

JOURNÉES INTERNATIONALES DE L'ASSOCIATION HENRI CAPITANT 2014 :
« L'IMMATÉRIEL »

RAPPORT BRÉSILIEN

– RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE N. 2 : « CONTRAT ET IMMATÉRIEL » –

par

Gustavo TEPEDINO

Professeur à l'Université de l'État de Rio de Janeiro – UERJ

Fernanda SABRINI

*Doctorante à l'Université Panthéon-Assas Paris II et
à l'Université de l'État de Rio de Janeiro – UERJ*

Marcos POVOA

Doctorant à l'Université Panthéon-Assas Paris II

Carla CARVALHO

*Doctorante à l'Université libre de Bruxelles - ULB et à l'Université Fédérale de Minas
Gerais - UFMG*

Clávio VALENÇA

Avocat au Brésil

Partie 1 : Le système du droit contractuel face au défi du phénomène immatériel

A. L'immatériel et le droit des contrats généraux

1. Dans quelle mesure la dématérialisation des échanges d'information a-t-elle marqué le droit des contrats ? Y a-t-il, dans votre ordre juridique, des règles particulières sur la conclusion du contrat par internet ou par téléphone (par exemple obligations spéciales d'informations ; possibilité de corriger des erreurs lors de la saisie des données ; droit de rétractation) ? Quelles sont les répercussions sur le droit des contrats en général ?

L'évolution technologique est responsable d'une accélération de l'activité contractuelle. Les développements technologiques dans les communications et les technologies de l'information ont considérablement changé la vie dans la société, qui subit des transformations fréquentes, surtout dans le domaine contractuel, mais également dans la production et la distribution des marchandises. Au Brésil, les contrats électroniques peuvent être définis comme les contrats où deux ou plusieurs personnes utilisent l'Internet ou d'autres moyens électroniques pour exprimer leurs volontés et conclure un

contrat¹.

On peut affirmer qu'il y a un manque de lois au Brésil en la matière. En effet, le Code civil brésilien de 2002 n'a pas innové et n'a rien changé en ce qui concerne les contrats électroniques. Sur ces contrats, on applique les mêmes principes applicables aux contrats en général. En particulier, en ce qui concerne les contrats de consommation électroniques, les dispositions du Code de la consommation (Loi n° 8.078/90) sont applicables. Le Décret n° 7.962/2013 est la seule disposition de loi de caractère général (restreint quand même aux contrats de consommation) spécifique aux contrats électroniques.

Il existe de projets de loi en cours, tels que le projet n° 1.589/99, proposé par le Barreau des Avocats de São Paulo, et le Projet de loi n° 281 de 2012, qui vise modifier le Code de la consommation, particulièrement en ce qui concerne l'article 49, qui traite du droit de rétractation. Ces projets sont un essai de réglementation spécifique pour les contrats électroniques.

Le Décret n° 7.962/2013, en vigueur depuis mai 2013, a introduit des réglementations spécifiques par rapport à la protection des consommateurs dans le commerce électronique. Le décret règlemente notamment les aspects suivants des contrats électroniques : (i) le droit du consommateur à des informations claires sur le produit, le service et sur le fournisseur ; (ii) la facilité du contact des consommateurs avec les entreprises ; et (iii) le respect du droit de rétractation (art. 1^{er} du Décret n° 7.962/2013).

En ce qui concerne la conclusion du contrat (électronique), il faut d'abord vérifier s'il s'agit d'un contrat conclu entre personnes présentes ou entre absentes, car son régime juridique en dépend. Ce qui caractérise le contrat entre absents ou entre présents n'est pas la présence physique des parties contractantes lorsque le contrat a été signé, mais les conditions sous lesquelles la volonté des parties est déclarée pour la conclusion du contrat. En effet, s'il s'agit d'une déclaration de volonté instantanée (l'auteur envoie sa proposition de contrat, et immédiatement l'autre partie envoie son acceptation), nous serons confrontés à un contrat entre personnes présentes. Au contraire, si le contractant présente sa proposition, mais qu'il y a un délai considérable pour l'acceptation de la part du destinataire, nous sommes confrontés à un contrat entre absents. Pour les contrats signés entre présents, il n'y a aucun doute sur le moment de sa conclusion ; il est conclu dès que le destinataire accepte immédiatement l'offre ; dans ce cas, le contrat devient obligatoire pour les parties avec l'acceptation. Cette question mérite un examen plus approfondi dans le cas de contrats entre absents, c'est-à-dire lorsqu'il y a un considérable laps de temps entre la présentation de la proposition et son acceptation. Ainsi, en cherchant à résoudre ce problème, plusieurs théories ont été érigées afin de démontrer le point à partir duquel on considère que le contrat a été conclu².

¹ LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. *Contratos Eletrônicos: Validade jurídica dos contratos via internet*. São Paulo: Atlas, 2007, p. 79.

² Voici les théories créées par la doctrine pour résoudre le problème de l'identification du moment où le contrat est conclu dans le cas de contrat entre absents (hypothèse courante dans les contrats électroniques) : Selon la théorie de l'information ou de la cognition, le contrat est conclu à partir du moment où le prend connaissance de l'acceptation de l'offre de celle-ci par l'autre partie ; Selon la théorie de la déclaration, le contrat sera conclu dès que le destinataire manifeste son assentiment. Cette dernière théorie est subdivisée en trois : (i) déclaration - le contrat est conclu quand le contractant accepte

Face à de telles théories, la doctrine majoritaire recommande l'application, avec certaines précautions (art. 434 du Code civil³), de la théorie de la déclaration (en mode expédition – voir note de bas de page n° 2 ci-dessous), selon laquelle le contrat est considéré conclu au moment où le destinataire envoie son acceptation, sans qu'il soit nécessaire que son cocontractant reçoive la réponse. En ce qui concerne les contrats électroniques en particulier, la solution n'est pas différente. Comme le précise le professeur Rosana Ribeiro da Silva, généralement l'acceptation de l'offre contenue dans les sites internet est faite « avec l'envoi par le contractant du numéro de sa carte de crédit, ou par le transfert de la valeur pour payer les achats »⁴. Voilà donc le processus de formation, et surtout de la conclusion, du contrat électronique⁵.

L'on remarquera par ailleurs que l'article 2 du Décret n° 7.962/2013 a introduit des obligations spéciales d'information dans les contrats électroniques, *in verbis* :

Décret n° 7.962/2013, Article 2. Les sites électroniques ou d'autres moyens électroniques utilisés pour offrir ou pour conclure un contrat de consommation, doivent mentionner les informations suivantes, dans une présentation qui soit facilement visible :

- I. le nom commercial et le numéro d'inscription du fournisseur ;
- II. les adresses physiques et électroniques, et d'autres informations nécessaires à la localisation et au contact avec l'entreprise ;
- III. les caractéristiques essentielles du produit ou du service, y compris les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ;
- IV. l'indication claire du prix, ainsi que des éventuels frais supplémentaires de livraison ou assurance, par exemple ;
- V. les conditions intégrales de l'offre, y compris les modalités de paiement, la disponibilité, la manière et le délai d'exécution du service ou de la livraison, ou encore la disponibilité du produit ; et

la proposition ; (ii) expédition - le contrat est conclu quand le contractant envoie son acceptation ; et (iii) réception - le contrat est réputé conclu au moment où le contractant reçoit l'acceptation.

³ Art. 434. « Les contrats entre absents deviennent parfaits dès que l'acceptation est expédiée, sauf : I – dans le cas de l'article précédent ; II – si l'auteur de la proposition s'est engagé à attendre une réponse ; III – si elle ne parvient pas dans le délai convenu ».

⁴ SILVA, Rosana Ribeiro da. *In A teoria geral dos contratos e o contrato eletrônico. Revista de Direito Privado*, 08, outubro-dezembro de 2002, p. 204.

⁵ Le projet de loi n° 4.906/2001 essaye de rationaliser les exigences pour la validité des messages envoyées par voie électronique, telles que les acceptations d'une offre, par exemple :

« Art. 17. Le document électronique est considéré comme envoyé par l'expéditeur et reçu par le destinataire s'il est envoyé à l'adresse électronique convenu entre les parties et qu'il soit reçu dans cette adresse électronique. (...) »

Art. 26. Sans préjudice des dispositions du Code civil, la manifestation de volonté des contractants dans les contrats électroniques sera finie au moment où le destinataire de l'offre enverra un document électronique en manifestant, sans équivoque, l'acceptation des conditions contractuelles.

