

Analyse de la protection des marques dans le domaine de la publicité : L'état actuel de la publicité comparative en droit brésilien

Analysis of trademark protection in the field of advertising: The current state of comparative advertising in Brazilian law

Flavia MANSUR MURAD SCHAAL
Pedro VILHENA

*Avocats au barreau de São Paulo, Brésil
Associés du Cabinet MANSUR MURAD IP*

La publicité comparative oscille entre protection de l'intérêt supérieur du consommateur, libre concurrence et protection des biens immatériels des sociétés, autant d'intérêts concurrents qui en font une pratique bien difficile à réglementer et à appréhender par les juridictions en cas de litige. Cet article vise à apporter des éléments de réflexion quant à son appréhension droit brésilien.

Comparative advertising oscillates between the protection of the consumer's best interests, free competition and the protection of companies' intangible assets, all of which make it a difficult practice to regulate and to deal with by the courts in the event of a dispute. This article aims to provide some elements of reflection on its approach in Brazilian law.

Introduction

Cet article vise à donner une vision panoramique sur l'utilisation d'une marque d'un tiers concurrent dans la publicité d'un autre, selon le droit brésilien, l'objectif étant d'apprécier la licéité de l'usage d'une marque appartenant à des tiers dans le cadre de publicités, qu'elles soient comparatives ou informatives, ou, à l'inverse, s'il induit des actes invariables de concurrence déloyale. La présente contribution se propose également de déterminer si toute utilisation, ou si seulement certains types d'utilisation constituent une « déviation illicite » de la clientèle, si la publicité est trompeuse ou de

nature à induire en erreur, ou s'il y a un parasitisme concurrentiel injuste¹.

Cet article analyse plus précisément les points suivants, notamment la thématique liée à l'évaluation de la licéité ou l'illégalité des actes publicitaires comparant des marques. Il sera répondu aux questions suivantes :

- La pratique de la publicité comparative est-elle licite en droit brésilien ?
- Quand la publicité comparative est-elle considérée comme un acte de contrefaçon de marques ou de concurrence déloyale ?

¹ On sait qu'en France le recours à la publicité comparative est fréquent et que le Code de la consommation le règlemente depuis 1993 (voir les articles L.121-8 à L.121-14, L.122-1 à L.122-7 et L.132-

35, selon l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016). Le non-respect des règles peut conduire à des lourdes sanctions.

- Quelles sont les justifications rendant l'utilisation de marques de tiers dans sa propre campagne publicitaire licite ?
- Quel est le cadre légal de la publicité comparative en droit brésilien ?

I. La protection des marques : est-elle absolue en droit brésilien ?

Au Brésil, le droit à la marque n'est pas absolu et la question est donc assez intrigante. Ce qui définit la légalité ou l'illégalité de l'utilisation de la marque du tiers dans la publicité est en fait la manière dont il en est fait usage dans la campagne publicitaire et le contexte de son utilisation.

Ces éléments d'analyse doivent être systématiquement être envisagés, car ils sont d'ordre constitutionnel (analysé dans la section II.A. ci-dessous), infra-constitutionnel (séparé entre les aspects relatifs au consommateur, dans la section II.B., et les aspects liés à la propriété industrielle, dans la section II.C. ci-dessous) et éthiques (voir la section II.D. ci-dessous).

A. L'ordre constitutionnel : libre initiative et libre concurrence

Le texte constitutionnel brésilien est le fondement le plus important, qui permet et régleme l'activité économique au Brésil. La Constitution Fédérale, déjà dans son premier article, dispose que la valeur sociale de la libre entreprise est l'un des fondements de la République Fédérale du Brésil. Un pilier obligatoire.

Ainsi, l'interprétation des normes infra-constitutionnelles doit se faire en tenant compte du texte constitutionnel et, notamment des fondements de la République Brésilienne. En d'autres termes, les lois brésiliennes sont interprétées selon les piliers de la loi majeure, qui constitue une sorte de guide d'interprétation, et c'est là également où on trouve la restriction et la balance des droits.

La valorisation de la libre entreprise réapparaît plus loin dans le texte constitutionnel, dans le *caput* de l'article 170, comme fondement de l'ordre économique

dont la libre concurrence est un principe. Alors que le fondement de la libre initiative établit la possibilité pour toute personne de participer à la vie économique sans avoir besoin de l'autorisation de l'État, le principe de la libre concurrence établit que tout agent économique peut exercer la concurrence de manière loyale et non restrictive. Il s'agit là de deux principes indispensables au développement du pays et au progrès de la société. C'est l'un des soutiens à l'ordre économique brésilien et au libéralisme économique visant au progrès de la société.

L'exercice de la publicité par les agents économiques est soutenu par ces éléments constitutionnels, de sorte que la publicité est devenue un outil essentiel de la logique de marché et de la promotion de la concurrence en tant que mécanisme pour assurer l'ordre économique, dans la mesure où la concurrence entre les agents économiques s'intensifie.

