

**LES APPORTS DE LA LOI TUNISIENNE DU 17 AVRIL
2001 RELATIVE A LA PROTECTION DES MARQUES DE
FABRIQUE, DE COMMERCE ET DE SERVICES**

MOUNIR BAATOUR

L'idée de mettre sur des objets fabriqués un signe servant à les reconnaître semble remonter à la plus haute antiquité.

Au moyen âge, le fonctionnement du régime corporatif impliquait un large usage de la marque dont le rôle était davantage un rôle de police du système corporatif qu'un rôle de conquête de la clientèle.

Avec le système de la liberté des commerce et de l'industrie proclamé par la révolution française, la fonction de marque prend un autre aspect . En effet, l'avènement du machinisme et le développement considérables de l'industrie du XIXème siècle ont contribué à l'apparition de la marque au sens moderne du terme.¹

En effet, la marque possède de nos jours une portée économique qui diffère à bien des égards de celle qui était sienne à la fin du siècle dernier, époque à laquelle fût promulguée une législation spéciale la concernant.

Support nécessaire de la publicité moderne, la marque est aujourd'hui la technique irremplaçable de toute expansion commerciale. La conquête des marchés repose souvent, essentiellement, sur une bonne stratégie de la marque

En Tunisie, la législation réglementant le droit sur les marques remonte au décret du 3/6/1889 qui fût élaboré sur le modèle de la loi française du 23/6/1857 avant sa modification par la loi du 31/12/1964 ensuite par le Code de la propriété intellectuelle de 1992.

¹BOUDIN (W) "la protection des marques de fabrique et de commerce Mémoire de DEA, Faculté de Droit et des Sciences politique de Tunis 1991".

Après une application qui a duré plus d'une centaine d'années, le décret de 1889 sur les marques de fabrique et de commerce et les textes qui l'ont complété ou modifié ont été abrogés par la loi n°2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services² laquelle loi constitue une reproduction quasi-intégrale des dispositions du code français de la propriété intellectuelle relatives aux marques (articles 711-1 à 721-1).

L'on remarquera de prime abord une extension dans le champ d'application de la législation sur les marques. En effet, outre la protection des marques de fabrique et de commerce, la nouvelle loi permet dans ses articles 1 et 2 la protection des marques de services et ce conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de l'Accord sur les ADPIC.

Le décret de 1889, faut-il le rappeler a été muet quant à la protection des marques de services bien que l'organisme chargé de la propriété industrielle (Institut National de Normalisation et de Propriété Industrielle: INNORPI créée par la loi n°82-66 du 6 Août 1982 relative à la normalisation et à la qualité), essayant de remédier à cette situation, ait appliqué les dispositions du décret de 1889 aux marques de services en ce qui concerne leur enregistrement³.

La marque de fabrique, de commerce ou de services est désormais définie par l'art2 de la loi 2001 comme étant "un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou morale."

Outre la loi de 2001, font partie de l'arsenal juridique tunisien l'ensemble des conventions dûment ratifiées par la Tunisie dont notamment la convention de l'Union de Paris, l'accord de libre échange avec l'Union Européenne et l'accord du GATT. L'on notera tout de même que depuis le 9/4/1988 la Tunisie ne fait plus partie

²JORT du 17 Avril 2001 P 834

³KTARI (S), la marque de fabrique, RJL, mai 1997 p 80.

de l'Arrangement de Madrid de 1891 concernant l'enregistrement international des marques.

En conséquence, toute marque non déposée à l'INNORPI conformément à la législation tunisienne ne jouit pas de la protection légale sur le territoire tunisien.⁴

L'on soulignera que la loi nouvelle procède d'une double exigence. La première qui était d'améliorer notre législation nationale et en particulier, de consacrer ou de modifier de nombreuses solutions jurisprudentielles qui avaient au fil des années pallié sur certains points la carence législative. Mais, il fallait aussi que notre droit national se mit en conformité avec les exigences de l'accord ADPIC annexé à l'accord du GATT, visant au rapprochement des législations nationales en la matière.

