

Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023)

Identification			
Ref 33879	Juridiction Cour d'appel de commerce	Pays/Ville Maroc / Casablanca	N° de décision 2507
Date de décision 10/04/2023	N° de dossier 2022/8211/5784	Type de décision Arrêt	Chambre
Abstract			
Thème Contrefaçon, Propriété intellectuelle et industrielle		Mots clés تقليد العلامة التجارية, التشابه في المنتجات, الأسبقية في تسجيل العلامة, Risqué de confusion, Produits similaires, Indemnisation du préjudice, Enregistrement de marque, Contrefaçon de marque, Antériorité de la marque	
Base légale Article(s) : 137 - 140 - 155 - 161 - 162 - 184 - 224 - 225 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle		Source Non publiée	

Résumé en français

La Cour a rappelé que la propriété d'une marque s'acquiert par son enregistrement et que l'antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Elle a donc retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.

Statuant sur l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l'article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d'une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu'il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de l'antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, même en l'absence d'identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l'article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d'une contrefaçon de marque.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.م. ب بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2106 بتاريخ 07/03/2022 فيالملف عدد 12034/8211/2021 والقاضي ببطان تسجيل العلامة التجارية OPALE المملوكة للعارضة، مع التشطيب على العلامة التجارية من السجل الوطني للعلامات، وبأداء العارضة مبلغ 50.000 درهم كتعويض، وغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.

وبناء على تقديم الطاعنة بواسطة دفاعها لمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2022 التمسست من خلاله اعتبار الاستئناف بحضور مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وتقدم الاستاذ محمد السوسي نيابة عن شركة ***** المغرب بمذكرة مرفقة باستئناف فرعي مسجلة ومؤدى عنها الرسوم القضائية بجلسة 16/01/2022 تستأنف فرعيا الحكم المذكور اعلاه.

في الشكل :

حيث ان الاستئنافين الأصلي والفرعي قدما وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريحبقبولهما شكلا.

وحيث ان المقال الإصلاحي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض من خلاله أن العارضة هي شركة متخصصة في انتاج وبيع العطور ومشتقاتها وأنها تتوفر على عدة علامات تجارية تحظى بالحماية الدولية والمحلية، ومنها علامة اوبال وهي عبارة عن مواد التصبين وأخرى للتنظيف والصابون والزيوت الأساسية ومواد التجميل ووسائل لغسل الشعر ومعجون الاسنان والكل حسب تصنيف نيس 3 مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يوم 7/03/1996 تحت عدد 58919، الا ان العارضة فوجئت باطلاعها على تسجيل منافس وغير قانوني أنجزته المدعى عليها بتاريخ 9/04/2021 تحت عدد 226691 لعلامة تجارية تحمل نفس اسم العارضة اوبال، وان ملكية العلامة تكتسب بتسجيلها , وتستفيد من الحماية التي يخولها القانون رقم 97/17، وان المادة 162 تسمح للعارضة بالمطالبة ببطان تسجيل علامة اوبال، كما ان المادة 184 من نفس القانون تعتبر ان اعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يترتب عنه خلط مع منتجات أو نشاط احد المنافسين، ملتمسا الحكم ببطان التسجيل المنجز من طرف المدعى عليها والتشطيب عليه من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والحكم على المدعى عليها بالتخلي عن استغلال علامة اوبال وترويج أي منتج ينتمي لمجموعة منتجات الصنف 3 يحمل هذا الاسم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم بإنجاز التشطيب المحكوم به من طرف السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فور تبليغه بالحكم والحكم بنشر مقتطف من الحكم بجريدتين احدهما باللغة العربية

والفرنسية على نفقة المدعى عليها وبأدائها تعويضا قدره 100.000 درهم والصائر والنفاد المعجل مدليا بمجموعة وثائق.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها والذي جاء فيه ان العارضة تستعمل علامة تجارية لها فرق شاسع بينها وبين العلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها، سواء من حيث الشكل أو من حيث طريقة الكتابة، الشيء الذي لا يتحقق معه أي لبس في ذهن الجمهور، مع العلم أن المواد المصنعة من طرف العارضة لا علاقة لها بالمواد العطرية التي تبقى تبقى من اختصاص المستأنف عليها.