En outre, il est possible d'affirmer que l'activité publicitaire est également appuyée par deux autres éléments prévus par la Constitution : d'une part, par la liberté d'expression, contenue dans le point IX de l'article 5, dans la mesure où il s'agit d'une activité intellectuelle, de nature éminemment créative et qui ne devrait donc pas être limitée par la finalité essentiellement économique ; d'autre part, par la protection des consommateurs, qui est désormais un droit fondamental, comme à l'article 5, point XXXII), et qui est le principe directeur de l'ordre économique, conformément à l'article 170, paragraphe V.

Toutefois, l'exercice de ces libertés implique un degré élevé de responsabilité vis-à-vis des agents économiques. Comme tout État de droit démocratique, le Brésil ne garantit pas des droits absolus. Les prérogatives accordées par le système juridique aux citoyens doivent toujours être proportionnés de manière à éviter la création inutile de conflits sociaux.

Certaines frontières ont été tracées par le droit brésilien, afin que la liberté de chaque agent puisse être exercée sans abus, permettant aux concurrents de se

développer². La protection de la propriété industrielle (également garantie à l'article 5, point XXIX, de la Constitution fédérale), les règles de répression de la concurrence déloyale et les règles imposées dans la réglementation de la profession du publicitaire sont précisément quelques-unes des limites imposées par l'État à l'exercice de ces libertés.

B. Prévisions infra-constitutionnelles : protection des consommateurs

Dans la sphère consumériste, la publicité est à la jonction du droit à l'information du consommateur et du devoir de transparence du fournisseur. Il s'agit d'une tension qui se répercute dans la mesure où le consommateur bien informé est en mesure de consommer plus et de manière plus récurrente, ce qui peut augmenter les revenus du fournisseur.

Ainsi, le consommateur a le droit d'obtenir des informations claires sur les caractéristiques du produit, d'identification immédiate des données techniques et de ce qu'il juge nécessaire pour pratiquer un bon choix d'achat. C'est la raison pour laquelle certains articles du code de la consommation brésilien (ci-après CDC) prévoient des dispositions relatives à l'activité publicitaire. En vertu des points II et IV de l'article 6 du CDC, les droits fondamentaux du consommateur sont (i) l'information sur ce qu'il acquiert et (ii) la protection contre la publicité trompeuse ou abusive (interdictions contenues dans les articles 37 et 38 du CDC).

En outre, le CDC établit des lignes directrices spécifiques pour l'activité publicitaire.

Le CDC ne réglemente pas directement la publicité comparative comme en France. Néanmoins, à la lecture du CDC, on extrait une série de règles qui régissent la tension entre le droit à l'information et le devoir de transparence, qui se manifeste de manière plus marquée dans l'activité publicitaire. Sur la base de ces règles, la doctrine consumériste

a admis la publicité comparative, la légitimant à condition que les piliers fondamentaux de la publicité soient respectés dans les campagnes publicitaires et que l'annonceur suive les limites imposées par le droit de la consommation, interdisant tout type de publicité trompeuse ou abusive. Cela rejoint la pratique française, où la publicité ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur, et qui prohibe les pratiques commerciales déloyales.

Enfin, il est curieux de noter que la publicité comparative, à travers le prisme consumériste, a déjà fait l'objet d'études par le Groupe du marché commun du MERCOSUR, devenu le Comité technique 7, qui a approuvé en 1996 (peu après l'adoption des fondations de la réglementation française de la publicité comparative) une série de résolutions sur la protection des consommateurs. Parmi ces résolutions, la Résolution n° 126/1996 nous intéresse particulièrement puisqu'elle réglemente la publicité comparative. Ainsi, depuis les années 1990, elle sert de référence pour l'analyse de cas spécifiques :

« Résolution n° 126/1996

III) La publicité comparative est autorisée lorsque les principes et limites suivants sont respectés :

- a) elle n'est pas trompeuse ;
- b) son objectif principal est de clarifier l'information du consommateur ;
- c) elle a pour principe de base l'objectivité de la comparaison et non des données subjectives, de caractère psychologique ou émotionnel ;
- d) la comparaison est vérifiable ;
- e) elle n'est pas caractérisée comme une concurrence déloyale et désobligeante de l'image des produits, services ou marques d'autres sociétés ;
- f) elle ne crée pas de confusion entre les produits, services ou marques d'autres sociétés.

² A. L. C. De Silva, *Concurrence déloyale : actes de confusion*, São Paulo : Saraiva, 2013. p. 30/38

IV) La publicité comparative n'est pas autorisée lorsqu'elle a pour objet l'affirmation générale et indifférenciée de la supériorité d'un produit ou d'un service par rapport à un autre.

V) La charge de la preuve de la véracité et de la correction des informations ou des communications publicitaires incombera à l'annonceur. »

Tandis que la France impose de lourdes sanctions civiles et pénales, les brésiliens ne sont généralement pas soumis à une procédure judiciaire et, partant, sont rarement condamnés. On verra plus loin que le Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitaria (ci-après CONAR) (section II.D), qui n'est pas une instance administrative de l'État, peut analyser la pratique et demander la cessation de la publicité et infliger des amendes. Généralement les annonceurs emmènent l'affaire en justice pour avoir une confirmation étatique de la pratique illicite.