Le loi de 2001 n'a pas bouleversé fondamentalement le régime des marques en Tunisie mais comporte néanmoins un certain nombre de modifications.

Ces modifications ont porté beaucoup plus sur les modes d'acquisition d'un droit sur la marque que sur la question touchant à leur mise en œuvre.⁵

Dans ses articles 27, 28, 29 et 30 la nouvelle loi régleme désormais les contrats relatifs aux marques tels que la cession, la mise en gage et la licence.

⁴ Sur la question de la dénonciation par la Tunisie de l'Arrangement de Madrid Lamy I: le manuel permanent du droit des affaires tunisien, juillet 1994.

⁵ l'art.1 du décret 1889 était ainsi libellé: "...sont considérés comme marque de fabrique et de commerce, les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant à distinguer des produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce".

Elle introduit également de nouvelles sanctions aux atteintes au droit sur la marque : il s'agit en fait des mesures à la frontière auxquelles la loi 2001 consacre tout un chapitre.

Dans le cadre de cette étude nous nous limiterons aux nouveautés de la loi 2001 touchant à la question de l'acquisition d'un droit sur une marque.

Sur ce plan la nouveauté de la loi de 2001 réside , d'une part, dans le perfectionnement des conditions de fond pour l'acquisition d'un droit exclusif sur un signe (chap1) et dans le fait qu'elle fait de l'enregistrement une condition de forme désormais obligatoire (chap 2).

Chap1: le perfectionnement des condition de fond

Le décret de 1889 étant lacunaire en matière de l'exposé même des conditions de fond (sect.1) et silencieux en ce qui concerne la sanction du défaut de l'une ou de l'autre de dites conditions (sect2) la nouvelle loi de 2001 a dû intervenir pour y remédier.

Sect 1: Exposé

De l'ensemble des conditions de fond telles que développées en droit comparé, le décret de 1889 ne semble avoir consacré que le caractère distinctif et le caractère non déceptif⁶ de la marque.

La loi 2001, quant à elle, consacre à la question l'ensemble des articles 2, 3, 4 et 5 dont l'étude révèle la nécessité de l'existence de conditions tant positives que négatives.

⁶ l'art 16.2 du décret de 1889 était ainsi rédigé: "sont punis d'une amende de 30 à 1.200 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces peines seulement: 2. ceux qui on fait usage d'une marque portant indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ."

Parag 1. Conditions positives

Avec la loi 2001, pour être valide, la marque doit être aussi bien disponible (parag 1) que distinctive (parag 2).

A - la disponibilité

Selon l'art. 5 de la loi 2001, "ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs ..."

Il en découle clairement que pour qu'une marque soit disponible encore faut il qu'elle ne doive pas déjà faire l'objet d'un droit antérieur.

L'on rappellera que la disponibilité est régie par deux principes majeures: la spécialité et la territorialité.

La règle de la spécialité de la marque signifie que "la marque est limitée aux objets ou services revendiqués dans l'acte de dépôt de la marque (pour les pays à dépôt attributif de droit) ou ceux qui sont revêtus de la marque (pour les pays où l'usage est attributif de droit)"⁷.

La règle de la territorialité, quant à elle, veut que la marque n'est en principe protégée que dans l'Etat où elle a été déposée.

En dehors de cet État, la marque en question est disponible à moins qu'il s'agisse d'une marque notoirement connue ou d'un enregistrement international.⁸

L'art. 5 de la nouvelle loi tunisienne nous donne à titre indicatif, une série d'exemples dont notamment les marques notoires les quelles marques constituent une exception aux principes de spécialité et de territorialité.

⁷THRIERR (A) "les grands traits de la protection des marques et la contrefaçon", Gazette du Palais, 16-17 Déc.1992 doctrine p 8.

⁸ KTARI (S), op cit, p 90.

La protection de la marque notoire⁹ constitue une avancée par rapport au régime de 1889 . En Effet alors que le décret de 1889 n'a pas prévu de protection pour les marques notories la loi 2001 , quant à elle bien que ne l'ayant pas défini a consacré la notion de marqués notories et ce conformément à celle prévue à l'accord sur les ADPIC¹⁰, en l'occurrence une protection accrue par rapport à celle accordée par la convention de Paris¹¹.

Une marque notorie peut être définie comme étant une marques qui fait l'objet, en tous pays, d'un usage de longue durée, qui a bénéficié d'un exploitation constante, massive et qui, plus généralement , est connue par une large fraction du public comme "jouissant d'une représentation de premier plan.

Il est à signaler que même si le décret de 1889 passait complètement sou silence la question des marques notories, cette notion a été appliquée par la jurisprudence tunisienne .

En effet, il a été jugé qu'une marque déposée peut être opposée au dépôt ultérieur de cette même marque par un tiers afin d'obtenir son annulation, non seulement à cause de l'antériorité du dépôt mais aussi parce que ladite marque présente un caractère notorie¹².

Reste à remarquer que la multiplication des dépôts entraînant un encombrement qui rend difficile le choix d'une marque disponible, il était souhaitable d'introduire un mécanisme de déchéance pour

⁹Sur cette question notamment Ouertani (S)," la protection des marques notories" mémoire de DESS, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2000-2001; THRIERR (A), op cit p12 et ss. La loi de 2001 y a consacré les articles 5(a), 11, 24 et 33.

¹⁰ Art.16.

¹¹ Puisque l'art 6bis de la convention de Paris n'évoque que la protection des marques notoriés de fabriques et de commerce sans pour autant mentionner les marques de services.

¹² CA de tunis, Arrêt n°1593 du 13/2/1987, SONY et SONYA, inédit.

libérer les marques non exploitées. De ce fait, la loi de 2001¹³ a prévu une déchéance pour défaut d'exploitation pendant une période de cinq années, ce qui constitue une autre nouveauté par rapport au décret de 1889, qui lui ne sanctionnait en aucune manière le défaut d'utilisation de la marque.

B- la distinctivité

A lorsque la condition de disponibilité est nouvellement introduite par la loi 2001, celle de distinctivité existait déjà dans le décret de 1889. L'apport de la loi de 2001 réside dans le fait qu'elle précise les signes dépourvus de caractère distinctif . En effet, qu'ils soient dénominatifs,¹⁴ figuratifs¹⁵ ou sonores,¹⁶ les signes sont dépourvus de caractère distinctifs lorsqu'ils sont:

- nécessaires, génériques ou usuels¹⁷
- descriptifs¹⁸
- ou déceptifs¹⁹

Parag 2: conditions négatives

Autre nouveauté de la loi 2001 par rapport au décret de 1889 est que dans le nouveau régime, l'on prévoit textuellement des conditions de fond négatives pour l'acquisition d'un droit sur une marque.

¹³ V. les art.34, 35 et 36.

¹⁴ Art .2 (a).

¹⁵ Art 2 (b).

¹⁶ Art 2 (c).

¹⁷ Art 3 (a).

¹⁸ Art 3 (b) et 3 (c).

¹⁹ Art 4 (d).

Ces conditions ont été prévus par l'art 4 (a) , (b) et (c) dont la teneur suit:

"ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, tout signe

- a) Reproduisant ou imitant les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénomination de tout État ou de toute organisation internationale intergouvernementale ou de toute organisation créée par une convention internationale, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l'autorité compétente de cet État.
- b) Reproduisant ou imitant des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État, à moins que cette utilisation ne soit autoriser par l'autorité compétente de cet État.
- c) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite.

Sect 2: Sanction: la nullité

L'apport de la loi de 2001 ne réside pas seulement dans l'introduction de nouvelles conditions de fond, il se manifeste à travers le fait que la nouvelle loi a prévu une sanction en cas de défaut de l'une ou de l'autre des dites conditions. Cette sanction consiste dans la nullité. L'action en nullité est régie par les articles 32 et 33 de la loi de 2001.

