

LES MARQUES COLLECTIVES EN **TUNISIE**

Projet du plan d'action pour
l'enregistrement des marques
collectives des entreprises locales
en tant qu'axe transversal
du développement économique

Guide pratique

LES MARQUES COLLECTIVES EN TUNISIE

Projet du plan d'action pour l'enregistrement
des marques collectives des entreprises locales
en tant qu'axe transversal
du développement économique



CONTEXTE/ PROPOS INTRODUCTIFS

Le Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), lors de sa vingt-quatrième session, tenue du 18 au 22 novembre 2019, a approuvé une proposition de projet concernant le Plan d'action pour le développement sur «l'enregistrement des marques collectives des entreprises locales en tant que question transversale de développement économique », soumis par la Bolivie (dit le « Projet DA »).

L'objectif du « Projet DA » a été de développer un système de soutien et de renforcement pour faciliter l'enregistrement des marques collectives d'entreprises locales dans quatre pays: la Bolivie, les Philippines, le Brésil et la Tunisie. A travers ce projet, la première marque collective - pilote- de Tunisie a été développée en lien avec les parties prenantes.

Pour soutenir la mise en œuvre du projet en Tunisie, l'OMPI et l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (ci-après INNORPI) ont mené des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités, afin de structurer le collectif porteur de ladite marque mais aussi d'aboutir à son enregistrement.

OBJECTIFS DU GUIDE

Tenant compte de l'expérience et les leçons apprises lors de l'élaboration et de l'enregistrement de la marque collective pilote, ce guide a pour principal objectif d'expliquer les enjeux et la marche à suivre pour construire, protéger et développer une marque collective en Tunisie.

Il contient :

- les concepts nécessaires à la bonne compréhension du signe constitutif de la marque collective ;
- les principales étapes de la procédure d'enregistrement ;
- les bonnes pratiques et stratégies pour guider le déposant de marque pendant la création, l'utilisation et la gestion d'une marque collective.

Nous espérons que ce guide sera utile pour toute personne souhaitant enregistrer et protéger une marque collective en Tunisie et contribuer à son bon développement.

Table des matières

I. Qu'est-ce qu'une marque collective ?

- A. Définition
- B. Objectifs poursuivis par la marque collective
- C. Différentes utilisations de marques collectives

II. Marques collectives et autres signes distinctifs

- A. Quelles différences entre une marque simple et une marque collective ?
- B. Marques et Appellations d'Origine/Indications Géographiques

III. Construire sa marque collective

- A. Construction du dossier de demande d'une marque collective
- B. Choix du signe et disponibilité
- C. Règlement d'usage : son dépôt, son régime, son contenu

IV. Les formalités de dépôt de la marque collective

- A. Pourquoi enregistrer une marque collective ?
- B. Critères d'éligibilité
- C. Procédure d'obtention de la marque en Tunisie
- D. Dépôt initial
- E. Le suivi du dépôt jusqu'à l'enregistrement
- F. La protection de la marque à l'international
- V. Faire vivre sa marque collective
- A. Gestion de la marque collective
- B. Licences de marques collectives
- C. Le contrôle de la marque collective
- D. L'évolution du règlement d'usage
- E. Renouvellement de la marque collective
- F. Usage/promotion de la marque collective
- G. Protection/Veille de la marque collective

VI. ANNEXES

- ANNEXE 1 - Cadre légal en Tunisie
- ANNEXE 2 - Exemple de contenu-type d'un règlement d'usage
- ANNEXE 3 - Contenu du contrat de licence de marque collective

I. Qu'est-ce qu'une marque collective ?

A. Définition

Définition de la marque simple

La marque est un signe distinctif qui permet au(x) consommateur(s) de distinguer le produit ou le service d'une entreprise de ceux proposés par les entreprises concurrentes. La marque peut être matérialisée par un nom propre, un mot, une expression, un symbole visuel, un son, une odeur... Elle constitue un repère pour le consommateur et éventuellement une "garantie".

Définition de la marque collective

La marque collective, quant à elle, indique la provenance commerciale de certains produits et services en informant le consommateur que **le fabricant des produits ou le prestataire des services est membre d'une association donnée et qu'il a le droit d'utiliser la marque¹**.