وحيث إن العارضة بعد توصلها بإنذار من طرف المستأنف عليها، وبما لها من حسن نية واعتبار للعادات الشريفة في الشؤون الصناعية والتجارية وبما أن المنتجات العطرية لا يدخل ضمن منتجاتها، ولتفادي أي التباس مع المستأنف عليها قامت العارضة بالتشطيب نهائيا على الصنف الثالث CLASSE 3 لدى المكتب للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 05/11/2021.

وبناء على تعقيب نائب المدعية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف الاصيلي

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه أهمل وبالكامل موضوع النزاع، وذلك بعدم التحقق من شرطي المماثلة والتطابق التي تعتبر مبدأ لقيام المنافسة الغير المشروعة سواء في الاتفاقيات الدولية أو قانون الملكية الصناعية والتجارية رقم 97.17. وبالتالي انعدام وجودهما ضمن تعليقاته ومنطوقه مما يعتبر إخلالا من طرفه بالقانون وبحقوق الدفاع.

وجاء في حيثيات الحكم المطعون فيه « أن ما استقر عليه الفقه والقضاء فإن القول بوجود تزيف وتقليد علامة يكمن في أوجه التشابه لا الاختلاف. وإن الإيداع التي قامت به العارضة يشكل استنساخا حرفيا لعلامة المستأنف عليها وليس تقليدا على اعتبار أنها استنسخت الكلمة الجوهرية في العلامة وهي كلمة OPALE وإن اعتمادها اللون الأزرق وتاج صغير ليس من شأنه إزالة اللبس حول العلامتين أو إضفاء أي تمييز أو ذاتية على العلامة.. »

حيث كان الأولى أن تتحقق محكمة الدرجة الأولى من أوجه التشابه من استعمال الوسائل التي توقع الخلط أو تهدف إلى إنشاء احتكار واقعي، حيث إن التشابه لا تقوم له قائمة في النزاع موضوع الدعوى، على اعتبار أنه لا تشابه بين علامة العارضة وعلامة المستأنف عليها، حيث يوجد فرق كبير في الشكل واللون وطريقة الكتابة إذ لكل واحدة رسمها ، ونموذجها ، وهو ما أكدته مقتضيات المادة 137 من القانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية بأن العلامة التي لا يمكن أن يعتد بها هي العلامة التي من شأنها أن تحدث التباسا في ذهن الجمهور ». كما أن اتفاقية باريس لسنة 1883 لحماية العلامة التجارية أكدت في المادة الخامسة منها أن استعمال العلامة الصناعية والتجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت ، به لا يترتب عليه بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة.»

كما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه « أن تسجيل العارضة انصب على الخدمات المصنفة في الفئتين 6 و 12 من تصنيف نيس بعد التشطيب على الفئة 3 ، وانه بعد الرجوع إلى شهادتي التسجيل المدلى بهما ثبت للمحكمة أنها تبقى مشابهة لما انصب عليه تسجيل المستأنف عليها ومن شأن استعمال العلامتين في هذه المجالات خلق التباس لدى المستهلكين حول العلاقة بين الشركتين.

وإنه تبعا لذلك يكون الفعل الذي ارتكبه العارضة بإيداعها لنفس علامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مشابهة يقع تحت طائلة المادة 155 من القانون رقم 97.17 ويوجب بطلان التسجيل.»

حيث إن محكمة الدرجة الأولى لم تحقق بما يكفي في المجالات التي تخص كل شركة، على اعتبار أن العارضة تختص في مجال صناعة ورق الألمنيوم وورق المطبخ وتصنيع صابون الأيدي والمناديل اليدوية، في حين يبقى مجال صناعة المستأنف عليها هو صناعة العطور

، مع العلم أن العارضة قد قامت بالتشطيب على الفئة 3 لرفع اللبس الذي ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى.

