

Décret gouvernemental n° 2015-303 du 1^{er} juin 2015, fixant les procédures d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des marques.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'industrie de l'énergie et des mines,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, tel que modifié et complété par la loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation et notamment son article 12,

Vu le décret-loi n° 2011-78 du 11 août 2011, portant autorisation de ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et à son règlement d'exécution,

Vu le décret n° 2001-1603 du 11 juillet 2001, fixant les modalités d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques, de commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des marques,

Vu le décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010, portant organisation administrative et financière de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et fixant les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objet de fixer les modalités d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques et les modalités d'inscription sur le registre national des marques.

TITRE I

Des procédures d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques

Chapitre premier

De la demande d'enregistrement des marques

Art. 2 - La demande d'enregistrement d'une marque est déposée auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle et doit être nécessairement accompagnée d'un dossier comprenant les pièces et les indications suivantes :

1) Une demande d'enregistrement de la marque rédigée conformément à un formulaire établi par l'organisme chargé de la propriété industrielle. Cette demande doit préciser notamment :

- l'identité du déposant et son adresse,
- le modèle de la marque consistant en la représentation graphique de celle-ci en triple exemplaire,
- les produits ou services auxquels la marque s'applique, ainsi que les classes auxquelles ces produits et services appartiennent,

- l'indication que le déposant revendique le droit de priorité attaché à un précédent dépôt à l'étranger le cas échéant.

2) La justification du paiement des redevances prescrites.

3) Le pouvoir du mandataire, le cas échéant.

4) La justification de l'usage si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage.

5) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié ni établi en Tunisie et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques tunisiennes.

Art. 3 - Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Art. 4 - A la réception du dépôt, l'organisme chargé de la propriété industrielle doit mentionner sur la demande d'enregistrement la date et le numéro du dépôt. Sont déclarés irrecevables, toutes les correspondances ou les dépôts ultérieurs de pièces qui ne rappellent pas le numéro de la demande d'enregistrement ou qui ne sont pas accompagnés, le cas échéant, de la pièce justificative du paiement de la redevance prescrite.

Art. 5 - La demande d'enregistrement de la marque peut être déposée auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle par voie électronique. Dans ce cas, la date du dépôt est celle de la réception par ledit organisme du document électronique.

L'organisme chargé de la propriété industrielle communique par voie électronique au déposant ou à son mandataire le cas échéant et après acquittement des droits exigibles, un récépissé mentionnant la date du dépôt de la demande d'enregistrement.

Les modalités de dépôt électronique des demandes d'enregistrement des marques seront fixées par décision du directeur général de l'organisme chargé de la propriété industrielle et sont publiées au site web officiel de l'organisme.

Art. 6 - L'organisme chargé de la propriété industrielle reçoit la demande d'enregistrement internationale de marque désignant la République Tunisienne pour extension de la protection par l'intermédiaire du bureau international de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et ce, conformément au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 et à son règlement d'exécution.

Toute demande d'enregistrement internationale reconnu recevable est publiée au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle, et ce, dans un délai maximum de douze mois à partir de la désignation prévu au paragraphe premier du présent article.

Art. 7 - L'organisme chargé de la propriété industrielle communique au bureau international de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle la notification du refus provisoire de protection de la demande d'enregistrement internationale prévu au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 et à son règlement d'exécution.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de refus provisoire de protection dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de cette notification au bureau international de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Chapitre II

De l'opposition aux demandes d'enregistrement des marques

Art. 8 - La demande d'opposition prévue à l'article 11 de la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 susvisé, doit être présentée par écrit.

La demande d'opposition doit comporter :

1) Une requête pour l'inscription d'une opposition au registre national des marques en deux exemplaires. La requête doit comporter les indications suivantes :

- l'identité de la partie opposante, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits,

- les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services objet de l'opposition.

2) L'exposé des motifs de l'opposition.

3) Le pouvoir du mandataire, le cas échéant.

Art. 9 - L'opposition est notifiée immédiatement au titulaire de la demande d'enregistrement. Un délai de deux mois lui est imparti pour présenter ses observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire.

A défaut de présentation de ses observations ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, le titulaire de la demande d'enregistrement est réputé avoir accepté les allégations présentées par la partie opposante et avoir, de ce fait, renoncé à la demande d'enregistrement.

Dans le cas où le titulaire de la demande d'enregistrement présente ses observations, l'organisme chargé de la propriété industrielle remet une copie de ces observations à la partie opposante et invite les deux parties à se présenter à son siège à une date qu'il fixe, et ce, en vue de tenter une conciliation et ce, dans un délai ne dépassant pas huit mois à partir de la présentation des observations.

Art. 10 - L'organisme chargé de la propriété industrielle propose un règlement amiable après avoir étudié le dossier et entendu les deux parties. En cas d'acceptation par les deux parties du règlement amiable, l'accord est constaté dans un procès-verbal signé par les deux parties et le représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

La suite réservée à la demande d'enregistrement doit être consignée dans ce procès-verbal.

Art. 11 - L'organisme chargé de la propriété industrielle décide la suspension de la procédure d'enregistrement de la marque en question :

- en cas de refus par l'une des parties de la solution amiable,

- et si la partie opposante justifie, dans les deux mois à compter de la date du constat par le représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle du non aboutissement à une conciliation, qu'il a introduit une requête devant le tribunal compétent, contestant la demande d'enregistrement de la marque.

Art. 12 - Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans les observations qu'il présente, inviter la partie opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance des droits sur lesquels repose l'opposition n'est pas encourue pour défaut d'exploitation.

L'organisme chargé de la propriété industrielle impartit alors un délai de deux mois à la partie opposante pour produire ces pièces.

Art. 13 - La procédure d'opposition est clôturée lorsque :

1- La partie opposante a perdu la qualité pour agir ou n'a pas fourni, dans le délai prévu à l'article 12 du présent décret gouvernemental, une pièce propre à établir qu'elle n'est pas déchue de ses droits.

2- L'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du refus de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée.

3- Les effets de la marque antérieure sur la base de laquelle l'opposition a été formulée ont cessé.

Titre II

De l'inscription sur le registre national des marques

Art. 14 - Sont inscrits sur le registre national des marques ci-après dénommé "le registre", pour chaque dépôt :

1) L'identité du déposant et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs qui en affectent l'existence ou la portée.

2) Les actes portant toute modification de la propriété d'une marque, ou la jouissance des droits qui lui sont attachés et, en cas de revendication de la propriété de la marque, l'opposition à son enregistrement ou l'assignation correspondante.

3) Les changements affectant le nom du déposant, ou sa forme juridique ou l'adresse du déposant, ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions au registre.

Art. 15 - Les actes mentionnées au point 1 de l'article 14 du présent décret gouvernemental sont inscrites à l'initiative de l'organisme chargé de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation ou de déchéance, sur demande de l'une des parties.

Art. 16 - Les actes mentionnés au point 2 de l'article 14 du présent décret gouvernemental et modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont rattachés, telles que la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession d'un droit de gage ou la renonciation à ce dernier, la saisie, la validation et la mainlevée de saisie, sont inscrits au registre à la demande de l'une des parties à l'acte.

En cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque, l'inscription au registre se fait à la demande de la partie opposante.

Art. 17 - Les changements prévus au point 3 de l'article 14 du présent décret gouvernemental sont inscrits au registre à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou du propriétaire de la marque.

Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit au registre, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

Art. 18 - Le dossier d'inscription au registre doit comprendre :

- une demande écrite d'inscription en double exemplaire,
- les documents justifiant l'inscription,
- la justification du paiement de la redevance prescrite,
- le pouvoir du mandataire, le cas échéant.

En cas de non-conformité de la demande d'inscription aux dispositions du paragraphe premier du présent article, une notification motivée en est faite au demandeur de l'inscription. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser la demande d'inscription.

A défaut de régularisation la demande d'inscription est rejetée.

Art. 19 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 2001-1603 du 11 juillet 2001 susvisé.

Art. 20 - Le ministre de l'industrie de l'énergie et des mines est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juin 2015.

Pour Contreseing
Le ministre de l'industrie,
de l'énergie et des mines
Zakaria Hmad

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid