

La protection de la marque de commerce

M'hamed Toufik Bessai

Maître de conférences à la faculté de droit
de l'Université d'Alger 1, 16000. Algerie

Email : toufikbessai@outlook.com

Résumé :

Traite des conditions de fond de validité de la marque à savoir l'exigence que la marque soit constituée de signes sous forme de représentation graphique avoir un caractère distinctif, être licite adopter un signe disponible, le gardien institutionnel dont la loi dote le respect les conditions posées étant l'institut national de la propriété industrielle administre la procédure à la mise en œuvre des conditions de forme de validité de traitement de la demande d'enregistrement de la marque. Enregistrement emportant un droit de propriété de nature particulière au profit du titulaire et un monopole réel mais relatif sur celle-ci.

Mots clés :

La protection, marque de commerce , propriété industrielle

Date de soumission: 09/03/2022, Date de révision : 27/04/2022, Date de publication:14/05/2022.

Pour citer l'article : M'hamed Toufik Bessai, « La protection de la marque de commerce », *RARJ*, vol. 13, n°1, 2022, pp . 675-704

Disponible sur: <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72>

L'auteur correspondant : M'hamed Toufik Bessai , toufikbessai@outlook.com

حماية العلامة التجارية

الملخص:

يتناول هذا المقال الشروط الموضوعية لصحة العلامة، وهي ان تشكل العلامة رموز وان يكون لها طابع مميز وان تكون مشروعة. يولي المشرع اهتمام لهذه الشروط مكلف المعهد الوطني للملكية الصناعية سلطة الرقابة في وجودها عند تقديم طلب تسجيل العلامة. يترتب عن الإجراء السالف الذكر نشوء حق ملكية ذات طبيعة خاصة لمصلحة الطالب باستثنائه على هذا الحق ولو بصفة نسبية.

الكلمات المفتاحية:

الحماية ، العلامات التجارية ، الملكية الصناعية.

Trademark protection

Summary :

Dealing with the substantive conditions of validity of the trademark, namely the requirement that the trademark consist of signs in the form of a graphic representation, have a distinctive character, be lawful, adopt an available sign, the institutional guardian whose law endows compliance with the conditions laid down being the national institute of industrial property administers the procedure for the implementation of the conditions of form of validity of processing of the application for registration of the mark. Registration carrying a property right of a particular nature for the benefit of the holder and a real but relative monopoly over it.

Keywords:

Protection, trademark, industrial property

Introduction :

Quelques prolégomènes en guise d'introduction.

Le droit des marques est une branche du droit de la propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle comporte deux branches du droit privé, l'une traditionnellement rattachée au droit civil, l'autre au droit commercial :

- le droit de la propriété littéraire et artistique, d'une part ;
- le droit de la propriété industrielle, d'autre part.

Ces deux branches correspondent respectivement chacune pour la première à l'ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins¹, et pour la seconde aux ordonnances Pour la seconde aux ordonnances n° 03-06 du 19 Jomada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques².n° 66 - 86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles³ n° 03-07 du 19 juillet 2003, Relative aux brevets d'invention⁴,n° 03-08 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés⁵, et n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d'origine⁶.

La propriété industrielle regroupe différents droits de propriété incorporelle pouvant éventuellement faire partie d'un fonds de commerce⁷ :

- a) titres récompensant des créations techniques ou esthétiques, mais à usage industriel au sens large : brevets d'invention, dessins et modèles industriels,
- b) signes distinctifs acquis par l'usage ou, plus fréquemment, par le dépôt : marques de fabrique, de commerce et de service, diverses indications géographiques telles les appellations d'origine et indications de provenance.

La propriété industrielle se divise donc elle aussi en deux catégories :

- les droits sur les créations industrielles, d'une part,
- et les droits sur les signes distinctifs, d'autre part.

Les droits de propriété intellectuelle sont rangés dans la catégorie des droits subjectifs.

Il importe de savoir dès l'abord que se doter d'une marque n'est pas une coquetterie de marketing mais une obligation légale.

¹Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire ci-après (JORADP) n° 44 du 23 juillet 2003 P. 3

² (JO n°44 du 23 Juillet 2003, P18

³ (Jo n° 35 du 3 mai 1966 P. 333)

⁴ JO n°44 du 23 Juillet 2003, P23

⁵ JORADP n°44 du 23 Juillet 2003, P 30

⁶ JORADP n°59 du 23 Juillet 1976, P696

⁷En ce sens, Jack BUSSY, droit des affaires, Paris, Presses de sciences po et Dalloz, 1998 620 pages, P.109, Yves GUYON, Droit des affaires, Tome 1, Paris, Economica, 7ème édition, 1992

Le législateur fait une obligation aux fabricants de produits et aux prestataires de service de doter ces derniers d'une marque.

L'article 1er, n° 3 de l'Ordonnance n° 03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques⁸, relative aux marques énonce: « *La marque de produit ou de service est obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national.* »

Définition de la marque :

La marque au sens de la loi algérienne, consiste en « *tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux des autres* »;

De cette longue énumération de la définition légale se dégagent un certain nombre de caractéristiques permettant de dresser une typologie des marques et les conditions de fond qui doivent caractériser la marque pour mériter cette qualité:

-Typologie des marques selon un critère subjectif

Cette typologie a égard à la personne du titulaire de la marque c'est elle qui fournit le critère discriminant entre les types de marque.

La marque peut être individuelle représentant une seule entreprise.

Elle peut être aussi collective lorsqu'elle « *destinée à garantir l'origine, la composition, la fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire* »⁹

Si rien de particulier n'est à signaler à ce stade sur la marque individuelle, des précisions doivent être apportées sur la marque collective.

Ce type de marque a pour but de garantir au consommateur que celle-ci a une origine donnée ou exprime une appartenance à un groupement de professionnels. Elle ne poursuit pas un intérêt général. L'adjectif « *collective* » ne doit pas tromper car elle peut être exploitée par une personne particulière.

Elle est collective parce que nombre d'exploitants peuvent l'exploiter.

Chacun d'eux adhère au règlement d'utilisation mis en place par le titulaire de la marque collective qui est souvent un groupement d'intérêt économique.

⁸JORADP n°44 du 23 juillet 2003, op.cit.,

⁹ article 1er, 2., 2 de l'ordonnance n° 03/06 relative aux marques, précitée

L'adhérent utilisateur de cette marque doit s'engager à en respecter les conditions d'utilisation qui pose les règles à suivre en matière de processus de production et d'intrants obéissant à des normes particulières garantissant au client les qualités attendues du produit exploité sous cette marque collective.

Bien qu'on ne connaisse pas de marque collective algérienne, le législateur a réservé nonobstant, tout un titre le titre VI (art 22 à 25) de l'ordonnance sur les marques¹⁰ à ce type de marques et il y expose les conditions auxquelles elles doivent répondre et qui sont celles que nous venons d'énumérer notamment le règlement d'usage de la marque collective portant statut de celle-ci qui devra :

- définir les conditions particulières d'usage de la marque collective;
- prévoir l'exercice d'un contrôle effectif de l'usage de cette marque (art.23)

Un statut et un régime particulier exprimant l'intérêt général lui sont accordés par la loi

Une marque collective ne peut faire l'objet de transmission, ni de concession ou de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée.

La marque collective est révoquée si la personne morale qui en est titulaire cesse d'exister ou si son titulaire manque à son obligation de surveillance du respect du règlement d'utilisation qu'il a mis en place en tolérant le non respect de ces conditions ou « *s'il fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque susceptible de tromper le public sur toute caractéristique commune des produits ou des services pour lesquels la marque est utilisée.* »

En revanche l'exemple de marques collectives françaises peut être apporté à l'appui de la démonstration.

« *woolmark* » en est une. Nombre de fabricants dans le textile, notamment dans la confection, apposent cette marque collective à laquelle ils ont adhéré sur leur produit et ce indépendamment de leur propre marque de vêtement. Un costume en laine de marque quelconque contiendra à côté de cette marque une étiquette sur laquelle pourra apposée « *woolmark* » s'il a adhéré à cette marque collective.

Cette marque collective est du reste déposée depuis le 9 juin 1989 en Algérie à l'Institut national de la propriété industrielle¹¹, ci-après INAPI par son détenteur en France.

- **Typologie selon un critère objectif:**

Si l'on a égard à l'objet de la marque divers types s'offrent à nous.

* activité de production: marque de production: Renault Sidal etc.

¹⁰idem

¹¹V. infra les développements consacrés à cet Institut.

* Activité de services:

- télécom : exemples : Mobilis ou Djezzy,
- Transport exemples SNTF; Etusa
- Services bancaires BNA, Société Générale

la marque étant ici matérialisée par des signes graphiques comme le logo sous lequel elle se fait connaître du public.

Si l'on tient compte de l'objet de la marque il est pertinent de citer les marques dites de distribution. Les marques de distributeurs, appelées aussi MDD, regroupent les produits fabriqués directement pour les distributeurs pour être mis dans les rayons de leurs supermarchés.

Une marque de distributeur (MDD) désigne un produit fabriqué et vendu sous le nom d'un magasin détaillant spécifique, en concurrence avec les produits de marque que celui-ci distribue aussi.

Les produits MDD sont généralement moins chers que les produits d'autres marques.

En Algérie on ne connaît pas de MDD mais on peut pour la France, par exemple citer *marque repère* chez Leclerc, *Auchan*, *Casino*, *Mousquetaires* etc.

La définition de la marque ainsi que leur typologie générique connues, il importe de connaître leur régime juridique, savoir, les conditions de leur validité quant au fond, et celles qui y président quant à la forme.

Ces prolégomènes faits, la marque et ses typologies fonctionnelles connues, il importe de traiter de l'objet de cette contribution : la protection de la marque qui dépend pour lui être acquise et value de la réunion de conditions de fond (chapitre 1) et de forme (chapitre 2) commandant sa validité et son enregistrement et emportant principalement en faveur de son titulaire un droit de propriété particulier et un monopole subséquent réel mais relatif sur la marque (chapitre 3)

Chapitre 1 Les conditions de fond de validité de la marque :

Le législateur prescrit un certain nombre de conditions que sont la représentation graphique de la marque, son caractère distinctif, qu'il soit licite, disponible

Section 1 : la marque doit être constituée de signes sous forme de représentation graphique

Le législateur exige que la marque soit constituée de signes sous forme de représentation graphique:

Une typologie légale de la graphie est ainsi établie.

Sous section 1 : Marques constituées de mots:

Elles sont dites « nominales » ou « verbales »

ex: Aigle ou Le Chat (détergent et savons), La Belle (agroalimentaire)

Termes de fantaisie comme « Caprice » (sucrerie)

Sigles et acronymes ou chiffres: no 5 (parfum Chanel)

Noms de famille, pseudonymes et prénoms : ex Bellat, Amor Benamor, Hammoud Boualem etc.

Noms géographiques, cigarettes « Hoggar » lait et yaourts « Soummam »

Sous-section 2 : marques figuratives :

Il s'agit de formes perceptibles à la vue comme le coquillage pour SHELL ou un réseau de pipe-lines formant la marque SONATRACH ou le bibendum de Michelin

Les couleurs et nuances de couleurs (évoquées dans la définition légale du reste). À l'exemple de la couleur jaune de la marque kodak ou la couleur verte du logo Mobilis

Les formes du conditionnement ou marques tridimensionnelles comme celles particulières des bouteilles Perrier Coca-Cola ou Orangina.

Sous-section 3 : Marques sonores:

Un djingle ou une série de notes musicales à condition qu'elles soient susceptibles de transcription graphique c'est-à-dire représentables par des notes de musique sur une portée de partition.

Cette exigence a été supprimée en droit européen. Il est possible qu'une marque soit déposée sous forme de fichier MP3. En Algérie la pratique de l'INAPI n'est pas encore en ce sens.

Bien sur cela ne préjuge pas des autres critères que doit réunir la marque et qui figurent dans les conditions de fond pour son accession à la protection juridique.(vois les développements sur cette question *supra*)

Section 2 la marque doit posséder un caractère distinctif :

Les marques font partie de la grande catégorie des signes distinctifs qui comprend à côté des marques, les appellations d'origine et les indications de provenance.

La marque doit dès lors accomplir cette fonction pour susciter et/ou renforcer la concurrence et protéger le consommateur.

En fait la condition de posséder un caractère distinctif est déclinée de façon négative par l'énumération des signes insusceptibles de dépôt parce que non distinctifs.

La loi (l'ordonnance précitée) ne donne pas plus de détails sur ce caractère distinctif. Elle se contente du membre de phrase pour qualifier ces signes qu'ils doivent être « aptes à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux des autres »

Les conditions de fond émises par la loi c'est-à-dire l'ordonnance n° 03/06 précitée, pour l'acceptation du dépôt de la marque ne sont guère d'un grand secours sur ce point particulier de la fonction distinctive.

L'ordonnance se contente d'interdire le dépôt de « signes (...) dépourvus de caractère distinctif; en son article 7, 2°) ce qui est une évidence de type générique.

La législation comparée nous renseigne que ne sont pas acceptés car non distinctifs les noms génériques. L'article art. L. 711-2, a du code français de la propriété intellectuelle indique à ce sujet que « *Les signes ou dénominations constituant une désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service* ». Il s'agit en fait de la désignation ordinaire, habituelle, courante du produit.

Des exemples de nom générique se rencontrent dans tous les noms communs nécessaires à la désignation d'un produit comme soupe, dentifrice, savon, CD, ordinateur, théière, cafetière, voiture etc.

Ce type de précisions n'est pas présent dans l'ordonnance sur les marques.

Il faut consulter le site Web de l'INAPI pour avoir quelque détail sur la pratique de cet organisme pour savoir que « *ne sont pas considérés comme marques et ne peuvent pas être enregistrés en tant que marque : - les signes servant à désigner ou à décrire le produit...* »

Il s'agit là d'une condition tenant à la validité de la marque que n'édicte pas expressément l'ordonnance mais qui apparaît dans le guide web de l'INAPI.

Il est évident ici que le guide Web explicite à l'attention de l'utilisateur l'interdiction de déposer des marques comportant des signes désignant le produit par des vocables appartenant au domaine public

La marque ne doit pas être constituée de signes appartenant au domaine public dispose l'article (7, 2°). Il s'agit-il là en fait de signes ou expressions banales qui ne peuvent évidemment pas distinguer un produit comme l'expression « chaise » ou « bouteille » ou « crayon » etc.

L'exclusion de la protection par le droit des marques, des signes exclusivement descriptifs vise à préserver la liberté du commerce et de l'industrie, il faut en effet que les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services puissent être librement utilisés

par tous . Il importe de ne pas permettre à une entreprise de monopoliser l'usage d'un terme descriptif au détriment des autres entreprises. Sans quoi le vocabulaire disponible pour les concurrents afin de décrire leurs propres produits se trouverait réduite car ce faisant, ils attenteraient à une expression devenue monopole protégé.

