

**LA LOI TUNISIENNE N° 2001-36 DU 17 AVRIL 2001
RELATIVE A LA PROTECTION DES MARQUES:
UN PARANGON VALABLE D'APPROXIMATION
AU DROIT EUROPÉEN**

MOUNIR BAATOUR

Situé au flanc sud, la Tunisie fait face à l'Europe avec laquelle elle se trouve réunie utérinement par la méditerranée. Ce lien géographique physique se double également d'un profond et séculaire lien civilisationnel et surtout économique¹ ayant conduit l'Europe à conclure avec la Tunisie des accords d'association à trois reprises (1969, 1976 et 1995). Dans le cadre de cette relation aussi importante et profonde consolidée par le dernier accord conclu en 1995, la Tunisie a essayé de préparer un terrain propice aux investissements européens par plusieurs moyens dont notamment la mise en place d'un environnement juridique incitateur et surtout protecteur. Parmi les éléments de protection, on met l'accent, dans ce contexte, sur la protection des marques. Un investisseur étranger titulaire de droit sur une marque a besoin d'être rassuré que son droit bénéficiera dans notre pays d'une protection de même degré que celle dont il jouit dans le sien.

Dans cette perspective, la Tunisie, Etat tiers de l'Union Européenne a promulgué une nouvelle loi relative à la protection des marques et ce dans une tentative d'approximation au droit européen².

¹V.R. SAADA, l'UMA dans les relations internationales, Mélanges Hareth MZIOUDET, Faculté de Droit et des sciences politiques de Tunis, 1994, pp 175 et s.

²Dans le cadre des mouvements de rapprochement de systèmes de droit, l'approximation, catégorie assez originale, peut être définie comme un mouvement unilatéral d'un Etat tiers de l'Union Européenne qui repose sur une volonté propre de rapprochement en fonction des normes communautaires. V. Concernant la question de l'approximation au droit communautaire, L. HUGELIN, Réflexion à propos du domaine de l'approximation à l'acquis communautaire.

Bien qu'elle soit établie (première partie) parce qu'elle est presque parfaite, cette approximation recèle, néanmoins, quelque nuances quasiment imperceptibles (deuxième partie) et qui se retrouvent d'ailleurs dans certaines lois des pays de l'Union Européenne³.

PREMIÈRE PARTIE: UNE APPROXIMATION ÉTABLIE

N'étant pas arbitraire, l'approximation du droit tunisien des marques au droit européen, avec toutes ses manifestations générales (B), se trouve motivée par plusieurs facteurs hétérogènes (A).

A- Les motivations de l'approximation

Les motivations de l'approximation sont de deux ordres : des motivations se rattachant aux obligations internationales et des motivations se rattachant aux relations avec l'Union Européenne.

S'agissant des obligations internationales, la Tunisie, pays membre de l'organisation mondiale (OMC) du commerce, a adhéré à l'ensemble des conventions multilatérales auxquelles appartiennent le traité douanier du « GATT » et l'accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ou TRIPS en anglais).

Cet accord fait obligation aux Etats membres de l'OMC de mettre en harmonie leur législation avec les dispositions dudit accord. Cette obligation trouve son fondement dans l'article 1.3 qui prévoit que «*les membres accorderont le traitement prévu dans le présent accord aux ressortissants des autres membres*».

Voyant l'intégration de son économie dans l'espace euro-méditerranéen comme étape ou partie de l'intégration dans

³La loi tunisienne n° 2001-36 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services est largement inspiré du livre septième du code français de la propriété intellectuelle relatif aux marques de fabrique de commerce ou de service et autres signes distinctifs.

l'économie mondiale, la Tunisie a choisi comme modèle d'harmonisation, le droit français. Or, dans le domaine des marques, ce dernier est évidemment inspiré de la directive européenne n° 89-104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres (de la CEE) sur les marques.

Pour arriver à harmoniser ses règles avec le droit international des marques, le législateur tunisien a donc préféré prendre le chemin de l'approximation au droit européen.

Cette approximation est également fondée et justifiée sur le plan des relations de la Tunisie avec l'Union Européenne.

Elle est, d'abord, fondée sur l'article 52 de l'accord d'association qui dispose que «*la coopération vise à aider la Tunisie à rapprocher sa législation de celle de la communauté dans les domaines couverts par le présent accord*».

Elle est ensuite et en outre justifiée puisque les ressortissants de la Tunisie, Etat membre de l'OMC, peuvent être titulaires de marques communautaires et ce en vertu de l'article 5.b) du règlement CE n° 40-94 du 20 décembre 1993 du Conseil sur la marque communautaire. Or pour que les tunisiens soient en mesure d'accéder au régime de cette dernière sans difficulté, il est opportun et de la bonne logique qu'il aient une législation de marque appliquant un régime similaire à celui applicable aux pays de l'Union Européenne.

N'étant pas, donc sans motivation, l'approximation du droit tunisien des marques au droit européen a été mise en œuvre d'une façon presque parfaite à un tel point qu'elle pourrait constituer un modèle à suivre sur ce plan.

B- Les manifestations générale de l'approximation

L'approximation au droit européen des marques a constitué aussi une réforme apportant des dispositions novatrices jugées comme

modifications tendant à améliorer le régime juridique des marques. Ainsi en est-il de l'admission de la protection des marques de service au même titre que celle des marques de produit. Il en est de même de la précision de la définition des signes susceptibles de constituer des marques et de la protection des marques notoires qui s'étend aux marques de service. L'introduction de l'enregistrement comme condition d'acquisition du droit de marque est aussi une manifestation de l'approximation. Quant au règlement sur la marque communautaire, son incidence principale se trouve dans l'adoption de la procédure d'opposition qui n'est pas visée dans la directive de 1988.

