbat y Cikato, Pettirossi SRL, 1999.

LEMOS, Carlos Gruenbaum, *A marca notória do artigo 16, III do Trips*, Revista da ABPI, n° 91, Nov /Dez 2007.

LEOPOLDO E SILVA, Alcides, *A pessoa Pública e seu Direito de Imagem*, 1ª. Ed., São Paulo, Juarez de Oliveira, 2002.

LE STANC Christian, *La valeur des droits de la propriété industrielle*, Collection du CEIPI, Paris, Lexis Nexis LITEC, 2006.

LOUREIRO, Cláudio França, *Métodos de avaliação de bens intangíveis, in Propriedade Imaterial, Direitos autorais, propriedade industrial e bens da personalidade*, Editora SENAC, OAB/SP, Organisation par Eliane Y Abrão, 2006.

LOTUFO, Renan, *Código Civil Comentado*, vol 1, Parte Geral, São Paulo, Saraiva, 2003.

MACHADO, José Mauro Decousseau, *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial. Patentes, desenhos industriais e marcas*, RT, 2007.

MALAURIE, Philippe. *Les personnes Les Incapacités*, Defrénois, 3a. Edition.

MARION Alain, *Les techniques d'évaluation des droits immatériels et les nouvelles normes comptables*, in *La valeur des droits de la propriété industrielle*, Collection du CEIPI, Paris, Lexis Nexis LITEC, 2006.

MARINONI, Luiz Guilherme, *"Tutela Inibitória"*, RT, 2000.

MARTINS, José Roberto, *Cuidados e benefícios legais dos ativos intangíveis*, Última Instância Revista Jurídica, www.ultimainstancia.uol.com.br, du 27 février 2007.

MARTINS, Fran, *Curso de Direito Comercial*, Forense, 2006.

MARTINS Ives Gandra, *O novo Código Civil. Estudos em homenagem Prof. Miguel Reale*, coord. par Domingos Francielli Netto et Gilmar Ferreira Mendes, LTR, São Paulo, 2003.

MATONI, Luis Mario Fariñas, *El derecho a la intimidad*. Madrid, Trivium, 1983.

MELLO, Claudio Ari, *Contribuição para uma teoria híbrida dos direitos da personalidade. In O Novo Código Civil e a Constituição*, sous l'organisation de SARLET, Ingo Wolfgang, Livraria do Advogado, 2003.

MOHR , Pablo, *Marques et nom patronymique*, JurisClasseur, Propriété Industrielle no. 7, Juillet 2006, étude 21, LexisNexis.

MORAES, Walter, *Direito da personalidade*, Enciclopédia Saraiva de Direito 1a. Ed. Tomo 25, São Paulo, Saraiva, 1977.

MOREIRA, Natali Francine Cinelli, *Da dupla proteção da marca pela propriedade industrial e pelo direito de autor* Revista ABPI, n. 107, de juillet/août 2010.

MORO, Maitê Cecília Fabbri, *Direito de Marcas, Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais*, Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MORO, Maitê Cecília Fabbri, *Marcas Tridimensionais*, Saraiva, 2009.

MORO, Maitê Cecília Fabbri, *Questão da Regulamentação das marcas de alto renome, in Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*, Saraiva, Série GV Law, 2007.

NASCIMENTO, Augusto et LAUTERBORN, Robert, *Os 4 Es de Marketing e Branding*, Elsevier, 2007.

NEGRÃO, Ricardo, *Manual de Direito Comercial e da Empresa*, Saraiva, 2008.

NERI, Nelson et NERI, Rosa Maria de Andrade, *Código Civil Comentado*, São Paulo, RT, 2008, 6. éd.

OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Lexis Nexis Argentina, 2006.

PASSA, Jérôme, *Droit de la Propriété Industrielle*, Tome 1, LGDJ, 2006.

PEREIRA, Caio Mario da Silva, *Instituições de Direito Civil*, Forense, 2008, 22. éd.

PETIT, Bruno, *Les personnes*, Grenoble, PUG, 3. éd., 2004.

PIOTRAUT, Jean-Luc, *Droit de la Propriété intellectuelle*, ellipses, 2004.

PIOTRAUT, Jean-Luc et DECHRISTÉ, Pierre-Jean *Jugements et arrêts fondamentaux de la propriété intellectuelle*, Editions Tec & Doc.