C. Propriété industrielle : le contexte comparatif des marques

Non seulement la Constitution Fédérale brésilienne³, mais la Loi n° 9.279/96 sur la propriété industrielle régit les droits et obligations liés à la propriété et aux actifs incorporels. Plus précisément, la loi prévoit la protection de ces actifs par la délivrance de brevets et l'enregistrement de marques (dessins et modèles également), ainsi que par la répression de la concurrence déloyale. Ces actifs, dans le cadre du fonds de commerce, sont des actifs immatériels qui peuvent donner à l'entreprise un avantage concurrentiel substantiel. D'autre part,

l'inhibition des pratiques commerciales déloyales fait partie des principes de la libre entreprise et de la libre concurrence, de manière à empêcher la concurrence malhonnête et l'augmentation arbitraire des bénéfices et *market share*⁴.

Il convient de préciser les règles relatives à la protection des marques et à la loyauté concurrentielle, thèmes que nous examinerons successivement dans cette section.

i. Droit des marques

Dans le système juridique brésilien, les marques sont des signes utilisés pour distinguer un produit ou un service d'autres produits identiques, similaires ou apparentés, d'origine différente⁵. C'est par la perception de ce signe que le consommateur va distinguer l'origine d'un produit ou d'un service et c'est à partir de là que le consommateur va prendre une décision d'achat ou non.

La doctrine fait écho à la définition juridique de la marque d'une manière absolument claire, en mettant en valeur le caractère distinctif.

La protection de la marque est obtenue par son enregistrement accordé par l'Institut National de la Propriété Industrielle, conformément à l'article 129 de la loi sur la propriété industrielle⁶. Cette protection confère au titulaire la prérogative principale d'usage exclusif sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des prérogatives accessoires de cession, de licence et de protection de l'intégrité et de la réputation de la marque⁷.

³ Constitution fédérale du Brésil, article 5. Point XXIX.

⁴ J. R. A. Gusmão, Annales du XIXe Séminaire national sur la propriété intellectuelle. Rio de Janeiro : ABPI, 1999.

⁵ Brésil, LPI, Art. 123 : « Aux fins de la présente loi, sont considérés comme :

I- marque de produit ou de service : celle utilisée pour distinguer un produit ou un service d'un autre identique, similaire ou analogue, d'origine différente ; »

⁶ Brésil, LPI, Art. 129 : « La propriété de la marque est acquise par l'enregistrement valablement délivré, conformément aux dispositions de la présente loi, étant assuré au titulaire son usage exclusif sur tout le territoire national, observées - en ce qui concerne les marques collectives et de certification - les dispositions des articles 147 et 148. »

⁷ Brésil, LPI, Art. 130 : « Le titulaire de la marque, et le déposant ont également le droit de : I - céder son enregistrement ou sa demande d'enregistrement ; II - concéder sous licence son utilisation ; III - assurer son intégrité matérielle ou sa réputation.

On a déjà dit que la propriété sur la marque n'est pas absolue lorsque sa fonction distinctive n'est pas exercée. Cela signifie que la simple mention de la marque par un tiers ne portera atteinte à son cadre de protection que si l'usage de la marque ait une finalité confusoire ou nuisible.

Cela nous amène à la conclusion que le titulaire d'un enregistrement de marque ne peut pas empêcher l'élément enregistré d'être utilisé dans son sens originel et ordinaire dans la vie quotidienne, au risque de dilater excessivement son droit exclusif et de porter atteinte au bien commun.

En outre, cette exclusivité est prévue à l'article 131 de la LPI, qui dispose : « la protection de la présente loi couvre l'usage de la marque sur papier, imprimé, publicité et documents liés à l'activité du titulaire ». Un tel droit, comme on l'a vu plus haut, est limité en soi en ce qui concerne l'objet (l'utilisation qui doit être unique). Toutefois, pour plus de clarté, le caractère relatif du droit sur la marque est mis en évidence dans l'article suivant :

« Article 132.

Le titulaire de la marque ne peut pas :

I - empêcher les commerçants ou les distributeurs d'utiliser des signes distinctifs qui leur sont propres, ainsi que la marque du produit, dans leur promotion et leur commercialisation ;

II - empêcher les fabricants d'accessoires d'utiliser la marque pour indiquer la destination du produit, à condition que les pratiques de concurrence loyale soient respectées ; (...) »

III - empêcher la libre circulation des produits mis sur le marché intérieur, par eux-mêmes ou par autrui sous consentement, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 68 ;

IV - empêcher la citation de la marque en discours, œuvre scientifique ou littéraire ou toute autre publication, sans connotation

commerciale et sans préjudice de son caractère distinctif. »

Il existe donc, ou devrait exister, une corrélation entre l'étendue du droit qui est octroyé au titulaire d'un enregistrement de marque et sa fonction.