وإنه بمفهوم المخالفة لهذه المادة فإن تسجيل المستأنف عليها وبعد التشطيب على الفئة 3 لا يشمل ما تصنعه وتنتجه العارضة، وبالتالي لا يتحقق أي استنساخ للعلامة التجارية ولما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى. وهذا ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في أحد أحكامها 16/02/2004 في الملف عدد 6421/2003 تسجيل العلامة التجارية يترتب عليه حماية قانونية له، ومنع الغير من استعماله في نوع التجارة التي يزاولها صاحب العلامة التجارية المسجلة. »

وإن الحكم المطعون فيه استجاب لطلب التعويض لفائدة المستأنف عليها وحدده في مبلغ 00,50.000 درهم. وإنه من المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء من أجل المطالبة بالتعويض في إطار المسؤولية أن يكون هناك ضرر محقق والذي يقتضي مشروعية الضرر التنافسي، من قبيل تحويل الزبائن الذي ينتج عن لعبة المنافسة.

وإنه وكما سبقت الإشارة بأن منتجات العارضة لا علاقة لها بمنتجات المستأنفة، حيث هنا الضرر التنافسي لا تقوم له قائمة ولا يعطي الحق في التعويض على اعتبار أنه لا يترك أثرا في المنافسة، ولا في اضطراب تجاري في السوق ولا ينعكس سلبا على الزمة المالية للمستأنف عليها واستقر الفقه والقضاء على أن الطابع التعويضي لدعوى المنافسة الغير المشروعة يستلزم وجود ضرر يلحق بالمتضرر . ويكون من حق العارضة طلب التصدي وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان التسجيل والتشطيب على العلامة التجارية الخاصة بها ، بعد التشطيب على الفئة 3 من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

لهذه الأسباب ومن أجلها تلتزم العارضة بالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من شهادة التشطيب ونسخة من فاتورة التشطيب.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 12/12/2022 عرض من خلاله ان المستأنفة لم تأت بأي جديد يذكر، علما أنها سبق وأن أثارته كل وسائلها الحالية في مذكرتها الجوابية لجلسة 2-2-2022 ، مع إثارة نقط تعليل الحكم الابتدائي .

وحيث تتعلل المستأنفة من جهة بعدم التحقق من جهة من شرطي المماثلة والتطابق والإشتباه وبين علامتها وعلامة العارضة ، ومن جهة أخرى من المجالات التي تخص كل شركة على إعتبار أنها (أي المستأنفة تختص في صناعة ورق الألمنيوم وورق المطبخ وتصنيع صابون الأيدي والمناديل اليدوية مقابل اختصاص العارضة في مواد العطور وأنها شطبت تلقائيا عن مواد الفئة 3 من علامتها .

لكن ، حيث لا تنكر المستأنفة أنها تتوفر على علامة تجارية تحمل نفس اسم علامة العارضة OPALÉ . ويكفي تسجيل هذا الواقع لحصول فعل التقليد المؤدي للبطلان . فالعلامة التجارية عبارة عن إسم تجاري يحضى بحماية قانونية واسم OPALÉ محتكر قانونا لفائدة العارضة ، وله حماية قانونية وما تزعمه المستأنفة من أن هناك فرق بين العلامتين من حيث طريقة الكتابة والشكل ، لا جدوى منه على فرض صحته ، ما دام أن هناك تطابق تام بين الإسمين والتشطيب الجزئي الذي أقدمت عليه المستأنفة ، والذي لم تتوصل العارضة بأي إشعار به عكس ما تدعيه غريمتها ، لا يمحي التطابق بين العلامتين التجاريتين وما يترتب عليه من تقليد ومنافسة غير مشروعة .

وإن الحكم المستأنف قد أبرز كل أوجه التشابه بين علامة العارضة المسجلة تحت عدد R1-58919 بتاريخ 17 3-1996 وعلامة المستأنفة المسجلة لاحقا تحت رقم 220091 بتاريخ 4-19-2021 ، إذ جاء في تعليقه ما يلي : « وحيث إن الثابت من شهادة التشطيب الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2021/11/08 أنه تم التشطيب على الفئة الثالثة بخصوص علامة المدعى عليها .