Ainsi, à titre d'exemple, en France, les marques *Tickets repas* et *Tickets Restaurant* pour des titres de restauration ont par exemple été considérées comme des termes nécessaires¹². La dénomination "Brillance" également en ce qu'elle indique la qualité essentielle d'un produit capillaire est un terme nécessaire à tous les concurrents pour décrire une qualité de leur produit¹³.

En revanche des marques simplement évocatrices ont été jugées parfaitement distinctives. Ainsi, la marque "Zeste" pour une boisson à base d'agrumes a été jugée distinctive bien qu'évocatrice¹⁴. Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté¹⁵

« ne peuvent être distinctifs, les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage », indique le législateur à l'article 7,3ème alinéa de l'ordonnance.

Ainsi, la forme d'une tablette de chocolat ne peut constituer une marque ici, elle sert à la sectionner en carrés ou en barres. On la désigne comme une forme fonctionnelle.

Au contraire est protégée la forme de la bouteille d'eau Perrier ou de Coca Cola ou d'Orangina car on peut enfermer l'eau et le soda dans d'autres formes de récipient. Ce qui confère ici l'originalité c'est le caractère arbitraire du signe. Ex « La vache qui rit » qui ne désigne ni le fromage ni n'est une désignation usuelle du produit.

C'est ce que l'ordonnance relative aux marques énonce dans la disposition suivante de l'article 8:

« 8. La nature des produits ou services auxquels une marque s'applique ne peut en aucun cas constituer un obstacle à l'enregistrement de la marque. »

Il faut entendre par là que la marque « la vache qui rit » par exemple, n'est pas nécessairement condamnée à figurer dans les marques de « viande » et que

¹² Paris 9 juillet 1980, Propriété industrielle, Bulletin Documentaire (ci-après PIBD)1980 III 241

¹³ TGI Paris, 12 avril 1996, PIBD, 615

¹⁴ Paris, 17 novembre 1988, PIBD 1989, n° 452 III 170

¹⁵ Com, 4 décembre 1990, PIBD 1991, n° 492 III 49

le produit peut supporter une marque qui ne désigne pas la nature du produit ou sa teneur

Section 3 : le caractère licite de la marque :

Autre condition de fond, cette exigence est exprimée par l'ordonnance sur les marques par l'article 7, al 4^{ème} de la manière suivante : « *Le signe ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs...* »

Pour ce qui est des signes contraires aux bonnes mœurs, il s'agit de signes consistant par exemple en un slogan subversif ou un dessin obscène ou raciste ou faisant l'apologie de stupéfiants. L'illicéité doit affecter le signe en lui-même, peu importe l'usage qui en est fait.

De même en est-il des signes dont l'utilisation est interdite en vertu du droit national ou des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles l'Algérie est partie; (article 7; 5^{ème} de l'ordonnance relative aux marques)

Il s'agit principalement ici du signe dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6^{ter} de la Convention de Paris (armoiries, drapeaux ou emblèmes d'État) convention à laquelle l'Algérie est partie.

N'est pas déposable non plus le signe qui est de nature à tromper le public,

Il s'agit par exemple de tromperie susceptible de concerner la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services (article 7, 6^o et 7^o de l'ordonnance)

La marque se doit ainsi de ne pas tromper le consommateur en lui laissant à penser que l'objet de son choix présente certaines caractéristiques dont il est dépourvu en réalité. Marque sonore de café évoquant le Brésil alors que son origine est autre, ou marque figurant un dessin de chamois alors que les produits ne sont pas en cuir ou la marque « *supermint* » pour des produits sans menthe.¹⁶

Idem pour la provenance géographique s'il ellel risque de constituer une fausse indication de provenance, Havane pour des cigares non cubains ou GENEVA pour des montres françaises. Ils constitueraient en effet des signes dits « **déceptifs** »

Section 4) la condition du signe disponible :

Le signe ne doit pas être déjà utilisé par une tierce personne pour désigner ses propres produits, services ou entreprise ;

¹⁶Voir à ce sujet Patrick TAFFOREAU et cédric MONNERIE, droit de la propriété intellectuelle, Paris Issy les Moulineaux, Gualineau Lextenso éditions, 4^{ème} édition, 2015, , 605 pages,sp. n° 549P.433

Il ne doit pas non plus être un élément déjà protégé par un autre droit de propriété intellectuelle ou par un droit de la personnalité. Il peut donc y avoir un conflit, notamment, avec d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris des appellations d'origine et des indications géographiques, Il s'agit là de l'antériorité découlant d'un droit de propriété intellectuelle, d'une œuvre, dessin ou modèle protégés, ou même d'une appellation d'origine.

Sous-section 1) L'antériorité due à un droit de propriété industrielle : la marque antérieure.

Choisir un signe pour en faire une marque implique le respect de deux règles: celle de la spécialité et celle de la territorialité

A La règle de la spécialité

Cette règle transparaît de la formule de l'article 7, 9^{ème} précité disposant que ne sont pas déposables « *Les signes identiques ou similaires à une marque ayant déjà fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrication ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion* »

Autrement dit un signe distinctif déjà choisi par un tiers à titre de marque est indisponible pour désigner des produits ou services **identiques ou similaires**. Il en résulte qu'un signe dont on veut faire une marque pour un produit non similaire est possible.

Ainsi peut-on attribuer à une marque dans les lave-vaisselles le signe distinctif attribué à une marque destinée à dénommer un jus. Il peut très bien exister sans que cela suscite de confusion chez le public. Un jus et un lave-vaisselle dénommés « *plaisir* »

Ainsi en est-il des piles électriques *Mazda* et des voitures affublées de cette marque ou de la carte bancaire et des livres de tourisme portant tous deux la marque *Visa*

La décision du juge peut, car casuistique et aussi souveraine, peut dans des cas d'espèce refuser la coexistence de deux marques alors même que les produits ou services étaient assez différents, par une appréciation (souveraine) et subjective, en fonction de l'impression ressentie par le public. Des exemples de telles décisions se retrouvent par exemple en France

Une exception est tout de même apportée au principe de spécialité dont bénéficient les marques dites « notoires »

si l'article 7, 8^{ème} énonce comme insusceptibles de dépôt « *Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une*

marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d'une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial.

Une exception est tout de même apportée au principe de spécialité dont bénéficient les marques dites « notoires »

Si l'article 7, 8ème énonce comme insusceptibles de dépôt « *Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d'une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial., Une exception est tout de même apportée au principe de spécialité dont bénéficient les marques dites « notoires »*

Si l'article 7, 8ème énonce comme insusceptibles de dépôt « *Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d'une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial... »*, il tempère en son second alinéa cette rigueur en se reprenant et en nuancant :

« les dispositions de cet alinéa (le premier s'entend) s'appliquent, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé à condition, dans ce cas, que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée » (c'est nous qui soulignons)

La nuance est très légère cependant:

Mutatis mutandis (locution latine qui veut dire « une fois effectuées les modifications nécessaires ou une fois ce qui devrait être changé, changé ») témoigne de la précaution infinie que prend le législateur.

D'autant que ce souci de précaution est accentué par deux conditions cumulatives qui exigent que l'usage de cette marque à enregistrer indique un lien entre celle-ci et la marque notoire et que l'on s'assure que l'enregistrement de la marque postérieure ne nuise pas aux intérêts de la marque notoire. Dans l'hypothèse exceptionnelle de la marque notoire, l'exclusion du principe de spécialité est adossée à une condition supplémentaire: que les intérêts économiques de la marque notoire ne soient pas touchés.