La doctrine brésilienne mentionne, au-delà de la fonction juridiquement protégée (le caractère distinctif), un certain nombre d'autres fonctions, telles que la fonction de garantie de la qualité, la fonction concurrentielle, la fonction de protection des consommateurs, la fonction sociale. Pour cet article, la fonction d'information ou de publicité est particulièrement importante⁸ (la doctrine argentine s'insère bien dans ce contexte) :

« La fonction publicitaire des marques a plusieurs facettes. La première d'entre elles concerne la fonction essentielle des signes de marque, à savoir leur fonction distinctive. L'usage des marques permet d'informer le public que des produits qui sont extérieurement les mêmes, ou dont les qualités ne sont pas immédiatement distinguables, ont été identifiés différemment afin de distinguer leurs qualités et conditions respectives. (...) Une deuxième facette de la fonction publicitaire est liée à la consistance même du signe de la marque, c'est-à-dire aux éléments visuels qui le constituent. (...) Un troisième aspect de la fonction analysée ici est l'utilisation des marques pour faire connaître, par différents moyens et de manière directe et explicite, des informations sur les produits et services marqués. »

C'est dans le contexte de la fonction publicitaire, et non de la fonction distinctive, que l'utilisation et la mention de marques de tiers doivent être analysées dans la publicité comparative. Les auteurs opposés à cette pratique s'accrochent à la fonction distinctive absolue de la marque, comme nous le verrons plus loin. De l'autre, les auteurs qui perçoivent que l'analyse doit s'inspirer de la fonction publicitaire n'ont aucune difficulté à

⁸ G. C. de las Cuevas, L. E. Bertone, *Derecho de Marcas, Marcas, Designaciones Y Nombres Comerciales*. 2e éd. Buenos Aires: Heliasta, 2003, p. 53.

trouver des raisons de reconnaître cette pratique licite.

Les auteurs qui défendent l'illégalité de la mention de marques de tiers dans la publicité ont pour pierre angulaire l'interprétation conjointe des articles 131 et 132 de la loi sur la propriété industrielle, en les superposant avec d'autres dispositions légales et éthiques régissant la matière. En ce sens, les enseignements de Lélío Denicoli SCHMIDT sont :⁹

« Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la propriété, l'article 32 du Code brésilien d'autorégulation de la publicité élaboré par le « Conar » est entré en conflit avec son article 43 et avec l'article 132, IC, de la Loi 9.279 (la loi de Propriété Industrielle Brésilienne). Cet article 32 ne saurait légitimer une pratique actuellement soutenue par la législation en vigueur, puisque le Code publié par « Conar » n'a que la force de coutumes et n'admet pas la coutume *contre legem* ».

En outre, selon les auteurs de ce courant de pensée, aucune exception aux droits du titulaire en matière de publicité ne figurerait sur la liste de l'article 132. Ainsi, même si le titulaire est empêché d'exercer le droit exclusif sur sa marque dans les situations limitées et exceptionnelles prévues dans l'article 132, il serait toujours légitime à agir contre l'usage de sa marque dans le contexte de la publicité comparative.

Tout en défendant la position du professeur Lélío Denicoli SCHMIDT, José Roberto d'Afonseca GUSMÃO admet que son analyse juridique est mal alignée avec la pratique, dans un extrait intéressant d'une conférence donnée au XIXe Séminaire national sur la propriété intellectuelle¹⁰:

« Je note également que nous vivons à une époque où la publicité comparative au Brésil est une réalité ; ce n'est pas de la fantaisie et personne ici ne discute de la poursuite ou non d'une telle pratique. C'est déjà dans notre quotidien : c'est à la télévision, c'est dans les magazines, c'est partout. Reste savoir si tout

cela est légal. Est-ce que tout cela est contraire à la loi ? Mon opinion modeste est en ce sens que la tendance sera d'admettre la publicité comparative sous certains paramètres. Cela ne signifie pas, d'autre part, qu'il est légal dans le système juridique brésilien ; à mon avis, selon la loi brésilienne, en particulier après l'édition de la nouvelle loi sur la propriété industrielle, toute publicité qui inclut une marque de tiers sans autorisation est illégale et expose l'annonceur aux sanctions de reproduction abusive et de réparation des dommages qui peuvent être constatés.

(...)

Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas de réponse absolue. Ce que j'ai, c'est une position d'un point de vue juridique, que c'est illégal ! D'un autre côté, je remarque une donnée de réalité qui piétine un peu cette conclusion, ce qui est la façon habituelle dont cela s'est produit.

Il convient de noter que la compréhension de SCHMIDT et GUSMÃO est solidement ancrée dans le texte isolé compte tenu de la Loi de la propriété industrielle au Brésil et dans sa corrélation avec le Code brésilien d'autorégulation de la publicité. Il n'y avait aucune mention du caractère constitutionnel de la propriété industrielle, ni des principes qui enseignent la matière, éléments assimilés par la majorité et le courant contemporain. Par conséquent, l'interprétation restrictive ne mérite pas de prévaloir de nos jours.

S'agissant des auteurs qui ont adopté l'interprétation permissive de la loi sur la propriété industrielle et notamment la mention ou la citation de la marque d'un concurrent dans les pièces publicitaires d'un autre, le professeur Alberto CAMELIER souligne que la réalité est que la pratique de la publicité comparative et les règles éthiques qui traitent de ce sujet n'allaient pas à l'encontre des règles relatives à la propriété industrielle prévues par la loi 9279/96¹¹, et,

⁹ L. D. Schmidt, « Publicité comparative à la lumière du droit de la propriété industrielle. » *Revue de l'ABPI*, n° 52, mai/juin 2001. p. 17. Dans le même sens, J. R. A. GUSMÃO, *op. cit.*

¹⁰ J. R. d'A. Gusmão, *op. cit.*

¹¹ A. L. C. De SILVA. « Publicité comparative et la loi de propriété industrielle 9.279/96 ». *Revue de l'ABPI*, n° 45, mars/avr, 2000.

en particulier, des règles d'utilisation de la marque.