§ 1° L'offre de contracter par moyen électronique oblige celui qui propose quand cet offre est envoyé par lui-même ou par système d'information programmée par lui-même pour marcher de forme automatique. (...)

Art. 28. L'envoi du document électronique équivaut :

I – à l'envoi par lettre recommandée, s'il est signé dans les termes de cette loi, par moyen qui assure sa bonne réception; et II – à l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception, si la réception est prouvée par document de confirmation de bonne réception » (Traduction libre).

VI. les informations claires et précises sur les restrictions à la durée de l'offre. (Traduction libre).

Considérant l'immatérialité des contrats électroniques, le consommateur est donc *a priori* beaucoup plus vulnérable à des actes et à des omissions du fournisseur de biens ou de services. Par conséquent, la loi oblige les fournisseurs à être plus clairs et directs afin d'assurer un niveau plus élevé de protection du consommateur. Comme exemple, on peut citer le fait que le fournisseur est obligé de donner des informations claires et précises dans un laps de temps le plus court possible, afin de satisfaire le besoin d'information des consommateurs sur un produit ou un service. Ce n'est qu'en donnant toutes les précisions possibles sur le produit ou le service que le fournisseur s'acquitte de son devoir légal d'information⁶.

Il n'existe aucune règle spécifique dans la loi brésilienne concernant la possibilité de correction des erreurs lors de la saisie de données.

Le droit de rétractation est sans aucun doute une des plus grandes protections disponibles pour les consommateurs dans les contrats conclus à distance, en particulier dans le commerce électronique. L'article 49 du Code de la consommation (adopté au Brésil cinq ans après la directive 85/577/CEE) garantit un droit de rétractation large et efficace aux consommateurs⁷.

⁶ Le manque d'information de la part du fournisseur peut même provoquer la déclaration de nullité du contrat, selon la Turma Recursal Única, lors du jugement du pourvoi contre la décision du 1^o Juizado Especial Cível da Comarca de Palotina/PR: « POURVOI INNOMÉ. ACCIDENT DE LA CONSOMMATION. VENTE SUR SITE INTERNET. MANQUE ABSOLU D'INFORMATION. MANQUEMENT AUX PRINCIPES DE BONNE FOI ET DE TRANSPARENCE. NULLITÉ DU CONTRAT. RESTITUTION DE VALEURS. DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE DE PREMIER DÉGRÉ DE JURIDICTION MAINTENUE. POURVOI NON ACCUEILLI. Recurso Inominado n° 2006.0008458-2, Juge Rapporteur Luiz Fernando Tomasi Keppen. Jugement le 02 mars 2007 (Traduction libre).

⁷ Voici la rédaction actuelle de l'article 49 du Code de la consommation : « Art. 49. *Le consommateur pourra se désister, dans le délai de 7 jours compté à partir de la signature du contrat ou de la réception du produit ou du service, d'un contrat célébré en dehors d'un établissement commercial, notamment par téléphone ou à domicile. Paragraphe unique. Si le consommateur utilise son droit de rétractation, les valeurs payés lui seront immédiatement remboursés* ». Il est important de souligner qu'un projet de loi du Senat (PLS 281) a pour but de réglementer de façon encore plus précise le droit de rétractation. Voici la rédaction prévue pour l'article 49 : « Art. 49. *Le consommateur pourra se désister du contrat célébré à distance dans le délai de sept jours, compté à partir du dernier de ces faits : l'acceptation de l'offre ou la réception ou mise en disponibilité du produit ou du service. § 1 (...); § 2° Il est entendu par contrat à distance les contrats célébrés en dehors de l'établissement commercial, ou sans la présence du consommateur ou du fournisseur, spécialement dans les cas de contrat à domicile, par téléphone, courrier, par moyen électronique ou similaire ; § 3° les situations où, malgré le fait que le contrat ait été célébré dans un établissement commercial, le consommateur n'a pas eu l'occasion de connaître le produit ou le service au préalable, soit parce que le produit ou le service n'a pas été en exposition, soit parce que l'accès au contenu de ce produit ou service a été impossible ou difficile sont assimilés aux cas décrits par le § 2 ; § 4 Si le consommateur veut faire valoir son droit de rétractation, les contrats accessoires de crédit sont eux aussi automatiquement résiliés, sans coût supplémentaire pour le consommateur ; § 5 Sans préjudice de l'initiative du consommateur, le fournisseur doit communiquer immédiatement le droit de rétractation exercé par le consommateur aux institutions financières ou au gestionnaire de la carte de crédit ou similaire afin de que : I – l'opération ne soit pas lancée dans le relevé de comptes, à charge du consommateur ; II – le consommateur soit remboursé, au cas où la facture ait déjà été émise par l'institution financière ; III – dans le cas où le prix ait déjà été payé, de forme intégrale ou partielle, le consommateur soit immédiatement remboursé dans le relevé suivant ; § 6 Si le*

En ce sens, le consommateur dispose d'un délai de sept jours pour exercer son droit de rétractation quand le contrat a été conclu à distance, ce qui est toujours le cas pour les contrats électroniques. Il convient de souligner que le délai commence à être compté à partir de la réception du produit ou du service. Il n'est pas nécessaire de constater un défaut dans les biens ou services achetés ; il suffit que le consommateur ne soit pas satisfait de l'acquisition du produit ou du service, ou tout simplement repenti, pour qu'il puisse exercer son droit de rétractation.

Parmi les innovations apportées par le Décret n° 7.962/13 concernant le contrat électronique, il y a notamment le devoir du fournisseur de notifier immédiatement l'institution financière ou le gestionnaire de la carte de crédit utilisée par le consommateur afin de l'informer que la transaction a été annulée (par l'exercice du droit de rétractation), pour que le remboursement de la valeur soit fait au bénéfice du consommateur. Ledit Décret prévoit également que même s'il y a plusieurs façons d'exercer ce droit de rétractation, il doit être possible au consommateur de le faire par le même moyen utilisé pour l'achat (c'est à dire, si l'achat a été conclu sur Internet, la rétractation doit aussi pouvoir être faite par Internet).

On peut affirmer que les répercussions de la dématérialisation des échanges socio-économiques sur les contrats en général se caractérisent, notamment, par une relativisation des notions de temps et d'espace, car depuis l'arrivée d'Internet il y a eu une rupture des barrières géographiques et physiques, permettant au monde entier de communiquer et de contracter plus rapidement. En ce qui concerne le temps, l'un des avantages apportés par Internet est la possibilité d'effectuer des transactions commerciales même en dehors des horaires d'ouverture des magasins ou des banques. Ces nouvelles données concernant l'espace et le temps jouent un rôle important dans la détermination de la loi applicable en l'espèce, ainsi que la compétence judiciaire.

2. Est-ce qu'on peut observer le surgissement d'un véritable droit du commerce électronique (par voie d'internet) et mobile (par voie d'appareils électroniques portables, comme les téléphones intelligents) ? Quelles sont ses caractéristiques ?

On peut dire qu'aujourd'hui il est possible d'observer au Brésil l'émergence d'un véritable droit du commerce électronique, en vue de la croissance des contrats électroniques et du fait que le droit doit répondre aux nouvelles exigences qui en découlent. A titre d'exemple, il faut souligner que le commerce électronique au Brésil a atteint en 2012 le montant de R\$ 22,5 milliards⁸ en ventes, une augmentation nominale

fournisseur n'accomplit pas les obligations disposées dans le §1 et dans le §5, la valeur payée sera restituée en double au consommateur ; § 7 Le fournisseur doit informer, de forme claire et ostensive, les moyens permettant que le consommateur fasse usage de son droit de rétractation, qui devra pouvoir être exercé avec les mêmes moyens que le consommateur a utilisé pour contracter ; § 8 Le fournisseur doit envoyer au consommateur une confirmation individualisée et immédiate de la bonne réception de la communication du droit de rétractation exercé par le consommateur ; § 9 La non observation, par le fournisseur, des obligations contenues dans cet article et dans les articles de la Section VII du Chapitre V du Titre I de la présente Loi, l'obligera au paiement d'amendes civiles au Pouvoir Judiciaire en montant correspondant à la gravité de son acte et suffisant à inhiber d'autres violations, sans préjudice des sanctions pénales et administratives applicables et de l'indemnité pour les dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés aux consommateurs » (Traduction libre).

⁸ Équivalent à approximativement 7 milliards d'euros le 25 mars 2014.

de 20 % par rapport à 2011, et il est même prévu qu'en 2013 le commerce électronique atteigne le cap de 50 millions de e-consommateurs dans le pays⁹.