POLLAUD-DULLIAN, Frédéric, *Droit de la Propriété Industrielle*, Domat droit privé, Montchrestien, Paris 1999.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, *Tratado de Direito Privado*, Parte especial, 4 ed. São Paulo, RT, 1977, V. 17.

PRAT, Hélène Gaumont, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, LITEC, 2. éd.

REILLY, Robert et SCHWEIHS, Robert, *Valuing Intangible Assets*, New York, McGraw-Hill, 1999.

RIES Al & Laura *Origem das marcas* (titre original en anglais : *The origin of Brands*, M. Books do Brasil, 2006.

REINHARD Yves, *Les situations nécessitant l'évaluation du droit*, in *La valeur des droits de propriété industrielle*, Collection du CEIPI, Paris, Lexis Nexis LITEC, 2006.

RODRIGUES, Silvio, *Direito Civil*, volume 1, Parte Geral, Saraiva, 34. éd, 2003.

ROSENVALD, Nelson, *Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil*, Saraiva, 2005.

SAINT-GAL, Yves, *Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale*, J. Delmas, 1982.

SARDINHA, Gustavo Augusto Hanun, *Marca Comercial Quanto Vale a sua?*, Juruá, 2008.

SHERRY JR, John, *Brand Meaning*, in *Kellog on Branding*, Wiley, 2005.

SILVEIRA, Newton. *Estudos e pareceres de propriedade intelectual*, Lumen Juris, 2008.

SPADONI, Joaquim Felipe, *Action inhibitrice à action préventive prévue dans l'art. 461 do CPC*, Collection Estudos de direito de processo, Enrico Tullio Liebman, SP, RT, 2002.

SZALEWSKI, Joanna SCHMIDT et PIERRE, Jean-Luc *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, Lexis Nexis Litec, 4e Ed., 2007.

VENOSA, Silvio de Salvo *Direito Civil*, São Paulo, Atlas, 6. éd., 2006.

VOIRIN, Pierre et GOUBEAUX, Gilles *Droit Civil*, Tome 1, Paris, LGDJ, 31^e éd.

TAFFOREAU, Patrick, *Droit de la propriété intellectuelle*, Paris, Gualino, 2. éd., 2007.

TRÉFIGGNY, P., *Déchéance de marque pour dégradation: Inès de la Fressange, une femme de « marques »*, Propriété Industrielle n. 7, Juillet 2005, comm. 58, Document 655 de 938, Lexis Nexis.

LEFEBVRE-TEILLARD, Anne, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, Presses Universitaires de France, 1996

TARTUCE, Flavio, *Os direitos da personalidade do novo código civil*, (publication virtuelle) www.flaviotartuce.com .

TERRE, François et FENOUILLET, Dominique, *Droit Civil Les Personnes La famille Les incapacités*, Dalloz, Paris, 2005.

TEYSSIE, Bernard, *Droit Civil Les Personnes*, Paris, LITEC, 2007.

TREPPOZ, Edouard, *La propriété intellectuelle et le droit au nom*, in *Thèmes & Commentaires, la propriété intellectuelle autrement, la propriété intellectuelle entre autres droits*, sous la direction de Jen-Michel BRUGIÈRE, Dalloz, 2009

TYBOUT, Alice et STERNTHAL, Brien, *Brand Positioning*, KELLOG IN BRANDING, Wiley, 2005.

TORRES, Patricial Almeida, *Direito à Própria Imagem*, LTR, 1998.

VIVANT Michel, *Les créations immatérielles et le droit*, Paris, Ellipses, 1997.

ZANELLA, Christine, *Les marques nominatives*, Publications de l'Institut de Recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois, Paris, LITEC, 1995.

WEILL, Alex, *Droit Civil*, Paris, Dalloz, 1970.

II) Revues, présentations, codes:

Code de la propriété intellectuelle commenté, 7e édition, Dalloz, 2007.

Cours de Branding et Marketing de ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo, SP, Brésil, de 14 à 18 juillet 2008, présentation p. 27.

INTA Daily News – 130o. Annual Meeting, Berlin, Allemagne. Lundi, le 19 Mai, 2008, page 25 (publié par la revue Managing Intellectual Property).

INTA (International Trademark Association), Revue du 15 novembre 2010, Vol. 65, n. 20, p. 10, par contribution de Catherine F. HOFFMAN.

Le Figaro, de juillet 2007.

Fórum & Negócios, no. 6, 2007, p. 79/84

Valor, du 14 janvier 2011, p. B4.