Compte tenu des conditions des autres points ou du caractère loyal de la citation qui ne dénigre pas la fonction distinctive de la marque concurrente, il faut conclure que la publicité comparative au Brésil est autorisée, soit au niveau constitutionnel, soit au niveau infra-constitutionnel.

ii. Des règles de répression à la concurrence déloyale

En droit brésilien, les règles sur la concurrence déloyale découlent directement des préceptes constitutionnels de la libre concurrence et de la libre entreprise. Ils visent à assurer le maintien d'un environnement concurrentiel sain, permettant aux entrepreneurs d'attirer leurs clients sans recourir à des mécanismes douteux, capables d'influencer l'équilibre naturel des forces du marché. Ainsi, le concurrent le plus rapide a tendance à gagner sur le plus lent ; le plus compétent sur le moins compétent ; le plus zélé sur le moins zélé ; et ainsi de suite, selon les intérêts de la clientèle.

Pour assurer un plus grand bien collectif, les règles de répression des conflits déloyaux protègent des intérêts particuliers sous l'aspect du comportement loyal du commerce et « qualifient les actes qui, indépendamment de leur objet ou de leur effet sur le marché, contredisent les règles et les usages honnêtes de toute branche de l'activité économique ».¹²

La publicité comparative y figure, dans la mesure où des comparaisons abusives, désobligeantes et mensongères de la part d'un concurrent peuvent constituer un avantage concurrentiel déloyal et non conforme aux usages de ce marché de niche.

C'est la raison d'être de la règle, de sorte qu'ils ne peuvent supprimer toute déloyauté que lorsqu'ils sont vérifiés dans le cadre

d'une relation concurrentielle, bien comme en France. Pour vérifier la concurrence déloyale, il est nécessaire (i) qu'il existe un rapport de concurrence entre les parties et (ii) que l'une des parties agisse de manière malhonnête en matière industrielle ou commerciale.

En droit brésilien, les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés par la loi sur la propriété industrielle en matière pénale (article 195) et en matière civile (article 209¹³). Parmi les comportements expressément qualifiés d'actes de concurrence déloyale, le conflit s'articule autour de celui prévu au point III, reproduit ci-après :

« 195. Commet un délit de concurrence déloyale celui qui :

III - emploie des moyens frauduleux pour détourner, pour son propre bénéfice ou celui d'autrui, la clientèle d'autrui ; »

Du point de vue subjectif, l'article mentionne l'expression « la clientèle d'autrui ». Cet « autre », la victime, doit donc être un homme d'affaires, car seuls ceux qui se consacrent à l'activité commerciale peuvent avoir une clientèle. De même, le détournement de clientèle devrait provenir de quelqu'un qui, par conséquent, a une activité entrepreneuriale. Enfin, nous savons que les produits et/ou services doivent être remplaçables, sans lesquels la clientèle de l'un ne profiterait pas à l'autre.

Ainsi, le sujet actif doit être un concurrent, puisque le litige n'est pas seulement une condition préalable à l'infraction, mais un élément intégral de son type juridique. Le non-rival peut commettre un acte déloyal qui ne soit pas un acte de concurrence déloyale. En raison de la même exigence – une rivalité – l'assujetti doit également être un concurrent. Ce sont donc des crimes à part entière, ceux de la concurrence malhonnête, puisque seul le concurrent peut les commettre ; ce sont aussi des crimes à part

¹² M. M. Silva, *Droit de la concurrence*. Lisbonne : AFDL Editora, 2018. p. 32/44.

¹³ Brésil, LPI, Art. 209 : « La partie lésée se réserve le droit de demander des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par des actes d'atteinte aux droits de propriété industrielle et des

actes de concurrence déloyale non prévus par la présente loi, tendant à porter atteinte à la réputation ou aux affaires d'autrui, à créer une confusion entre des établissements commerciaux, industriels ou prestataires de services, ou entre des produits et services mis sur le marché. »

entière, car les auteurs et les offensés doivent avoir à la fois la capacité criminelle et la qualité particulière des concurrents.

En outre, pour caractériser l'illicite, les moyens employés pour détourner la clientèle doivent être frauduleux. Ainsi, pour vérifier la subsomption du comportement analysé nous devons nous demander si l'imitation ou la reproduction d'un signe d'autrui est un moyen frauduleux. Bien que, en principe, l'usage de la marque d'autrui tende à être frauduleux, il est nécessaire d'analyser le contexte de cet usage, puisqu'il existe à la fois dans le texte juridique et dans les coutumes, une série d'utilisations légitimes possibles de la marque d'autrui¹⁴.