Les principales caractéristiques de l'*e-commerce* sont les suivantes : (i) la liberté d'utilisation et la faible réglementation, puisque l'utilisation d'Internet n'a pas de frontières ni de barrières. Il n'existe pas, par conséquent, d'organisme international chargé de la réglementation de l'action de fournisseurs et consommateurs, et chaque pays a, selon sa propre initiative, un droit disciplinaire des questions liées au commerce électronique. Néanmoins, certains pays n'ont toujours pas de réglementation pour les transactions effectuées sous forme virtuelle et se trouvent dans la situation qu'on pourrait appeler un « *vide réglementaire* ». On vérifie aussi, avec le commerce électronique, (ii) une tendance à la suppression totale des documents physiques. Que ce soit dans les services bancaires, que ce soit pour des achats, ou même en ce qui concerne la procédure judiciaire brésilienne, on vérifie une tendance irréversible de ne plus utiliser les documents papier, qui sont substitués par l'utilisation des données numériques.

Au Brésil, malgré sa faible réglementation, le droit du commerce électronique qui se développe avec l'Internet, ne se situe pas à l'écart de l'ordre juridique. Au contraire, les règles légales en vigueur s'appliquent aux contrats électroniques essentiellement comme à toute autre forme de contrat, notamment les contrats matérialisés par des clauses rédigées sur le papier. La conclusion de contrats par Internet, par conséquent, est soumise à toutes les dispositions légales concernant le contrat, constantes du Code civil brésilien. S'agissant de rapports de consommation par Internet, les dispositions du Code de la consommation sont également applicables.

Cependant, il y a des aspects spécifiques sur les contrats électroniques qui sont difficilement adaptables à la législation générale. C'est le cas par exemple de la preuve et des méthodes de paiement. Ainsi, on ne peut pas nier la nécessité de la création de lois spécifiques pour réglementer une telle activité. Mais cette nouvelle loi devrait venir compléter la loi déjà existante et non simplement la remplacer.

On peut même dire que le commerce électronique est objet d'avantages économiques très marquées, telles que la réduction des coûts administratifs et fiscaux ; en plus, on vérifie dans la pratique le raccourci du *processus* de distribution de produits et la diminution du nombre d'intermédiaires. La capacité du commerce électronique de fonctionner tout au long de la journée sans intervalle et de surmonter les barrières nationales finit par augmenter considérablement la vitesse des transactions¹⁰.

3. Quel est le rôle de la protection de données personnelles dans le droit des contrats ?

Contrairement à de nombreux pays, le Brésil ne possède pas une loi spécifique concernant la protection des données personnelles. Cependant, on peut trouver la consécration du principe de la protection de la vie privée et de l'intimité dans la

⁹ Selon étude de l'E-bit. Voir plus sur <http://www.kaizenseo.com.br/nova-lei-impacto-e-commerce-muda-decreto-muda-decreto-79622013/#sthash.hezcuQkV.dpuf>.

¹⁰ LORENZETTI, Ricardo L. *Comércio Eletrônico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 14.

Constitution Fédérale (CF/1988)¹¹, le Code civil (CC)¹² et dans la Loi sur l'accès à l'information (Loi n° 12.527/11). Aujourd'hui la protection des données personnelles n'est donc pas garantie par une loi spécifique, mais par des dispositions de loi génériques qui traitent de la protection de la vie privée et de l'intimité.

Comme dans la plupart des contrats, en ce qui concerne les contrats électroniques, les fournisseurs doivent garantir aux consommateurs la confidentialité de ses données personnelles, de sorte que ces données ne soient pas utilisées au-delà de l'objet du contrat. Ces données personnelles des contractants peuvent inclure de mots de passe bancaires, numéros de carte de crédit, ainsi que des adresses et d'autres informations strictement privées, et la mauvaise utilisation de ces données par le fournisseur peut engager sa responsabilité civile, dans les termes des lois générales indiquées ci-dessus, concernant la protection de la vie privée et de l'intimité du contractant, ainsi que la responsabilité criminelle des personnes à l'origine de l'utilisation illégale desdites données personnelles.

Même si l'on peut compter des millions d'*e-consommateurs* aujourd'hui au Brésil, un grand nombre de personnes ne semble pas encore avoir la confiance nécessaire pour acheter de produits ou de services sur internet, et en particulier de saisir leur numéro de carte bancaire ou de crédit sur le web. En conséquence de cette crainte, justifiée en partie par le manque de loi spécifique sur la protection de données personnelles, le plus grand défi de fournisseurs de produits et services est justement de savoir comment gagner la confiance et conserver les consommateurs, en établissant avec eux une relation, un partenariat, une vraie politique de confiance. Ainsi, en raison de la nécessité d'une législation nationale en vue de prévoir un cadre réglementaire approprié, un projet de loi sur la protection des données personnelle (projet nommé « ALPDP ») fut élaboré par la Fundação Getúlio Vargas et le Ministère de la Justice.

Ce projet de loi sur la protection des données personnelles (ALPDP) a l'intention de mettre fin aux divergences sur la définition et le régime de protection des données personnelles et statue, par exemple, que ces données ne peuvent être fournies à des tiers que par décision d'un juge. Cette protection est également garantie par le projet de loi n° 2.126/2011, connu sous le nom de « Marco Civil da Internet » qui, dans sa rédaction actuelle, stipule dans son article 7 (comme le fait l'ALPDP) que les données personnelles ne peuvent être fournies à de tiers que par décision d'un juge :

Projet de loi n° 2.126/2011. Art. 7. L'accès à Internet est essentiel à l'exercice de la citoyenneté et sont garantis à l'utilisateur les droits suivants :

I - l'inviolabilité et protection de l'intimité et de la vie privée, garanties par la possibilité à l'indemnisation des dommages et intérêts résultant de leur violation ;

II - l'inviolabilité et le secret de leurs communications sur Internet, sauf par

¹¹ Art. 5°, X: « Sont inviolables, l'intimité, la vie privée, l'honneur et l'image des personnes, garantissant le droit à indemnisation pour les dommages et intérêts résultant de la violation».

¹² Art. 21: « la vie privée de la personne physique est inviolable, et le juge, à la demande de la personne concernée, pourra prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin à toute acte contraire à la présente norme ».

ordonnance d'un juge, dans les cas et de la manière prévue par la loi à des fins d'enquête criminelle ou de procédure pénale ; (Traduction libre)

L'accès aux données personnelles de l'utilisateur par les fournisseurs d'accès à Internet peut être caractérisé comme une violation de la confidentialité de la communication et comme une invasion de la vie privée, selon la loi fédérale et la Constitution fédérale brésilienne. La responsabilité sur le contenu transmis par voie électronique appartient donc à celui qui a utilisé la structure donnant accès à Internet, et l'identification de cet usager ne peut être déterminée que par ordonnance d'un tribunal, en respect au droit fondamental à la vie privée et à la confidentialité des communications.

L'article 6 du projet de loi sur la protection des données personnelle (ALPDP) contient une importante disposition sur la responsabilité objective de celui qui traite les données personnelles des utilisateurs, en attribuant à cette activité le label d' « activité de risque ».

Comme partout dans le monde, où les pays concentrent ses efforts afin de supprimer les pratiques criminelles sur Internet, le Brésil a créé des unités spéciales pour lutter contre la cybercriminalité, y inclus l'usurpation et le vol de données personnelles, comme c'est le cas du Bureau des crimes commis par des moyens électroniques, de la police civile de l'État de São Paulo.

4. Y a-t-il des règles particulières pour les contrats portant sur des biens immatériels concernant l'exécution, l'inexécution et la restitution en cas d'invalidité du contrat ?

Au Brésil il n'y a pas de règles particulières concernant l'exécution, l'inexécution ou la restitution en cas d'invalidité de contrats portant sur des biens immatériels. L'exécution, l'inexécution ou la restitution dans ce type de contrat obéit aux dispositions génériques du Code civil et de la législation fédérale concernant certains types contractuels, en particulier les contrats qui portent sur les rapports de consommation (sous l'égide du Code brésilien de la consommation).

En ce qui concerne les biens immatériels, on voit une préoccupation spéciale du législateur au Brésil de réglementer les cessions de ce type de droits¹³, mais le législateur ne s'est pas occupé spécialement de l'exécution ou inexécution des contrats portant sur des biens immatériels.

