

NEWSLETTER  
MAI 2017

Arbitrage,  
Droit des marques,  
Marque, publicité et concurrence

PUBLICATION DU CABINET BOUSSAYENE KNANI & ASSOCIÉS QUI PROPOSE DES ÉCLAIRAGES RELATIFS AUX SUJETS SUIVANTS:

**Arbitrage :** La procédure d'arbitrage accélérée de la CCI

**Droit des marques :** La marque en droit tunisien

- Les conditions nécessaires à la protection d'une marque de services

**Marque, publicité et concurrence :**

- Marque et concurrence déloyale
- Marque et pratiques anticoncurrentielles



# SOMMAIRE

---

## Titre I: Arbitrage

---

1/ Entrée en vigueur le 1er mars 2017 de la procédure d'arbitrage accélérée de CCI

1-1/ Les conditions d'application de la procédure accélérée de la CCI

1-2/ Les caractéristiques de la procédure accélérée de la CCI

## Titre II: Droit des marques

---

1/ La marque en droit tunisien

2/ Les conditions nécessaires à la protection d'une marque de services

2-1/ La marque enregistrée

2-2/ La marque notoire

3/ La protection accordée

3-1/ La distinction au niveau de la protection entre la marque enregistrée et la marque notoire

3-2/ Les différentes actions possibles

## Titre III: Marque, publicité et concurrence

---

1/ Marque et concurrence déloyale (l'exemple des publicités)

1-1/ La publicité comparative

1-2/ La publicité mensongère

2/ Marque et pratiques anticoncurrentielles

2-1/ Marque notoire et détermination du marché pertinent

2-2/ Marque notoire et évaluation du dommage causé

## 1/ Entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 2017 de la procédure d'arbitrage accélérée de CCI

En réponse aux préoccupations soulevées par les entreprises sur les pratiques jugées chronophages et onéreuses de l'arbitrage, la Chambre de Commerce Internationale (la « CCI ») à l'instar d'autres institutions arbitrales (dont le [Singapore International Arbitration Centre](#), le [Stockholm Chamber of Commerce](#) et le [Hong Kong International Arbitration Centre](#)) a adopté un nouveau règlement qui a pour innovation majeure l'introduction d'une procédure accélérée<sup>1</sup>.

Cette possibilité, qui est offerte aux parties dont les contentieux ont des enjeux financiers inférieurs ou égaux à 2 millions US\$, est censée venir à bout des deux maux majeurs de l'arbitrage à savoir le coût et la durée de la procédure.

### 1-1/ Les conditions d'application de la procédure accélérée de la CCI

A partir du 1<sup>er</sup> mars 2017, la procédure accélérée s'applique automatiquement aux affaires dans lesquelles les enjeux financiers n'excèdent pas 2 millions \$US, sauf « opt out », i.e., une exclusion expresse de cette procédure accélérée dans la clause compromissoire.

Le montant en litige est calculé sur la base des demandes principales et reconventionnelles. Il y a lieu de noter que si le montant en litige évolue pendant la procédure, la Cour de la CCI peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, à tout moment après consultation du tribunal arbitral et des parties, décider que les dispositions relatives à la procédure accélérée ne s'appliqueront plus ; la procédure « classique » sera alors mise en œuvre (Annexe VI, article 1(4)). Dans ce cas, à moins que la Cour ne juge approprié de remplacer le tribunal arbitral, celui-ci demeurera en place.

Il y a lieu de relever que la procédure accélérée pourra également être mise en œuvre dans les affaires d'un montant plus élevé si les parties en conviennent (article 30(2)(b) du Règlement CCI), considérant que la procédure accélérée peut apporter une réponse intéressante à leurs préoccupations en matière de coûts et de délais.

Inversement, le Règlement CCI prévoit que la Cour peut, soit sur demande d'une partie avant la constitution du tribunal arbitral ou d'office, décider qu'il est inopportun eu égard aux circonstances de l'affaire d'appliquer les dispositions relatives à la procédure accélérée (article 30(3)(c) du Règlement CCI) : cela pourrait notamment être le cas dans les litiges complexes mais dont le montant est relativement faible.



<sup>1</sup> Cette procédure est consacrée par l'article 30 du Règlement CCI et son régime est détaillé à l'Annexe VI.

L'article 30 du règlement CCI intitulé « Procédure accélérée » prévoit ce qui suit :

« 1 En convenant d'avoir recours à un arbitrage selon le Règlement, les parties acceptent que le présent article 30 et les Règles relatives à la procédure accélérée qui figurent à l'Appendice VI (Collectivement les

" Dispositions relatives à la procédure accélérée ") prévalent sur toute stipulation contraire de la convention d'arbitrage.