Enfin, la qualification du délit dépend de l'existence d'une clientèle à détourner illégalement. Ainsi, sans clientèle, il n'y a pas de délit, même si l'acte a été commis de mauvaise foi. Selon la description légale, le délit à l'étude exige qu'il y ait une clientèle, de sorte que l'entrepreneur qui n'a pas de clientèle ne pourra pas invoquer la concurrence déloyale, pour quelque raison que ce soit.

D. Prévisions extrajudiciaires : éthique publicitaire

En 1977, parallèlement aux commandements législatifs et au traitement de la question dans les tribunaux nationaux, inspirés par les modèles d'autorégulation étrangère, le marketing brésilien et les spécialistes se sont réunis pour éditer le Code national d'autorégulation de la publicité (ci-après CBAP), résultat d'une initiative visant à réglementer l'activité publicitaire dans le pays et à guider les normes éthiques attendues dans le domaine. En bref, le Conseil national pour l'autorégulation de la publicité (CONAR) a été constitué en une

organisation non gouvernementale chargée de faire appliquer le code, d'établir des procédures éthiques de bureau ou d'application liées aux annonces publiées sur le marché brésilien.

Les dispositions du CBAP n'ont pas force de loi, et les chambres et l'assemblée plénière du CONAR se limitent à recommander la suspension ou la modification des pièces publicitaires en désaccord avec leurs critères éthiques établis. Cependant, le code se présente comme une source subsidiaire importante d'interprétation normative¹⁵, comparable aux lois et coutumes. À tel point que les décisions judiciaires abondent en respectant les dispositions du CBAP et les décisions du CONAR, y compris celles rendues par la Cour Supérieure (la troisième instance de recours au Brésil, ici dit « STJ », ou *Superior Tribunal de Justiça*).

Comme nous l'avons mentionné, les dispositions du CBAP, qui ne sont pas encore l'expression d'une autorité législative, ont été jugées suffisantes par l'assemblée plénière de la Cour de cassation brésilienne pour réglementer la question en l'absence de loi fédérale spécifique. Il s'agit d'un traitement unique dans le système juridique brésilien.

Conformément à ces préceptes fondamentaux, le CBAP admet, expressément, comme éthique la figure de la publicité comparative, mais non sans réserve. Le libellé de l'article 32 du code précise que cette acceptation dépend de la survenance concomitante d'au moins huit exigences, comme indiqué ci-après :

« Compte tenu des tendances mondiales modernes – et de celles auxquelles répondent les normes pertinentes du Code de la propriété industrielle, la publicité comparative sera acceptée, à condition

¹⁴ En France, c'est clair qu'il est supposé qu'il existe une situation de concurrence entre les opérateurs dont les produits ou services sont comparables. Au contraire les tribunaux français ne considèrent même pas la publicité comparative. Au Brésil cette situation n'a pas été analysée très clairement dans la jurisprudence.

¹⁵ CBAP, article 16 : Bien qu'il soit essentiellement conçu comme un instrument d'autodiscipline de

l'activité publicitaire, ce Code est également destiné à l'usage des autorités et des tribunaux avec le document de référence et la source subsidiaire dans le cadre de la législation sur la publicité et d'autres lois, décrets, ordonnances, règles ou instructions qui affectent directement ou indirectement ou sont affectés par la publicité.

qu'elle respecte les principes et limites suivants :

- a) son objectif principal est la clarification, sinon la protection des consommateurs ;
- b) avoir comme principe de base l'objectivité dans la comparaison, puisque les données subjectives, de fond psychologique ou émotionnel, ne constituent pas une base valable de comparaison avec le consommateur ;
- c) la comparaison alléguée ou effectuée est sujette à preuve ;
- d) dans le cas de biens de consommation, la comparaison est faite avec des modèles fabriqués au cours de la même année et la comparaison entre produits de saisons différentes est répréhensible, à moins qu'il ne s'agisse d'une référence pour démontrer une évolution, qui doit être caractérisée dans ce cas ;
- e) il n'y a pas de confusion entre les produits et les marques concurrents;
- f) la concurrence déloyale, la dépréciation de l'image du produit ou de la marque d'une autre entreprise n'est pas caractérisée ;
- g) l'image de marque ou le prestige de tiers n'est pas utilisé de manière injustifiée ;
- h) lorsqu'une comparaison est effectuée entre des produits dont le prix n'est pas du même niveau, cette circonstance est clairement indiquée par la publicité.

II - Application des normes par la Cour Supérieure (le STJ, ou Superior Tribunal de Justiça) - les cas concrets

La complexité du cadre en la matière entraîne l'intervention continue de la plus haute juridiction brésilienne. Les tribunaux de grande instance et les cours d'appel au Brésil rendent régulièrement des décisions contradictoires. Ainsi, il incombe à la Cour supérieure de justice brésilienne (mentionnée ici avec l'acronyme STJ - la dernière instance pour les questions infra-constitutionnelles) l'harmonisation des précédents. Deux arrêts du STJ sont d'intérêt particulier en matière de

publicité comparative, comme nous étudierons ci-après.