La marque collective peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage, élaboré par le titulaire de l'enregistrement.

LES MARQUES, QUAND ELLES SONT COLLECTIVES, SONT SOUVENT DEFINIES COMME DE MARQUES :

-UTILISEES POUR DISTINGUER LES PRODUITS ET/OU SERVICES ;

-DESMEMBRES D'UNE ASSOCIATION OU D'UN GROUPE DE PERSONNES- D'ENTREPRISES/GROUPEMENT - CONDITION QUI LEUR CONFERE LE

CARACTERE COLLECTIF ;

-RESPECTANT UN REGLEMENT D'USAGE COLLECTIVEMENT DEFINI ;

-PAR DES GROUPEMENTS PRIVES OU PUBLICS.

Peuvent donc normalement solliciter l'enregistrement d'une marque collective les associations ou autres formes juridiques de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits ou d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques, d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

La marque collective est avant tout utilisée pour permettre aux consommateurs d'identifier l'origine géographique, le mode de fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services des membres de l'entité titulaire.

B. Objectifs poursuivis par la marque collective

Si la marque collective ne bénéficie pas d'un avantage juridique en comparaison à la marque individuelle classique, elle peut être exploitée en pratique (critères cumulables) :

¹Source : OMPI/WIPO

- pour mentionner une origine ou qualité au produit ;

-pour indiquer une appartenance (= collectif) ;

- à des fins d'identification ou de promotion collective.

"L'effet de taille" : Un groupement de professionnels de dimension modeste dépose une marque collective avec comme but d'apparaître comme une entité économique de taille supérieure. Il en est de même quand des professionnels indépendants se regroupent pour déposer une marque et conduire une campagne de publicité autour de cette marque. Ils espèrent ainsi profiter des

retombées de cette campagne, tout en ayant à charge qu'une partie des frais. La marque collective permet donc un marketing collectif qui serait impossible pour les membres du groupement pris individuellement ?
"L'engagement qualité" : L'utilisation de la marque collective peut également dépasser le simple argument commercial et **rassembler autour d'une charte ou d'une certification spécifique afin de créer de la réassurance et de la différence concurrentielle.**

Par conséquent, la marque collective, quelle que soit sa forme, peut offrir un avantage à ses utilisateurs.



C. Différentes utilisations de marques collectives

Les dispositions légales concernant les marques collectives peuvent distinguer deux types de marques

collectives : la marque collective dite "simple", la marque « de garantie » et la marque "de certification", soumise à un régime plus strict.

La marque collective simple : une marque d'appartenance

La marque collective simple est assez proche des marques « classiques », car sa seule fonction est de garantir une origine donnée ou une appartenance à un groupement de professionnels. La marque collective simple n'a pas pour objectif de garantir une qualité particulière des produits ou services. **Une marque collective a pour fonction d'identifier l'origine de produits et de services émanant d'un groupement d'acteurs (association, groupement de**

fabricants, de producteurs ou de commerçants, personne morale de droit public) autorisé à l'utiliser en vertu d'un règlement d'usage.

Elle doit cependant être distinctive et ne confère pas un monopole à son titulaire, puisqu'il est censé permettre à ses membres de l'utiliser. Un règlement d'usage devra être envoyé à l'office de propriété intellectuelle, lors du dépôt ou au plus tard au moment de la publication de la marque. Celui-ci sera en effet inscrit au registre national des marques.

Exemples :

1. France : Monument historique
2. Mexico : AVOMICH (pour les avocats d'une région spécifique)
3. Inde : soie et coton tissés sur les métiers à tisser manuels dans la région de Tamil Nadu



La marque de garantie

Une marque de garantie a **pour fonction d'identifier l'origine de produits ou de services pour lesquels certaines caractéristiques sont garanties** (par exemple, la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision...). La marque peut être déposée par toute personne dès lors que celle-ci n'exerce pas d'activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services

du même type que ceux qui sont garantis. En pratique, ce sont donc des organismes de certification ou des personnes de droit public qui déposeront les marques de garantie afin d'attester, par un signe distinctif, que les produits ou les services visés sont conformes aux caractéristiques décrites dans le règlement d'usage. Celui-ci doit donc être fourni au moment du dépôt de la marque.



