

**LA PROTECTION DE LA MARQUE
EN FRANCE ET EN EUROPE**

UNE BRÈVE COMPARAISON AVEC LA TUNISIE

Jean-Paul COMBENÈGRE

Avocat au Barreau de Paris
Chargé d'enseignement à Paris 1
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

BERNHEIM COMBENÈGRE ASSOCIÉS
15, rue Margueritte 75017 PARIS

Tél 33 1 42 27 89 32
Fax 33 1 42 27 18 35
e-mail bcaavocat@wanadoo.fr

A l'occasion du colloque sur la propriété intellectuelle en Tunisie, il nous est apparu intéressant de nous livrer à une brève comparaison sur le droit des marques en Tunisie, en France et au niveau communautaire.

L'intérêt d'une telle étude pour nos confrères tunisiens pourrait être de leur montrer que :

- la loi tunisienne est très proche de la loi française,
- la loi française résulte d'une unification au niveau communautaire,

et, dès lors,

- de les encourager, si nécessaire, à faire quelques incursions au nord de la Méditerranée – en tout cas à conseiller à leurs clients de le faire.

LES TEXTES :

- La loi tunisienne est la loi du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services ;
- La loi française est la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de services, modifiée et complétée par la loi du 5 janvier 1994.

Elle est accompagnée d'un décret d'application du 30 janvier 1992, lui-même complété par l'arrêté du 31 janvier 1992.

La loi du 4 janvier 1991 a été insérée dans les articles L. 711-1 à L.716-16 du Code de la propriété intellectuelle établi par la loi du 1^{er} juillet 1992.

Ce texte résulte de la transposition de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

Ainsi, sur les points essentiels du droit des marques (signes susceptibles de constituer une marque, motifs de refus ou de nullité, droits conférés, limitation des effets, etc ...), la loi nationale française se trouve en conformité avec la législation des autres Etats membres de l'Union Européenne, y compris ceux du dernier élargissement.

Dès lors, si l'on retient que la loi tunisienne est conforme à la loi française,

on peut en déduire que la loi tunisienne est également conforme, pour l'essentiel, aux différentes lois sur les marques de tous les Etats de l'Union européenne.

Mais ceci est vrai aussi au niveau communautaire.

- Le règlement du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1993 crée la marque communautaire.

Il est complété par le règlement d'exécution du 13 décembre 1995.

Contrairement à la directive qui ne fixe que des objectifs à atteindre et laisse à chaque Etat le choix des moyens, le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout Etat membre.

Toutefois le droit communautaire n'a pas vocation à se substituer aux normes nationales antérieures, dès lors du moins qu'elles ne lui sont pas contraires.

La loi nationale du 4 janvier 1991, issue de l'harmonisation par voie de directive, se trouve en conformité avec le règlement sur la marque communautaire.

En France, il y a donc actuellement une coexistence des deux systèmes :

- le dépôt national selon la loi nationale,
- le dépôt communautaire selon le règlement communautaire.

Les praticiens tunisiens du droit des marques n'auront donc guère de difficultés à s'initier aux subtilités de la marque communautaire ... en tout cas pas plus que leurs confrères français.

Mais comparons brièvement les trois systèmes en partant de la loi tunisienne et en limitant l'analyse à la demande d'enregistrement, à l'exclusion, des questions relevant du contrat et du contentieux de la contrefaçon et de la nullité.

1. - DISPOSITIONS GENERALES :

1.1. Définition et admissibilité :

Selon l'article 2 de la loi tunisienne, la marque de fabrique, de commerce ou de services est un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou morale.

Cette définition est très proche des définitions de la loi française et du règlement communautaire :

« Les marques sont des signes susceptibles d'une représentation graphique propre à distinguer les produits ou services ». (Article L. 711-1 de la Loi ; article 4 du Règlement).

Il existe une faible nuance entre le « signe visible » de la loi tunisienne et le « signe susceptible d'une représentation graphique » du système franco-communautaire : L'aspect seulement visible du signe impose peut-être moins de contrainte que la représentation graphique.

L'énumération des signes admissibles est la même et l'utilisation de l'adverbe « notamment » démontre qu'elle n'est pas limitative.

Est donc admis le dépôt de marques tridimensionnelles, à condition que le signe ne soit pas constitué exclusivement par la nature même du produit ou son conditionnement (Jurisprudence LEGO).

Et n'est donc pas priori admissible un signe olfactif ou gustatif tel que « l'odeur d'herbe fraîchement coupée » pourtant acceptée par la Chambre de recours de l'OHMI.

1.2. Distinctivité :

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et services désignés.

C'est le point fondamental de la protection : Le signe doit être arbitraire par rapport aux produits et services désignés.