En effet, l'enregistrement qui ne remplit pas les conditions de validité prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 est annulable par une décision de justice émanant du tribunal compétent et dont l'effet est absolu.

Cette action est ouverte tant au ministère public, qui peut agir d'office sur le fondement des articles 2, 3 et 4, qu'au titulaire d'un droit antérieur, qui peut agir sur le fondement de l'art 5 . Seulement, et dans le second cas, l'action du titulaire d'un droit antérieur n'est

pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

Par ailleurs, l'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.

Chap.2 : l'introduction de l'enregistrement comme une condition de forme obligatoire.

Outre le perfectionnement des conditions de fond pour l'acquisition d'un droit sur la marque, la nouvelle loi tunisienne a fait de l'enregistrement une formalité obligatoire.

Les rapports du nouveau régime se situent tant sur la nature juridique de l'enregistrement (sect 1) sur ses modalités (sect 2) que sur ses effets (sect 3).

Sect 1: Quant à la nature juridique de l'enregistrement passage d'un système déclaratif à un système attributif de droit.

Le décret de 1889 conférait au déposant une présomption simple de propriété de la marque, présomption qui pourrait être combattue essentiellement par le premier usage.

Autrement dit, sous l'ancien régime, le droit à la marque naissait du premier usage, mais la marque devait être enregistrée pour être opposable aux tiers. Même non déposée, la marque était protégée, comme toute propriété, contre les atteintes qui pouvaient lui être portées et ce sur le fondement de l'article 82 et 92 COC. En dehors de tout usage, le droit sur les marques pouvait naître du dépôt effectué au greffe du tribunal de commerce.

Le décret de 1889 s'est révélé défectueux avec l'évolution contemporaine de l'industrie et du commerce. En particulier, la règle de l'acquisition du droit à la marque par le premier usage était génératrice d'une incertitude peu compatible avec le développement des instruments publicitaires.

Il s'avérait nécessaire de fonder le droit à la marque sur un acte de dépôt dont la date était incontestable et aisément vérifiable .

En effet, avec le développement de la marque indépendamment de tout usage, avec le développement de la publicité, ce régime devenait insatisfaisant. Un commerçant ayant fait effectuer des recherches d'antériorités aboutissant à le persuader qu'un terme était disponible, le déposait comme marque et consacrait un énorme budget au lancement de cette marque. Il risquait de voir tout cet effort financier réduit à néant en raison de l'existence d'une marque non déposée et d'un usage local tout à fait limité .

Cette insécurité n'était plus admissible.

C'est pourquoi la nouvelle loi tunisienne a, et c'est tout a fait nouveau, introduit le principe de l'attribution du droit par l'enregistrement désormais, c'est le premier dépôt seul qui permet d'acquérir la propriété d'une marque.

L'art 6 de la loi de 2001 énonce clairement que "la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement".

Un tel système confère une certaine sécurité juridique pour les tiers qui peuvent facilement étudier les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement et d'un dépôt et déterminer celles qui sont indisponibles. Le système de l'enregistrement permet, néanmoins, l'enregistrement de marques dites de "barrages" au détriment d'utilisateurs de bonne foi, alors qu'un système fondé seulement sur l'usage permet difficilement de savoir quelles sont les marques disponibles.

Les législations modernes privilégient actuellement le système de l'enregistrement pondéré par des mesures destinées à permettre la déchéance pour non utilisation des "marques de barrages". C'est bien le cas de notre nouveau droit.

L'enregistrement s'effectue selon des modalités qui ne manquent pas d'innovations.

Sect 2: Quant aux modalités de l'enregistrement

Sans entrer dans les détails des modalités de l'enregistrement pour lesquelles il faudra se référer aux articles correspondants dans la loi de 2001 et dans les textes d'application et dont l'application a été confiée à l'INNORPI, l'on soulignera que la grande innovation de la nouvelle loi sur ce plan réside dans l'examen de validité que subit cet enregistrement. Cet examen peut être fait à l'initiative soit de l'INNORPI (parag 1) soit des tiers (parag 2).