VERIFIED
by SafeShops.be



france congrès
events & tourism

**La marque collective de certification :
un véritable label de qualité**

Elle peut être assimilée à la **marque de garantie**. La marque de certification poursuit un but d'intérêt général et, est donc soumise à un régime juridique plus strict. Dans ce cas, **le dépôt devra être fait par une personne morale capable de délivrer une certification**, qui ne doit être ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services visés. Cette

condition d'indépendance est le gage de la protection du consommateur. Le règlement d'usage devra préciser les caractères du produit ou du service désigné, et notamment « sa nature, ses propriétés ou ses qualités ». Il s'agit ici d'un véritable cahier des charges homologué, et qui prévoit un système de contrôle par le titulaire. Le règlement doit être déposé avec la demande de dépôt de la marque.

Exemples :

1. Woolmark
2. Marque de certification tunisienne : م ت



II. Marques collectives et autres signes distinctifs

A. Quelles différences entre une marque simple et une marque collective ?

La marque simple et la marque collective sont des signes distinctifs

permettant toutes les deux de rattacher des produits et services à une entreprise.

Les conditions d'éligibilités sont identiques.

Nature	Fonction
Individuelle	Garantie d'identité de produits et/ou services
Collective	Garantie collective d'identité/d'origine de produits et/ou services Garantie de caractéristiques produits et/ou services

La différence fondamentale entre les deux types de marques réside dans leur **exploitation**. En effet, toute personne peut exploiter une marque collective, à la condition de **respecter le règlement d'usage** déterminé par le titulaire de la marque. Ce règlement prévoit l'ensemble des règles pour encadrer l'utilisation de la marque. Il doit être joint au moment du dépôt.

En cas de marque simple, un **monopole d'exploitation** sur votre marque est octroyée au titulaire qui est en principe, le seul à pouvoir

l'utiliser. Les tiers ne peuvent utiliser la marque si et seulement si le titulaire leur a donné son autorisation. Il n'existe pas de règlement d'usage.

Pour les deux types de marques, il est possible de conclure un **contrat de licence de marque**. Il s'agit d'un accord par lequel le propriétaire de la marque concède à une autre personne l'utilisation de cette marque, moyennant le cas échéant, une rémunération proportionnelle à l'exploitation.

BON A SAVOIR : IL EST TOUT A FAIT ENVISAGEABLE D'APPOSER UNE MARQUE COLLECTIVE ET UNE MARQUE INDIVIDUELLE SUR UN MEME PRODUIT.

Exemples de marque simple :





B. Marques et Appellations d'Origine/ Indications Géographiques Marques et AO/IG

Les marques collectives et les Appellations d'Origine (AO) ou Indications Géographiques (IG) sont tous deux **des signes distinctifs d'utilisation collective qui possèdent leurs propres caractéristiques et spécificités.**

Comprendre leurs différences est essentiel pour l'évaluation du mécanisme de protection la plus appropriée.

L'AO/IG a la fonction principale de protéger **le nom géographique**, l'attribuant seulement aux produits ou aux services d'une région délimitée. Cette protection est soumise à la détermination du **lien spécifique qui existe entre le produit et son aire géographique (caractéristiques, typicité, réputation).** L'AO/IG protège ainsi une **dénomination verbale attachée à un produit.**

La marque collective identifie les produits ou les services originaires d'organisme collectif titulaire de la marque, sans l'obligation de les attribuer à un espace géographique spécifique.

Quant à la documentation nécessaire exigée, elle est différente. La marque collective requiert un règlement d'usage dont le contenu est libre mais qui doit fixer conditions d'utilisation du signe et des sanctions applicables en cas d'utilisation inappropriée.

Par contre, l'AO/IG est soumise à la rédaction d'un cahier des charges dont le contenu est défini par la loi et devant contenir le processus de fabrication du produits, des règles de contrôle, la délimitation officielle de l'aire géographique etc.

Enfin, concernant le délai de protection, pour la marque collective, ce dernier est de dix ans, pouvant être renouvelé. Pour l'AO/IG, le délai est indéfini, pas de limite de la protection dans le temps.