Ainsi Coca-cola pourrait être inscrite pour une marque dans les dentifrices si l'organisme qui enregistre considère que les intérêts économiques de Coca-Cola n'en seront pas affectés et qu'il n'y a pas de lien qui transparait de l'usage de la marque de dentifrice et de Coca-Cola marque de boisson gazeuse.

En France la pratique est en partie contraire. Ainsi, ont été considérées comme indisponibles et, par suite, interdites au nouvel utilisateur les marques *Waterman* pour des lames de rasoir, *Michelin* pour des pâtisseries, *Yquem* pour des montres (à cause de la marque *Château Yquem* désignant un grand vin).

Ont par contre été permises les marques comme *Chanel* pour des boissons alcoolisées¹⁷.

Le principe de territorialité que l'on explicitera ne nuit plus loin ne nuit pas semble-t-il aux marques notoires en Algérie même et surtout non y enregistrées vu la généralité du propos de l'article précité (art 7,8^{ème}) dans l'hypothèse de la candidature à l'enregistrement, d'une marque évoluant dans la même spécialité.

Peut-on en dire autant d'une marque n'évoluant pas dans la même spécialité? Il faut revenir ici semble-t-il à l'alinéa 2 de cet article plus haut analysé à savoir la réunion des deux conditions cumulatives y énoncées: lien dans l'usage et intérêts économiques affectés.

En tout état de cause, l'article 9 de l'ordonnance relative aux marques édicte sans ambages que « *Le titulaire d'une marque notoirement connue en Algérie a le droit d'interdire à tous les tiers d'utiliser sa marque sans son consentement, dans les conditions prévues à l'article 7 (alinéa 8), ci-dessus.* »

Subsiste bien sûr l'obstacle d'une marque notoire qui dénie le droit à une marque reprenant sa dénomination et exploitée dans un domaine autre que le sien de devoir démontrer que cela lui nuit et que son usage a un lien avec le sien.

A cet égard une décision de la cour suprême dans l'affaire *Louis VUITTON* qui opposait le titulaire de cette marque notoire à un commerçant en Algérie qui a inscrit à l'INAPI la marque *Louis VOITTON* le 21 avril 2009 sous le n° 76685 a cassé l'arrêt de la Cour d'Alger qui avait débouté le propriétaire de la marque *Vuitton* de son recours demandant l'annulation de l'enregistrement de la marque *VOITTON* en se fondant sur la notoriété de sa marque.

La Cour suprême a considéré l'arrêt d'appel insuffisamment fondé en ce qu'il a considéré que la marque *VOITTON* concernait des produits et services différents de ceux que la marque *VUITTON* abrite et que de ce fait elle

¹⁷Voir à ce sujet Patrick TAFFOREAU et Cédric MONNERIE, droit de la propriété intellectuelle, op.cit., n° 543 p. 429

n'entraînerait pas de confusion aux yeux du public La cs rappelle que des faits recensés par le juge du fond, la marque *LOUIS VUITTON* née en 1854 a été enregistrée à l'OMPI le 19/06/75 sous le n°416052 a connu un renouvellement à l'INAPI (Algérie) le 1^{er} mars 1975

Dans une autre affaire, l'Affaire *Wood Pecker and Barthes c/Y.Y.* (cour suprême arrêt du 20 juin 2018) le dénommé Y.Y. a ouvert un restaurant sous l'enseigne *Barthes et WOODY* surmonté du dessin d'un pic-vert à la tête revêtue d'une toque de cuisinier s'exprimant à l'aide d'une bulle où est marquée : « *Barthes et WOODY* ».

La société exploitant la marque « *Woody Wood-Pecker and Barthes* » activant dans la restauration en Algérie et ayant exploité cette enseigne commerciale depuis 2013 a obtenu gain de cause dans cet arrêt qui n'a pas suivi les juges du fond en décidant que ceux-ci ont insuffisamment motivé leur arrêt en arguant qu'il n'y avait pas de confusion et de similitude entre la marque et l'enseigne les juges décidant subséquemment ici de ne pas faire droit à la demande de la société *Wood Pecker and barthes* d'annuler la marque déposée par le sieur

B. Le principe de territorialité

Le principe de territorialité de la marque veut qu'un signe approprié en Algérie reste disponible à l'étranger et réciproquement sauf inscription de ce signe en Algérie par son détenteur à l'étranger en vertu des conventions internationales en vigueur en la matière

Le seul dépôt d'un signe indisponible, rend non déposable la marque enregistrée. Peu importe que cette dernière ne soit pas exploitée car Le fondement du droit de marque est la propriété et non la responsabilité civile.

A propos d'antériorité et de territorialité, il importe d'évoquer les aspects de droit international conventionnel qui apportent des solutions aux inconvénients de la territorialité de la protection en étendant celle-ci aux territoires des pays ayant adhéré à la Convention de l'Union de Paris de 1883 (ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966¹⁸) et à l'arrangement de Madrid comme c'est le cas de l'Algérie. Avec la nuance que pour ce dernier l'Algérie n'a déposé l'instrument d'adhésion au protocole de l'accord de Madrid au secrétariat de l'OMPI que 31 juillet 2015, le décret présidentiel d'adhésion au protocole datant du 15 décembre 2013¹⁹) bien qu'elle ait adhéré en 1972²⁰ (à

¹⁸ JORADP n°18 du 25 février 1966, p. 168

¹⁹ Décret n° 13-420 JORADP n° du 26 avril 2015, p 3

²⁰ JORADP du 21 avril 1972, P. 394

l'arrangement concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 qui le précède.

Le système de Madrid permet à un déposant de demander l'enregistrement d'une marque dans un grand nombre de pays en déposant une demande unique auprès d'un office national ou régional de propriété intellectuelle d'un pays ou d'une région qui est partie au système. Il simplifie le processus d'enregistrement multinational d'une marque en réduisant la nécessité de déposer une demande distincte auprès de l'office de propriété intellectuelle de chaque pays dans lequel la protection est demandée. Il simplifie aussi la gestion de la marque, car il permet d'inscrire les changements ultérieurs et de renouveler un enregistrement en accomplissant une seule formalité

Sous-section 2 : Antériorité découlant d'une œuvre, un dessin ou un modèle protégé:

Le problème peut en effet se poser pour la simple raison que les marques peuvent être constituées de mots (texte), de dessins ou de modèles ou encore de sons, tous signes que d'autres branches du droit de la propriété intellectuelle adressent et font bénéficier de sa protection en tant que qualité d'œuvres de l'esprit, protégées par le droit d'auteur ou de dessins ou modèles bénéficiant de la double protection des livres (droit d'auteur) et (dessins et modèles).

les marques dénominatives constituées par le titre d'une œuvre littéraire, protégée par le droit d'auteur ;

les marques sonores qui sont composées d'une suite ou d'un ensemble de sons. Elles risquent donc d'être constituées par une œuvre musicale protégeable par le droit d'auteur, laquelle représente ainsi une antériorité ;

les marques figuratives qui utilisent des dessins ou des modèles susceptibles de protection : logos, blasons, forme d'un produit ou d'un emballage.

En fait ces signes bien que présentant la caractéristique de l'antériorité bénéficient d'une nullité relative.

Leur caractère non enregistrable dépend en fait de l'attitude de leur auteur. L'accord de ce dernier fait tomber cette barrière.

Le droit algérien des marques ne s'embarrasse pas à première vue d'une telle nuance. Nulle trace en effet de cette préoccupation dans l'ordonnance précitée sauf peut-être, à la condition de son interprétation large, le libellé de l'article 7, 7ème dont les termes semblent protéger les appellations de provenance ou d'origine géographiques.