Ainsi, d'une façon générale, il est possible d'affirmer que les contrats portant sur des biens immatériels suivent les mêmes étapes de la formation des contrats en général, à savoir: les négociations préliminaires, l'offre et l'acceptation. Ensuite, interviennent les dispositions relatives à l'exécution (ou inexécution) de ce type de contrat, modalités dans lesquelles s'inscrivent aussi les contrats portant sur biens immatériels. Pendant la phase de négociation, les contractants ne sont pas toujours engagés par un contrat, mais une responsabilité civile précontractuelle peut être éventuellement engagée si les contractants manquent à leur obligation de bonne foi lors des négociations.

¹³ Comme par exemple les articles 58 e 59 de la Loi n° 9.279/96, qui autorisent et définissent les modalités de cession de droits de propriété industrielle.

La deuxième phase de la formation du contrat, c'est-à-dire, l'offre, en ce qui concerne les contrats formés sur l'Internet, est presque toujours faite sur des sites web ou de magasins virtuels, et dans ce cas le produit ou service est toujours disponible aux contractants que veulent s'engager.

Enfin, en ce qui concerne les modalités d'exécution et inexécution d'obligations du contrat électronique, il est prévu la possibilité d'application des dispositions du Code de la consommation (pour les seuls cas de contrats de consommation par voie électronique), selon l'article 13 du projet de loi n° 1.589/99, du Barreau des Avocats de São Paulo, qui prévoit que « *les normes de protection des consommateurs s'appliquent aux contrats électroniques* ».

B. L'immatériel et le droit des contrats spéciaux

5. Quels sont les types de contrats modernes sur l'approvisionnement d'information (par exemple contrat de *web hosting*, *access provider*, *application hosting*, *cloud computing*, *app store*) ?

La législation brésilienne ne prévoit pas une liste de types contractuels sur l'approvisionnement d'information. En fait, tout ce qui concerne les effets juridiques des relations sur internet ne sont pas encore objet de réglementation spécifique.

Bien qu'il y ait un projet de loi en train d'être voté au Sénat – le projet de loi n° 2.126/2011, connu sous le nom de « Marco Civil da Internet », qui vient d'être approuvé à l'Assemblée – il pose des normes générales applicables aux contrats relatifs au numérique, tels ceux sur l'approvisionnement d'informations.

Ce genre de contrat a, dans la plupart des cas, repris des exemples du droit étranger. Les parties ont la liberté de stipuler les contrats qu'elles trouvent le plus appropriés dans le cadre de leur relation, comme c'est l'habitude du droit contractuel. C'est exactement cela que dispose l'article 107 du Code civil : « *La validité de la déclaration de volonté n'est pas subordonnée à une forme spécifique, sauf si celle-ci est expressément exigée par la loi* ».

En plus, l'internet étant un phénomène global dont la territorialité est de moins en moins importante, il y a une tendance notable sur le caractère international des contrats. Dans la plupart des cas, ils ne sont même pas traduits et sont acceptés dans les mêmes formes et contenu qu'ailleurs : ils ont un vrai caractère universel.

C'est curieux de noter que ce phénomène a déjà eu lieu récemment au Brésil avec les contrats de Shopping Center, *Know-How*, Franchise, etc.

Les contrats électroniques confirment donc la tendance d'internationalisation et d'uniformisation des contrats.

6. Quelle est la relation entre le client et le fournisseur d'accès internet ? Quelles sont les obligations des parties ? Le fournisseur d'accès internet est-il responsable pour le contenu téléchargé par son client ?

Au Brésil, il n'y a pas de réglementation législative spécifique sur la responsabilité du

fournisseur d'accès internet sur le contenu téléchargé.

La doctrine présente comme étant les principales obligations des fournisseurs de services internet : (i) l'utilisation des technologies appropriées ; (ii) la connaissance des données de ses clients ; (iii) la conservation des données et des informations pour un temps indéterminé ; (iv) la conservation du secret des données des clients ; (v) la non-surveillance des données ; et (vi) la non-censure¹⁴.

Ainsi, la responsabilité du fournisseur d'accès internet s'encadre dans le régime général de la responsabilité civile, règlementée par l'article 186 du Code civil, lequel prévoit que : « *Celui qui, par action ou omission volontaire, négligence ou imprudence, viole un droit et cause un préjudice à autrui, même exclusivement moral, commet un acte illicite* ».

L'article 927 du Code civil prévoit une obligation de réparation en cas de délit civil¹⁵. De plus, l'article 14 du Code de défense du consommateur établit que « *Le fournisseur de services répond, indépendamment de l'existence de faute, de la réparation des dommages causés aux consommateurs, pour les défauts liés à la prestation de services, ainsi que pour les informations insuffisantes ou inadéquates concernant sa jouissance et ses risques* ».

La jurisprudence, cependant, est aujourd'hui établie dans le sens de l'absence de responsabilité civile du fournisseur d'accès internet car il n'est pas réaliste de le charger de l'obligation de surveillance de la totalité du contenu téléchargé. Dans ce sens, le Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (équivalent d'une Cour d'appel) a déjà décidé de l'absence de responsabilité civile du fournisseur d'accès internet, en déclarant que « *le fournisseur n'a pas les moyens de vérifier l'ensemble du système 24 heures par jour. Dans l'espèce, la Cour a considéré qu'il serait hors de la portée technique de la requérante qui, en tant que fournisseur d'hébergement, en théorie, n'aurait pas de moyens de contrôle des insertions effectuées par l'ensemble de ses utilisateurs* » (TJSP, Agravo de Instrumento n° 537.893-4/0.00, Rapporteur Juge Egidio Giacoia, DJE 20.05.2008).

Dans une autre affaire, le Superior Tribunal de Justiça (juridiction de hiérarchie équivalente à celle de la Cour de cassation en France) a décidé que la surveillance des pages internet dont le contenu est élaboré et téléchargé par les utilisateurs eux-mêmes n'est pas une activité intrinsèque au service fourni. En conséquence, le service fourni par le site qui n'examine ni surveille le matériel inséré par les utilisateurs ne peut pas être considéré défectueux et, donc, l'article 14 du Code de défense du consommateur ne peut pas être applicable (STJ, 3^e Chambre, REsp n° 1193764 /SP — 2010/0084512-0, Rapporteur Ministre Nancy Andrighi, jugé le 14/12/2010).

Avec cette importante décision, la théorie du risque, prévue dans l'article 927,

¹⁴ LEONARDI, Marcel. *Determinação da responsabilidade civil pelos ilícitos na rede: os deveres dos provedores de serviços de internet*. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coords). *Responsabilidade civil na Internet e nos demais meios de comunicação*. São Paulo: Saraiva, 2007.

¹⁵ Art. 927: « *Celui qui, par un acte illicite (articles 186 et 187), cause un dommage à autrui, est obligé de le réparer* ».

paragraphe unique, du Code civil¹⁶, reste aussi inapplicable, vu que l'insertion de contenu à caractère offensif dans un site internet ne constitue pas un risque inhérent à l'activité des fournisseurs de contenu.

Néanmoins les décisions font référence au fournisseur d'hébergement internet ou à de fournisseurs intermédiaires de services sur internet. Il reste à établir la portée de ces décisions, afin de savoir si la règle issue de ces arrêts s'étend aux situations qui impliquent les fournisseurs d'accès internet.

7. Quels sont les types de contrats que l'on peut conclure sur des biens immatériels ? Quelles sont les conditions, quelles sont les limites ?

La législation brésilienne ne donne pas une définition précise de bien immatériel. Si les biens corporels sont ceux que l'on peut toucher, par opposition, les biens incorporels sont ceux sans support matériel et donc non assujettis à la transmission par tradition, tels la propriété industrielle de marque, de brevet, de dessin industriel ou de modèle d'utilité, ou encore les droits d'auteur et d'autres droits *sui generis*.

Cependant, la Constitution Fédérale de 1988, dans son article 5, XXIX, donne aux biens immatériels la garantie de protection constitutionnelle : « *la loi assurera aux auteurs d'inventions industrielles le privilège temporaire pour leur utilisation, ainsi que la protection des dessins et modèles industriels, la propriété des marques, dénominations sociales et autres signes distinctifs, compte tenu de l'intérêt social et du développement technologique et économique du pays* ».

Les biens immatériels sont donc normalement encadrés par des contrats tels que la cession et la licence. Ces contrats permettent l'exploitation et l'utilisation des biens immatériels par des tiers, mais le droit réel de propriété sur les biens immatériels concernés reste toujours chez le créateur.