وإن الثابت أيضا أن المدعى عليها قامت بتسجيل علامة OPALÉ لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ لاحق لتاريخ تسجيل المدعية لعلامتها .

وإنه وكما إستقر عليه الفقه والقضاء فإن القول بوجود تزييف وتقليد علامة يكمن في أوجه التشابه لا الإختلاف. وإن الإيداع الذي قامت به المدعى عليها يشكل استنساخا حرفيا لعلامة المدعية وليس تقليدا على إعتبار أنها إستنسخت الكلمة الجوهرية في علامة المدعية وهي كلمة OPALE وأن إعتماها اللون الأزرق وتاج صغير ليس من شأنه إزالة اللبس حول العلامتين أو إضفاء أي تمييز أو ذاتية على علامتها .

وحيث إن تسجيل المدعى عليها إنصب على الخدمات المصنفة في الفئتين 6 و 12 من تصنيفة نيس بعد التشطيب على الفئة 3 ، وأنه بالرجوع إلى شهادتي التسجيل المدلى بهما ثبت للمحكمة أنها تبقى مشابهة لما إنصب عليه تسجيل المدعية ومن شأن استعمال العلامتين في هذه المجالات خلق التباس لدى المستهلكين حول العلاقة بين الشركتين .

وتبعا لذلك يكون الفعل الذي ارتكبه المدعى عليها بإيداعها لنفس علامة المدعية بخصوص منتجات مشابهة يقع تحت طائلة المادة 155 من القانون 17/97 ويوجب الإستجابة لطلب المدعية الرامي إلى بطلان هذا التسجيل .

ويبين أن الحكم المطعون فيه قد جاء معللا تعليلاً محكما وكافيا وأنه رد على كل دفعات المدعى عليها التي ركزت على ما تراه من أوجه الإختلاف بين العلامتين وما تقول انها أقدمت عليه من التشطيب على الفئة 3 بخصوص علامتها ، فيما الفاصل فيما يخص دعوى التقليد هو أوجه التشابه لا أوجه الإختلاف وإن المستأنفة إستنسخت حرفيا إسم OPALE المملوك قانونا للعارضة ، والذي تشملته حماية القانون رقم 17-197 المتعلق بحماية الملكية الصناعية .

فيما يخص التعويض المحكوم به

حيث تنازع المستأنفة في التعويض المحكوم به ، من حيث المبدأ ، وتعتبر أن العارضة لم يمسه أي ضرر عن الفعل الذي أقدمت عليه .

لكن، حيث إن العلامة التجارية تحضى بالحماية القانونية ، واسم OPALE محترق قانونا الفائزة العارضة. وإستعماله من طرف شركة منافسة في السوق الوطنية فيه ضرر بين نظرا لما يترتب عنه خرق للقانون وللحماية القانونية وما يترتب عنه كذلك من التباس لدى المستهلكين .

وإن ما أقدمت عليه المستأنفة – وتصر عليه من خلال إستئنافها – يكتسي صبغة جنائية كذلك حسب مدلول المادة 225 من القانون رقم 17-97 ، الأمر الذي يبرز خطورة ما صدر عنها .

وإن العارضة أنذرت المدعى عليها التي توصلت بتاريخ 10-26-2015 حسب ما يثبتته محضر التبليغ عدد 583 فإن موقفها وامتناعها التعسفي ، فيه خرق للقانون ، وهو موجب للتعويض كما تعتبر أن هذا التعويض الذي قضى به الحكم الابتدائي غير كاف لجبر الضرر الحاصل لها . فإنها تحفظ حقها في تقديم إستئناف فرعي للحكم المذكور مباشرة بعد إصلاح المستأنفة لإستئنافها .