2 Les Règles relatives à la procédure accélérée qui figurent à l'Appendice VI s'appliquent si :

a) le montant en litige n'excède pas la limite fixée à l'article 1, paragraphe 2, de l'Appendice VI au moment de la communication visée à l'article 1, paragraphe 3, dudit Appendice, ou  
b) les parties en conviennent.

3 Les Dispositions relatives à la procédure accélérée ne s'appliquent pas si :

a) la convention d'arbitrage visant le Règlement a été conclue avant la date d'entrée en vigueur des Dispositions relatives à la procédure accélérée,  
b) les parties sont convenues d'exclure l'application des Dispositions relatives à la procédure accélérée, ou  
c) la Cour juge, à la demande d'une partie avant la constitution du tribunal arbitral ou d'office, qu'il est inopportun eu égard aux circonstances d'appliquer les Dispositions relatives à la procédure accélérée. »

## 1-2/ Les caractéristiques de la procédure accélérée de la CCI

---

### • ARBITRE UNIQUE

L'une des caractéristiques importantes des règles relatives à la procédure accélérée est la désignation d'un arbitre unique pour trancher le litige, même lorsque la convention d'arbitrage en dispose autrement. (Annexe VI, article 2(1))

Certes les parties conservent le droit de nommer l'arbitre unique, mais dans un court délai fixé par le Secrétariat de la Cour ; à défaut, la Cour procède à sa nomination dans les plus brefs délais (Annexe VI, article 2(2)).

Pour les parties ayant des doutes quant à l'intégrité des sentences rendues par un arbitre unique, il convient de noter que les parties conservent la faculté de demander à la Cour d'arbitrage de la CCI de procéder directement à la désignation de l'arbitre unique.

### • ABSENCE D'ACTE DE MISSION

Pour assurer la célérité nécessaire aux affaires soumises à la procédure accélérée de la CCI, le nouveau règlement de la CCI (article 3 (1) de l'annexe VI) a exonéré le tribunal arbitral de l'obligation d'établissement d'un acte de mission.

Ainsi et après la constitution du tribunal arbitral, les parties ne peuvent plus soumettre de nouvelles demandes, sauf si le tribunal les autorise à le faire en tenant compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l'état d'avancement de la procédure, des conséquences en matière de coûts etc.

Par ailleurs le calendrier de la procédure, qui doit normalement être établi lors de l'établissement de l'acte de mission dans la procédure d'arbitrage « classique » (article 24 du Règlement), doit l'être au plus tard dans les 15 jours à compter de la date de remise du dossier au tribunal arbitral dans la procédure accélérée.

### • PROCÉDURE SOUPLE

Le tribunal arbitral peut, à sa discrétion, adopter les mesures procédurales qu'il juge approprié. Il peut ainsi, après avoir consulté les parties, décider de ne pas autoriser les demandes de production de documents ou limiter le nombre, la longueur et la portée des écritures et des déclarations écrites (tant en ce qu'il concerne les témoins que les experts). Il peut également trancher le litige seulement sur les pièces soumises par les parties, sans tenir d'audiences, ni entendre des témoins ou d'experts. Si une audience est tenue, elle peut avoir lieu par vidéoconférence ou par conférence téléphonique etc.

### • DÉLAI DE 6 MOIS POUR RENDRE LA SENTENCE

Le tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans un délai de 6 mois à compter de la date de la conférence sur la gestion de la procédure, délai susceptible de prolongation par la Cour conformément à l'article 31(2) du Règlement CCI (Annexe VI, article 4(1)). Ce délai inclut la phase d'examen préalable de la sentence par la Cour, si bien que le tribunal arbitral a moins de 6 mois pour mener la procédure et rendre la sentence.

### • LES COÛTS DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Si les coûts administratifs demeurent inchangés, les honoraires des arbitres sont soumis à un barème spécial inclus à l'appendice III du Règlement CCI (Annexe VI, article 4(2)), qui les réduit d'environ 20% par rapport à un arbitrage « classique ».

## 1-3/ Conclusion

---

Cette nouvelle procédure vise à assurer la célérité et la pérennité d'une pratique moderne de l'arbitrage en réduisant le frein que constitue le recours à l'arbitrage pour certaines entreprises qui estiment que les frais d'arbitrage peuvent être considérés trop élevés par rapport aux enjeux du litige.



## 1/ La marque en droit tunisien

La propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations et à ce titre elle comprend notamment les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique de commerce ou de service.

La marque est née avec le commerce. Les archéologues ont retrouvé de nombreuses marques de potiers romains. Mais ces marques jouaient essentiellement un rôle de police en permettant de déterminer l'origine des objets sur lesquels elles étaient apposées <sup>2</sup>.