La loi tunisienne contient une liste des exclusions qui est celle de l'article L. 711-2 du CPI et de l'article 7 du Règlement qui parle de « motifs absolus de refus ».

1.3. Disponibilité :

Les droits antérieurs visés à l'article 5 de la loi tunisienne sont exactement ceux de l'article L. 711-4 du CPI.

La recherche de disponibilité au niveau communautaire (article 8 du Règlement) est moins large puisqu'elle ne vise que les marques antérieures :

- Marques communautaires,
- Marques enregistrées dans un Etat membre,
- Marques enregistrées au Bureau Benelux des Marques,
- Marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans (au moins) un Etat membre,
- Demandes de marques communautaires,
- Demandes visant un Etat membre.

Mais elle est étendue au territoire de l'Union Européenne.

2. - ACQUISITION DU DROIT :

2.1. Principe :

Le dépôt est constitutif de droit : La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement (Article 6 loi tunisienne ; article L. 712-1 CPI ; article 1^{er} Règlement).

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt, pour une période de 10 ans, indéfiniment renouvelable (Article 6 loi tunisienne ; article L. 712-1 CPI ; article 46 Règlement).

La seule exception à l'acquisition du droit par le dépôt est la marque notoire dont l'existence est reconnue en droit tunisien (article 5), français (article L. 711-4 CPI), et communautaire (article 8 Règlement).

2.2. Modalités :

2.2.1. La demande d'enregistrement :

La demande d'enregistrement est déposée auprès de l'office chargé de la propriété industrielle :

- en Tunisie : L'INORPI
- en France : L'INPI, à Paris ou dans l'une des délégations régionales
- en Europe : L'OHMI à Alicante ou dans les offices nationaux.

En ce qui concerne l'office, selon l'article 8 de la loi tunisienne, celui-ci s'exerce sur la forme et sur le fond limité à l'admissibilité, à la distinctivité et aux interdictions.

La loi tunisienne ne donne pas mission à l'office de contrôler la disponibilité au regard d'éventuelles antériorités.

C'est exactement la même situation qui prévaut en droit français (article L. 712-7 CPI) et en droit communautaire (article 7 du Règlement).

2.2.2. La procédure d'opposition :

Le contrôle de la disponibilité est assuré par la procédure d'opposition ouverte, selon l'article 11 de la loi tunisienne

- au propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou au bénéficiaire du droit de priorité,
- au propriétaire d'une marque notoire antérieure,
- au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire.

Le délai d'opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

En outre, l'article 12 de la loi tunisienne donne mission à l'office de tenter une conciliation entre les parties.

Ces dispositions sont conformes à l'article L. 712-4 CPI et à l'article 8 du Règlement.

Toutefois :

- ni l'INPI ni l'OHMI ne sont chargés d'une mission de conciliation,
- le délai d'opposition communautaire est de trois mois.

En outre, la procédure de dépôt communautaire prévoit l'établissement d'un rapport de recherche communautaire dans lequel sont mentionnées les marques communautaires et les demandes de marques communautaires antérieures.

L'OHMI transmet également à chacun des services centraux de la propriété industrielle des Etats membres une demande de rapport de recherche mentionnant les marques nationales antérieures ou les demandes de marques nationales antérieures.

L'office communique au demandeur le rapport de recherche communautaire et les rapports nationaux de recherche et informe de la demande de marque communautaire les titulaires des marques communautaires ou des demandes de marques communautaires antérieures mentionnées dans le rapport de recherche communautaire.

Il appartient alors, éventuellement, au demandeur de modifier sa demande et aux titulaires de marques antérieures de faire opposition.

Cette procédure n'est pas anodine puisque l'opposant peut être amené à justifier de la validité de ses droits :

L'article R. 712-17 CPI prévoit que le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.

En effet, selon l'article L. 714-5 CPI, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Cette disposition est reprise dans l'article 43 du Règlement, l'usage sérieux étant alors étendu au territoire de l'Union Européenne.

La déchéance pour non-exploitation relève, dans les mêmes termes, de l'article 34 de la loi tunisienne.

La décision du Directeur de l'INPI statuant sur l'opposition peut être soumise au contrôle de la Cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification.

L'arrêt de la Cour est susceptible d'un pourvoi en cassation.

Les décisions des divisions d'opposition de l'OHMI sont susceptibles de recours dans les deux mois de la notification devant la Chambre de recours, dont les décisions peuvent être soumises au Tribunal de Première Instance (TPI).



Au terme de cette brève étude comparative, il apparaît que les systèmes de protection de la marque sont désormais quasi-identiques en Tunisie, en France et en ce qui concerne l'Union Européenne.

Paris, le 12 mars 2005