Article 7: Sont exclus de l'enregistrement :

« (...)

7) *les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication susceptible d'engendrer une confusion quant à l'origine géographique des produits ou des services considérés, ou qui, s'ils étaient enregistrés en tant que marque, entraveraient indûment l'usage de l'indication géographique par d'autres personnes ayant le droit de faire usage de cette indication* ».

Il semble bien que par l'expression « personnes ayant le droit de faire usage de cette indication » il faille comprendre personnes titulaires d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les appellations d'origine étant une matière extérieure au droit des marques non rattachée pourtant formellement à la propriété intellectuelle mais signalée pourtant par l'INAPI sur son site web sous l'onglet « marques ». Ce qui indique qu'il le prend en considération.

Ainsi, lorsqu'on clique sur « appellations d'origine » apparaît une définition de l'appellation d'origine:

« On entend par appellation d'origine une dénomination géographique d'un pays, d'une région, d'une partie d'une région, d'une localité ou un lieu-dit servant de destiner (sic) un produit qui en origine et dont les qualités et les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains ».

La définition contenue dans la page qui s'affiche à la suite du clic sur l'onglet est une reprise mal transcrite de l'ordonnance n° 76 - 65 du 16 juillet 1976. relative aux appellations d'origine²¹, , toujours en vigueur et qui se trouve du reste sous l'onglet *législation* du site de l'INAPI, rédigée comme suit:

« Article 1: On entend par " appellation d'origine " une dénomination géographique d'un pays, d'une région, d'une partie de région, d'une localité ou d'un lieu-dit servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Est également considérée comme dénomination géographique, une dénomination qui sans être celle d'un pays, d'une région, d'une partie de région, d'une localité ou d'un lieu-dit, se réfère à une aire géographique déterminée aux fins de certains produits ». On entend par : " Produit " tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, brut ou élaboré, " Producteur " tout exploitant de produits naturels et tout agriculteur, artisan ou industriel. »

²¹ joradp 1976,n°59 du 23 juillet 1976, p. 696

Un arrêté régissant les logos d'appellation d'origine et d'indication géographique est proposé à la consultation par le site. Il s'agit de l'arrêté interministériel du 30 octobre 2016 fixant les caractéristiques techniques, les mentions, les inscriptions les signes et les couleurs utilisés par les logos de l'appellation d'origine (AO) et de l'indication géographique (IG) des produits agricoles ou d'origine agricole;²².

Les visas de cet arrêté ne font aucune mention des textes régissant la propriété industrielle et notamment l'ordonnance sur les marques. Cela indique que c'est la pratique de l'INAPI qui réintroduit cette préoccupation dans le droit des marques.

Il reste que cette préoccupation mérite d'être étendue à d'autres domaines de la propriété intellectuelle tels que nous les avons cités.

Les dessins et modèles, les titres de livres qui sont des œuvres d'auteur, etc.

Le droit des marques algérien n'en dit rien. L'ordonnance n° 66 - 86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles est silencieuse sur ce point mais protège les dessins et modèles dûment déposés. Il faut en inférer qu'une marque utilisant un dessin ou un modèle déposé ne sera pas admise sauf autorisation de son auteur.

L'ordonnance de 1966 permet en effet le transfert des droits sur le dessin ou modèle à un tiers:

Article 20:

Le titulaire d'un dessin ou modèle peut, par contrat, transférer tout ou partie de ses droits à autrui.

Si l'intérêt public l'exige, l'autorité compétente pourra accorder, contre compensation, le droit d'utiliser un dessin ou modèle à toute entreprise qui en fera la demande.

Le dessin est un assemblage original de lignes et/ou de couleurs Le modèle est la forme originale que revêt un produit industriel (design d'une automobile par exemple).

Le consentement de l'auteur peut-être passé outre si « l'intérêt public l'exige » au profit d'une entreprise qui en fait la demande.

Il s'agit là d'une expropriation du droit de propriété du dessin ou modèle au détriment de son détenteur au profit d'une entreprise qui en fait la demande.

L'année d'édition de cette ordonnance 1966 n'est en effet pas située dans un contexte où la propriété privée jouissait du statut qui est le sien aujourd'hui si

²² JORADP 2016, n°72, p.27

bien que l'on peut dire que la seule limite à l'interdiction de l'utilisation d'un dessin ou modèle déposés est le non consentement de son auteur dont l'INAPI doit s'assurer qu'il existe avant d'accepter la marque qui en fait usage.

Est visé par là aussi le travailleur d'une entreprise qui crée un modèle original. Il est censé appartenir à l'employeur.

Le même raisonnement doit sans doute être reproduit pour les marques sonores ou celles qui font usage d'un titre d'ouvrage littéraire jouissant de l'antériorité que protège le droit d'auteur

L'article 4. de l'ordonnance précitée relative aux droits d'auteur et aux droits voisins énonce : *Les œuvres littéraires ou artistiques protégées sont notamment (...)*

c) les œuvres musicales avec ou sans paroles ;(...)

e) les œuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la lithographie et la tapisserie ;

L'article 6 renchérit : « *Le titre d'une œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère d'originalité.* »

La protection dont jouissent ces types d'œuvre ne permet sans doute pas au candidat à une marque de les incorporer dans les signes distinctifs de celle-ci. Ici aussi l'accord de l'auteur est sans doute exigible et à tout le moins une opposition de celui-ci recevable.

L'ordonnance de 2003 sur le droit d'auteur²³ prévoit du reste en faveur de l'auteur la cessibilité de l'exploitation de ses droits contre rémunération

Art. 61. — Les droits patrimoniaux de l'auteur sont cessibles entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, dans le respect des dispositions de la présente ordonnance. Ces droits sont transmissibles pour cause de décès, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur.

Art. 62. — La cession des droits patrimoniaux de l'auteur doit être consentie par contrat écrit.

Et ce quand bien même le droit des marques algérien n'en fait pas expressément mention.

Dotée de toutes les caractéristiques exigées, la marque est supposée exploitable.

A la condition toutefois qu'elle soit déposée et enregistrée.

Le système algérien d'enregistrement des marques posé par la législation y pourvoit. Il constitue l'ossature des conditions de forme de la validité de la marque.

²³Op.cit. note de bas de page n°1

Chapitre 2 : Les conditions de forme de validité de la marque ou les prolongements institutionnels du droit des marques :

Le système algérien d'enregistrement des marques combine un examen préalable partiel et un droit d'opposition des tiers.

Il s'agit de vérifier si la demande d'enregistrement de la marque obéit aux conditions de fond (celles examinées plus haut) et de forme exigées par l'ordonnance relative aux marques. et d'examiner aussi les oppositions éventuelles que susciterait chez des tiers le dépôt d'une marque qui leur ferait grief.

Le processus, réglé par loi a son institution : l'Institut National de la propriété industrielle (ci-après L'INAPI) qui officie à la procédure.

Section1) L'INAPI, mécanisme institutionnel de protection des marques

Les étapes de la procédure sont détaillées dans le Décret exécutif n° 05-277 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d'enregistrement des marques²⁴

Un organisme pour ce faire a été désigné par l'ordonnance relative aux marques en son article 2 consacré au glossaire où il édicte que « *au sens de la présente ordonnance on entend par:*

-service compétent, l'Institut national de la propriété industrielle
(...)

Et c'est à la lecture de l'ordonnance que l'on prend connaissance du rôle de l'INAPI à chaque fois que le « *service compétent* » est évoqué.