Parag 1: Examen à l'initiative de l'INNORPI

L'examen de la régularité de l'acte de dépôt a été confiée à l'INNORPI. l'art 8-2 de la loi 2001 prévoit en effet que " tout dépôt donne lieu à vérification par l'organisme chargé de la propriété industrielle:

- qu'il a été présenté conformément aux modalités prévues à l'alinéa premier du présent article.
- L'on remarquera que l'examen de régularité exercé par l'INNORPI touche également aux conditions de fond²⁰ déjà exposées.

En cas de non conformité de la demande d'enregistrement aux conditions tant de fond que de forme, notification motivée en est faite au déposant. Un délai d'un mois à compter de la notification lui est imparti pour régulariser la demande d'enregistrement ou contester les objections de l'INNORPI.

A défaut de régularisation ou de présentation d'observations permettant de lever les objections, la demande d'enregistrement est rejetée.

Il est à noter que le rejet de la demande d'enregistrement peut être partiel lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande d'enregistrement qu'en partie. Il est également à noter ce qui

²⁰ Art 8-2 2^{ème} tiré.

constitue une autre nouveauté que les décisions du représentant légal de l'INNORPI en matière de délivrance ou de rejet des marques sont susceptibles de recours devant les tribunaux compétents et selon des conditions de délai, des forme et de fond bien déterminées par les articles 38 à 43 du chapitre V de la nouvelle loi.

Parag 2 : Examen à l'initiative des tiers

La procédure d'opposition.

La grande innovation de la loi 2001 par rapport au décret 1889 consiste dans l'introduction d'une procédure d'opposition permettant d'éviter des procès pouvant intervenir après une exploitation plus ou moins longue d'une marque qui se trouverait antérieure.

Selon l'art 11.1, bénéficiant de cette procédure tant le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou le bénéficiaire du droit de priorité, le propriétaire d'une marque notorie antérieure²¹ que le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation sans stipulation contraire du contrat.

L'opposition doit être présentée dans les deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement de la marque auprès du représentant légal de l'INNORPI selon des modalités particulières.

Une fois présentée, l'opposition peut connaître l'un des deux sorts qui suivent:

- soit elle est non conforme aux conditions légales, auquel cas elle est irrecevable
- soit elle est conforme aux conditions légales, auquel cas l'INNORPI tente la conciliation des deux parties selon une procédure spécialement prévue à cet effet.

²¹ La procédure d'opposition constitue un mécanisme de mise en œuvre de la protection des marques notories sur cette question, OUERTANI (S), op cit , p18.

Sect 3: Quant aux effets de l'enregistrement

D'abord, le dépôt confère au propriétaire d'une marque la garantie de la loi pénale.

Il détermine, ensuite l'étendue de la protection tant quant à la marque qu'aux produits. L'art 21 de la loi 2001 prévoit en effet, que "l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés lors du dépôt". C'est bien la consécration textuelle du fameux principe de spécialité.

On notera enfin que l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, et ce, pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.²² Rappelera que sous le risque de 1889, le dépôt produisait ses effets pour une durée de 15 ans.

Le renouvellement de l'enregistrement est possible par simple déclaration écrite remplissant les conditions légales²³. Il n'est soumis ni à l'examen de validité ni à la procédure d'opposition.²⁴

Tels étaient les apports de la nouvelle loi quant à l'acquisition du droit sur la marque . Qu'en est il des apports touchant à sa mise en œuvre?

A titre de conclusion, on ne peut qu'appeler, derrière la doctrine tunisienne²⁵ à la promulgation d'un code qui ressemble tous les textes régissant la question de la propriété industrielle dont les dispositions seraient en harmonie avec les autres codes.

²² Art 6-2.

²³ Art 16-2.

²⁴ Art 16-5.

²⁵ KRID (B) et KRID (A), la protection des marques de commerce en droit tunisien et en droit comparé RJL p. 271.