Exemples d'AO ou d'IG :

- figues de Djebba
- huile d'olive de Teboursouk

Les marques géographiques :

L'utilisation de nom géographiques sur les produits ne doit pas être réservé exclusivement au dispositif d'appellations d'origine ou d'indications géographiques. En effet, tous les produits attachés à un nom géographique ne sont pas forcément éligibles aux dispositifs d'AO ou d'IG.

Un aspect très important concernant les marques collectives à considérer concerne la possibilité pour les marques collectives de constituer des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à **désigner la provenance géographique des produits et/ou des services.**

Cette option peut être le cas échéant retenue avant la mise en place d'une AO/IG ou parce que le ou les produit(s) bénéficiant de la protection ne sont pas éligibles au

dispositif d'AO/IG.

Toutefois dans ce cas, la marque collective ne devrait pas permettre au titulaire d'interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, à condition qu'il les utilise dans l'activité industrielle

ou commerciale conformément aux usages. En particulier, une telle marque ne pourra pas être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

Usage cumulatif marque collective et AO/IG

BON A SAVOIR : IL EST TOUT A FAIT ENVISAGEABLE D'APPOSER UNE MARQUE COLLECTIVE ET UNE AO/IG SUR UN MEME PRODUIT.

Exemples AOP Safran de la Mancha en Espagne



III. Construire sa marque collective

A. Construction du dossier de demande d'une marque collective

Avant toute mise en place d'une marque collective, il est nécessaire de bien évaluer sa faisabilité tant en termes légaux qu'en termes pratiques.

Il existe un certain nombre d'étapes et modalités à mettre en place avant de déposer la marque:

➤ **Évaluation économique ou faisabilité économique :** Avant de lancer le projet de marque collective, il est nécessaire de réaliser une étude de faisabilité. Cette étude pourra couvrir différents aspects : la faisabilité commerciale ou l'étude de marché (analyse de l'écosystème autour de la marque), la faisabilité humaine, la faisabilité technique ou étude technique, la faisabilité financière ou l'étude financière, la faisabilité économique ou étude économique. Pourront aussi être pris en compte les impacts potentiels sociaux, environnementaux du projet.

➤ **La constitution du collectif** destiné à devenir le déposant et le titulaire de la marque (s'il n'existe pas). La structuration des parties prenantes concernées couvre le volet professionnel et pratique de la future marque. Il faut bien prendre le temps de mettre en place le collectif et d'en définir les règles qui doivent être partagées. Il est recommandé d'être assez inclusif et de rédiger des statuts. Le collectif devra être officiellement reconnu par les autorités tunisiennes avant de faire le dépôt de marque.

➤ **La définition de la marque collective :** il s'agit de la décision par le collectif du type de marque collective et des produits et/ou

services qui seront couverts. Il est nécessaire d'être pragmatique mais il ne faut pas tout vouloir couvrir (cf. le paragraphe sur les classes de produits et services) en produits et/ou services pour éviter de perdre la cohérence de la stratégie de marque.

➤ **La rédaction du règlement d'usage :** ce travail est essentiel pour donner la forme pratique à la future marque collective. Dans ce document, les membres du collectif décident des règles sur l'octroi d'usage de la marque et les sanctions en cas de non-respect. Le contenu est libre. Il peut s'agir de règles sur l'usage de la marque (comme une simple charte graphique). Il peut aussi s'agir de règles de production ou fabrication des produits/services couverts par la marque. (comme un cahier des charges produits).

➤ **Choix du signe/logo :** il est important de réfléchir au signe qui fera l'objet de l'enregistrement de la marque. S'agira-t-il de mot(s), d'éléments figuratifs ou une combinaison des deux? Comment la cible percevra-t-elle ce signe ? Ce choix doit être soumis à des réflexions stratégiques : acceptation par le collectif et reconnaissance pour les consommateurs/clients.

➤ **Dépôt et enregistrement auprès de l'INNORPI** - il s'agit du volet procédural que doit suivre scrupuleusement le collectif pour obtenir la protection de la marque.