Les caractéristiques les plus importantes des biens immatériels sont les suivantes : (i) ce sont des droits de monopole, pour lesquels le législateur confère un droit exclusif ; (ii) ils ne sont pas susceptibles d'usage immédiat, car ils doivent être incorporés dans un objet ou un service avant qu'ils puissent être commercialisés ; (iii) la reproduction des biens immatériels peut se faire de façon illimitée ; (iv) ces droits sont constitutionnellement protégés par l'article 5, XXIX, de la Constitution Fédérale.

8. La licence, quels droits donne-t-elle (par exemple : droit exclusif ou simple) ? Quelles sont les règles de forme applicables à la licence (par exemple : stipulation écrite, enregistrement) ? Quelles sont les obligations du titulaire du droit de propriété intellectuelles (par exemple : transfert de *know how*, assistance technique) et du licencié (par exemple : obligation d'exploiter, obligation de non-concurrence) ?

¹⁶ Art. 927: « *Celui qui, par un acte illicite (articles 186 et 187), cause un dommage à autrui, est obligé de le réparer.*

Paragraphe unique. Il y a obligation de réparer le dommage, indépendamment de faute, dans les cas prévus par la loi, ou quand l'activité normalement exercée par l'auteur du dommage implique, par sa nature, un risque aux droits d'autrui ».

La licence est règlementée par plusieurs lois et articles de la législation brésilienne, selon la portée du contrat et l'objet de chaque licence.

L'article 7, XII, de la loi sur les droits d'auteur (Loi n° 9.610/1998) inclut le logiciel informatique parmi les biens protégés en tant que création de l'esprit, sans qu'il y ait besoin de considérer la nature matérielle ou immatérielle de son support.

Les articles 9 à 14 de la Loi des droits sur les logiciels (Loi n° 9.609/1998) établissent un régime juridique propre aux licences de logiciels. Dans l'absence d'un contrat écrit, la facture relative à l'acquisition ou la licence d'une copie servira d'attestation de la régularité de son utilisation.

Les actes et contrats de licence de droits de commercialisation pour les logiciels d'origine étrangère doivent déterminer, en ce qui concerne les taxes et redevances payables, le débiteur et la rémunération du titulaire des droits du programme informatique résidant ou domicilié à l'étranger.

Sont réputées nulles les clauses qui limitent la production, la distribution ou la commercialisation, en violation des réglementations en vigueur, ainsi que celles qui exonèrent les contractants de la responsabilité des actes de tierce partie, résultant de vices, défauts ou de la violation des droits d'auteur.

En cas de transfert de technologie sur les logiciels, il faut procéder à l'enregistrement du contrat auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle — INPI, pour qu'il puisse avoir des effets à l'égard de tiers. Cela vaut également pour le contrat de licence de brevet et de marque.

La loi de la propriété intellectuelle (Loi n° 9.279/1996) prévoit aussi les règles du contrat de licence pour les brevets et les marques. En ce qui concerne le brevet, la loi établit deux types de licence, la licence volontaire et la licence obligatoire : la première est régie par les articles 61 à 67, et la deuxième par les articles 68 à 74.

Dans le cas où le licencié ne commence pas une exploitation effective dans le délai de 1 (un) an de la concession, s'il interrompt l'exploitation pour une période supérieure à 1 (un) an, ou, si les conditions d'exploitation ne sont pas respectées, le titulaire du brevet peut demander l'annulation de la licence selon les dispositions de l'article 67.

La licence obligatoire intervient lorsqu'il y a abus de droit de la part du titulaire, ou un abus de pouvoir économique, constaté en vertu de la loi, par décision administrative ou judiciaire ; ainsi que la non-exploitation du brevet sur le territoire brésilien pour défaut de fabrication ou de la fabrication incomplète du produit, ou l'utilisation incomplète du procédé breveté, sauf dans les cas de l'infaisabilité économique, lorsque l'importation est autorisée ; ou quand la commercialisation ne répond pas aux besoins du marché.

La licence sur la marque est exclusivement volontaire, puisqu'elle doit être réalisée par contrat. Le licencié peut être investi par le titulaire de tous les pouvoirs pour agir en défense de la marque, sans préjudice de ses propres droits (art. 139, paragraphe unique).

La licence de droits de propriété industrielle peut être exclusive ou simple, selon les stipulations du contrat. La loi n'exige pas de clauses ou d'obligations des parties ; elles

font partie de la relation contractuelle et doivent être analysées au cas par cas.

Partie 2 : La place du contrat dans le système du droit de la propriété intellectuelle

Au Brésil, il n'existe pas une loi unique pour traiter de tous les droits de la propriété intellectuelle, sinon qu'un complexe normatif, ou un microsystème législatif sur la matière, composé, entre autres, des Lois n° 9.279/1996 (Loi de la propriété intellectuelle – LPI), 9.609/1998 (Loi des droits sur les logiciels – LDL) et 9.610/1998 (Loi des droits d'auteur – LDA). Dans un microsystème, toutes les sources sont en dialogue permanent, comme l'indique Claudia Lima Marques¹⁷.

Par conséquent, les réponses aux questions suivantes doivent être cherchées dans les diverses lois référées, de sorte qu'elles peuvent varier conformément au droit spécifique regardé.

Spécifiquement, en ce qui concerne les droits intellectuels sur les logiciels, le législateur a déterminé l'application subsidiaire du système de protection conféré aux œuvres littéraires par la législation du droit d'auteur et des droits voisins (article 2^{ème}, LDL). Donc, en matière de propriété intellectuelle sur les logiciels, la plupart des réponses aux questions de ce rapport sera semblable à celle trouvée dans la loi du droit d'auteur, et seuls les cas différents seront discutés séparément.

A. L'impact du contrat sur les droits de propriété intellectuelle

9. Votre système juridique, distingue-t-il entre la cession d'un droit de propriété intellectuelle et la licence ? Quels sont les effets de ces contrats sur le bien immatériel ?

Les différentes lois sur les droits de propriété intellectuelle au Brésil prévoient qu'ils puissent être objets de licences et de cessions, s'agissant d'actes juridiques distincts.

La possibilité de cession du droit sur le brevet est prévue dans les articles 58 à 60 de la LPI, au chapitre VII, intitulé « de la cession et des annotations », lorsque la licence du même droit est réglée dans le chapitre suivant, « des licences », dans les articles 61 à 74. Les deux instituts ont pour conséquence le transfert à autrui des facultés d'utilisation et de jouissance des biens concernés, facultés inhérentes au droit du propriétaire. L'essentiel de la distinction réside, néanmoins, dans la question du transfert du titre de propriété lui-même, qui ne se produit que dans la cession.

La cession peut avoir pour objet le brevet ou la demande d'un brevet, tous les deux de contenu indivisible, et elle peut être totale ou partielle, selon le législateur (art. 58). Par la cession, le titulaire du titre de propriété, nommé *cédant*, transfère tous ses droits sur le bien immatériel à autrui, le *cessionnaire*, sans garder aucun droit pour lui-même. Elle doit être annotée dans les registres à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour qu'elle puisse produire des effets à l'égard des tiers (art. 59 et 60).

¹⁷ MARQUES, Cláudia Lima. Superação das antinomias pelo dialogo das fontes: o modelo brasileiro de coexistência entre o código de defesa do consumidor e o código civil de 2002. *Revista de Direito do Consumidor*. São Paulo (RT), vol. 51, p. 34-67, jul.- set., 2004.

La licence, d'un autre côté, n'entraîne que le transfert au licencié de certaines facultés du propriétaire, mais pas le droit de propriété d'une façon générale.

La même différence peut être remarquée en ce qui concerne les contrats dont l'objet est l'usage de la marque. La cessibilité de l'enregistrement de la marque est prévue par l'article 134 LPI, tandis que le licenciement de l'usage est régi par l'article 139 LPI. Selon Newton Silveira: « *Par la licence de l'usage d'une marque, on entend l'autorisation d'utiliser la marque de la même manière, ou dans la même mesure, que son titulaire. Le droit protégé est maintenu dans sa substance avec son titulaire, mais son usage est transféré au licencié. Pour le droit des marques, le terme 'licence de l'usage' signifie que le titulaire a renoncé à faire valoir son droit à l'usage exclusif par rapport au licencié* »¹⁸.

