Contrefaçon de marque : Le risque de confusion s’apprécie au regard de la ressemblance phonétique globale, la substitution d’une seule lettre étant insuffisante pour l’écarter (CA. com. Casablanca 2020)

Identification			
Ref 68820	**Juridiction** Cour d'appel de commerce	**Pays/Ville** Maroc / Casablanca	**N° de décision** None
Date de décision 20200616	**N° de dossier** 2019/8211/5802	**Type de décision** Arrêt	**Chambre**

Abstract	
Thème Contrefaçon, Propriété intellectuelle et industrielle	**Mots clés** Similitude phonétique, Risque de confusion, Protection du nom commercial, Propriété industrielle, Marque, Droit d'antériorité, Contrefaçon, Consommateur moyen, Appréciation globale, Action en Nullité
Base légale	**Source** Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure.

L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public concerné. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble générée par les signes, en tenant compte de leurs ressemblances plutôt que de leurs différences.

Elle retient que la forte similitude phonétique entre les marques est de nature à créer un tel risque dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, la simple substitution d'une lettre ne suffisant pas à l'écarter. La cour juge en conséquence que l'enregistrement postérieur porte atteinte aux droits antérieurs du premier déposant, en application des articles 137 et 161 de la loi 17-97.

Elle ajoute que ce dépôt constitue également une atteinte au nom commercial de l'intimée, protégé par la convention de Paris, et relève de la concurrence déloyale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (أ. إ. س. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10349 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/11/2019 في الملف رقم 8754/8211/2019 القاضي ببطلان تسجيل العلامة المسجلة من طرفها تحت عدد 176925 بتاريخ 23/06/2016 مع التشطيب عليها من السجل الوطني لعلامات، وبتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات، وبالإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على علامتها ذات المراجع أعلاه، وبتوقفها عن تسويق أي منتوج يحمل العلامة التجارية لها المستوحاة من علامة المستأنف عليها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية من اختيار المستأنف عليها، وتحميل الطاعنة الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ج. ك. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي والوطني في مجال صنع وإنتاج وتوزيع عبر أنحاء العالم مجموعة من المنتجات المختلفة المتعلقة بصنع الآلات الخاصة بالخياطة والتطريز وبجميع قطع الغيار الخاصة بهم، وذلك تحت علامتها JUKI المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 02/11/1987 في الفئة 7 تحت عدد 2R-39808 إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها قد سجلت لحسابها الخاص علامة شبيهة بالعلامة التي هي في ملكيتها بتاريخ 23/06/2016 المودعة تحت عدد 176925. كما أن هذه العلامة المودعة من قبل المدعى عليها مشابهة بتسميتها التجارية خصوصا في كلمة JUKI ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل والتشطيب على علامة المدعى عليها ذات المراجع أعلاه، والحكم بكون تسجيل علامتها له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة مع الحكم بالتقييد والتشطيب على العلامة المذكورة، وبأمر المدعى عليها بتمكين المدعية من شهادة إدارية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية تثبت التشطيب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم وبتوقفها عن استعمال العلامة التجارية المستوحاة من علامة المدعية مع النشر والصائر.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل محكمة الدرجة الأولى تعليل ناقص موازي لانعدامه، على اعتبار أن علامة الطاعنة بكل الكلمات التي تتألف منها تشكل جزءا لا يتجزأ، وأن المقارنة بين العلامتين ينبغي أن تنصب على العلامة في مجموعها وليس على جزء منها فقط، فعلامة المستأنف عليها J.U.K.I تتألف فقط من أربعة حروف لاتينية سوداء ومستقيمة (majuscules) في حين أن علامة الطاعنة y.u.k.i.m.a.c تتألف من ثمانية حروف لاتينية ذات لون برتقالي وصغيرة الحجم (minuscules) وهي تشكل كلا لا يتجزأ، وأن الاختلاف بين العلامتين يتجلى بوضوح في عدد الحروف التي تتكون كل واحدة منها وطريقة كتابتها والنطق بها، وكذا مخارجها الصوتية وألوانها، مما يستبعد معه أي احتمال للخلط بينهما، وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 5816 بتاريخ 17/11/2015 في الملف عدد 2632/8211/2015. ومن جهة أخرى، يستشف من خلال المقارنة بين العلامتين انعدام أي استنساخ حرفي لعلامة المستأنف عليها وذلك اعتبارا للاختلاف البين في طريقة النطق بالعلامتين المذكورتين ومخارجهما الصوتية الشيء الذي يستحيل معه إحداث أي لبس في ذهن الجمهور المعني يؤدي به إلى الخلط بين العلامتين بشأن مصدر المنتجات، كما أن الجمهور المعني بالعلامتين المذكورتين والذي يتعين اعتماده كمعيار للقول باحتمال إحداث لبس في ذهنه، ومن ضمنهم مهنيو قطاع النسيج كما تقر المستأنف عليها بذلك في مقالها، هو الجمهور المتعلم، الذي يثقن قراءة اللغة الفرنسية، وليس الجمهور ذو الإدراك المتوسط، وهو ما لا يتحقق في نازلة الحال. ومن جهة أخرى، فإن الاسم التجاري للمستأنف عليها هو (ج. ك. ك.) في حين أن علامة الطاعنة هي y.u.k.i.m.a.c وهو ما يتجلى منه الاختلاف البين بين الاسمين التجاريين، مما ينتفي معه احتمال إحداث التباس في ذهن الجمهور، حسب مدلول أحكام المادة 179 من القانون رقم 17/97، وهو ما أكدته محكمة النقض في قراراتها. بالإضافة إلى أن المستأنف عليها لم تدل في الملف ما يثبت أن اسمها التجاري مقيد لدى الجهة المعنية ببلدها الأصلي حتى يمكن لها الزعم بالاعتداء عليه، وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2519– 2011 بتاريخ 31/05/2011 في الملف عد 4243/17/2009 (منشور مجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج الثامن و التاسع ، سبتمبر 2011 ص299)، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020، حيث تقرر إخراج الملف من المداولة لعرض المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها، على نائب المستأنفة مع الإحالة على النيابة العامة.