En Droit tunisien, c'est **la loi n°2001-36 du 17 avril 2001 qui organise la protection des marques de fabrique, de commerce et de services ( ci-après loi 2001).**

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

Peuvent notamment constituer un tel signe les dénominations sous toutes les formes, telles que les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques ...

Selon l'article 3 de la même loi, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés...Ce caractère distinctif peut être acquis par l'usage.

Deux critères peuvent donc être retenus : la marque doit être un **signe** et ce signe doit être propre à **distinguer** les produits ou services d'une entreprise.

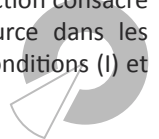
Il en découle que la marque constitue un bien mobilier incorporel et est à ce titre susceptible de faire l'objet d'opérations juridiques diverses comme la **cession**, le **nantissement** <sup>3</sup>, l'exploitation ou l'usage à travers l'attribution d'une **licence** <sup>4</sup>.

La marque confère ainsi à son titulaire une exclusivité sur le signe distinctif. Ainsi, la fonction première de la marque et l'objet du droit à la marque est de conférer à son titulaire un droit exclusif sur un signe distinctif.

Dans ce sens, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) <sup>5</sup> a jugé qu' « en matière de marques, l'objet spécifique de la propriété commerciale (sic) est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque, en vendant des produits indûment pourvus de cette marque ».

Il n'en demeure pas moins que la marque remplit également d'autres fonctions : la marque permet de constituer dans l'esprit des consommateurs une garantie de qualité liée à l'origine du produit. Selon la CJCE « la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » <sup>6</sup>.

Ces fonctions montrent donc l'importance de la marque dans le monde des affaires et justifient le régime de protection consacré par le législateur tunisien et qui trouve sa source dans les conventions internationales <sup>7</sup>. Ce régime fixe les conditions (I) et la protection octroyée (II).



<sup>2</sup>Lamy droit commercial 2016

<sup>3</sup>Le nantissement interviendra le plus souvent dans le cadre de la mise en gage d'un fonds de commerce.

<sup>4</sup>On trouve des licences d'exploitation (par lesquelles le titulaire du droit autorise le licencié à fabriquer le produit marqué) et des licences d'usage (dans le cadre desquelles le licencié conditionne et appose la marque sans toutefois fabriquer le produit).

<sup>5</sup>arrêt du 31 octobre 1974 ( CJCE, 31 oct. 1974, aff. 16/74, Centrafarm c/ Winthrop, Rec. CJCE, p. 1183)

<sup>6</sup>( CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips Electronics c/ Remington Consumer Products, PIBD 2003, III, p. 37 ; CJCE, 12 févr. 2004, aff. C-218/01, Henkel, PIBD 2004, III, p. 327 ; CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-48/05, Adam Opel, D. 2007, p. 2833, obs. Durrande S.).

<sup>7</sup>Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle ; Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 relatif à l'enregistrement international des marques ; Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ; arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

Le contrat de licence peut être défini comme un contrat par lequel le titulaire de la marque (donneur de licence) donne l'autorisation (exclusive ou non) à un tiers (preneur de licence) d'utiliser la marque moyennant généralement le paiement d'une redevance déterminée.V. M.BUYDENS, L'application des droits de propriété intellectuelle, Recueil de jurisprudence, OMPI, 2014.

## 2/ Les conditions nécessaires à la protection d'une marque de services

Une marque ne peut être protégée que si elle est soit enregistrée (1) soit notoire (2).

### 2-1/ La marque enregistrée

La protection d'une marque peut être obtenue par l'enregistrement de la marque auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle (l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle: INNORPI). En effet, selon l'article 6 de la loi 2001, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. Le droit à la marque naît donc de l'enregistrement de la marque, qui est constitutif de droit.

L'enregistrement produit ses effets à partir de la date de dépôt de la demande et ce pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable<sup>8</sup>.

Toute demande d'enregistrement de marque est présentée selon les modalités fixées par décret<sup>9</sup>.

Tout dépôt donne lieu à la vérification par l'INNORPI qui remet au déposant un récépissé de dépôt. Et tout dépôt reconnu recevable est publié au bulletin officiel de l'INNORPI et ce dans un délai maximum de douze mois à partir de la date de dépôt.

La marque est enregistrée, si après le délai de deux mois suivant la publication, aucune opposition n'a eu lieu.

En effet, une fois publiée, le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement peut faire opposition à la demande d'enregistrement.