C'est ainsi qu'on apprend à l'article 5 que c'est auprès de l'INAPI que s'effectue l'enregistrement des marques (« *Le droit à la marque s'acquiert par son enregistrement auprès du service compétent.* »)

C'est donc une mission légale.

L'article 13 nous renseigne que « *les formalités de dépôt auprès du service compétent ainsi que les modalités et la procédure relatives à l'examen, l'enregistrement et la publication de la marque sont déterminées par voie réglementaire* »

C'est donc au décret exécutif de 2005, précité, qu'il importe de se reporter pour connaître les conditions de forme parmi lesquelles figure la procédure qu'édicte ce décret pour les formalités à respecter auprès de cet organisme étant précisé par ailleurs que la création de l'INAPI remonte à 1998 en vertu du décret exécutif n°98-68 du 21 février 1998 portant sa création et son statut²⁵ du

²⁴JO n°54 du 7 août 2005 p.9

²⁵JORADP n° 11 du 1^{er} mars 1998, p.16

après qu'il ait succédé à l'ancien Institut Algérien de Normalisation et de la Propriété Industrielle créé en 1973 pour succéder lui aussi à l'office national de la propriété industrielle créé en 1963.

L'article 7 du décret de 1998 portant sa création édicte ainsi que *...il est chargé:*

— *d'assurer la protection des droits de propriété industrielle;*

L'article 8 poursuit:

Art. 8. — Dans le cadre des missions susvisées, l'Institut assure:(...)

— *l'examen des demandes de **dépôt de marques**, de dessins et modèles industriels et d'appellation d'origine ainsi que leur publication;*

Si bien qu'il appartient au demandeur de l'enregistrement de la marque à effectuer des recherches d'antériorités adaptées permettant de minimiser les risques en décelant l'existence de droits antérieurs.

De telles recherches permettent de déterminer, au cours de la période sur laquelle elles portent, si le signe choisi à titre de marque est disponible ou non et doivent permettre au titulaire d'adopter un signe disponible qui ne vient pas imiter ou contrefaire des droits antérieurs. En effet, ces recherches de similitude, incluant également les marques identiques à celle dont la recherche est effectuée, portent sur l'ensemble des marques valables en Algérie.

Le site Web de l'INAPI permet d'effectuer cette recherche d'antériorité moyennant rémunération.

Il appartient aussi aux titulaires des droits c'est-à-dire la partie la plus diligente de s'opposer à l'enregistrement de la marque en excipant de l'antériorité du dépôt de sa marque, à condition qu'un bulletin officiel des demandes d'enregistrement existe et soit à la disposition des usagers.

Sous-section 1).le dépôt de la demande

Le décret exécutif de 2005 précise en son article 3 que la demande doit être déposée soit directement ou adressée par voie postale au service compétent (l'Inapi) ou par tout autre moyen approprié comportant la confirmation de la réception. Une copie de la demande, visée par l'Inapi, constatant le jour et l'heure du dépôt, est remise ou adressée au déposant ou à son mandataire.

Il importe d'observer d'emblée qu'un certain nombre de formulaires officiels sont mis à la disposition du demandeur téléchargeables du reste sur le site de l'INAPI aux fins de leur renseignement par le demandeur.

Le déposant doit lorsqu'il mande un tiers à l'effet de déposer la demande, doter ce dernier d'un pouvoir, sous la forme de mandat. C'est le mandataire qui accomplit cette tâche.

les demandeurs domiciliés à l'étranger se font représenter auprès du service compétent par un mandataire précise du reste l'article 6 du décret. L'exception étant un accord de réciprocité permettant à une marque déposée dans un pays étranger d'être considérée déposée en Algérie et d'y jouir de la protection due aux marques y déposées.

Les mandataires sont le plus souvent des avocats spécialisés (voir liste des mandataires sur le site de l'inapi en consultant le lien suivant <http://e-services.inapi.org/SITE/?Rub=Mandataires>)

On y apprend qu'une liste de mandataires est agréée par Le Ministère chargé de la propriété industrielle; le mandataire est une personne physique remplissant certaine conditions fixées par un arrêté ministériel du 12 mai 2009 , -) .

Le mandataire est sollicité nécessairement (obligatoire) par les déposants domiciliés à l'étranger

Il importe de noter ici que ni la loi, ni le décret exécutif ne prévoient d'agrément ministériel pour les mandataires cependant que l'arrêté vise la loi et le décret précité quine prévoient pas cette liste agréée.

Étant entendu au final, selon l'article 8, qu'avant l'enregistrement de la marque, le déposant peut requérir la rectification d'erreurs matérielles dans les pièces déposées.

De même que la demande d'enregistrement d'une marque peut être retirée à tout moment avant son enregistrement, par le déposant ou son mandataire dûment désigné

La demande de retrait, précise l'article 9, indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle est accompagnée du consentement écrit des bénéficiaires de ce droit. En cas de retrait, les taxes acquittées ne sont pas remboursées.

Sous-section 2) Le contenu de la demande:

Il est précisé à l'article 4 du décret exécutif les pièces qui constituent obligatoirement la demande.

Ce sont :

- une requête d'enregistrement présentée sur le formulaire officiel et portant l'indication du nom et de l'adresse complète du déposant;
- une reproduction de la marque dont les dimensions n'excèdent pas le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel.

Le décret précise que lorsque la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif et qu'elle constitue une caractéristique de la marque, le déposant doit

joindre à la demande les reproductions de la marque en couleurs; (voir supra la typologie des marques)

Le demandeur doit inclure une liste claire et complète des produits et services auxquels la marque est destinée

la justification du paiement des taxes de dépôt et de publication étant précisé que la date de dépôt est celle de la réception de la demande par L'INAPI.

Sous-section 3) le traitement de la demande

Si le dépôt ne satisfait pas aux conditions sus-citées, l'INAPI invite le déposant à régulariser sa demande dans un délai de deux (2) mois.

Ce délai peut être prorogé, en cas de nécessité, de la même durée sur requête justifiée du demandeur.

A défaut de régularisation et passé ce délai, le service compétent rejette la demande d'enregistrement.

En cas de rejet de la demande, les taxes acquittées ne sont pas remboursées.

L'INAPI va, à partir du dépôt de la demande dûment réceptionnée et toutes taxes perçues et la demande recevable en la forme, examiner la demande au fond.

L'examen sera opéré selon les conditions de fond sus traitées.

Le décret édicte en effet que *lorsque l'examen de forme révèle que le dépôt satisfait aux conditions exigées (...), le service compétent examine si la marque déposée n'est pas exclue de l'enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus visés à l'article 7 de l'ordonnance n° 03-06 du 19 juillet 2003* » motifs de refus examinés plus haut.

Il convient de remarquer que le principe est la recevabilité de l'enregistrement, l'exception étant la non satisfaction des conditions de fond de l'article 7 de l'ordonnance qui se résument au caractère obligatoirement distinctif du signe choisi pour la marque et le caractère disponible de la marque et la non contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs (voir *supra*)

Le service compétent, c'est-à-dire l'INAPI, prévoit l'article 12, enregistre la marque lorsqu'il constate l'inexistence de motifs de refus prévus à l'article 7 de l'ordonnance n° 03-06 du 19 juillet 2003, susvisée et que, d'une manière générale, le dépôt lui paraît satisfaire aux conditions de forme et de fond fixées par ladite ordonnance et les textes pris pour son application.

Le requérant débouté dispose d'un droit de réponse et peut présenter ses observations à l'Inapi qui l'invite du reste à le faire.

Ainsi, une fois la notification de refus de l'enregistrement de la marque parvenue à lui, le requérant a deux mois pour présenter ces observations à

compter de la date de réception de la décision de refus. Délai prorogeable en cas de requête justifiée du demandeur.

Il est nécessaire de noter ici que le décret ne prévoit pas de recours spécial contre les décisions de refus. Le code français de la propriété intellectuelle institue la cour d'appel comme juridiction de recours contre la décision négative du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. (INPI)

Une ambiguïté subsiste dans le dispositif, qui s'il prévoit le recours de tiers contre une demande d'inscription, ne nous dit pas comment les tiers susceptibles de réagir à celle-ci vont être informés de la demande d'enregistrement d'une marque qui leur porterait préjudice.

Il n'est pas fait mention d'un registre des demandes d'enregistrement qui vaudrait publicité légale de ces demandes et instaurerait les tiers légalement informés en vertu de l'effet naturel et classique de la publicité légale.

En France par exemple, publication de la demande est faite au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) dans les six semaines suivant la réception du dépôt (art. R. 712-8, al. 2 du code de la propriété intellectuelle)

Le décret exécutif n°98-68 du 21 février 1998 précité, portant création de l'INAPI et son statut, apporte un élément de réponse très incomplet en assignant comme mission à l'INAPI en son article 8 celle de l'examen des demandes de dépôt de marques, de dessins et modèles industriels et d'appellation d'origine ainsi que **leur publication**²⁶; si la recherche d'antériorité ne lui incombe expressément pas, la publication des demandes d'enregistrement de marques doit recevoir un traitement plus prolixe.

Une fois la marque enregistrée, des actions en nullité de son enregistrement sont prévues par l'ordonnance de 2003

L'article 20 de celle-ci prévoit en effet que:

« l'enregistrement d'une marque peut être annulé par la juridiction compétente avec effet rétroactif à la date du dépôt, sur requête du service compétent ou d'un tiers, lorsque la demande n'aurait pas dû être enregistrée pour l'un des motifs visés aux alinéas 1 à 9 de l'article 7 de la présente ordonnance »

La nullité est relative lorsqu'elle est fondée sur l'indisponibilité du signe, que l'on appelle -vice extrinsèque – elle est alors réservée au titulaire du droit antérieur.

²⁶ Souligné par moi

Elle est absolue pour les vices intrinsèques – défaut de conformité la marque candidate à l'obligation de posséder un caractère distinctif non déceptif et licite du signe ;

Mais l'alinéa 2 tempère cette possibilité en réservant le cas d'une marque qui a fini par acquérir un caractère distinctif et ajoute que cette action se prescrit par 5 ans à compter de la date d'enregistrement de la marque exception faite des demandes d'enregistrement opérées de mauvaise foi.

Par mauvaise foi il faut comprendre, l'enregistrement d'une marque pour nuire aux intérêts de concurrents et les empêcher d'utiliser plus tard le signe pour une marque dont ils ont usé sans la déposer et ainsi leur interdire de l'utiliser sans que lui-même ait l'intention de l'utiliser

Autrement dit la mauvaise foi implique donc non seulement la connaissance ou l'ignorance inexcusable de l'usage antérieur de la marque mais également l'intention du déposant d'empêcher le tiers de continuer à utiliser un tel signe.

Quid de la marque notoire pour le sort qui lui est fait dans de telles problématiques?

Celle-ci ne nécessite pas d'enregistrement pour être protégée. Même étrangère et donc normalement insusceptible de protection en Algérie si elle n'y est pas enregistrée, elle jouit d'une protection et ne saurait être déposée en Algérie par un non propriétaire de la marque.

Ne peut le faire que celui qui enregistre une marque étrangère non notoire. Car le principe de territorialité ne profite qu'aux marques enregistrées dans le pays.

Un problème surgit cependant si l'on a à l'esprit que c'est l'enregistrement de la marque qui confère à son titulaire un droit de propriété sur celle-ci aux termes de l'article 9 de l'ordonnance relative aux marques

Art.9. L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu'il a désignés.

Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire le droit de céder sa marque, de concéder une licence et d'interdire à toute personne d'utiliser commercialement sa marque sans son autorisation préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

Le problème est vite réglé en dépit de toute logique juridique dans le dernier alinéa du même article:« (...)

Le titulaire d'une marque notoirement connue en Algérie a le droit d'interdire à tous les tiers d'utiliser sa marque sans son consentement,....»

C'est donc une exception apportée au principe que c'est l'inscription qui crée le droit de propriété.

La marque notoire non enregistrée dans le pays ne peut être défendue par l'action en contrefaçon réservée aux titulaires de la propriété d'un bien incorporel (ici la marque).

Le titulaire de la marque notoire a cependant de façon préventive le droit de s'opposer à l'enregistrement de la marque par un tiers en Algérie quand bien même il ne l'y aurait pas enregistrée

L'exposé précédent a montré comment l'enregistrement du marque s'opère et à quelles conditions de fond, il obéit.

Son enregistrement engendre au profit de son titulaire la naissance d'un droit de propriété sur la marque.

Chapitre 3 La marque objet de droit de propriété

L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un monopole qui découle du droit de propriété qui lui est reconnu.

Section 1) le principe d'un monopole sur marque

L'enregistrement d'une marque confère au titulaire de celle-ci le monopole de son usage, de sa jouissance et de sa disposition pour les produits ou services désignés dans la demande d'enregistrement, et seulement pour ceux-ci. L'article 9 précité de l'ordonnance relative aux marques est en ce sens

9. L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu'il a désignés.

Le droit de marque est, en effet, relatif ou spécial parce qu'il ne porte que sur les éléments expressément mentionnés dans l'enregistrement.

Les titulaires possibles de ce droit de propriété sont toute personne souhaitant faire usage d'une marque et qui peut dès lors déposer une demande d'enregistrement : cela peut-être une personne physique ou personne morale commerçante ou non, professionnelle ou non seule ou avec d'autres (marques collectives en copropriété).

L'acquisition du droit à la marque étant soumise à une formalité d'enregistrement, cet enregistrement est constitutif de droit et non déclaratif d'un droit qui lui préexistait.

Ce qui veut dire que le droit à la marque naît de l'accomplissement de cette formalité et qu'il n'est donc point nécessaire que le déposant soit un

commerçant au moment où il accomplit cette formalité ou ni qu'il exerce personnellement une activité commerciale en lien avec les produits ou services couverts par la marque.

Il faut néanmoins observer que si l'enregistrement ne peut être refusé à une personne qui n'exercerait pas personnellement d'activité commerciale en lien avec les produits et services couverts par la marque, un tel dépôt pourra néanmoins être annulé s'il ne vise en réalité qu'à empêcher les tiers d'utiliser le signe en tant que marque, auquel cas il s'agirait d'un dépôt de mauvaise foi.

Réel et consacré, le monopole sur la marque reste relatif.

Section 2 : Un monopole relatif:

L'exercice du droit conféré par l'enregistrement d'une marque est subordonné à l'usage sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage, ou en relation avec les services que la marque sert à distinguer., tempère l'article 11

Le défaut d'usage devant durer trois ans ininterrompus.

Il en résulte que des périodes intermittentes de défaut d'usage entrecoupant une période d'usage régulier et qui excéderaient au total trois années n'invalident pas la marque.

De même, en est-il lorsque avant l'expiration du dit délai, le titulaire apporte la preuve que des circonstances graves justifient le défaut d'usage; dans ce cas, une prorogation de délai n'excédant pas deux (2) années lui est accordée

Dans tous les cas, précise l'article 12 « *l'usage de la marque par le preneur de licence sera considéré comme étant fait par le déposant ou le titulaire de la marque* »

Peu importe en effet l'auteur de l'usage de la marque, l'usus étant transféré à un tiers par le titulaire, il sera considéré comme étant le fait de ce dernier. le titulaire est toujours propriétaire. La location ne lui ôte pas cette qualité

L'autre tempérament consiste en l'étendue *rationae materiae* du monopole.

Le titulaire ne peut interdire l'usage de sa marque dans un certain nombre d'activités où le lucre n'est pas l'essentiel de l'usage de la marque.

Le droit de la communauté européenne suivi en cela par la CJUE l'exprime par le concept de la « *vie des affaires* » en ce que l'usage de la marque par un tiers dans une activité n'y étant pas comprise est permis.

L'ordonnance algérienne sur les marques ne l'exprime pas dans les mêmes termes mais s'en rapproche beaucoup.

*Le droit conféré par l'enregistrement de la marque peut être invoqué à l'encontre de tout tiers qui, en l'absence de l'accord du titulaire, **fait un usage commercial de la marque**,*

L'usage non commercial de la marque n'est *a contrario* pas interdit.

L'exemple étant la vente par des particuliers qui n'exercent pas un tel acte à titre professionnel mais occasionnel de produits protégés par une marque en l'espèce l'Oréal/Ebay. Ebay abritant en tant que plateforme commerciale des offres de particuliers.

la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que lorsqu'une personne physique vend un produit de marque au moyen d'une place de marché en ligne sans que cette transaction se situe dans le contexte d'une activité commerciale, le titulaire de la marque ne saurait invoquer son droit exclusif.

Elle ajoute que si, en revanche, les ventes effectuées sur une telle place de marché dépassent, en raison de leur volume, leur fréquence ou d'autres caractéristiques, la sphère d'une activité privée, le vendeur se place dans le cadre de «*la vie des affaires*»²⁷.

il le glissement de l'activité commerciale à celle de la vie des affaires plus large car pouvant toucher quiconque est un acteur de cette vie fut-il non commerçant au sens classique. L'économie est plus large que le commerce pour le droit européen.

L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage commercial de bonne foi :

- 1) de son nom, de son adresse, de son pseudonyme;
- 2) d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de ses produits ou de la prestation de ses services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité, à la seule fin d'identification ou d'information et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

De même le titulaire de la marque ne peut interdire un usage commercial dans lequel cette marque est bien identifiée comme étant la sienne et que dans l'esprit du public la distinction est bien claire entre le produit de l'utilisateur de la marque et celui qui en est propriétaire ne causant aucun tort ou dommage au titulaire de la marque. (plateforme de vente en ligne, ou fabricants de modèles réduits de voitures portant naturellement la marque des fabricants de chacun des modèles réduits d'automobiles)

²⁷ Voir à ce sujet Mireille BUYDENS, l'application des droits de propriété intellectuelle, recueil de jurisprudence, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Genève, 2014, 550 pages, p.104

La CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes) dans une affaire opposant les sociétés allemandes Adam Opel AG, constructeur automobile, et Autec AG, fabricant de modèles réduits.²⁸

Répondant à diverses questions préjudicielles, la Cour rappelait le principe selon lequel *les prérogatives reconnues aux titulaires de marques devaient s'analyser in concreto, et que l'exercice du droit exclusif des titulaires de marques devait être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers était susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit.*

Dans le cas d'espèce, elle considérait que « *l'apposition d'un signe identique à une marque enregistrée notamment pour des véhicules automobiles sur des modèles réduits de véhicules de cette marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, ne vise pas à fournir une indication relative à une caractéristique desdits modèles réduits, mais n'est qu'un élément de la reproduction fidèle des véhicules originaux* »

Suivant l'avis de la CJCE, la Cour suprême allemande (Bundesgerichtshof) a, par un arrêt du 14 janvier 2010, débouté la société Adam Opel AG de ses demandes, *estimant que les consommateurs allemands ne percevraient pas la marque OPEL figurant sur les modèles réduits comme une indication de l'origine de ceux-ci, mais comme un simple élément de fidélité au modèle original* »

Section 3) La marque objet d'un droit de propriété particulier

C'est un droit de propriété de type particulier qui interroge les catégories du droit de propriété.

la *summa divisio* des droits subjectifs distingue trois catégories de droits

- Les droits réels
- Les droits personnels
- Les droits intellectuels

Le droit sur la marque est un droit réel sur celle-ci.

Il est de nature incorporelle puisqu'il porte sur un objet immatériel, d'autant que le code civil édicte que :*Art. 687. – Les droits qui ont pour objet une chose immatérielle ou un élément incorporel, sont régis par des lois spéciales.*

La loi sur les marques est une loi spéciale qui régit ce bien de nature incorporelle sur lequel porte un droit subjectif celui du propriétaire sur cette « chose » immatérielle qu'est la marque.

²⁸ Affaire C-48/05. European Court Reports 2007 I-01017

Il en découle très logiquement la transmission ou la mise en gage possibles de la marque déposée ou enregistrée. Sous réserve d'être, à peine de nullité, établie par écrit et signée par les parties concernées, conformément à la loi régissant l'acte.

La transmission par fusion d'entreprises ou toute autre forme de succession est validée par tout document établissant cette transmission, conformément à la législation régissant la transmission la vente de fonds de commerce dont la marque fait partie en tant que droit réel incorporel.

Il n'est donc pas surprenant que l'article 14 de l'ordonnance relative aux marques énonce:

14. Les droits conférés par la demande d'enregistrement ou par la marque peuvent, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'entreprise, être transmis, en totalité ou en partie ou être mis en gage

Mais cette transmission doit assurer au public et aux milieux commerçants le caractère réel des nature, provenance, mode de fabrication, caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi des produits ou services auxquels s'applique la marque: point de transmission de complaisance.

De plus cette transmission doit selon le décret exécutif n° 05-277 du 2 août 2005²⁹ fixant les modalités de dépôt et d'enregistrement des marques : être portée au registre des marques par le service compétent sur requête de l'une des parties concernées.

La requête d'inscription est accompagnée de tout document ou acte attestant la transmission. La transmission n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre des marques.

Nous avons vu plus haut que le monopole découlant du droit de propriété de la marque imposait tout de même à son titulaire l'obligation de l'exploiter sérieusement dût il, en médiatiser l'exercice en transmettant ce droit à autrui.

Des techniques ou instruments sont à la disposition du titulaire de la marque pour ce faire : licence de marque et plus récemment la franchise en sont les types fréquemment usités dont l'étude, tant elle est complexe appelle une contribution ultérieure dans le numéro suivant de cette revue.

²⁹ Op.cit

Conclusion :

De ce qui précède, il faut retenir que le droit algérien des marques a subi d'importantes évolutions attestant de sa modernisation et de son actualisation le mettant en phase avec les nécessités des affaires.

Ce droit met en place les règles nécessaires à la définition de la marque, les conditions de fond nécessaires à sa validité et, partant à son enregistrement dont il est tiré toutes les conséquences quant à la nature du droit conféré par l'enregistrement, savoir droit de propriété avec ce que cela comporte comme conséquence sur l'instauration d'un monopole réel du titulaire de ce droit sur sa marque tout en tempérant la rigueur de ce monopole en en relativisant la portée.

Tout en équilibre, le droit des marques protège celles-ci mais enregistre dans le même temps son insertion dans la vie des affaires en en accusant l'aspect spéculatif qui l'anime.