وحيث جاء في المذكرة الجوابية المقرونة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها أنه تعددت أوجه النعي على الحكم المطعون فيه دون تبيان أي عناصر مستجدة عن ما سبق مناقشته أمام محكمة الدرجة الأولى، ذلك أن تعليل الحكم المستأنف هو تعليل صائب قولا وتفصيلا، فمن حيث النطق الفونولوجي للكلمتين يكاد يكون متطابق، والمحكمة اعتمدت وقع الحروف الرئيسية المعتمد في النطق العلامتين أي uki وهو ما يوحي بنفس العلامة. وعلى غرار الحروف الثلاث الأخيرة ووقعهما على مسامع المستهلك، فلو اعتمدت الطاعنة الحروف بوضع majuscule لظهر الفرق على الأقل بين الحرفين الأولين، لأنهما كانا ليكتبا بهذه الطريقة J Y في حين أن المستأنفة باتخاذها وضع minuscule أصبح من السهل إيقاع المستهلك في الغلط حيث أصبح كلا الحرفين متشابهان من حيث التكوين، أي أن أسفل الحرفين معقوف بنفس الطريقة والفرق في الجزء العلوي يكاد لا يظهر J Y. ومن جهة أخرى، فإن المعيار الموضوعي الذي تتشبث به المستأنفة ليس ذا موضوع في نازلة الحال، لأنه ضيق التطبيق وفي حالات استثنائية فقط كطلبة الجامعات، الصيادلة، الأطباء، المهندسين. أما قولها بأن حرفي الخياطة والورش والمعامل سواسية ويمكن تطبيق المعيار الموضوع بشأنهم جميعا فهو فهم خاطئ للمعيار الموضوعي ولا يقبل التطبيق في هذه الحالة. بالإضافة إلى أن التسمية التجارية تستفيد من الأولية في الاستئثار بالعلامة الحاملة لنفس الاسم، ولأن العلامة التجارية ذات مرجعية، فالعلامة المنبثقة عنها تتخذ أحد عناصر الاسم التجاري وليس بضرورة الاسم كله. كما أن العلامة المملوكة للعارضة والتي طالها التعدي والاستنساخ الفونولوجي تشكل جزءا من الاسم التجاري لها، وبالتالي تكون الحماية التي طالبت بها مؤسسة على مقتضيات المادة 8 من اتفاقية باريس، وهو الشيء الذي أكدته مقتضيات المادة 179 من القانون 17/97 التي تحيل فيما يتعلق بحماية الاسم التجاري على مقتضيات القانون 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، لذلك يكون التعدي الذي طال علامتها طال أيضا اسمها التجاري والذي لازمها منذ تأسيسها. ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة تتشبث بكون العارضة لم تدل بما يفيد تسجيل العلامة في بلد نشأتها في حين أنها شركة دولية تختص في مجال صناعة آلات الخياطة، وإن كانت غنية عن