En plus de ces grands traits de l'approximation, le régime de déchéance pour défaut d'exploitation, la création de nouveaux cas de déchéances à l'égard de la marque devenue générique ou déceptive, la forclusion par tolérance et la procédure de renouvellement, constituent également des manifestations de l'approximation.

Bref, le législateur tunisien a presque adopté tous les éléments prévus au droit européen. Mais, bien qu'elles soient quasi imperceptibles, on peut relever quelques nuances.

DEUXIÈME PARTIE : UNE APPROXIMATION IMPERCEPTIBLEMENT NUANCÉE

Les quelques nuances qu'on peut relever touchent au caractère distinctif (A), à la licéité de la marque (B) et à la déchéance du droit à la marque (C).

A- Nuance touchant au caractère distinctif

Cette nuance touche plus exactement à l'incidence de l'usage sur l'acquisition du caractère distinctif.

Selon l'article 3.3°) de la directive européenne de 1988, les Etats membres peuvent prévoir qu'une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée n'est pas susceptible

d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1, point b) c) ou d), lorsque le caractère distinctif a été acquis sous l'influence de l'usage, même après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement. Il s'agit ici d'une sorte de prescription acquisitive de la validité d'une marque. Le signe usuel, nécessaire, générique ou descriptif peut acquérir le caractère distinctif par l'usage. A la différence de la directive européenne, la loi tunisienne, à l'instar du droit français, ne précise pas le moment auquel cette possibilité est envisageable. Toutefois, il semble que la solution judiciaire qui s'accorde avec le bon sens, devrait normalement conduire à ce que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage n'est possible qu'avant la date de la demande d'enregistrement puisque toutes les conditions de fonds de la marque sont appréciées à ce moment et la demande d'enregistrement ne peut être déclarée recevable que si ces conditions sont respectées.

B- Nuance touchant à la licéité de la marque

La directive européenne prévoit que chaque Etat membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où elle comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux.

La loi tunisienne, dans ce cadre, se contente de prévoir l'interdiction de la marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Or cette notion aussi fuyante a une signification sociale évolutive qui peut ne pas englober la religion. L'abstention du législateur tunisien sur ce point serait probablement justifiée par une volonté de ne pas se référer à la religion qui risque d'être interprétée comme signifiant exclusivement l'Islam et non toute autre religion dans son acception générale.

C- Nuances touchant à la déchéance du droit à la marque

Ces nuances concernent la déchéance de la marque devenue générique (a) ainsi que la déchéance pour défaut d'exploitation (b).

a- Nuance concernant la marque devenue générique:

L'article 36 de la loi n° 2001-36 prévoit dans son paragraphe (a) que le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque la marque est devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

«La rançon du succès dû à la célébrité de la marque et au caractère innovant des produits marqués, c'est bien souvent que le public se met à utiliser la marque comme un nom commun, comme le terme générique, pour désigner une catégorie de produit⁴».

Pour qu'une marque devienne générique ou usuelle pour un produit ou service, il ne suffit pas seulement que le public emploie le signe comme un terme générique. Il faut aussi que ce phénomène soit dû à une attitude du titulaire de la marque. Sur ce point, la Directive européenne est beaucoup plus précise que le droit interne⁵. L'article 12.2°.a) de la Directive prévoit, dans ce contexte, que le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est devenue, *par le fait de l'activité ou de l'inactivité* de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée.

La loi interne, par son manque de précision, peut laisser entendre que seule l'attitude active du titulaire du droit entraîne la déchéance de la marque devenue générique alors que même l'attitude passive peut engendrer le même effet. La passivité consiste dans le fait que le titulaire ne défend pas sa marque contre son usage générique; il tolère, sans réagir, l'usage généralisé du signe à titre générique.

⁴F.Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, Paris, 1999, p. 602, n° 1290.

⁵L'imprécision dans ce cas se rencontre aussi bien en droit tunisien qu'en droit français.

Or, le propriétaire de la marque peut, dans cette situation, assurer une certaine veille pour éviter la déchéance. Il peut y échapper en faisant preuve de diligence raisonnable pour avertir le public du caractère de marque protégé du signe notamment par voie de presse ou de publicité.

b- Nuance concernant la déchéance pour défaut d'exploitation

L'article 34 de la loi n° 2001-36 subordonne la déchéance à un défaut d'exploitation pendant une période ininterrompue de cinq ans. Deux hypothèses sont envisageables : soit l'exploitation a été commencée puis abandonnée pendant plus de cinq années ininterrompues, soit l'exploitation n'a jamais été entamée dans les cinq années de l'enregistrement. Dans cette dernière hypothèse la loi interne ne précise pas si le point de départ du délai de cinq ans se situe à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à celle de l'enregistrement lui-même. Ce même manque de précision a donné lieu, en France à une divergence d'interprétation. Le fait que l'enregistrement produit ses effets à la date du dépôt pourrait faire pencher en faveur de la première interprétation (la date du dépôt de la demande). Néanmoins une telle solution aurait l'inconvénient d'imposer au déposant d'entamer l'exploitation à un moment où il n'est pas encore certain d'obtenir un droit sur la marque objet de sa demande. Le législateur aurait pu éviter les controverses que pourrait causer cette imprécision en employant la formule de l'article 10 de la Directive européenne suivant lequel le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée.