

**Decreto N° 2001-1603 del 11 de julio de 2001,
por el que se fijan el procedimiento de registro y de oposición al registro de
marcas de fábrica, de comercio y de servicios, y el procedimiento de
inscripción en el Registro Nacional de Marcas**

Vista la Ley N° 82-66 del 6 de agosto de 1982 de normalización y calidad, en particular su artículo 4,

Vista la Ley N° 2001-36 del 17 de abril de 2001 de protección de las marcas de fábrica y de comercio y marcas de servicio, en particular sus artículos 8, 11, 12 y 13,

Visto el Decreto N° 82-1314 del 24 de septiembre de 1982 sobre la organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Normalización y Propiedad Industrial,

Visto el dictamen del Tribunal Administrativo,

Atento a la propuesta del Ministro de Industria,

El Presidente de la República decreta:

1. La solicitud de registro de una marca deberá estar acompañada de un expediente que contenga los siguientes documentos e indicaciones:

1 – una solicitud de registro de la marca, redactada de conformidad con el formulario preparado por el Organismo nacional de propiedad industrial.

En esta solicitud deberán figurar en particular:

- la identidad del solicitante y su dirección,
- el modelo de la marca, que consistirá en la representación gráfica de la misma, en tres ejemplares,
- los productos o servicios a los que se aplica la marca, así como las clases a las que pertenecen esos productos y servicios,
- llegado el caso, la indicación de que el solicitante reivindica el derecho de prioridad respecto de un registro anterior efectuado en el exterior;

2 – un justificante de pago de la tasa reglamentaria,

3 – el poder del mandatario, cuando se haya designado,

4 – las pruebas de uso, si el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita ha sido adquirido mediante el uso,

5 – cuando el solicitante sea un nacional de otro país y no esté domiciliado ni establecido en el territorio nacional, y con sujeción a lo dispuesto en los convenios internacionales pertinentes, un documento en el que conste que ha solicitado en debida forma el registro de la marca en el país de su domicilio o establecimiento, y que ese país confiere por reciprocidad protección a las marcas tunecinas.

Una solicitud sólo podrá referirse a una única marca.

2. Una vez recibida la solicitud, el Organismo nacional de propiedad industrial deberá mencionar en la solicitud de registro la fecha y el número de dicha solicitud.

Se considerarán inadmisibles toda correspondencia o documentos ulteriormente presentados en los que no figure el número de la solicitud de registro o a los que no se adjunte, llegado el caso, el justificante de pago de la tasa reglamentaria.

3. La demanda de oposición prevista en el Artículo 11 de la Ley de protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios deberá presentarse por escrito.

La demanda de oposición deberá contener:

1 – una petición de inscripción de una demanda de oposición en el Registro Nacional de Marcas, en dos ejemplares. En la petición deberán figurar las indicaciones siguientes:

– la identidad del demandante, así como las indicaciones destinadas a establecer la existencia, la naturaleza, el origen y el alcance de sus derechos,

– las referencias de la solicitud de registro respecto de la cual se presenta la demanda de oposición, así como la indicación de los productos o servicios a los que se refiere la oposición,

2 – los documentos que se indican a continuación:

– la exposición de los elementos que fundamentan la oposición,

– el poder del mandatario, cuando se haya designado.

4. El procedimiento de oposición se tramitará conforme a lo dispuesto a continuación:

1 – la demanda de oposición se notificará sin demora al titular de la solicitud de registro, a quien se concederá un plazo para presentar la contestación y, llegado el caso, designar un mandatario. El plazo concedido no será inferior a 45 días;

2 – en ausencia de contestación o, llegado el caso, de la designación regular de un mandatario en el plazo concedido a tal efecto, se considerará que el titular de la solicitud de registro acepta las alegaciones del demandante y, por consiguiente, renuncia a la solicitud de registro;

3 – si el titular de la solicitud de registro presenta una contestación, el Organismo nacional de propiedad industrial transmitirá una copia de la misma al demandante e invitará a ambas partes a presentarse en la sede de dicho Organismo, en fecha fijada por éste, con miras a lograr un acuerdo de conciliación;

4 – tras haber oído a las partes y analizado el expediente, el Organismo nacional de propiedad industrial propondrá una solución conciliatoria.

Si ambas partes aceptan la solución conciliatoria, se dejará constancia del acuerdo de conciliación en un acta firmada por ambas partes y por el representante legal del Organismo nacional de propiedad industrial.

En dicha acta deberá constar el curso que se ha de dar a la solicitud de registro.

Cuando una de las partes rechace la solución conciliatoria y si, dentro de los dos meses contados a partir de la fecha del acta redactada por el representante legal del Organismo nacional de propiedad industrial en la que conste que no se ha logrado un acuerdo de conciliación, el demandante demuestra que ha interpuesto ante el tribunal competente una

acción de impugnación de la solicitud de registro de la marca, el Organismo nacional de propiedad industrial suspenderá el trámite de registro de la marca en cuestión.

5. En su contestación, el titular de la solicitud de registro podrá invitar al demandante a presentar documentos que demuestren que los derechos en los que se funda la oposición no han caducado por falta de explotación.

En ese caso, el Organismo nacional de propiedad industrial concederá al demandante un plazo de un mes para presentar esos documentos.

6. El procedimiento de oposición se considerará cerrado cuando:

1 – el demandante haya perdido la legitimación para actuar o no haya presentado, en el plazo previsto en el Artículo 5 del presente Decreto, un documento que demuestre que sus derechos no han caducado,

2 – el procedimiento de oposición ya no se justifique, debido sea a un acuerdo de conciliación entre las partes, sea a la retirada o el rechazo de la solicitud de registro respecto de la cual se ha presentado la demanda de oposición,

3 – hayan cesado los efectos del registro anterior por el que se presentó la oposición.

7. Respecto de cada solicitud, quedarán inscritos en el Registro Nacional de Marcas, en adelante denominado “el Registro”:

1 – la identidad del solicitante y las referencias de la solicitud, así como los actos ulteriores que afecten a la existencia o el alcance de la misma,

2 – los actos jurídicos que entrañen la modificación de la titularidad de la marca o del ejercicio de los derechos sobre dicha marca y, en caso de reivindicación de la titularidad de la marca, la oposición respecto de su registro o el acto correspondiente,

3 – los cambios de nombre, de naturaleza jurídica o de dirección del titular, así como las rectificaciones de errores materiales que afecten a las inscripciones efectuadas en el Registro.

8. Las indicaciones mencionadas en el punto 1 del artículo 7 del presente Decreto se inscribirán en el Registro por iniciativa del Organismo nacional de propiedad industrial o, si se trata de un dictamen definitivo de anulación o de caducidad, a instancia de una de las partes.

9. Los actos mencionados en el punto 2 del artículo 7 del presente Decreto, por los que se modifique la titularidad del registro de una marca o el ejercicio de los derechos correspondientes como la cesión, la concesión de un derecho de explotación, la cesión de un derecho de prenda o la renuncia a este último, el embargo, la validación y el levantamiento del embargo se inscribirán en el Registro a instancia de una de las partes en el acto.

En caso de oposición al registro de una marca, la inscripción en el Registro se efectuará a instancia del demandante.

10. Los cambios de nombre, de dirección, de naturaleza jurídica, y las rectificaciones de errores materiales se inscribirán en el Registro a instancia del titular de la solicitud de registro o del titular de la marca.

Sin embargo, cuando esos cambios y esas rectificaciones se relacionen con un acto ya inscrito en el Registro, la solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes en el acto.

11. El expediente de inscripción en el Registro deberá contener:

- una petición de inscripción presentada por escrito en dos ejemplares,
- un documento por el que se fundamente la inscripción,
- un justificante de pago de la tasa reglamentaria,
- el poder del mandatario, si procede.

12. Incumbirá al Ministro de Industria la puesta en ejecución del presente Decreto que será publicado en el Boletín Oficial de la República de Túnez.

Túnez, 11 de julio de 2001
Zin El Abidín Ben Alí

Nota: Traducción de la Oficina internacional de la OMPI.