L'opposition doit être présentée dans **les deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement** de la marque auprès de l'INNORPI. Cet organisme tient un registre appelé « registre national des marques ». Il inscrit sur ce registre des marques, toute marque enregistrée tant que la demande d'enregistrement n'a pas fait l'objet d'un refus ou d'un retrait et remet au déposant un certificat d'enregistrement de la marque.

L'enregistrement est publié au bulletin officiel de l'INNORPI dans un délai maximum de douze mois à partir de la date d'enregistrement.

### 2-2/ La marque notoire

Certes, l'enregistrement confère une légalité à la marque et renforce la position du titulaire des droits, mais cette position peut être également reconnue au titulaire par la notoriété de la marque.

La loi de 2001 n'a pas défini la marque notoire. Toutefois, une recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires a été adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)<sup>10</sup>. L'article 2 de cette recommandation définit la marque notoire comme suit :

**a)** Pour déterminer si une marque est notoire, l'autorité compétente prend en considération toute circonstance permettant de déduire la notoriété.

**b)** En particulier, l'autorité compétente prend en considération les renseignements qui lui sont communiqués au sujet des facteurs permettant de déduire que la marque est ou n'est pas notoire, notamment, mais pas uniquement, les renseignements concernant :

- 1.** le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public;
- 2.** la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque;
- 3.** la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique;
- 4.** la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque;
- 5.** la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes;
- 6.** la valeur associée à la marque.

<sup>8</sup> Art. 6. Loi 2001 ;

<sup>9</sup> Il s'agit du décret gouvernemental n° 2015-303 du 1er 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.

<sup>10</sup> Recommandation adoptée à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI 20 - 29 septembre 1999.



### 3/ La protection accordée

Le législateur tunisien a prévu une panoplie d'actions visant la protection du droit à la marque (2). Il reste qu'une distinction est à opérer entre la protection de la marque enregistrée et de la marque de renommée (1)

#### 3-1/ La distinction au niveau de la protection entre la marque enregistrée et la marque notoire

L'enregistrement de la marque confère un droit exclusif sur l'utilisation de la marque enregistrée. Cela signifie que la marque peut être utilisée exclusivement par son propriétaire ou concédée sous licence à un tiers en contrepartie d'une rémunération. Une marque enregistrée donc protégée ne peut être contrefaite. A contrario, une marque non enregistrée, ne peut en principe pas être invoquée à l'appui d'une action en contrefaçon. Une autre conséquence de cette règle est que le titulaire ne peut prétendre à des dommages et intérêts antérieurs à la date de l'enregistrement.

L'article 44 de la loi 2001 prévoit que toute atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile et pénale de son auteur.

En particulier, constitue une atteinte aux droits sur la marque la violation des dispositions des articles 22 et 23 de la loi 2001.

Selon l'article 22 de la loi 2001, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque même avec l'adjonction de mots, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

Il ressort de cet article que l'atteinte à la marque suppose la reproduction ou l'apposition ou l'usage <sup>11</sup>.

S'agissant particulièrement de l'« usage de la marque », il peut être constitué par exemple par l'utilisation de la marque oralement ; le fait de délivrer au consommateur qui a demandé une marque « x » un produit analogue de marque « y » ou encore l'utilisation de la marque en tant que mot-clé sur un moteur de recherche<sup>12</sup>. D'une manière générale, sont en principe visés tous les usages de la marque pour commercialiser des produits ou des services. L'existence d'un « usage » implique donc que le tiers fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale pour distinguer ses produits ou services. Dès lors, ne se rend pas coupable de contrefaçon le transporteur de marchandises qui transporte des marchandises portant une marque contrefaite <sup>13</sup>.

L'article 23 de la loi 2001 est plus sévère dans la mesure où il interdit la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter **un risque de confusion dans l'esprit du public**.

Par conséquent, la contrefaçon implique soit une reproduction de la marque authentique à l'identique, soit une imitation par l'utilisation d'une marque proche de la marque authentique.

Il est toutefois important de préciser la protection de la marque enregistrée ne concerne que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En d'autres termes, il n'y a pas de protection pour l'usage d'une marque enregistrée relative à des produits ou services différents de ceux désignés dans l'enregistrement. C'est ce qui distingue la protection accordée par le législateur à la marque enregistrée de celle prévue à la marque notoire.

En effet, une protection spécifique est reconnue à la marque dite notoire ou renommée. Cette protection est consacrée en droit tunisien en vertu de l'article 24 de la loi 2001 qui dispose que « l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services **non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement** engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Ceci étant précisé, il faut remarquer que la marque notoire non enregistrée peut aussi être invoquée dans une action en contrefaçon. Le principe de la protection de la marque notoire est consacré par la jurisprudence tunisienne. C'est ainsi que la cour de cassation tunisienne a déclaré que la renommée est le critère principal de la contrefaçon d'une marque <sup>14</sup>.

