

Nouveau Code de la Propriété Industrielle

Le nouveau **Code de la Propriété Industrielle** (Décret-loi n° 110/2018 du 10 décembre 2018, ci-après dénommé «**CPI**») est entré en vigueur ce 1^{er} juillet 2019. Il convient de noter que les amendements apportés à la protection des secrets d'affaires étaient déjà en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 dernier et que les amendements à la Loi n°62/2011 du 12 décembre 2011 l'étaient depuis le 9 janvier 2019.

Le principal objectif du nouveau CPI est répondre à la nécessité de transposer dans la législation nationale portugaise la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement et du Conseil européen du 16 décembre 2015 (rapprochant les législations des États-membres sur les marques) ainsi que la Directive (UE) 2016/943 du Parlement et du Conseil européen du 8 juin 2016 (protection du savoir-faire et des secrets d'affaires).

Les principales modifications législatives concernent quatre domaines : (i) les brevets, (ii) les secrets d'affaires, (iii) les marques et les logos et (iv) les infractions.

➤ **BREVETS**

Le nouveau CPI est un amendement à la Loi n° 62/2011 du 12 décembre 2011 (régime de règlement des litiges découlant des droits de propriété industrielle relatifs aux médicaments de référence et aux médicaments génériques) visant à éviter le recours obligatoire à l'arbitrage. Ainsi, dans les 30 jours suivant la publication, sur le site web de l'INFARMED - Autorité nationale des médicaments et des produits de santé (institut public), de toutes les demandes d'autorisation ou d'enregistrement sur le marché de médicaments génériques, la partie intéressée souhaitant faire valoir son droit de propriété industrielle doit le faire auprès du Tribunal de la Propriété Intellectuelle ou, en cas d'accord entre les parties, auprès de la Cour d'arbitrage institutionnalisée à cet effet ou, encore, doit introduire une demande de règlement de litige à un organe d'arbitrage non institutionnalisé.

Dans ce domaine, également, un amendement à la Loi sur l'organisation du système judiciaire est entré en vigueur, transférant du Tribunal de la Propriété Intellectuelle à l'Institut National de Propriété Industrielle (INPI) la compétence d'évaluer la

validité des enregistrements dans le cadre de ladite Loi n° 62/2013, du 26 août 2013.

➤ **SECRETS D’AFFAIRES**

La protection du secret d'affaires est la principale innovation introduite par le nouveau CPI. Le besoin de légiférer dans ce domaine se faisait sentir depuis longtemps dans le chef du législateur portugais, étant donné que les recours contre la concurrence déloyale étaient insuffisants.

Le nouveau CPI définit le secret d'affaires sur la base de trois caractéristiques essentielles : l'information commerciale doit être secrète, elle doit avoir une valeur commerciale du fait d'être secrète, et elle doit avoir fait l'objet de mesures raisonnables afin de rester secrète.

Ainsi, est désormais passible d'une amende de 5.000 € à 100.000 €, toute personne morale, et de 1.000 € à 30.000 €, toute personne physique, qui, sans le consentement du détenteur du secret :

- obtient un secret d'affaires qui est légalement sous le contrôle de son détenteur, par un acte résultant de l'accès ou l'appropriation non autorisée de tout support contenant ce secret, ou à partir duquel il est possible d'en déduire le contenu;
- obtient un secret d'affaires par une conduite contraire aux pratiques commerciales honnêtes;
- utilise ou divulgue un secret d'affaires, après avoir obtenu ce secret de manière illégale, ou en violant un accord de confidentialité ou toute autre obligation légale ou contractuelle de ne pas le divulguer ou d'en limiter son utilisation;
- obtient, utilise ou divulgue un secret d'affaires, en connaissance de cause ou avec le devoir de savoir, dans les circonstances spécifiques dans lesquelles elle se trouvait, que le secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de manière illégale;
- fabrique, vend, met sur le marché, importe, exporte ou stocke à ces mêmes

fins, des produits, dont elle sait ou dont elle est tenue de savoir, dans les circonstances spécifiques dans lesquelles elle se trouvait, que le secret commercial avait été utilisé de manière illégale.

Dans le cadre de la procédure judiciaire, le CPI prévoit également plusieurs mesures pour protéger le secret d'affaires, à savoir:

- la possibilité pour la partie demanderesse de demander des mesures pour préserver la confidentialité des secrets d'affaires au cours de la procédure judiciaire;
- l'introduction de conditions spécifiques pour décréter des mesures conservatoires dans ce domaine;
- la possibilité de publier la décision finale tant dans le bulletin de l'INPI que dans les médias;
- la possibilité, dans le cadre de la décision finale, outre la fixation d'une indemnité pour dommages et intérêts, d'appliquer en plus des sanctions supplémentaires et des actions en cessation;
- la préservation de la confidentialité et des mesures précédemment adoptées au-delà du terme de la procédure.

Le délai de prescription de l'exercice des droits relatifs à la violation du secret d'affaires est de cinq ans, à compter du moment où le droit peut être exercé.