Valor, du 17 janvier 2011, p. B4.

Veja São Paulo, Edition Spéciale, du 18 novembre 2008.

III) Dictionnaires :

BERTAUD DU CHAZAUD, Henri, dictionnaires *Le Robert*, Paris, 1989.

Nouveau Petit Larousse, 1968, Librairie Larousse.

Liste des principales décisions de jurisprudence brésiliennes

A

Absolut: TRF-2, 2008.02.01.008666-9, AG, TRF-2 2002.51.01.514661-9/RJ
Antoine Schmoll: TRF-2, n. 2003.51.01.507036-0
Au Bom Pain: TRF-2 1998.51.01.029639-7/RJ.

B

Belfort : AC 200.745-4/2-00
Bico c/ Bic: TRF-2, 2007.51.01.8055575-1/RJ
Bom Bril: TRF-2, 2006.51.01.537879-2/RJ, TRF-2 1999.51.01.004037-1/RJ
Bordeaux: TRF-2 96.02.24177-2/RJ
Bubaloo: TRF-2 2000.02.01.002579-7, TRF-2 2003.51.01.511874-4/RJ
Bulgari: TRF-2 95.02.01631-9

C

Caracu: TRF-2 2001.01.01.019450-2/RJ
Cartier: AC 98.531, Rio de Janeiro, AC 237.133-1, São Paulo
Cássia Kiss c/ Ediouro: RE 215984 / RJ - RIO DE JANEIRO
Cecrisa: TRF-2, AC 420903
Chandon Motel: TRF-2 AC 97.02.23073-0/RJ

D

Dakota: TRF-2, 2003.02.01.015774-5/RJ, TRF-2 AG 2007.02.01.015209-1/RJ
Dolly c/Golly : TRF-2 2007.51.01.803165-6.

F

Falconi: TRF-2, AC 2000.02.01.012291-2

G

GGol de Letra : AC 292.301-4/5-00
Gore-Tex: TRF-2 90.02.2278303
Guarizzo: AC 994. 02.031291-7

K

Koch: RESP 954272/RS

M

Mayer: RE 81.710 – RJ

Maeda: RESP 406.763-SP

Micheluccio: TRF-2, 92.02.08901-9

O

Odebrecht: RESP 653.609/RJ

P

Pascolato: TRF-2, AC 2003.51.01.530656-1/RJ

R

Regina: RE 24.324/53

S

Schiaparelli: TRF-2, AC 94.02.04353-5/RJ

Stewart : TRF-2 91.02.14333-0

U

Unilever c/ Uniline: TRF-2 2000.02.01.028608-8/RJ, TRF-2 2000.51.01.531027-7/RJ

V

Visa : RESP n. 954.378-MG

T

Tigre: TRF-2 2006.51.01.504829-9/RJ, TRF-2 2007.02.01.0133373-4/RJ

X

Xororó: AC TRF-2, 96.02.15725-9/RJ

Xuxa: AC TRF-2, 91.02.16481-7/RJ

Autres décisions: RE 248869 – SP ; TRF-2 1999.51.01.023852-2/RJ , TRF-2 95.02.12731-5/RJ., TRF -2 : 1999.51.01.007407-1/RJ , TRF-2 1998.51.01.029639-7/RJ, TRF-2 2002.02.01.010302-1/RJ , TRF-2 2008.51.01.805451-0/RJ, AC 322.618-4/3-00, AC 545.865-4/6-00, AC 536.048-4/7-00, RESP 658.702/RJ de 2006, RESP 951.583/MG de 2009, RESP 716.179/RS, RESP 1114745/RJ, RESP 1105422/MG ,

RESP 44554/SP, RESP 54494/SP, RESP 410704/PR, RESP 115088/RJ, RESP 978.200/PR, RESP 1032014/RS, RESP Nº 521.697 / RJ – RIO DE JANEIRO RECURSO ESPECIAL, - RJ (2003/0053354-3) , RESP 466761/RJ, RESP 101059/RJ, RE109.478-RS,RESP267.529/RJ.

Liste des principales décisions de jurisprudence françaises

A

- Agnelli** : Cass. Com. 9 fév. 1993 RDPI 1994 n. 51 p. 60
Agnelli : Cass. Com., 9 février 1993, M. Giovanni Agnelli c. Sté Parintex).
Anastasia : TGI, Paris, 13 juillet 1977. RIBP 1978. III. 94, n. 210
Ayala : CA Reims, 12 juin 1985 : Ann. propr. ind. 1986, p. 105.