La Cour de cassation française aussi a confirmé cette position dans un arrêt du 20 mars 2012 en précisant que : « le régime spécifique de protection organisé par l'article 6 bis de la Convention de Paris protège les marques notoires indépendamment de tout enregistrement. Pour refuser d'examiner si la marque française A & F était une marque notoire au sens de l'article précité et rejeter la demande en contrefaçon, l'arrêt a retenu que le demandeur ne pouvait plus se prévaloir de droits sur les marques françaises à la date des actes argués de contrefaçon. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé » <sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Les actes de commercialisation de produits contrefaisants ; l'importation de produits contrefaisants la substitution de produit ou la suppression de la marque sont aussi des actes de contrefaçon.

<sup>12</sup> V. Iamy droit commercial 2016.

<sup>13</sup> Id

<sup>14</sup> En version originale :

القرار المدني التفتيحي عدد 154 المؤرخ في 9 جوان 2004 و الذي جاء فيه : " حيث لا جدال في كون المعيار الاساس للقول بتقليد علامة ما هو شهرة العلامة المقلدة و حيث كرس الفصل 24 من قانون 17 أفريل 2001 هذا المبدأ و كذلك الفصل 6 من اتفاقية باريس... "

و حيث ان تقدير مدى شهرة العلامة امر موضوعي موكول لاجتهاد محكمة الاساس... و حيث ان استخلاص محكمة الاساس لثبوت شهرة العلامة المقلدة كان مؤسساً على ما توفر بالملف من معطيات و منها اقدميتها باعتبار انشائها يرجع الى سنة ... و ترويجها لمنتجات متممة بعضها لبعض... و حيث اضحى النزاع واقفا تحت طائلة الفصل 5 من قانون 2001/4/17 فقرة 2 و الفصل 8 من اتفاقية باريس المقررين لوجوب حماية الاسم التجاري دون حاجة لتسجيله او ايداعه. "

<sup>15</sup> C.Cass, cham.com, 20 mars 2012.



## 3-2/ Les différentes actions possibles

Pour s'opposer aux atteintes à la marque différentes voies sont possibles :

### • L'OPPOSITION

Selon l'article 11 de la loi 2001 : « Peuvent faire opposition à la demande d'enregistrement :

- Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou le bénéficiaire du droit de priorité à l'enregistrement d'une marque prévu à l'article 18 de la présente loi ;
- le propriétaire d'une marque notoire antérieure ;
- le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf 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'organisme chargé de la propriété industrielle et ce, selon des modalités qui seront fixées par décret.

Est déclarée irrecevable, toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'a pas qualité pour le faire, soit non conforme aux conditions de forme de la demande d'opposition.

### • L'ACTION EN NULLITÉ

L'article 32 de la loi 2001 prévoit que : « L'action en nullité est exercée devant le tribunal compétent.

L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice s'il n'est pas conforme aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.

La décision d'annulation a un effet absolu ».

En vertu de l'article 5 : « Ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

- a)** à une marque enregistrée antérieure **ou à une marque notoire**;
- b)** à une dénomination ou raison sociale susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public ;
- c)** à un nom commercial ou à une enseigne distinctive connus sur l'ensemble du territoire tunisien, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- d)** à une appellation d'origine protégée ;

e) aux droits d'auteur ;

f) aux droits résultant d'un dessin ou modèle industriel protégé ;

g) aux droits rattachés à la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) au nom ou à l'image d'une collectivité locale. »

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

### • L'ACTION EN REVENDICATION

Selon l'article 15 de la loi 2001, si **un enregistrement a été demandé soit en fraude** des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir **un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété en justice**.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de publication de l'enregistrement.

L'avantage de la revendication par rapport à une opposition ou à une nullité **est qu'il permet de récupérer la marque**. Le revendiquant sera alors considéré titulaire de la marque au jour où a été effectué le dépôt frauduleux, ce qui n'est pas le cas dans une demande d'opposition ou une action en nullité.

La revendication ne peut intervenir que dans le cas **où le dépôt fait par un tiers est frauduleux**.

### • L'ACTION EN CONTREFAÇON <sup>16</sup>

**Le législateur permet d'intenter une action au fond et une action en référé.**

Quant à **l'action au fond**, selon l'article 44 de la loi 2001 : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue **une contrefaçon engageant la responsabilité civile et pénale de son auteur**. »



<sup>16</sup> Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25 de la loi qui dispose que l'enregistrement ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme nom commercial si cette utilisation est antérieure à l'enregistrement.



L'exercice de l'action en contrefaçon pour une marque notoire se heurte à la définition des actes de contrefaçon.