En ce qui concerne les droits d'auteur, la LDA autorise leur transfert total ou partiel à des tiers, à titre universel ou singulier, personnellement ou via des représentants dotés de pouvoirs spéciaux, au moyen de licenciement, concession, cession ou autres moyennes acceptés par le Droit (article 49 LDA). Les contrats entablés à l'entour des droits d'auteur, toutefois, n'atteignent pas le noyau moral du droit, ce qui est inaliénable et on ne peut pas y renoncer (art. 27 ; article 49, I LDA). Donc, seuls les droits patrimoniaux seront transférés, et la cession, bien que totale, des droits patrimoniaux d'auteur n'implique pas l'abdication de la paternité de l'œuvre.

10. Quelle est la relation entre le droit de propriété intellectuelle et le contrat de vente, par exemple dans le contexte d'une vente d'un logiciel ? La vente vaut-elle toujours transfert de droit de propriété intellectuelle ?

La cession consiste en l'aliénation d'un bien immatériel, tandis que le terme « achat et vente » est utilisé dans le droit brésilien pour nommer les actes juridiques ayant pour objet des biens matériels. Quand un bien immatériel, par exemple un logiciel, est reproduit dans un support physique, afin d'être mis sur le marché, il y aura l'aliénation de copies physiques, mais pas du bien immatériel lui-même. Par l'achat, l'acheteur recevra une licence pour l'usage de l'exemplaire achetée, ce qui ne lui permet pas de le reproduire ou de l'exploiter économiquement, en règle générale.

Selon la LDL, « *l'usage du logiciel au pays sera objet d'un contrat de licence* », dont l'existence est présumée par la simple présentation d'une preuve d'achat (article 9^{ème}). La loi fait la distinction entre le contrat de licence pour l'usage et celui de transfert de technologie, ce dernier faisant référence à une cession ou une licence proprement dite des droits de propriété intellectuelle. Le contrat de transfert de technologie, qui doit être enregistré dans l'Institut National de Propriété Intellectuelle pour qu'il puisse produire des effets à l'égard de tiers, permet au récepteur de la technologie de l'utiliser et l'exploiter économiquement (article 11).

11. La vente d'un bien immatériel a-t-elle pour conséquence l'épuisement du droit

¹⁸ SILVEIRA, Newton. A obrigação de exploração de propriedade industrial e a exaustão de direitos. *Revista da EMARF*, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, p. 107-127, mar. 2011, p. 116-117.

d'auteur ? Quels sont les droits de l'acquéreur, quels droits restent au titulaire (par exemple, droit au respect) ? L'acheteur, peut-il « revendre » le droit acquiert ?

Il faut auparavant faire la distinction entre les cas de la cession du bien immatériel lui-même et de la vente du bien matériel où la création intellectuelle protégée est inscrite. Sur les droits de l'inventeur, Gama Cerqueira souligne que « *son objet n'est pas constitué par la chose matérielle, tangible, dans laquelle la conception de l'inventeur se réalise, en se manifestant dans le monde extérieur. Un produit industriel nouveau, un nouveau processus, ils ne sont que des modes de réalisation de l'invention* »¹⁹. Le raisonnement, qui peut être étendu par analogie aux autres types de droits intellectuels, confirme la distinction entre le bien immatériel, comme le fruit de l'intellect, et le bien matériel dans lequel il se reproduit, de sorte qu'ils peuvent faire l'objet de transactions distinctes.

En s'agissant de la cession du bien immatériel, ses effets sont différents à l'égard des aspects du droit d'auteur concernés: moraux ou patrimoniaux. Les droits moraux d'auteur sont, selon l'article 27 LDA, inaliénables et on ne peut pas y renoncer, ce qu'implique sa permanence dans le patrimoine juridique de l'auteur, le titulaire, même s'il fait la cession des droits patrimoniaux à des tiers. Ces droits sont énumérés dans une liste non exhaustive, à l'article 24 LDA : le droit de revendiquer à tout moment la paternité de l'œuvre; droit de conserver l'œuvre inédite; le droit d'assurer l'intégrité de l'œuvre, parmi d'autres.

L'auteur a le droit d'«*utiliser, jouir et disposer de l'œuvre littéraire, artistique ou scientifique*», selon l'article 28 LDA. Toutefois, cette faculté de disposition de ses droits n'existe que relativement à l'aspect patrimonial ou pécuniaire. L'article 29 LDA énumère à titre d'exemple des modalités d'utilisation de l'œuvre auxquelles l'auteur peut autoriser, de façon expresse, comme la reproduction, l'édition, l'adaptation et la traduction. L'acquéreur – l'éditeur ou le distributeur de l'œuvre – recevra les droits patrimoniaux sur l'œuvre achetée, en les exerçant dans les limites fixées par le contrat.

Par contre, si l'acheteur est considéré comme le consommateur d'un exemplaire de l'ouvrage, en tant que bien matériel, il n'acquiert que le droit d'utilisation du bien objet du contrat de vente, à savoir son exemplaire spécifique. Il n'acquiert pas la création intellectuelle, le bien immatériel objet du droit d'auteur, mais une de ses reproductions possibles. Pour renforcer cette idée, le législateur a prévu expressément (article 37 LDA) qui, même dans le cas où l'acheteur acquiert l'original d'une œuvre, il ne reçoit aucun droit patrimonial d'auteur, sauf convention en contraire des parties et les cas prévus dans la loi.

En l'absence de disposition légale expresse sur la possibilité de la revente ou aliénation de l'exemplaire achetée par l'acquéreur à des tiers, il faut appliquer les règles générales du droit civil, étant entendu que le titulaire peut disposer de ses biens. Il doit disposer du bien lui-même, et non pas une simple copie de celui-ci, ce qui peut avoir une applicabilité importante en ce qui concerne les œuvres numériques.

¹⁹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. I. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2012, p. 143.

Sur la possibilité de l'auteur de s'opposer à la vente des exemplaires de son œuvre licitement mis au marché, le principe de l'épuisement des droits d'auteur implique qu'une fois que l'auteur ait consenti à la mise de l'œuvre sur le marché, par un contrat d'édition par exemple, ses droits patrimoniaux par rapport à cette œuvre sont épuisés. Ainsi, l'auteur ne peut pas interdire quelque vente postérieure de l'œuvre dans ce marché.

La seule disposition juridique exceptionnelle se réfère à la situation de la revente de l'œuvre ou manuscrit originaux aliénés par l'auteur. Dans cette situation, l'auteur, ayant épuisés ses droits par rapport à l'œuvre mise sur le marché, n'a pas le droit d'empêcher la revente. Pourtant, il peut exiger un pourcentage minimum de 5% de l'augmentation des prix vérifiable sur chaque revente (article 38 LDA).

Le principe de l'épuisement des droits d'auteur est plus développé dans la doctrine et la jurisprudence brésiliennes en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle sur les brevets et les marques. Sur les brevets, l'opinion dominante sur l'article 43, IV LPI est que « *la loi actuelle [de propriété intellectuelle] privilégie, comme règle générale, le principe de l'épuisement national* »²⁰. Cela signifie que le titulaire du brevet ne peut pas s'opposer à la vente de produit fabriqué en accord avec le brevet de processus ou de produit, régulièrement mis sur le marché interne, c'est à dire, placé directement par le titulaire ou avec son consentement. Il peut, cependant, s'opposer à des importations parallèles du même produit, qui dépend de son permis.

La seule concession faite en matière de brevets au principe de l'épuisement international serait consacrée au §1^{er}, I, de l'article 68 LPI, qui prévoit la possibilité de concession d'une licence obligatoire en cas de non-faisabilité économique de l'exploitation nationale, lorsque les importations parallèles seront autorisées. Dans ce cas, un tiers est autorisé à importer et à vendre le produit breveté sur le marché interne, sans que le titulaire du brevet puisse opposer une résistance²¹.

En ce qui concerne la question de l'épuisement des marques, il y a des positions divergentes dans le droit brésilien. Selon des précédents de la Cour Supérieure de Justice (STJ), « *L'importation parallèle des produits originaux, sans le consentement du titulaire de la marque ou de ceux qui sont autorisés à l'accorder, est en règle interdite, en face des dispositions de l'art. 132, II, de la Loi 9279/96. Cependant, une fois consentie par le titulaire de la marque ou par une personne autorisée par lui à le faire, l'entrée du produit originel dans le marché national ne peut pas configurer une importation parallèle illicite* » (REsp 1.200.677/CE, Rapporteur Min. Sidnei Beneti, DJe 12/03/2013). La décision consacre le principe de l'épuisement national dans le droit des marques brésilien.

En revanche, Newton Silveira affirme qu'au Brésil, il y a une tendance jurisprudentielle

²⁰ SILVEIRA, Newton. A obrigação de exploração de propriedade industrial e a exaustão de direitos. *Revista da EMARF*, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, p. 107-127, mar. 2011, p. 111.