B

- Badoit** : Civ.1^{re}, 14 févr. 1967, « Badoit » : Bull. Civ. I, n. 60 ; D. 1967. Somm. 78 – 19 déc. 1967,
Bonnet : TGI Paris 8 mars 1984 : PIBD 1984, n. 352, III, p. 202.
Bordas : Cass. Com. du 12 mars 1985, Editions Bordas c . Bordas.
Budweiser : Budweiser c. Portugal (*Requête n° 73049/01 et Requête n° 73049/01*), Cour de Strasbourg.

C

- Canovas**: CA Paris, 4^e ch., 28 mars, 1989, PIBD 1989, III, 534.
Caran d'Ache : Trib. Civil de la Seine, 28 novembre 1927, Vve Caran d'Ache c. Sté Caran d'Ache.
Céline : CA Paris 4^e ch. 12 avr 1983 Ann. 1983, 101.
Cinzano : Ann. propr. ind. 1951, p. 93. – TGI Seine, 9 nov. 1966,
Clicquot : Ann. propr. ind. 1940/1948, p. 303. - CA Paris, 2 mai 1951,
Cointreau : Ann. propr. ind. 1920, p. 274. - CA Paris, 4 juin 1947,
CYRIL DE GOLDSMIDT-ROTHCHILD : Tribunal de grande instance de Paris, le 28 février 1990.

D

- Desperados** :(TGI Paris, 18 mars 2003.
Dop : Ann. Propr. Ind. 1968. 194 ; D. 1969. 388.
Dormeuil : TGI Paris 24 juin 1972 :PIBD 1973, n. 96, III, p. 23.
Ducasse : Cass. Civ., 6 mai 2003, Alain Ducasse c. Alain Ducasse Diffusion.

G

- General Motors**, CJCE, 14 sept. 1999.

H

- Havas** : CA Pau 18 décembre 1979 : Ann. Prop. Ind. 1980, p. 381.

I

Inès de la Fressange, Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 2006, 05-10.116.

L

Lanson : CA Paris 24 décembre 1969 : *Ann. Propr. Ind.* 1970, p. 105.

Lapidus : PIBD 1981, III, p. 11. - CA Paris, 22 avr. 1982 : PIBD 1983, III, p. 151.

Leclerc : Cass. Com., 9 novembre 1987, Michel Leclerc c. Groupement d'Achats de Stations Leclerc

Loiseau : CA Versailles 8 septembre 1988 : *Gaz. Pal.* 1989, 1 jur., p. 150.

Lova Moor : Cass. 1^{re} civ. 19 fév. 1975 WS c/ Jourdain *Ann.* 1977, 153.

M

Mazenod : Cour de Cassation, C. Com., jugée le 27 mars 1990

Menier : *Ann. propr. ind.* 1911, p. 9. - CA Angers, 28 avr. 1920,

Myriam Phé : CA Paris 4 ch 26 avr. 1990 Deteix c/ Piatier *Ann.* 1992, 38

N

Nichols : CJCE 16 sept. 2004, "Nichols": *D.* 2005, PIBD 2004, III, p. 618, CJCE, 2^{eme} ch., 16 sept. 2004, **Nichols PLC** c/ Registrar of Trademarks du Royaume-Uni, aff. C-404/02, PIBD 2004, n. 796, III ; *D.* 2005.

P

Paloma Picasso : Tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 1984 (*JCP G* 1986, II, 20582).

Pentium : TGI Lyon, 15 nov. 1999, *RDPI* 2000 n. 115, p. 38.

Princesse Soraya : TGI Seine, réf., 14 oct. 1960. *Gaz. Pal.* 1961, 1, p. 17.

R

Rothschild : Cass. Com., 23 novembre 1977, Barons de Rothschild c. Vinolia et Marne et Champagne.

Rubinstein: *RTD com.* 1968, p. 706, Cass. com., 2 mai 1984 : *Bull. civ.* 1984, IV, n° 143. - TGI Paris, 10 oct. 1980,

S

Savignac : Ann. Propr. Ind. 1968. 187 ; D. 1968. 277 – Paris, 4 juin 1968,

Sylvester Stallone : TGI Paris, 29 juin 1988, Sylvester Stallone c/ Roseline Daha; Cass. Com., 15 octobre 1994,

U

Ünal : Cour de Strasbourg, L'arrêt Ünal Tekeli c. Turquie (requête n° 29865/96) du 16 novembre 2004

W

Watteau : CA Paris 1^{re} ch. 10 janv. 1977 Abbey Ann. 1978, 154.