En effet, « constitue une atteinte aux droits sur la marque, la violation des dispositions prévues aux articles 22 et 23 de la présente loi ».

L'article 22 précise que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

**a)** la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

**b)** la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. »

Quant à l'article 23, il prévoit que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ;

**a)** la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

**b)** l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

De plus, l'action en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque ou par le titulaire d'une demande d'enregistrement<sup>17</sup>. L'action en contrefaçon se prescrit à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la réalisation des faits qui en sont la cause.

Quant à **l'action en référé**, aux termes de l'article 49 loi 2001, lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président saisi et statuant en la forme des référés peut interdire à titre provisoire et sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai d'un mois à compter du jour où le propriétaire de la marque a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le président du tribunal peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

#### • L'ACTION PÉNALE

La sanction des actes de contrefaçon est prévue dans les articles 51 et suivants de la loi 2001.

L'article 51 dispose que : « Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, sera puni d'une amende de 5000 à 50.000 dinars quiconque aura :

**a)** reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque en violation des droits conférés par **son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci**,

**b)** importé ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite. »

Il ressort de cet article que l'élément matériel du délit de contrefaçon concerne la reproduction, l'utilisation, la modification d'une marque et cela **en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci**.

#### • LA PUBLICITÉ MENSONGÈRE

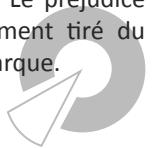
Le législateur tunisien sanctionne sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 98-40 du 2 juin 98 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale et de l'article 291 du code pénal la publicité mensongère. Imiter la marque authentique, ou l'utiliser peut être qualifié de publicité mensongère.

#### • LA CONCURRENCE DÉLOYALE

L'article 92 COC prévoit que : « Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de l'action pénale, les faits constituant une concurrence déloyale, et par exemple :

**1) le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue**, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit... ».

Le préjudice subi concerne d'une part le préjudice causé au caractère distinctif de la marque antérieure et d'autre part le préjudice porté à la renommée de cette marque. Le préjudice peut en outre être constitué par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.



<sup>17</sup> Art. 48. Loi 2001.

Voués à jouer le même rôle économique, le droit de la concurrence et le droit des marques constituent des vases communicants.

En effet, la protection de la **marque** tout comme la loyauté de la concurrence sont aujourd'hui menacés par l'émergence des nouvelles techniques de communication, notamment la publicité comparative qui reflète dans certains cas une intention de parasitisme ou de dénigrement.

En outre, dans la pratique, la notion de marque commence à avoir une importance capitale en matière de pratiques anticoncurrentielles, et ce au moins à double titre : d'abord le degré de notoriété d'une marque peut se révéler indispensable pour qualifier des pratiques d'anticoncurrentielles.

Ensuite cette notoriété de la marque revêt toute son importance dans l'appréciation du dommage causé à l'économie par les pratiques dénoncées et dans la détermination de la sanction appropriée.

Dans cette brève présentation de la matière nous exposerons le droit des marques dans sa relation avec la concurrence déloyale (I) et avec les pratiques anticoncurrentielles (II).

## I- Marque et concurrence déloyale (l'exemple des publicités)

La reconnaissance du caractère comparatif (A) ou mensonger (B) d'une publicité peut permettre au titulaire d'une marque concurrente qui s'estime victime d'un dénigrement d'intenter une action en concurrence déloyale.

### 1-1 La publicité comparative

La publicité comparative consiste pour un commerçant à comparer publiquement ses produits à ceux d'un concurrent nommément désigné. La comparaison porte sur les prix ou sur les qualités de produits semblables ou encore sur la nature des services offerts aux consommateurs<sup>18</sup>.

En droit tunisien, la référence au texte de base régissant le domaine de la publicité ne permet de déceler aucune interdiction de la publicité comparative. En effet l'article 36 de la loi n°98-40 du 2 Juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale prévoit une liste limitative des publicités commerciales pouvant tomber sous le coup des règles prohibitives :

« Est interdite toute publicité portant sur :

- une activité non autorisée
- les produits dont la commercialisation est interdite
- les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché pendant la période de la publicité
- les produits dont l'origine est inconnue. »

Au vu de ce qui précède, doit-on estimer, dans l'absence d'une interdiction expresse, que la publicité comparative est autorisée ? L'article 534 du COC semble de prime abord confirmer cette démarche « lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s'applique à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés ».

Aussi logique soit-elle, cette démarche doit être nuancée. La solution doit être le résultat **d'une analyse combinée et de la loi relative à la publicité et des textes régissant la concurrence**.

En effet, La publicité comparative peut être considérée dans certains cas comme une pratique déloyale de concurrence. Cette forme de publicité risque parfois de conduire à un dénigrement, dans la mesure où son but est de montrer au public que le produit, objet du message publicitaire, est meilleur que celui des concurrents.

Au vu de ce qui précède et pour éviter de tomber sous le coup des sanctions prévues en matière de concurrence déloyale, la comparaison suppose selon la doctrine la plus réputée « une loyauté renforcée, car les messages ne doivent pas être trompeurs et en plus ils doivent délivrer des informations objectives sur les produits présentés et comparés »<sup>19</sup>.

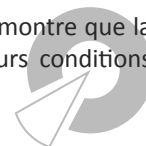
La personne à l'origine de la publicité doit être capable d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle de ce qu'elle avance.

Malheureusement, les lignes rouges à ne pas franchir ne sont pas bien établies dans la jurisprudence tunisienne qui à notre connaissance n'a pas fixé de règles en la matière (du moins si l'on se base sur les décisions publiées).

Par contre l'examen de la jurisprudence française montre que la publicité comparative licite doit respecter plusieurs conditions cumulatives :

<sup>18</sup> Jean- Bernard Blaise, Droit des affaires-Commerçants Concurrence Distribution. LGDJ 3ème édition 2002 p 350

<sup>19</sup> V.Stéphane Piedelièvre : Droit de la consommation, Economica, 2ème édition,2014



## 1-2 La publicité mensongère

- Elle ne doit pas induire en erreur (publicité trompeuse). Toutefois, **un message parodique** ou très caricatural du type « la pile Wonder ne s'use que si l'on s'en sert » bien qu'inexact a été jugé comme non trompeur : le sens critique d'un consommateur moyen ne peut être trompé par ce type de message<sup>20</sup>. Est également tolérée la **publicité hyperbolique** « le produit le moins cher, le meilleur... ». La jurisprudence française a souvent estimé que les consommateurs sont à même d'en discerner les excès et que les concurrents n'ont pas finalement à en souffrir sauf dans des cas exceptionnels où le dénigrement indirect se fait plus précis<sup>21</sup> (par exemple, « le seul produit efficace »<sup>22</sup>).

- Il faut que les produits comparés soient comparables c'est-à-dire équivalents en terme d'usage, autrement dit répondant aux mêmes besoins.

- Il faut en outre que la comparaison soit objective et qu'elle porte sur les caractéristiques du bien ou du service.

- La publicité comparative ne doit pas être l'occasion de profiter indûment de la notoriété du concurrent attachée à sa marque de fabrique, de commerce ou de service, à son nom commercial, ou son signe distinctif comme son logo.

- La publicité ne doit pas être de nature à créer la confusion entre le nom, le logo ou les produits de l'annonceur et ceux de ses concurrents.

La conclusion qui se dégage de cette analyse est que la publicité comparative, sans être illicite, doit être menée avec beaucoup de précaution.

La publicité mensongère constitue une faute autorisant la victime à intenter une action en concurrence déloyale. Cette action s'enracine dans le droit commun de la responsabilité civile et constitue, à ce titre, une excellente illustration de la théorie civiliste de l'abus de droit<sup>23</sup>. Par application de l'article 82 du Code des obligations et des contrats, la victime devra établir la faute du défendeur, le dommage subi et le lien de causalité.

La faute peut trouver son fondement dans l'article 37 de La loi n° 98-40 du 2 juin 98 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale qui a interdit la publicité mensongère « L'annonceur doit être en mesure de prouver l'exactitude des allégations, indications ou présentations annoncées »<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> T. Corr., Paris, 13 avril 1993, Gaz. Pal. 1983, jur. P. 343

<sup>21</sup> Jacques Mestre, Marie Eve Pancrazi, Droit commercial, LGDJ 25ème édition p 120.

<sup>22</sup> V. par exemple C.A Douai, 2 Octobre 1995, Les trois Suisses c.Redoute, J.C.P.Ent.1995, pan n°1222.

<sup>23</sup> Jacques Mestre, Marie Eve Pancrazi, Droit commercial, LGDJ 25ème édition p 118.

<sup>24</sup> En outre, selon l'article 38 « Le ministre chargé du commerce peut prendre des mesures conservatoires, par la cessation de la publicité, à l'égard de toute publicité se rapportant à des opérations non conformes à la réglementation en vigueur ou dont les auteurs n'apportent pas les justifications prévues à l'article 37 de la présente loi, et ce pour une durée maximale d'un mois renouvelable. »

## 2- Marque et pratiques anticoncurrentielles

La notoriété de la marque est d'une importance capitale en matière de pratiques anticoncurrentielles. Elle constitue non seulement un critère permettant la délimitation du marché pertinent mais aussi un critère d'évaluation du dommage causé à l'économie.

### 2-1/ Marque notoire et détermination du marché pertinent

Le Droit de la concurrence désigne d'abord par marché, l'espace à l'intérieur duquel s'échangent les marchandises et services de toute nature. C'est le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre les entreprises et par conséquent le théâtre d'une éventuelle atteinte à la concurrence<sup>25</sup>.

Le marché pertinent, ou marché de référence, (relevant market) peut être défini alors comme le lieu où se rencontrent l'offre et la demande de produits et de services qui sont considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux.

La délimitation du marché de référence est une condition nécessaire et préalable à toute appréciation de tout comportement prétendu anticoncurrentiel<sup>26</sup>. Les juges ne peuvent statuer sans savoir si les deux prétendus concurrents exercent leurs activités sur un même marché<sup>27</sup>.

Le Conseil de la concurrence, en vue de délimiter le marché de référence procède dans plusieurs affaires par l'évaluation du degré de substituabilité des produits et des services.

Dans cette mission de définition préalable du marché pertinent, la marque joue un rôle capital. Dans sa décision n°5186 du 20 juillet 2006, le Conseil tunisien de la concurrence a **fait valoir l'importance de la marque dans la détermination du marché pertinent**. Il a défini le marché des parfums de luxe comme suit :

« Considérant qu'en l'espèce le marché en cause est celui des parfums de luxe commercialisés sous des marques commerciales internationales et de grande notoriété. Il s'en suit que ces produits ne peuvent être interchangeables avec les parfums ordinaires, ces derniers ayant trait à un autre marché.

Considérant que les deux sortes de parfum relèvent du même domaine d'utilisation.

Considérant en revanche, qu'eu égard aux différences de prix, de qualité, de notoriété de la marque, de la clientèle visée et de la stratégie de distribution sélective mise en oeuvre, les deux parfums ne sont donc pas interchangeables ».

Les juges ont fini par souligner que « deux produits similaires, voire semblables du point de vue de leur utilisation par le consommateur, peuvent parfaitement ne pas faire partie d'un même marché. Cette approche a conduit le Conseil à conclure à l'existence d'un marché spécifique propre aux parfums de luxe, sachant que ce marché est caractérisé par la supériorité de la qualité, les prix relativement élevés, et **la distribution sélective sous des marques notoires**.

En l'espèce l'enseignement que l'on peut tirer est que le critère de « l'usage auquel les produits sont destinés », à lui seul, ne suffit pas pour la détermination du marché pertinent. Au contraire, il doit être corroboré par d'autres indices et présomptions tels que la notoriété de la marque, le prix et les caractéristiques substantielles et commerciales.

### 2-2/ Marque notoire et évaluation du dommage causé

La détermination de la notoriété de la marque est importante pour **l'évaluation du dommage** causé par les pratiques anticoncurrentielles dénoncées, qu'elles relèvent de l'entente, de l'abus de position dominante ou de l'abus de dépendance économique. La notoriété de la marque devient donc un élément indispensable pour la détermination de la sanction qu'il convient d'infliger à l'entreprise en cause.

De façon plus générale, les effets anticoncurrentiels d'une pratique s'apprécient sur un marché pertinent. Les effets des pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par une entreprise détenant une marque notoire seront généralement plus perceptibles que ceux causés par une marque ordinaire.

C'est ainsi que pour apprécier la dépendance économique d'une société à l'égard d'une société dominante, le Conseil tunisien de la concurrence prend en considération la notoriété de la marque. Dans sa démarche, il tient compte tout d'abord de la notoriété de la marque de la société dominante. Ensuite il se réfère aux autres critères relatifs à la part de marché, à l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisé par la société dépendante avec la société qui la domine et à l'existence de solutions alternatives pour la société dépendante<sup>28</sup>.



<sup>25</sup> Andre Decocq Georges Decocq, Droit de la concurrence interne et communautaire, LGDJ 2002, p 89.

<sup>26</sup> Même si cette délimitation est plus importante en matière d'abus de position dominante qu'en matière d'entente

<sup>27</sup> Marie-Anne Frison- Roche , Marie-Stéphane Payet, Droit de la concurrence, Paris, Dalloz, 2006 p 93 « l'objectif n'est pas de cerner au plus près le marché en cause comme le ferait l'expert en stratégie d'entreprise mais d'aboutir à une délimitation suffisante pour permettre l'application des règles concernées .Le grosso modo satisfait souvent selon les termes mêmes de la commission ».

<sup>28</sup> A titre d'exemple, ces mêmes critères ont été retenus dans l'affaire n°71142 du 17 Septembre 2009.