A- Cas concret 1 : NESVITA et ACTIVIA

En octobre 2014, le STJ a statué en dernier recours sur l'affaire NESVITA c. ACTIVIA, dans laquelle le fabricant d'ACTIVIA a discuté la légalité de la publicité comparative promue en 2007 par le fabricant de NESVITA. De manière plus incisive que la pratique publicitaire en vigueur jusque-là, la vidéo publicitaire susmentionnée plaçait explicitement des produits concurrents côte à côte dans les rayons d'un supermarché tandis que deux femmes parlaient des qualités du produit de l'annonceur :

VOIX (1) : Intestin paresseux, non ?

VOIX (2) : Salut ?

VOIX (1) : Venez ici. Avez-vous comparé le tableau nutritionnel de Nesvita à celui-ci ?

VOIX (2) : Qu'est-ce que ça fait ?

VOIX (1) : Uniquement comparé. Nesvita, en plus d'aider au fonctionnement de l'intestin, contient 18% moins de calories et 26% moins de matières grasses et, en outre, contient 2 fois plus de calcium. En dehors de cela, c'est le seul qui combine actifibras et probiotiques. Et c'est délicieux.

ANIMATEUR : Nesvita de Nestlé est le seul qui combine des actifibras et des probiotiques qui aident au fonctionnement de l'intestin. Essayez Nesvita, prenez 2 et payez 1 pour sentir la différence.



S'appuyant sur l'information des consommateurs et confirmant la décision de la Cour d'Appel de São Paulo, le STJ a cristallisé la tendance des tribunaux du pays à admettre la publicité comparative,

conformément à l'évolution du dynamisme du langage marketing et à la consolidation des prémisses audacieuses de la publicité¹⁶ :

« 1. La publicité comparative est une forme de publicité qui identifie explicitement ou implicitement les concurrents de produits ou de services connexes et qui, en fait, se décline en tant qu'instrument de prise de décision du public consommateur.

2. Bien qu'il n'existe pas de loi interdisant ou autorisant expressément la publicité comparative, le sujet est influencé par les lois sur la consommation et la propriété industrielle, tant dans le cadre que dans le contexte de la concurrence.

3. La publicité comparative n'est pas encadrée par le code de la protection du consommateur, à condition qu'elle obéisse au principe de la véracité de l'information, qu'elle soit objective et non abusive.

4. Afin de violer le droit de marque du concurrent, les marques doivent être sujettes à confusion ou la référence de la marque doit être cumulée avec un acte dérogatoire de l'image de son produit / service, provoquant une dégénérescence et une déviation conséquente de la clientèle.

5. Comme nous l'avons souligné dans d'autres arrêts de la Cour, la protection de l'usage des marques - garanti par l'article 5, XXIX, de la Constitution de la République et réglementé par l'article 129 de la LPI - a un double objectif: d'une part, les protéger contre l'usurpation, les avantages économiques parasites et la déviation déloyale des clients d'autrui et, d'autre part, éviter que le consommateur ne soit confus quant à l'origine du produit (art. 4, VI, cdc) (Appel spécial 1.105.422/MG, Cour supérieure de justice, troisième chambre, Rapporteur Mme le Ministre Nancy ANDRIGHI, jugé le 18/05/2011 et Appel spécial 1320842/PR, quatrième chambre, Rapporteur M. le Ministre Luis Felipe SALOMÃO, jugé le 01/07/2013).

6. La publicité comparative illégale est une publicité qui induit le consommateur en

erreur, en provoquant une confusion entre les marques, de manière à déprécier la marque du concurrent, avec pour conséquence une déviation de sa clientèle, fournissant des informations fausses et non objectives. »

L'annonce publicitaire commentée, dont la régularité a été confirmée par la décision, n'était pas détonante ou particulièrement cinglante par rapport à la règle de langage adoptée dans plusieurs autres campagnes, des annonceurs les plus variés qui ont été divulgués par la suite.

B- Cas concret 2 : RAYOVAC et DURACELL

Deux ans et demi plus tard, le STJ a publié une nouvelle décision sur le sujet, jugeant cette fois la controverse sur la campagne publicitaire lancée en 2010 pour divulguer les batteries RAYOVAC utilisant directement les piles DURACELL pour comparer les produits et déduire un rapport coût-bénéfice supérieur aux batteries annoncées (« même durée, prix le plus bas »).



Le STJ a confirmé la légalité de la comparaison, selon les arguments suivants¹⁷ : « (...)

2- L'objet du recours est de définir si la stratégie marketing déployée par la défenderesse, fondée sur la publicité comparative, a violé le droit de marque détenu par les requérantes.

(...)

5- Malgré l'absence d'une approche juridique spécifique en la matière, la publicité

¹⁶ Appel spécial 1.377.911/SP, Cour supérieure de justice, quatrième chambre, Rapporteur M. le Ministre Luís Felipe Salomão, jugé le 02/10/2014.

¹⁷ Appel spécial 1.668.550/RJ, Cour supérieure de justice, troisième classe, Rapporteur Mme le Ministre Nancy Andrichi, jugé le 23/05/2017.

comparative est acceptée par le système juridique brésilien, à condition de respecter certaines règles et certains principes liés au droit de la consommation, au droit des marques et au droit de la concurrence, et d'interdire la publication de publicités commerciales trompeuses ou abusives qui dénigrent l'image de la marque comparée, ou qui constituent une concurrence déloyale ou provoquent une confusion chez les consommateurs.