لهذه الأسباب تلتزم العارضة الحكم برده وتحميل رافعه الصائر في الحالتين مع حفظ حق العارضة صراحة في تقديم إستئناف فرعي في حالة إصلاح المستأنفة لإستئنافها .

وبجلسة 12/12/2022 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان الاستئناف لم يشمل جميع الأطراف واغفل ذكر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما ان الطاعنة لا تنكر انها سجلت علامة تجارية تحمل نفس اسم علامة العارضة اوبال، ويكفي تسجيل هذا الواقع لحصول فعل التقليد المؤدى للبطلان، لكون العلامة تحظى بالحماية القانونية، واسم اوبال محترق لفائدة العارضة ولا وجود لاي فرق بين العلامتين، والتشطيب الجزئي الذي أقدمت عليه الطاعنة لا يمحي التطابق بين العلامتين وما يترتب عنه من منافسة، وأن العبرة بأوجه الشبه وليس الاختلاف ملتصا حفظ حقها في تقديم مقال استئناف فرعي في حالة اصلاح المسطرة.

وبناء على تقديم الطاعنة لمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2022 مع مذكرة جوابية جاء فيها انها تصلحالمقال وتلتزم اعتبار

الاستئناف بحضور مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبخصوص الجواب، فإنها تتمسك بانتفاء شرط المماثلة والتطابق في المنتجات المصنعة والتشابه في العلامتين.

وبجلسة 16/01/2023 ادلى نائب المستشارين عليها بمذكرة مرفقة باستئناف فرعي جاء فيها بخصوص الاستئناف الأصلي ان مذكرة المستشارين لجلسة 2 يناير 2023 لم تأت بأي جديد يفيد المناقشة ، فإن العارضة تؤكد سابق دفعاتها في هذا الباب.

وبخصوص الاستئناف الفرعي :

حيث إن علامة OPALÉ محتكرة بصفة قانونية لفائدة العارضة . وإن ما أقدمت عليه المستشارين أصليا من تسجيل نفس العلامة لفائدتها يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة ويعاقب عليه القانون وإستعمال نفس العلامة في السوق الوطنية فيه ضرر حقيقي وبين بالنسبة للعارضة نظرا لما يترتب عنه من خلط والتباس لدى المستهلكين . وإن ما أقدمت عليه المستشارين – وتصر عليه من خلال إستئنافها – يكتسي صبغة جنائية كذلك حسب مدلول المادة 225 من القانون رقم 17-97 ، الأمر الذي يبرز خطورة ما صدر عنها

وإن العارضة أذرت المدعى عليها التي توصلت بتاريخ 2010-10-26 حسبما يثبتته محضر التبليغ عدد 583 فإن موقفها وامتناعها التسفي ، فيه خرق للقانون ، وهو موجب للتعويض وطلبت العارضة تعويضها في حدود مبلغ 100.000,00 درهم إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بمبلغ 50.000,00 درهم فقط.

لذلك فإن العارضة تلتزم رد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر والأخذ بالفرعي وبالتالي تعديل الحكم عدد 2106 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022-3-7 في الملف عدد 2021-8211-12034 فيما قضى به للعارضة من تعويض برفع المبلغ المحكوم به من 50.000,00 درهم إلى 100.000,00 درهم مع تحميل المستشارين عليها فرعيا الصائر .

وبناء على المقال الاصلاحى مع مذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المستشارين عليها بجلسة 02/01/2023 عرض من خلالها انه سبق للعارضة أن تقدمت بمقال رامي إلى استئناف حكم تجاري، وإنها تقدمت بالاستئناف ضد الممثل القانوني للمستأنف عليها بصفة شخصية، بحيث سقط منها سهوا إدخال السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره باعتباره طرفا في الحكم الابتدائي حيث صدر بحضوره.

والحالة هذه فإن العارضة تلتزم من المحكمة الإشهاد لها بإصلاح المقال الاستئنافي وذلك بجعل الاستئناف بحضور السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الكائن بطريق مراكش الدار البيضاء، مع ترتيب جميع الآثار القانونية.