INDEX Alphabétique

A

ADPIC, 4, 47, 48, 49, 56, 59, 60, 110, 113, 121, 197, 198, 199, 213, 214, 228, 234, 291, 311.
Agissement parasitaire, 199, 220, 233, 234, 235, 236, 237, 305.
Attraction de la clientèle, 10, 204, 226.
Autorisation préalable, 100, 135, 137, 146, 147, 170, 172, 173, 174, 302.

B

Bien comptable, 26.

C

Caractères des droits de la personnalité, 102.
CEDH, 51, 52.
Cession, 26, 103, 105, 143, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 291, 298, 303, 306.
Compétence juridictionnelle, 209.
Concept de marque, 53, 55, 56, 60.
Concurrence déloyale, 60, 124, 125, 127, 129, 132, 139, 140, 149, 152, 153, 201, 209, 210, 216, 218, 219, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 302, 305, 309.
Concurrence parasitaire, 230, 231, 232, 239, 305.
Code de la Propriété Industrielle de 1971, 182, 184.
Conditions de validité,
Consentement, 53, 54, 94, 99, 100, 101, 137, 138, 143, 144, 149, 167, 169, 171, 176, 205, 229, 236, 260, 276, 283, 306.
Conventions internationales, 42, 45, 156, 177.
Convention de l'Union de Paris,
Corps humain et ses éléments,

D

Défaut de présentation de l'autorisation, 175, 176.

Dignité humaine, 76, 77, 78, 89, 104, 247, 305.
Disponibilité, 62, 66, 79, 94, 103, 119, 122, 123, 124, 133, 134, 145, 145, 147, 156, 158, 164, 301.
Distinctibilité,
Distinction, 15, 55, 57, 60, 72, 84, 109, 110, 112, 113, 165, 170, 179, 229, 267, 274.
Droit au nom, 51, 65, 66, 73, 74, 81, 83, 84, 89, 90, 91, 93, 94, 131, 145, 172, 238, 272, 289, 305, 314.
Droit communautaire, 49, 120, 146, 147, 163, 203, 227, 268, 280, 292, 304.
Droits de la personnalité, 57, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 92, 94, 95, 98, 102, 103, 105, 106, 123, 132, 135, 136, 139, 146, 170, 173, 175, 244, 245, 246, 250, 251, 254, 255, 257, 258, 302.
Droit de propriété, 30, 31, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 172, 195, 201, 202, 203, 205, 217, 226, 227, 238, 261, 266, 267, 268, 273, 304, 305.
Droit des héritiers, 132.
Droit du consommateur, 125, 301.

E

Éléments constitutifs du nom, 84, 86.
Évaluation de la marque, 27, 29, 32.

F

Foction publicitaire, 116.
Fonctions de la marque, 107.

G

Garantie de qualité, 15, 58, 117, 289.

H

Haute renommée, 30, 35, 36, 91, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 197, 199, 200, 220, 221, 222, 223, 235.

I

Identité, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 112, 113, 114, 116, 136, 170, 197, 244, 259, 272, 278, 299.
Image de marque, 11, 12, 15, 16, 116, 299, 300.
Imprescriptible, 65, 67, 76, 105, 266, 273, 274.
Inaliénable, 65, 103, 273, 274.
Indication d'origine, 58, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 130.
Indisponible, 47, 76, 94, 103, 141, 164, 168, 267.
Infractions, 203, 213, 304.
Inscription de al licence,
Intransmissible, 75, 76, 94, 103, 104, 267.

L

Le principe de spécialité, 179.
Les Résolutions 110 et 121 de l' INPI brésilien, 187.
Licéité, 65, 119, 134, 145, 147, 152, 158, 175, 211, 267, 283, 304.
Licences, 21, 22, 23, 33, 47, 98, 115, 192, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298.

M

Marketing, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 117, 134, 181, 184, 299, 311.
Marque notoirement connue, 156, 193, 194, 195, 197, 199, 220.
Marques notoires, 121, 141, 177, 181, 221, 235.
Mesures conservatoires, 214, 218, 243, 249, 305.
Mesures provisoires, 214, 216.
Méthode de marché, 39.
Méthode des coûts, 38.
Méthode des redevances, 40.