مناقشة هذه النقطة نظرا لشهرتها على المستوى الدولي أولا، وثانيا لأنها سباقة في تسجيل العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 39808 مدلية بنسخة من السجل التجاري محرر باللغة اليابانية مترجم إلى اللغة الفرنسية مصادق عليها في السفارة المغربية بطوكيو اليابان، وأيضا بطاقة تعريفية عن الشركة والتطور التاريخي منذ نشأت الشركة juki coperation والكل مقتطف من تقريرها السنوي والمنشور بموقعها الرسمي، لهذه الأسباب تلتمس التصريح برد الطعن الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/02/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/03/2020 تم التمديد لجلسة 16/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه في إطار دعاوى التزييف عن طريق التقليد كما هو مشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون 97-17 يجب على المحكمة من اجل التثبت من وجود تزييف إجراء مقارنة بين العلامات للتحقق من إمكانية وجود تقليد يؤدي إلى خلق لبس لدى الجمهور يمنعه من تحديد مصدر المنتج والشركة الصانعة وان المقارنة بين هذه العلامات يجب أن تنصب على العلامة ككل في جميع عناصرها وأن ينظر إليها في مجملها ولا يجوز تجزئتها وتفتيتها لإجراء مقارنة بين كل عنصر من عناصر العلامة لأن العلامة كوحدة غير قابلة للتجزئة.

وحيث انه بإجراء مقارنة بسيطة بين علامة المستأنف عليها JUKI المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 02/11/1987 تحت عدد 39808 في الفئة 7 من تصنيق نيس الدولي للمنتجات وعلامة الطاعنة yuki المسجلة لدى نفس المكتب بتاريخ 23/06/2016 تحت عدد 176925 في الفئة 7 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات، يتبين أن علامة الطاعنة JUki هي مشابهة من حيث النطق لعلامة المستانف عليها yuki ومن شأن ذلك خلق لبس لدى الجمهور، علما أن الدور الوظيفي للعلامة التجارية هو تمييز سلع وبضائع التجار المعروضة في السوق، وأن العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف وان الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب وتشابه بين العلامتين لأن الطاعنة عند إيداع علامتها حافظت على نفس حروف علامة المستأنف عليها وفي نفس الترتيب وليس من شأن استبدال حرف J بحرف Y رفع اللبس أو الخلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتج المعروض للبيع الذي يقع فيهما المستهلك المتوسط الذكاء، وطالما أن الأجدر بالحماية هو الأسبق في التسجيل فان الحكم الذي قضى ببطلان علامة الطاعنة يكون قد طبق بصفة صحيحة مقتضيات المادتين 137 و161 من قانون 97-17 اللتين تخولان المطالبة ببطلان تسجيل علامة تمس بحقوق سابقة، مما يبقى معه إلزام الطاعنة بالتوقف عن استعمال هذه العلامة موافقا للمادتين 155 و201 اللتين تمنعان استعمال علامة مقلدة لعلامة محمية على منتوج مشابه للمنتوج المعين عن التسجيل.

وحيث من جهة أخرى، فإنه بخصوص حماية الاسم التجاري، فإنه يحمى دوليا دون شرط تسجيله عملا بالمادة 8 من اتفاقية باريس، وهو ما ينطبق على الاسم التجاري للمستأنف عليها (ج. ك. ك.)، مما يبقى معه الإيداع الذي قامت به الطاعنة يشكل تقليدا للجزء الأول من الاسم التجاري للمستأنف عليها ويشكل مسسا بحق محمي ويدخل في إطار المنافسة غير المشروعة، ويتعين لأجله رد الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.