وإن العارضة في نازلة الحال تتمسك بانتفاء شرطي المماثلة والتطابق في المنتجات المصنعة والتشابه في العلامتين التجاريتين حيث لكل علامة مميزاتها سواء من حيث الشكل أو من حيث طريقة الكتابة.

كما هو معلوم فإن العارضة هي شركة متخصصة في تصنيع وبيع المنتجات الخاصة بمواد المطبخ من قبيل (ورق الطبخ وورق الألمنيوم) ومواد التنظيف من قبيل (الصابون السائل لغسل الأيدي والمناديل اليدوية). في حين أن المستشارين عليها هي شركة متخصصة في بيع العطور ولا علاقة لها بالمنتجات المصنعة من طرف المستشارين عليها .

حيث إن المادة 137 من القانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية تنص « بأن العلامة التي لا يمكن أن يعتد بها هي العلامة التي من شأنها أن تحدث التباسا في ذهن الجمهور ». وبالتالي وبرجوع المجلس للعلامتين سوف يجد بأن هناك اختلاف ولا تشابه بينهما، وبالتالي لا يتحقق فعل التقليد في نازلة الحال، لأنه ليس له تأثير على الجمهور.

وكما سبق الإشارة بأن هنالك اختلاف ولا تشابه في المنتجات المصنعة الخاصة بالعارضة مع منتجات المستشارين عليها، على اعتبار أن العارضة تختص في مجال صناعة ورق الألمنيوم وورق المطبخ وتصنيع صابون الأيدي والمناديل اليدوية، في حين يبقى مجال صناعة

المستأنف عليها هو صناعة العطور، مع العلم أن العارضة قد قامت بالتشطيب على الفئة 3 لرفع اللبس.

وإن طلب التعويض ليس له ما يبرره فمن أجل المطالبة بالتعويض في إطار المسؤولية أن يكون هناك ضرر محقق والذي يقتضي مشروعية الضرر التنافسي من قبيل تحويل الزبائن الذي ينتج عن لعبة المنافسة.

حيث إنه وكما سبقت الإشارة بأن منتجات العارضة لا علاقة لها بمنتجات المستأنفة، حيث هنا الضرر التنافسي لا تقوم له قائمة ولا يعطي الحق في التعويض على اعتبار أنه لا يترك أثرا في المنافسة، ولا في اضطراب تجاري في السوق ولا ينعكس سلبا على الذمة المالية للمستأنف عليها. حيث استقر الفقه والقضاء على أن الطابع التعويضي لدعوى المنافسة الغير المشروعة يستلزم وجود ضرر يلحق بالمتضرر . وكون المستأنف عليها تقرر بأنها وجهت إنذار للعارضة بقي بدون جدوى، فهذا ما أجابت به العارضة وعن حسن نية بتشطيبها على الفئة 3 ، وجوابها أيضا عبر البريد الالكتروني المدلى به في الملف.

لهذه الأسباب تلتزم العارضة بالإشهاد لها بإصلاح المقال وذلك بجعل الدعوى بحضور السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره مع ترتيب جميع الآثار القانونية والقول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على جواب نائب المستأنفة بجلسة 20/02/2023 عرض من خلاله بخصوص الاستئناف الاصيلي ان العارضة قد قدمت مقالها الاستئنافي بشكل قانوني بحيث سقط منها سهوا إدخال السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره باعتباره طرفا في الحكم الابتدائي حيث صدر حضوره.