➤ **La mise en œuvre et la promotion** - volet gestion, application et promotion. Le collectif devra mettre en œuvre des procédures pour veiller au respect de la marque. Il conviendra aussi de réfléchir à des outils de

promotion pour faire connaître la marque, accroître sa visibilité et d'en augmenter son utilisation.

B. Choix du signe et disponibilité

Il n'existe aucune limitation à ce jour dans le type de signe pouvant être déposé comme marque collective.

Il peut donc s'agir :

- D'une marque verbale (un nom)
- D'une marque figurative (éléments figuratifs/dessin/Logo)
- D'une marque semi-figurative (nom et éléments figuratifs)
- D'une marque sonore (son et phrases musicales)

Lorsqu'une personne souhaite déposer une marque, il est

normalement conseillé, préalablement à tout dépôt, d'effectuer **une recherche d'antériorité** afin de s'assurer que le signe devant être déposé comme marque est **disponible**. Il ne faut pas utiliser un signe qui risquerait d'être confondu avec celui d'une autre marque. Cette démarche préalable permet d'éviter qu'une opposition ne soit dirigée à l'encontre du dépôt de marque ou de se retrouver dans le cadre d'une action en contrefaçon.

La «recherche d'antériorité» est le travail réalisé par un avocat ou un conseil spécialisé en propriété intellectuelle, qui consiste à s'assurer que le signe est **disponible en tant que marque et ne porte pas atteinte aux droits de tiers**.

BON A SAVOIR : TROUVER LE BON EQUILIBRE ENTRE UNE EVOCATION CLAIRE ET UNE DISTINCTIVITE SUFFISANTE PERMETTANT AU PUBLIC DE NE PAS ETRE INDUIT EN ERREUR.

BON A SAVOIR : IL EST NECESSAIRE D'EFFECTUER UNE RECHERCHE D'ANTERIORITE AVANT LE DEPOT DE LA MARQUE COLLECTIVE.

C. Règlement d'usage : son dépôt, son régime, son contenu

La loi tunisienne prévoit **le lien entre la marque collective et le respect d'un règlement d'usage**.

Ce règlement d'usage doit donc être défini avant le dépôt de la marque et accompagner le dépôt de celle-ci.

Le règlement d'usage a pour objet d'encadrer les conditions et

modalités d'utilisation de la marque par l'exploitant.

Nous proposons ci-dessous quelques orientations pour faciliter la rédaction de ce règlement d'usage tunisien. Pour plus d'information sur le contenu-type d'un règlement d'usage, voir l'Annexe 2.



- Le demandeur d'une marque collective doit présenter le règlement d'usage de la marque collective en même temps avec la demande d'enregistrement de la marque .

- Le règlement d'usage de la marque collective indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation au groupement titulaire, ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions, si celles-ci existent.

- Le règlement d'usage d'une marque collective enregistrée pour un signe constitué d'une dénomination

géographique, devrait autoriser toute personne dont les produits et/ou services proviennent de la zone géographique concernée et susceptible de respecter les termes du règlement d'usage, à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque.

A côté du règlement d'usage, le titulaire peut décider de mettre en place des cahiers des charges spécifiques, permettant de compléter les règles inscrites dans le règlement d'usage comme des prescriptions techniques, des processus de fabrication par type de produit etc....



A. Pourquoi enregistrer une marque collective ?

En déposant une marque à l'INNORPI, le titulaire obtient un monopole d'exploitation sur le territoire tunisien pour 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Le titulaire de la marque est le seul à pouvoir l'utiliser, ce qui permet de mieux commercialiser et promouvoir les produits et services couverts.

Il est aussi possible de se défendre en poursuivant en justice toute personne qui, notamment, imiterait ou utiliserait aussi la marque protégée.

B. Critères d'éligibilité

Les dispositions générales concernant les marques individuelles s'appliquent aux marques collectives. Cela vaut pour les conditions d'éligibilité mais aussi pour les conditions de rejet ou de déchéance de marques.

Conditions d'éligibilité

• **LE SIGNE DOIT ETRE LICITE :** Cela signifie globalement que le déposant respecter l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

• **LE SIGNE DOIT ETRE DISTINCTIF :** Le but d'une marque est de différencier les produits ou services face à ceux des concurrents. Il ne faut pas déposer comme marque un signe qui ne serait que le terme générique décrivant les produits/services devant être commercialisés.