Afin de bénéficier de la protection offerte par la Loi, il est important que les opérateurs économiques prennent des mesures au sein de leur organisation interne, comme, par exemple, identifier les informations secrètes, dater et classer les documents, élaborer des politiques de sécurité, assurer la formation de leurs collaborateurs, et introduire des clauses de confidentialité dans le cadre de leurs relations de travail (tant au moment de la prise de fonctions qu'à la fin des fonctions des collaborateurs) et de leurs relations avec des tiers (accords de confidentialité).

➤ MARQUES ET LOGOS

Afin d'harmoniser la législation portugaise avec la Directive européenne, nous soulignons les principaux changements suivants :

- l'extension des motifs absolus de refus d'enregistrement, en ajoutant l'expression "ou toute autre caractéristique", dans le cadre de la norme interdisant l'enregistrement de signes constitués par la forme, imposée par la nature même des produits, nécessaire pour obtenir un résultat technique, ou qui confère une valeur importante aux produits ;
- l'extension des motifs absolus de refus d'enregistrement, par l'introduction de l'interdiction de conflit avec les appellations d'origine et les indications géographiques, cette norme constituant à la fois une forme de protection de ces dernières ;
- l'obligation que la liste des produits et des services identifie de manière suffisamment claire et précise l'étendue de la protection requise ;
- la représentation graphique du signe n'est plus essentielle, ce qui ouvre ainsi la porte, dans notre système juridique, à la demande d'enregistrement des marques et des logos "non traditionnels", telles que les marques liées au goût, à l'odorat et aux hologrammes;
- la possibilité de suspendre la procédure d'enregistrement pour une période n'excédant pas six mois (pour permettre d'éventuelles négociations entre les parties, par exemple);
- l'introduction de "commentaires de tiers", à présenter dans les deux mois suivant la publication, sur la base de motifs absolus, permettant la participation à la procédure d'autres parties ayant des intérêts légitimes;
- l'enregistrement entre en vigueur pour une durée de 10 ans, à compter de la

date de la demande d'enregistrement, et non de la date effective de l'enregistrement;

- l'absence d'usage sérieux d'une marque peut maintenant être invoqué pour se défendre contre toute plainte éventuelle ou tout projet de refus provisoire;
- une redevance de concession ou d'enregistrement est établie;
- la possibilité, à l'initiative du demandeur ou du titulaire de l'enregistrement de la marque, de diviser une demande ou un enregistrement en plusieurs demandes ou enregistrements divisionnaires, chacun d'eux conservant la date de la demande initiale et, le cas échéant, sa priorité respective;
- la clarification du régime de marque collective et de marque de certification, ou de garantie, en offrant la possibilité à ces deux types de marques d'appartenir à une personne physique ou une personne morale;

Le délai pour introduire des actions en annulation auprès du Tribunal de la propriété intellectuelle, ainsi que pour déposer des demandes en annulation auprès de l'INPI, passe à cinq ans, à compter de la date de la décision de l'octroi - règle qui s'applique également à tous les autres droits de propriété industrielle.

En ce qui concerne ces autres droits, il est également envisagé de mettre en place une procédure administrative (auprès de l'INPI) pour les déclarations en nullité et les déclarations en annulation de l'enregistrement de signes distinctifs, de modèles ou de dessins.

(iv) INFRACTIONS

Dans ce domaine, le nouveau CPI apporte une meilleure systématisation du régime des infractions en matière de propriété industrielle, les nouvelles infractions les plus importantes étant les suivantes :

- L'infraction de violation du secret d'affaires ;
- Le délit de mise en circulation de produits contrefaits ;

- Le délit de violation des droits de nom et d'enseigne ;
- Le délit de violation de l'exclusivité du logo (anciennement simple infraction).

Le nouveau CPI précise également que, bien que la procédure pénale dépende d'une plainte, l'organe de police criminelle ou l'entité de police qui aurait connaissance de faits susceptibles de constituer un crime, a le devoir de signaler ces faits, dans un délai de dix jours, au titulaire du droit de la plainte et de l'informer du délai pour présenter cette plainte.

Une autre innovation du CPI concerne les frais de stockage, qui sont désormais considérés comme des frais de procédure. Jusqu'à présent, et de manière quelque peu inhabituelle, ces frais étaient imputés au titulaire du droit violé. En vertu des termes du nouveau CPI, la responsabilité de ces frais incombe à présent à la partie perdante en vertu du Code de procédure pénale.

Le service IP de PARES ADVOGADOS est disponible pour répondre à vos questions et vous conseiller sur la meilleure façon de préserver et de protéger vos droits de propriété industrielle.

Sílvia Cristóvão

sc@paresadvogados.com

Cette note d'information est destinée aux clients et aux juristes. Il ne s'agit pas d'un document publicitaire. Il est interdit de le copier, le diffuser ou le reproduire sous quelle que forme que ce soit, sans l'autorisation expresse de ses auteurs. Les informations fournies sont de portée générale et n'empêchent pas le recours à un conseil juridique avant toute prise de décision concernant le sujet en question. Pour de plus amples informations, contactez **Sílvia Cristóvão** (sc@paresadvogados.com)