N

Noms patronymiques, 58, 111, 138, 151.
Nouveau Code civil brésilien, 74, 78, 94.

Notoriété, 43, 117, 127, 130, 131, 134, 136, 140, 141, 142, 144, 145, 170, 177, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 221, 231, 233, 239, 276, 278.

P

Personnages historiques, 132, 133.
Personnes décédées, 143.
Principe de territorialité, 44, 195.
Procédure d'enregistrement, 155, 158, 167, 170, 262, 296.
Pseudonymes, 5, 53, 58, 88, 123, 126, 129, 140, 141, 144, 145.

R

Régime fiscal, 296.

S

Sanctions civiles, 253.
Sanctions pénales, 259.

T

Techniques d'évaluation, 37, 312.

U

Urgence, 99, 217, 219, 220, 249, 251, 285.
Utilisation du nom, 8, 66, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 95, 96, 232, 273, 275, 276, 286, 301, 306.
Utilisation limitée du nom, 91, 93.

V

Valeur marchande de la marque, 10, 24.
Vie privée, 51, 52, 80, 99, 100, 101, 102, 249, 253, 259, 260.
Violation, 70, 72, 74, 80, 84, 92, 94, 96, 99, 149, 201, 241, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259.

Table de matières

Principaux sigles et abréviations	3
INTRODUCTION GENERALE : Importance de la problématique pour le monde des affaires	5
 PARTIE PRELIMINAIRE :	
LE NOM ET L'IMAGE DE LA PERSONNE, OBJETS DE DROITS ET OUTILS STRATEGIQUES POUR LES ENTREPRISES	10
Chapitre 1 – Aspects marketing : la valeur marchande de la marque	10
Section 1 – La marque, instrument d'attraction de la clientèle	10
§1. Les concepts d'identité et d'image de marque, relevant du marketing, destinés à attirer la clientèle	11
A.- L'identité de la marque.....	12
B.- L'image de marque	15
§2. Les aspects psychologiques de l'attractivité d'une marque formée par un nom ou une image connus du public	16
A.- Les décisions d'achat d'un produit.....	18
B.- L'attraction pour le produit ou service suscitée par un nom ou une image connus.....	20
Section 2 – La valeur marchande de la marque constituée du nom ou de l'image d'une personne.....	24
§1. Marque et nom ou image des personnes: une association déjà ancienne	24
§2. Un bien comptable important pour le titulaire	26
A.- L'évaluation de la marque comme bien intangible	27
B.- Les techniques d'évaluation les plus utilisées	37
1. La méthode des coûts	38
2. La méthode de marché.....	39
3. La méthode des redevances	40
Chapitre 2 – Le cadre juridique de la marque constituée par le nom ou l'image d'une personne.....	42
Section 1 – Les principales conventions internationales – l'internationalisation de la marque	42
§1. La Convention de l'Union de Paris	45
§2. L'accord ADPIC – L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon	47
Section 2 – L'ordre juridique européen.....	49

§1. Le droit communautaire des marques.....	49
§2. L'application aux marques du droit issu de la CEDH.....	51
Section 3 – Les ordres juridiques nationaux.....	53
§1. Le droit français des marques.....	53
§2. Le droit brésilien des marques – vision comparée	53

PREMIERE PARTIE :

L'OBTENTION DE LA MARQUE CONSTITUEE PAR LE NOM OU L'IMAGE D'UNE PERSONNE	55
---	----

Chapitre 1 – L'analyse juridique de la marque constituée par le nom et l'image de la personne physique	55
---	----

Section 1 – La marque, un droit de propriété	55
--	----

§1. Le concept de marque.....	55
-------------------------------	----

§2. Les conséquences de l'assimilation de la marque à un droit de propriété.....	61
--	----

§3. Les spécificités de l'appropriation, à titre de marque, du nom ou de l'image d'une personne.....	64
---	----

A.- La protection spécifique du nom et de l'image d'une personne par les droits de la personnalité – un développement des aspects civils.....	66
--	----

1. Présentation générale des droits de la personnalité – les approches français et brésiliens.....	66
---	----

a) Définition moderne du droit de la personnalité.....	69
--	----

b) Présentation du droit français.....	71
--	----

c) Présentation du droit brésilien.....	71
---	----

- Constitutionnalisation de ces droits et leur évolution tardive : la Constitution brésilienne de 1988	71
---	----

- Le Nouveau Code civil brésilien de 2002 : une innovation après presque un siècle d'évolution.....	74
--	----

2. Les éléments essentiels des droits de la personnalité: le droit comparé.....	75
---	----

a) La dignité humaine	76
-----------------------------	----

b) Le corps humain et ses éléments	78
--	----

c) La vie privée	80
------------------------	----

3. Les éléments spécifiques des droits de la personnalité concerné : le nom et l'image.....	81
--	----

a) Le droit au nom de la personne physique.....	81
---	----

– Les éléments constitutifs du nom (le prénom, le patronyme, le pseudonyme connu) :.....	84
---	----

- L'utilisation du nom par son titulaire dans la vie civile:.....	88
---	----

– L'utilisation limitée du nom d'autrui dans la presse et les médias :....	91
--	----

– L'utilisation limitée du nom d'autrui dans la vie des affaires :	93
--	----

b) Le droit à l'image de la personne physique	97
– Le principe : l'utilisation de l'image avec le consentement du titulaire	99
– L'exception : l'utilisation de l'image sans le consentement du titulaire	101
B.- Les caractères des droits de la personnalité.....	102
1. Le caractère indisponible, inaliénable et intransmissible des droits de la personnalité.....	103
2. Le caractère imprescriptible et perpétuel des droits de la personnalité	105
3. L'impossibilité de renoncer aux droits de la personnalité.....	106
Section 2 – Les fonctions de la marque	107
§1. Les fonctions classiques de la marque.....	108
A.- La fonction de distinction des produits et services.....	109
B.- La fonction d'indication d'origine.....	114
§2. Les autres fonctions	116
A.- La fonction publicitaire	116
B.- La garantie de qualité	117
Chapitre 2 – L'acquisition de la marque constituée par le nom et l'image de la personne physique	119
Section 1 – Les conditions de validité	119
§1. La licéité et la disponibilité de la marque constituée du nom ou de l'image d'une personne.....	119
A.- La marque constituée de ses propres nom ou image	121
- Le nom.....	123
- L'image.....	131
- La problématique des images des personnages historiques – un droit des héritiers	132
B.- La marque constituée des nom ou image d'autrui	134
1. Licéité et disponibilité de la marque constituée du nom d'autrui.....	134
a) Les noms patronymiques	138
- l'incidence de la notoriété du nom sur le risque de confusion	140
- l'usage du nom d'autrui autorisé par contrat.....	142
- le nom des personnes décédées	143
b) Les pseudonymes	144
2. Licéité et disponibilité de la marque constituée de l'image et du nom d'autrui	145
a) Les solutions en droit communautaire et en droit français.....	146
b) La problématique en droit brésilien	148

§2. La distinctivité de la marque constituée du nom ou de l'image d'une personne	150
Section 2 – La procédure d'enregistrement	155
§1. Les procédures ordinaires d'enregistrement de la marque	155
A.- Pour la marque française	155
B.- Pour la marque communautaire	158
C.- Pour la marque brésilienne	164
§2. Les spécificités de la procédure d'enregistrement des marques constituées du nom ou de l'image d'une personne.....	167
A.- Pour la marque française	167
B.- Pour la marque communautaire	172
C.- Pour la marque brésilienne	173
1. L'exigence d'une autorisation préalable du titulaire du nom ou de l'image déposés comme marque.....	173
2. La sanction du défaut de présentation de l'autorisation	175
Section 3 – Le cas particulier des marques notoires.....	177
§1. La marque de haute renommée.....	177
A.- Le principe de spécialité et son exception.....	179
B.- La procédure brésilienne spéciale de reconnaissance de l'enregistrement d'une marque de haute renommée	182
L'ancien Code de la Propriété Industrielle de 1971	182
La nouvelle loi sur la propriété industrielle de 1996 (Lei n. 9.279)	184
Les Résolutions 110 et 121 de l'INPI brésilien.....	187
§2. La marque notoirement connue	193
A.- L'article 6bis de la Convention d'Union de Paris	194
B.- L'exception au principe de territorialité des marques	195

DEUXIÈME PARTIE :