6- En l'espèce, selon les prémisses factuelles établies par la juridiction d'origine - qui a été souveraine dans son examen des preuves -, la publicité comparative diffusée par la défenderesse n'a pas violé les préceptes de la bonne foi, a été réalisée à des fins d'information et au bénéfice du consommateur, et aucun acte de concurrence déloyale n'a été constaté, ni aucun acte dénigrant la marque ou l'image des produits des requérantes.

7- Appel spécial rejeté.

Il se trouve que, outre la protection juridique susmentionnée, la discipline du droit des marques est également soumise aux principes constitutionnels applicables à la propriété intellectuelle, tels que la libre concurrence, la liberté d'expression des activités de communication, le droit d'accès à l'information, entre autres.

En outre, il convient de noter que la CF/88 prévoit que la loi doit protéger la propriété des marques « en tenant compte de l'intérêt social et du développement technologique et économique du pays » (art. 5, XXIX). Comme le souligne BARBOSA, il s'agit d'une clause spécifique et finaliste qui particularise l'engagement général en faveur de l'utilisation sociale de la propriété (BARBOSA, Denis Borges. An introduction to intellectual property. 2nd ed. Lumen Juris, 2003, p.118).

Il existe donc une tension évidente entre les règles assurant la protection de la marque et celles qui garantissent la libre concurrence, la liberté d'expression et l'accès à l'information, de sorte que, aux fins de l'évaluation de la licéité de la publicité comparative, les droits garantis par la LPI doivent être mis en balance avec les principes et les objectifs

énoncés par la Constitution, l'interprète de la loi étant chargé d'examiner les circonstances spécifiques du cas concret afin de parvenir à une conclusion sur la licéité ou non de la publicité.

(...)

En ce qui concerne les publicités comparatives, la Cour d'origine a estimé qu'elles n'étaient pas diffusées de manière à "dénigrer ou attribuer un caractère péjoratif à la marque [des appelants], ou à créer une confusion chez le consommateur, il n'y a que des informations sur la situation de fait que l'annonceur juge pertinentes en sa faveur. »

En guise de conclusion sur l'évolution des décisions, nous pouvons dire qu'il y a une acceptation progressive et constante, déjà solidifiée par le STJ, des pratiques de publicité comparative en tant que mécanismes légitimes d'information des consommateurs et de promotion des produits et services, indépendamment de la référence ou de la représentation expresse de la marque d'autrui dans le message publicitaire véhiculé, à condition que les limites des pratiques loyales de concurrence et les prémisses de l'information publique soient respectées.

Des exemples péjoratifs ou des images de publicité condamnée n'ont pas été apportés à cet article parce qu'ils sont tous hors d'accès par les canaux de consultation, ayant fait l'objet d'une ordonnance judiciaire de cessation.

III - Conclusions

On peut conclure que la réglementation de la publicité comparative, du droit de la consommation, de la protection des marques et des règles de répression de la déloyauté concurrentielle constituent un réseau complexe de protection juridique des investissements (il est clair que l'interprétation de la publicité comparative doit se faire de manière systématique). Chaque cas est particulier, tel qu'il ressort des questions analysées.

Ainsi, on peut répondre aux questions de la manière suivante :

La pratique de la publicité comparative est-elle licite en droit brésilien ?

Oui, avec des restrictions comme mentionné ci-après.

Quand la publicité comparative est-elle considérée comme un acte de contrefaçon de marques ou de concurrence déloyale ?

La publicité comparative est licite en droit brésilien. Néanmoins, elle est soumise à certaines conditions. Lorsqu'il existe un risque de modification du caractère distinctif utilisé par des sociétés concurrentes, un risque de dépréciation du signe ou de son titulaire ou lorsque le caractère de l'usage n'est pas informatif, lorsque le concurrent manipule ou supprime des données indispensables et touche à des pratiques abusives : on voit clairement les actes illicites de la publicité comparative.

Quelles sont les justifications rendant l'utilisation de marques de tiers dans sa propre campagne publicitaire licite ?

Les cas d'utilisation licite des marques de tiers en publicité peuvent être de plusieurs façons. La

liberté d'expression et le principe de libre initiative, l'usage informatif et référentiel transforme la publicité licite même dans le cadre d'utilisation de marques comparées. Cela doit avoir lieu de manière non abusive et ne doit pas porter atteinte au caractère distinctif, il faut que l'usage soit loyal et ait pour objectif d'informer le consommateur.

Quel est le cadre légal de la publicité comparative en droit brésilien ?

Le Groupe du Marché commun du MERCOSUR, dans sa Résolution n° 126/1996, a publié des règles visant à protéger les consommateurs. Le CONAR, conjointement avec le Code national d'autorégulation de la publicité (CBAP), expose des règles protectrices qui servent généralement de guide de conduite pour le marché publicitaire en général, les annonceurs, la communauté brésilienne de la propriété intellectuelle et les juges.

F. M. M. S. et P. V.