وبخصوص الاستئناف الفرعي

حيث إن المستأنف عليها تقدمت باستئناف فرعي ناتج عن استئناف العارضة والذي لم يأتي بجديد يستدعي المناقشة، سوى أنها تتمسك بالرفع من قيمة التعويض المحكوم به ابتدائيا والذي لم تتوفق فيه محكمة الدرجة الأولى. وإن طلب التعويض ليس له ما يبرره فمن أجل المطالبة بالتعويض في إطار المسؤولية أن يكون هناك ضرر محقق . والذي يقتضي مشروعية الضرر التنافسي، من قبيل تحويل الزبائن الذي ينتج عن المنافسة. وإن منتجات العارضة لا علاقة لها بمنتجات المستأنف عليها ، حيث هنا الضرر التنافسي لا تقوم له قائمة ولا يعطي الحق في التعويض، على اعتبار أنه لا يترك أثرا في المنافسة، ولا في اضطراب تجاري في السوق ولا ينعكس سلبا على الذمة المالية للمستأنف عليها . وكون المستأنف عليها تقرر بأنها وجهت إنذارا للعارضة بقي بدون جدوى، فهذا ما أجابت به العارضة وعن حسن نية بتشطيبها على الفئة 3 ، وجوابها أيضا عبر البريد الالكتروني المدلى به في الملف.

مما تلتزم معه العارضة تأكيد ما جاء في المقال الاستئنافي والإشهاد لها بإصلاح مقالها وذلك بجعل الدعوى بحضور السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره مع ترتيب جميع الآثار القانونية والقول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها التمس من خلالها الحكم للعارضة بأقصى ما جاء في كتاباتها السالفة التي تؤكدتها جملة وتفصيلا.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 06/03/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/04/2023.

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين الأصلي والفرعي

حيث عرضت الطاعتان أسباب استئنافية المشار إليها أعلاه.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة اصليا بانعدام التشابه والتطابق بين العلامتين, فإنه بالرجوع الى وثائق الملف, يتضح ان المستأنف عليها سبق لها تسجيل العلامة التجارية اوبال لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد IR 58919 بتاريخ 07/03/1996, في حين ان الطاعنة أقدمت على تسجيل نفس العلامة اوبال بتاريخ لاحق, علما ان تسجيل المطعون ضدها لعلامتها التجارية يخولها حق ملكية العلامة واستعمالها لوحدها, وبذلك فإن الأمر لا يتعلق بتشابه العلامتين وانما بتطابقهما من حيث الحروف المكونة لهما, وبذلك لا مجال للاحتجاج باختلاف العلامتين اما مسألة الأوان والشكل فإنها لا تنفي التطابق بين العلامتين علما انه بخصوص حماية الملكية الصناعية, فإن العبرة تكون لأوجه التشابه وليس الاختلاف وان مسألة مناقشة طريقة الكتابة والألوان المستعملة, انما يتم اللجوء إليها للمقارنة عنه اختلاف الحروف المكونة للعلامتين والحال ان الامر يتعلق باستعمال الطاعنة لنفس علامة المطعون ضدها, ذلك انه بالرجوع الى المادة 161 من القانون رقم 97/17 نجدها تنص على ما يلي: « يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لاحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه.

يجوز لصاحب حق سابق وحده ان يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه . »

وانه بالرجوع الى المادة 137 من القانون رقم 97/17 نجدها تنص على ما يلي:

« لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:

1- علامة سابقة مسجلة او مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. »

والثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها سبق وان سجلت العلامة التجارية بتاريخ سابق لتسجيل المستأنفة لنفس العلامة التجارية المملوكة للمطعون ضدها, وبذلك فإن تسجيلها يمس بالحقوق السابقة المخولة للمستأنفة في استعمال علامتها التجارية لوحدها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأي شكل كان ذلك ان المادة 140 من القانون رقم 97/17 تنص على انه تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها, وبذلك فملكية العلامة موضوع النزاع تمنع الغير