²¹ SILVEIRA, Newton. A obrigação de exploração de propriedade industrial e a exaustão de direitos. *Revista da EMARF*, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, p. 107-127, mar. 2011, p. 111-112.

à adopter le principe de l'épuisement international des droits de marque : « *Le droit brésilien ne règle pas directement le sujet des importations parallèles, mais la jurisprudence les interdit s'en prévalant de la garantie de l'usage exclusif de la marque dans tout le territoire national. Quelques sentences prononcées par nos tribunaux, cependant, ont été mentionnées pour faire remarquer une certaine tendance de la jurisprudence brésilienne à adopter le principe de l'épuisement des droits de marque dans le domaine international* »²².

12. L'immatériel, peut-il être l'objet d'un gage ou d'une autre sûreté conventionnelle ? Sous quelles conditions ? Et avec quels effets ?

Selon la règle générale de l'article 1420 du Code civil, les biens susceptibles d'aliénation peuvent être objet de gage, d'hypothèque et d'antichrèses. Compte tenu des observations au-dessus sur la possibilité d'aliénation des biens immatériels, via le contrat de cession, ces biens peuvent être l'objet des sûretés conventionnelles, plus précisément le gage, puisque l'hypothèque et l'antichrèse ont pour objet des biens immeubles.

Dans les articles 1451 et suivants du Code civil, le législateur établit des règles pour le gage sur des droits et sur des titres de crédit. En ce sens, il prévoit que les droits, susceptibles de cession, sur des choses meubles, peuvent être objet d'un gage (art. 1451). C'est le cas des biens immatériels. Le gage peut être établi par acte authentique ou sous seing privé, et il doit être inscrit dans le Registre des Actes et des Documents (article 1452). Gladston Mamede soutient que le titulaire de la marque peut faire de cela l'objet d'un gage, c'est-à-dire, l'offrir comme garantie pour le paiement d'une dette, sienne ou d'un tiers, aussi bien qu'il peut constituer sur elle un usufruit, d'entre autres actes juridiques²³. Dans le même sens, João da Gama Cerqueira assure que, comme une propriété meuble, le droit de l'inventeur est susceptible d'être donné en gage et en usufruit²⁴. Toutes les limitations qui tombent sur des biens immatériels, telles que les gages et les usufruits, doivent être notées dans son registre (situé dans l'Institut National de la Propriété Industrielle, en général) et publiées, afin de produire des effets contre des tiers.²⁵

Le principal effet de l'établissement d'un gage est que, en l'absence de paiement par le débiteur dans les termes du contrat, le créancier sera investi de la propriété du bien immatériel, ne restant à l'ancien titulaire que des droits moraux ou non-patrimoniaux. Par le moyen de l'usufruit, à son tour, l'usufruitier aura le bien immatériel en sa possession, et pourra l'exploiter, sans, cependant, acquérir sa propriété.

13. Est-il possible de renoncer à un droit de propriété immatériel par voie conventionnelle ?

En ce qui concerne le droit d'auteur, la renonciation ne peut en prendre que des aspects

²² SILVEIRA, Newton. A obrigação de exploração de propriedade industrial e a exaustão de direitos. *Revista da EMARF*, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, p. 107-127, mar. 2011, p. 120.

²³ MAMEDE, Gladston. *Manual de direito empresarial*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 295.

²⁴ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. I. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2012, p. 142.

²⁵ MAMEDE, Gladston. *Manual de direito empresarial*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 280.

matériaux, et le législateur a établi de façon expresse la non-renonciation aux droits moraux de l'auteur (article 27 LDA). L'exercice de l'anonymat par l'auteur n'implique pas une renonciation de son droit moral, et il peut à tout moment revendiquer la paternité de l'œuvre, conformément au paragraphe I de l'article 24 LDA. Les droits patrimoniaux de l'auteur, à son tour, peuvent être disposés ou aliénés, donc son titulaire peut y renoncer. Il peut même consentir à son placement dans le domaine public avant les délais fixés par la loi.

La renonciation est également prévue en ce qui concerne les droits du titulaire d'un brevet, dans l'article 78, II, LPI, entraînant l'extinction du même. Néanmoins, le législateur remarque que cette renonciation ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers (article 78, II, et article 79 LPI). Une disposition similaire est faite par rapport à la possibilité d'extinction de l'enregistrement d'un dessin industriel dans l'article 119, II, LPI.

Enfin, la LPI prévoit que l'enregistrement d'une marque cesse « *par la renonciation, qui peut être totale ou partielle à l'égard des produits ou des services signalés par la marque* » (article 149, II). Dans le cas d'une marque collective, la renonciation doit être demandée conformément aux termes du contrat social ou du statut de l'entité elle-même, ou encore, conformément au réglage d'utilisation (art. 152 LPI).

À la suite de la renonciation générale des droits respectifs, les biens immatériels tomberont dans le domaine public.

B. L'impact du droit de la propriété intellectuelle sur la liberté contractuelle

14. La licence, est-elle considérée comme un contrat ou un bien ? Quelles sont les conséquences sur le plan pratique ? Quel est le sort du contrat de licence dans le cas d'insolvabilité du licencié ?

En droit brésilien la licence, en soi même, est considérée comme un contrat, tandis que l'objet de la licence, le bien immatériel, est considéré, pour des effets juridiques, un bien meuble (article 3^{ème} LDA, article 5^{ème} LPI).

Le caractère contractuel de la licence est explicité dans toutes les lois qui traitent de la propriété intellectuelle. Dans la LDA, le législateur établit la possibilité de licenciement à l'article 49, comme un acte juridique apte à transférer les droits d'auteur à des tiers. Dans les paragraphes dudit article, il se réfère expressément à sa nature contractuelle.

La LDL prévoit dans l'article 9^{ème} que « *l'utilisation d'un logiciel dans le Pays sera objet du contrat de licence* ». Ce contrat sera présumé valable à partir de la présentation d'une preuve d'achat. La jurisprudence adopte une position souple sur la question, en admettant d'autres moyens de preuve.

La LPI prévoit aussi la possibilité du titulaire de la propriété industrielle sur les biens immatériels d'établir un contrat de licence dans ses articles 61 (licence pour l'exploitation d'un brevet) et 139 (licence pour l'usage d'une marque).

Les contrats de licenciement de biens immatériels (marque, droits d'auteur, logiciels, entre autres) sont actuellement prévus entre les hypothèses de service aux fins d'incidence de l'impôt sur les services de toute nature (ISS)²⁶. La question a été examinée dans le recours (Réclamation) n° 8.623/RJ (Rapporteur Ministre Gilmar Mendes ; DJE 10/3/2011) lorsque la Cour Fédérale Suprême (STF) a reconnu que, compte tenu des changements importants dans le cadre juridique et pratique de l'exigence de l'ISS, en vertu de la Loi Complémentaire 116/2003, le Enoncé de Justice n° 31²⁷ ne s'applique pas en ce qui concerne la licence de l'usage de la marque. Selon la Cour, cette licence « *ne peut pas être considérée comme une location de biens meubles, mais un service autonome spécifiquement prévue dans la Loi Complémentaire 116/2003* ».

La principale conséquence de tenir la licence pour un contrat concerne son régime juridique, qui sera soumis au droit des obligations, et non au droit des choses, qui régit les biens. Le titulaire de la propriété intellectuelle et le licencié, en tant que parties d'un contrat, ont des droits et obligations réciproques, établies autour de l'exploitation de l'objet, le bien immatériel.

La loi brésilienne ne traite pas spécifiquement de la question des conséquences de l'insolvabilité du licencié pour le contrat de licence. Donc, en cas d'insolvabilité du licencié, en l'absence de dispositions contractuelles définissant les conséquences, les droits acquis par la licence (d'exploitation du bien immatériel), qui disposent d'une nature patrimoniale, doivent être considérés comme faisant partie de ses biens saisissables. Cette conclusion découle de l'application du Code de Procédure civile (Loi 5.869/1973 – CPC), parce que les droits de propriété intellectuelle ne sont pas inclus entre les hypothèses juridiques de l'insaisissabilité, disposées dans l'article 649. Donc, le crédit acquis par le contrat de licence s'ajoutera à la masse de la faillite, dans la procédure d'exécution collective. Gama Cerqueira confirme ce point de vue, en déclarant que « *le droit de l'inventeur [...] est susceptible d'être donné en gage et en usufruit et d'être saisi en procédure d'exécution* »²⁸.