Par contre, il est nécessaire d'envisager des **critères spécifiques** concernant la déchéance et le rejet des marques collectives en raison de

leur caractère spécifique.

Ces conditions spécifiques sont en lien :

- Avec la définition intrinsèque de la marque collective et ses conditions d'éligibilité
- Avec la nature « collective » du déposant
- Avec la capacité du titulaire à gérer correctement la marque
- Avec le dépôt du règlement d'usage ainsi que son contenu pouvant évoluer
- En raison du risque d'induire les consommateurs en erreur.

C. Procédure d'obtention de la marque en Tunisie

Le dépôt d'une marque se fait auprès de l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI). La propriété d'une marque s'acquiert par l'enregistrement qui confère un droit exclusif d'utilisation de la marque et la protection contre d'éventuels contrefacteurs et imitateurs, etc.

Pièces à fournir pour le dépôt ou le renouvellement d'une marque

- Cinq exemplaires de la marque ne dépassant pas 10 cm de côté.
- Une quittance de paiement des redevances de dépôt à l'INNORPI.
- Une liste des produits et/ou services pour lesquels la marque est ou sera utilisée.
- Un pouvoir, le cas échéant pour le mandataire et
- L'indication que le déposant revendique le droit de priorité attaché à un précédent dépôt à l'étranger, s'il y a lieu.



Pour enregistrer une marque collective, le déposant doit soumettre directement à l'INNORPI sa demande, accompagnée des règlements ou autres documents régissant l'usage de la marque.

Hormis ces deux dispositions légales, la marque collective ne bénéficie pas de dispositions particulières en lien avec les spécificités de son régime.

BON A SAVOIR : PAR CONSEQUENT, LA MARQUE COLLECTIVE DEVRA RESPECTER LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE DE FORME ET DE FOND CORRESPONDANT AUX MARQUES SIMPLES, LA PROCEDURE D'INSTRUCTION PAR LES EXAMINATEURS DE L'INNORPI SERONT AUSSI SIMILAIRES. LES DROITS ACCORDES PAR L'ENREGISTREMENT SONT AUSSI IDENTIQUES QUEL QUE SOIT LE TYPE DE MARQUE ENREGISTREE.

Pour plus d'informations : <https://www.innorpi.tn/fr>

D. Dépôt initial

Nature du titulaire

Le titulaire d'une marque collective est caractérisé par sa forme COLLECTIVE. En effet, il peut s'agir d'une association, d'un syndicat ou toute autre forme légale de structure collective représentant l'intérêt général ou spécifique de ses membres.

Le titulaire sera le propriétaire ou titulaire de la marque collective. Il devra organiser les règles d'usage de cette marque pour les membres/utilisateurs au sein du règlement d'usage.

Une marque collective n'est pas nécessairement détenue en copropriété par plusieurs personnes. Si la cotitularité de la marque est possible, celle-ci sera le plus souvent détenue par une seule entité (une association, un groupement

d'intérêts, une coopérative, un syndicat professionnel...) qui autorisera ses membres à utiliser la marque.

Le déposant d'une marque en Tunisie peut être représenté par un mandataire, dans ce cas, un pouvoir doit être joint à la demande. Dans le cas où le déposant est domicilié à l'étranger, la constitution d'un mandataire établi en Tunisie est obligatoire.

Produits et services

Une fois que les produits et/ou services sont identifiés la marque collective, il est nécessaire de les ordonner en fonction de la classification internationale dite "Classification de Nice" et, enfin, les mentionner avec leur(s) classe(s) sur le formulaire de dépôt de marque. Lien vers la classification de Nice :

<https://www.wipo.int/classifications/nice/fr/>

BON A SAVOIR : IL N'EST PAS NECESSAIRE D'INCLURE L'ENSEMBLE DE CHAQUE CATEGORIE MAIS DE BIEN IDENTIFIER ET SPECIFIER A QUELS PRODUITS ET SERVICES S'APPLIQUERA LA MARQUE COLLECTIVE.

Règlement d'usage

Le dépôt de la marque devra s'accompagner du règlement d'usage approuvé par la structure collective déposante.

L'INNORPI pourra revenir vers le déposant s'il a des questions sur le contenu du règlement d'usage.

Taxe d'enregistrement

Le dépôt initial de la marque collective fait l'objet d'une taxe d'enregistrement.

E. Le suivi du dépôt jusqu'à l'enregistrement

Le dépôt de la demande de la marque est matérialisé par la délivrance d'un récépissé de dépôt par l'INNORPI, contenant la date et le numéro de dépôt et une quittance de paiement des redevances.

L'INNORPI vérifie que le dossier comprend toutes les pièces exigées et que le signe constitue une marque au sens de la loi (le signe constitutif d'une marque doit être distinctif licite ou légal). En cas de non-conformité de la demande, l'INNORPI invite le déposant à régulariser sa demande. A défaut de régularisation, la demande est rejetée.

Tout dépôt recevable est publié, dans un délai maximum de 12 mois à partir de la date de dépôt, au bulletin officiel de l'INNORPI.

Dans un délai de 2 mois à partir de la publication, toute personne légalement habilitée peut formuler une opposition contre l'enregistrement d'une marque.

Si la demande d'enregistrement

d'une marque n'a pas fait l'objet d'une opposition, l'INNORPI procède à l'enregistrement de cette marque et à la délivrance d'un certificat valable pour une durée de 10 ans, la protection de la marque est pour une durée de 10 ans indéfiniment renouvelable.

F. La protection de la marque à l'international

La marque collective peut aussi être protégée dans d'autres pays du monde, permettant ainsi au titulaire de protéger sa marque dans ses marchés à l'international.

A partir d'une marque enregistrée ou d'une demande d'enregistrement en Tunisie, il est possible demander une protection dans un ou plusieurs pays membres du protocole de Madrid pour l'enregistrement international des marques administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) .

Le système d'enregistrement international des marques présente l'avantage au propriétaire d'une marque en Tunisie de faire un seul dépôt, auprès d'un seul office, rédigé en une seule langue et de payer une redevance globale, au lieu d'une redevance dans chaque pays.

Pour plus d'informations :
<https://www.wipo.int/madrid/fr/>



A. Gestion de la marque collective

La marque collective n'est pas forcément détenue en copropriété par plusieurs personnes. En général, une personne (= le collective) détient la marque et autorise à ses membres ou usagers déterminés son exploitation.

Il est nécessaire de définir des procédures pour gérer l'usage et le bon usage de la marque :

- Mettre en place les licences de marques
 - Mettre en place des contrôles
 - Prévoir des sanctions (normalement dans le règlement d'usage) : en général, les sanctions sont le retrait de l'autorisation d'usage de la marque et/ou retrait des produits marques. Il existe une possibilité d'une sanction graduée avec des mises en conformité possibles selon l'abus identifié- Veiller à la promotion de la marque et à son renouvellement.
- Enfin, il est essentiel que le groupement ou collective se réunisse régulièrement afin de discuter, maintenir le collectif et poursuivre le développement de la marque collective.

B. Licences de marques collectives

Pour avoir le droit de faire figurer la **marque collective** sur les produits et/ou services, une autorisation de l'entité titulaire de la marque collective est nécessaire. Celle-ci doit en effet veiller à ce que ses membres respectent certaines normes, qui

doivent être mentionnées dans le règlement d'usage de la marque.

Cette autorisation est formalisée par **une licence non exclusive.**

La licence de marque peut se définir comme un **contrat** par lequel le titulaire d'une marque collective octroie à un tiers le droit de l'exploiter, le plus souvent en contrepartie d'une rémunération.

La cession de la marque collective n'est pas permise.

L'annexe 3 prévoit le contenu-type d'un contrat de licence de marque collective.

C. Le contrôle de la marque collective

Le titulaire de la marque collective dont l'usage est lié au contenu du règlement d'usage, devra en pratique mettre en place des contrôles afin de vérifier le bon usage de la marque par les utilisateurs/licenciés.

La forme et les fréquences de contrôle sont définies librement par le titulaire de la marque (contrôle interne, contrôle par organisme certificateur etc...) au sein du règlement d'usage.

Des procédures complémentaires pour peaufiner la méthode de contrôles peuvent être élaborées de manière séparées.

D. L'évolution du règlement d'usage

Le règlement d'usage n'est pas fixé dans le temps. Il peut tout à fait évoluer en fonction des besoins du titulaires,

des évolutions réglementaires ou techniques ou en raison de besoins stratégiques.

Les modifications du règlement d'usage doivent être signifiées à l'INNORPI.

E. Renouvellement de la marque

BON A SAVOIR : UNE MARQUE N'EST PAS PROTEGEE INDEFINIMENT, AU BOUT DE 10 ANS, IL FAUT FAIRE UN RENOUVELLEMENT DE MARQUE AUPRES DE L'INNORPI.

F. Usage/promotion de la marque collective

Une fois la marque collective enregistrée et donc protégée, il est fortement recommandé d'en faire usage et donc d'octroyer des licences de marques aux usagers.

La non-utilisation de la marque collective pour les produits et/ou

collective

La protection de la marque collective est assurée pour une période de 10 ans renouvelable indéfiniment.

Le renouvellement de la marque collective fait l'objet d'une taxe perçue par l'INNORPI lors du dépôt.

services visés lui fait prendre le risque d'être annulée pour déchéance.

Par ailleurs, une marque collective suppose la mise en place d'une stratégie de communication afin de la faire connaître. Les campagnes de promotion sont donc fortement recommandées pour faire exister la marque et consolider sa visibilité.

BON A SAVOIR : UNE MARQUE COLLECTIVE DOIT ETRE UTILISEE ET FAIRE L'OBJET DE PROMOTION.

G. Protection/Veille de la marque collective

Le titulaire de la marque collective, comme toute autre marque, se doit d'être vigilant sur plusieurs aspects :

- Sur l'absence copie ou contrefaçon de la marque ;
- Sur le bon respect du règlement d'usage par les usagers/licenciés ;
- Tout atteinte pouvant être portée à la marque collective.

Les usager/licenciés sont aussi encouragés à informer le titulaire de toute atteinte à la marque collective

qu'ils peuvent constater.

En cas d'atteinte, le titulaire devra réfléchir à la mise en place d'actions amiables et/ou judiciaires pour la protection de la marque collective.



ANNEXE 1 - Cadre légal en Tunisie

La Tunisie dispose d'un cadre légal de protection des marques :

- Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et des services
- Loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et des services
- Décret gouvernemental n°2020-29 du 16 janvier 2020, fixant le montant des redevances afférentes aux marques de fabrique, de commerce et de services.
- 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
- Le gouvernement tunisien a déposé auprès de l'OMPI son instrument d'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques "le Protocole de Madrid". Ce Protocole est entré en vigueur, à l'égard de la Tunisie, le 16 octobre 2013.

ANNEXE 2 - Exemple de contenu-type d'un règlement d'usage

Le contenu-type d'un règlement d'usage d'une marque collective peut couvrir notamment :

- 1° Le nom du titulaire de la marque ;
- 2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque (ainsi que les conditions d'affiliation);
- 3° Les personnes habilitées à représenter l'association, le groupement ou la personne morale de droit public ;
- 4° La représentation de la marque ;
- 5° Les produits ou services visés par la marque ;
- 6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
- 7° Les conditions d'usage de la marque, y compris la charte graphique
- 8° Les sanctions.

ANNEXE 3 - Contenu du contrat de licence de marque collective

Le contrat de licence de marque peut contenir :

- l'identification des parties,
- la désignation précise et l'étendue des droits accordés,

- le caractère non exclusif de la concession,
- la portée territoriale de la marque (à défaut, il s'agit de la zone de protection de la marque),
- le calcul (si le montant n'est pas forfaitaire) et le paiement des redevances, - si applicable
- la durée de la concession,
- les modalités de résiliation et de renouvellement,
- le cas échéant, le quota de vente minimum et la faculté de résiliation,
- le cas échéant, la clause d'approvisionnement exclusif,
- le cas échéant, les modalités de transmission du savoir-faire,
- le rappel des obligations des parties.