LA PROTECTION DE LA MARQUE CONSTITUEE PAR LE NOM OU L'IMAGE D'UNE PERSONNE	201
Chapitre 1 – La protection du nom et de l'image par le droit des marques.....	201
Section 1 – Les prérogatives conférées par l'enregistrement de la marque	201
§1. Le droit commun des marques	202
A. Les prérogatives communes	202
B. Les limites du droit de propriété de la marque	205
Section 2 – Les aspects judiciaires de la protection de la marque.....	208
§1. La compétence juridictionnelle :	209
A.- En droit français	209

B.- En droit brésilien	210
§2. La constatation des infractions et les règles de preuve.....	213
§3. Les mesures provisoires ou conservatoires	214
§4. Les spécificités de la marque notoire	220
Chapitre 2 – Les autres formes de protection envisageables, en vue de la protection de la marque constituée d’une nom ou d’une image	224
Section 1 – La protection contre la concurrence déloyale ou parasitaire	224
§1. Les règles de fond.....	227
- La concurrence déloyale – les fondements dans les textes des conventions et des lois.	227
- La concurrence parasitaire.....	230
- L’agissement parasitaire – une doctrine d’origine française qui a influencé l’INPI brésilien.	233
- Les cas jurisprudentiels de reproduction et imitation des noms ou des images d’autrui sans autorisation en vue d’une concurrence illicite en France et au Brésil	238
§2. Les règles générales de procédure civile	240
A- Le droit français.....	240
B- Le droit brésilien.....	242
Section 2 – La protection en tant que droit de la personnalité	245
§1. Les règles de procédure – les actions en justice sur le fondement de la violation d’un droit de la personnalité	245
A.- Les règles générales de procédure.....	246
1- Au Brésil.....	246
2- Au France	247
B.- Les résultats pratiques et immédiats : les mesures conservatoires et d’urgence.	249
§ 2. Les règles de fond.....	250
A. - L’admission du recours aux droits de la personnalité	250
1- En droit brésilien	250
2- En droit France	252
B. - Les sanctions	253
1. Les sanctions civiles	253
a) Les dommages et intérêts – les droit pécuniaires	253
- Au Brésil.....	253
- En France	255
b) Les droits moraux.....	257
2. Les sanctions pénales.....	259

- Au Brésil.....	259
- En France.....	259

TROISIEME PARTIE :

L'EXPLOITATION DE LA MARQUE CONSTITUÉE PAR LE NOM OU L'IMAGE DE LA PERSONNE.....	261
Chapitre 1 – Le régime de droit commun des transferts de l'usage de marque	261
Section 1 – La cession - pour les marques françaises et communautaires	262
Section 2 – Pour la marque brésilienne	264
Chapitre 2 – Les cessions de la marque constituée par le nom ou l'image de la personne.....	266
Section 1 – Le régime de droit de la cession de marque formée par un nom ou une image	266
§1. La cession de la marque formée par un nom ou une image selon le droit français et communautaire	267
§2. La cession de la marque formée par un nom ou une image selon le droit brésilien	268
Section 2 – La problématique des acquisitions en matière de marque constituée du nom ou de l'image d'une personne.....	272
§1. Les solutions jurisprudentielles françaises concernant les marques formées par des patronymes cédés.....	272
A.- Les principales décisions françaises.....	272
1. En matière de nom patronymique.....	272
a) L'affaire Bordas.....	272
b) L'affaire Mazenod	274
c) L'affaire Ducasse.....	275
d) L'affaire Inès de la Fressange.....	277
1. En matière d'image: l'affaire Delphine.....	279
B.- L'arrêt Elizabeth Emanuel de la Cour de justice des Communautés européennes	280
C.- Les Solutions jurisprudentielles au Brésiliennes.....	282
1- L'affaire Portinari	283
2- L'affaire Caloi	284
3- L'affaire Falconi	285
§1. Réflexions sur la problématique	286
A.- Le dossier Francesa Romance et l'approche du droit d'auteur	287
- L'affaire Elizabeth Manuel et l'approche du droit de la consommation.....	289
Chapitre 3 – Les licences de la marque constituée par le nom ou l'image de la personne.....	290

Section 1 – Les licences de marques française et communautaire	292
Section 2 – Les licences de marque brésilienne	295
§1. La réglementation applicable	295
§2. Les stratégies développées par la pratique (y compris le régime fiscal, inscription de la licence auprès de l’INPI)	296
Conclusion generale	299
Bibliographie	308
Liste des principales décisions de jurisprudence brésiennes.....	316
Liste des principales décisions de jurisprudence françaises.....	319
Index alphabétique.....	322
Table de matières.....	324