15. La loi prévoit-elle un contenu contraignant pour les contrats sur un bien immatériel? Y a-t-il des dispositions pour l'adaptation des contrats de licence considérées comme « injustes » ?

En général, la loi brésilienne ne prévoit pas un contenu contraignant pour les contrats sur des biens immatériels. Toutefois, elle pose des exigences formelles pour l'offre et registre des droits immatériels. Par exemple, la LPI établit que le contrat de licence doit être enregistré à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour qu'il produise des effets par rapport à des tiers.

La LDA, à son tour, prévoit que les contrats de cession de droits d'auteur doivent être faits par écrit (article 49, II). En plus, on les présume des contrats à titre onéreux et ils

²⁶ La liste des services est attachée à la Loi Complémentaire 116, du 31 Juillet 2003.

²⁷ Le précédent établit que l'incidence de l'impôt sur les services de toute nature (ISS) sur des transactions de location de biens meubles est inconstitutionnelle.

²⁸ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. I. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2012, p. 142.

peuvent être enregistrés dans le Registre des Actes et des Documents. La loi stipule seulement que l'instrument doit contenir les éléments essentiels suivants: l'objet et les conditions d'exercice du droit quant au temps, au lieu et au prix (article 50 LDA).

Sur les mécanismes de correction des inégalités et injustices dans les contrats de licence, s'appliquent les dispositions générales du droit privé, comme les instituts de la lésion (article 157, Code civil), si le déséquilibre est contemporain au contrat ; et de la résolution par déséquilibre contractuel excessif (articles 478 à 480 du Code civil), pour les cas de déséquilibre postérieur. L'interprétation dominante indique que dans l'application de ces deux instituts, on doit s'efforcer au maximum de conserver la relation contractuelle, en adaptant son contenu de façon à éliminer la disparité et l'injustice.

En reconnaissant la possibilité de désaccord entre le titulaire du brevet et le licencié, la loi prévoit qu'ils peuvent demander à l'Institut National de la Propriété Industrielle l'arbitrage de la rémunération, dans le cas d'offre publique de la licence (article 65 LPI). Dans le même sens, l'article 73 LPI établit des règles pour l'arbitrage de la rémunération juste en cas d'octroi de licences obligatoires.

16. Quel est l'impact de l'invalidité du brevet sur le contrat de licence ? Le prétendu titulaire du brevet, est-il tenu d'une obligation de garantie ?

Selon l'article 48 LPI, « *la nullité du brevet prendra effet à partir de la date du dépôt de la demande* ». C'est-à-dire, l'invalidation d'un brevet produit des effets *ex tunc*, de façon à assurer le retour au *status quo ante*, quand le privilège a été accordé par erreur. Ainsi, le contrat de licence doit également être invalidé en raison de l'absence d'un des éléments essentiels énoncés dans l'article 104 du Code civil, à savoir, l'objet possible.

Une autre conséquence envisageable est que toute personne lésée par l'exercice des droits exclusifs qui proviennent d'un brevet nul pourra exiger l'ancien titulaire de réparer leurs pertes. C'est le cas, par exemple, du sujet qui a été interdit d'explorer l'activité par le titulaire du brevet nul. La question a été abordée par une des Cours Fédérales brésiliennes (TRF-2), dans la décision de l'appel n° 200351015128993, qui affirme la persistance de l'intérêt d'agir en ce qui concerne la déclaration de nullité du brevet, même après l'expiration de la durée de sa protection (Rapporteur Des. André Fontes, DJ. 09/12/2010).

La loi ne prévoit pas une obligation de garantie par le titulaire qui licencie son brevet. Par conséquent, la responsabilité du titulaire du brevet en cas d'invalidité du même sera appréciée selon les règles générales de la responsabilité civile.

17. L'auteur a-t-il un droit de repentir, c'est-à-dire de retirer son œuvre de la publication, et/ou de la modifier ? L'éditeur est-il soumis à un devoir de publication ?

Parmi les droits moraux de l'auteur, établis à l'article 24 LDA, il y a le droit de retirer son œuvre de circulation ou suspendre toute forme d'utilisation déjà autorisée, quand la circulation ou l'utilisation impliquent atteinte à sa réputation et son image (alinea VI), aussi bien que le droit de la modifier, avant ou après son utilisation (alinea V). Ce dernier droit est renforcé par l'alinea antérieur, IV, qui attribue à l'auteur le droit d'assurer l'intégrité de son œuvre, en s'opposant à toute modification qui puisse entraîner

des préjudices. En plus, l'alinéa III de l'article 29 LDA soumet à l'autorisation préalable et expresse de l'auteur l'adaptation et d'autres transformations sur l'œuvre, ce qui corrobore le pouvoir de l'auteur sur sa création.

Évidemment, si l'auteur cause des torts à l'éditeur ou des tiers par la suspension de l'autorisation de l'usage de l'œuvre ou l'exigence du retrait de la circulation, il est obligé de les indemniser.

À son tour, l'éditeur assume, par le contrat d'édition, l'obligation de reproduire et de divulguer l'œuvre littéraire, artistique ou scientifique, conformément à l'article 53 LDA. Il reçoit l'autorisation exclusive de publier et d'exploiter l'œuvre, pour la période et aux conditions établies dans le contrat.

Pour renforcer cette obligation, la loi établit le devoir d'éditer l'œuvre dans le délai de deux années de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement (article 62 LDA). La violation de cette obligation entraîne la résiliation du contrat et la responsabilité de l'éditeur pour les dommages occasionnés (paragraphe unique).

18. Qui est le titulaire des droits de propriété intellectuelle d'une invention faite ou d'une œuvre créée dans le cadre d'un emploi salarié ? L'employé ou l'employeur ?

La LPI consacre un chapitre entier, le chapitre XIV, dans le titre I (des brevets), pour traiter de l'invention et le modèle d'utilité faites par l'employé ou le prestataire de services. Dans ce chapitre, des diverses situations sont envisagées, avec conséquences distinctes.

La première, qui est aussi la règle générale en la matière, posée à l'article 88, établit que *« l'invention et le modèle d'utilité appartiennent exclusivement à l'employeur lorsqu'ils découlent d'un contrat de travail dont l'exécution se produit au Brésil e qui ait par objet la recherche ou l'activité inventive, où cela résulte de la nature des services pour lesquels l'employé a été embauché »*. Donc, le titulaire des droits des brevets d'invention sera en principe l'employeur, et l'employé n'aura droit qu'au salaire convenu, sauf disposition contractuelle contraire (paragraphe 1^{er}). L'employeur pourra, toutefois, accorder à l'employé une participation dans les gains économiques résultants de l'exploitation du brevet, sans que cette participation soit incorporée au salaire respectif (article 89 LPI).

Par contre, si l'employé développe une invention ou un modèle d'utilité sans rapport avec le contrat de travail et sans l'utilisation des ressources, médias, données, matériaux, installations ou équipements de l'employeur, cette invention ou modèle d'utilité lui appartiendra exclusivement (article 90 LPI).

Finalement, il y aura la propriété commune, en parties égales, de l'invention ou du modèle d'utilité lorsqu'il résulte de la contribution personnelle de l'employé et des ressources, des données, des médias, des matériaux, des installations ou des équipements de l'employeur, sauf accord contraire (article 91 LPI). Dans ce cas, l'employeur aura le droit exclusif de licence d'exploitation, moyennant une juste rémunération de l'employé (paragraphe 2^{ème})

Le LDL apporte des règles similaires, en stipulant dans son article 4^{ème} que: *« Sauf stipulation contraire, appartiendront exclusivement à l'employeur, le contractant des*

services ou l'organisme public, les droits relatifs au logiciel, développé et produit au cours du contrat ou de la relation statutaire, expressément destiné à la recherche et au développement, ou lorsque l'activité de l'employé, du contracté pour le service ou du serviteur soit prévue, ou encore, qu'il découle de la nature même des charges concernant à ces liens ». L'employé ne recevra que son salaire en compensation du travail ou du service, en principe (paragraphe 1^{er}).

Par contre, appartiendront exclusivement à l'employé, le prestataire de service ou le serviteur, les logiciels créés sans rapport avec la relation de travail, et sans l'utilisation des ressources de l'employeur, l'organisme public ou le contractant des services (paragraphe 2^{ème}).

Les mêmes règles de l'article 4^{ème} LDL sont valables pour les cas de développement de logiciel par des stagiaires ou des boursiers (paragraphe 3^{ème}).