من اعتمادها.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكونها قامت بالتشطيب على الفئة 3 من تصنيف نيس, وبذلك لم يعد هناك أي تشابه في المنتجات, فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بالاعتداء على الحقوق التي تخولها العلامة المسجلة سابقا والتي تخول لمالكها المطالبة ببطلان تسجيل العلامة التي تمس بحقوقه على العلامة التي سبق تسجيلها على اعتبار ان المادة 137 من القانون 97/17 تمنع اعتماد العلامة التي تمس بحقوق سابقة مسجلة, وذلك بغض النظر عن التشابه من عدمه بخصوص المنتجات الحاملة لنفس العلامة التجارية, وفضلا عن ذلك, فإن المنتجات التي تروجها الطاعنة تعتبر مشابهة للمنتجات التي تروجها المطعون ضدها, باعتبارهما تروجان معا منتجات مواد التنظيف مما من شأنه ان يؤدي الى خلق الالتباس في ذهن المستهلك بخصوص مصدر المنتجات المروجة باسم العلامة التجارية موضوع النزاع, لا سيما وان المادة 155 من القانون 97/17 تمنع استنساخ او استعمال او وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة او شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل, وتبعاً لذلك فإن الأسباب المثارة تكون غير مرتكزة على أساس من القانون ويتعين ردها.

وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة في التعويض المحكوم به ومطالبة المطعون ضدها برفعه الى الحد المطلوب ابتدائياً وقدره 100.000 درهم, فإنه يتعين الإشارة الى انه وبالرجوع الى المادة 224 من القانون رقم 97/17 نجدها تنص على ما يلي: « يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الاضرار التي لحقت به فعلا بالإضافة الى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور, أو التعويض عن الاضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و 500.000 درهم كحد

اقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل. « وبذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها واستنادا المعطيات النازلة لا سيما مدة استغلال العلامة المستنسخة، وترويج مواد مماثلة للمواد التي تروجها الطاعنة، قبل اقدامها على التشطيب على التسجيل المتعلق بالفئة 3 من تصنيف نيس الدولي، إضافة الى استمرارها في ترويج بضائع مشابهة لما تروجه المستأنف عليها، وبذلك فإن التعويض المحكوم به يعتبر جابرا للضرر الحاصل، وذلك في غياب اثبات الطاعنة أن الضرر اخف من المبلغ المحكوم به، وكذلك في غياب ادلاء المستأنفة فرعيا بما يفيد ان الضرر يتجاوز المبلغ المحكوم به، وتبعاً لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها.

Version française de la décision

Après délibéré conformément à la loi:

Attendu que la société M.M.B a interjeté appel, par requête de son avocat dont les taxes judiciaires ont été acquittés le 10/11/2022, du jugement n° 2106 rendu le 07/03/2022 par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans le dossier n° 12034/8211/2021, lequel a prononcé l'annulation de l'enregistrement de la marque OPALE appartenant à la requérante, ordonné sa radiation du Registre National des Marques, condamné la requérante à payer la somme de 50.000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et fixé une astreinte de 5.000 dirhams pour chaque infraction constatée après la notification du jugement devenu définitif.

Vu la requête rectificative déposée par la requérante par l'intermédiaire de son avocat, dont les taxes judiciaires ont été acquittés le 20/12/2022, tendant à ce que l'appel soit jugé en présence du Directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).

Vu le mémoire en réponse accompagné d'un appel incident, déposé par Maître Mohamed SOUSSI au nom de la société X enregistré et dont les taxes judiciaires ont été acquittés à l'audience du 16/01/2023, formant appel incident dudit jugement.

En la forme :

Attendu que les appels principal et incident ont été formés dans les conditions de forme légalement requises, il y a lieu de les déclarer recevables.

Attendu que la requête rectificative a été présentée dans les conditions de forme légalement requises, il y a lieu de la déclarer recevable.

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et du jugement entrepris que l'intimée a saisi le Tribunal de Commerce de Casablanca d'une requête, dont les taxes judiciaires ont été acquittés, par laquelle elle exposait être une société spécialisée dans la production et la vente de parfums et produits dérivés, et être titulaire de plusieurs marques bénéficiant d'une protection internationale et nationale, dont la marque OPALE désignant des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices », le tout relevant de la classe 3 de la classification de Nice, enregistrée auprès de l'OMPIC le 07/03/1996 sous le numéro 58919 ; que, cependant, l'intimée a été surprise de découvrir un enregistrement concurrent et illégal effectué par la requérante, la société M.M.B le 09/04/2021 sous le numéro 226691 d'une marque portant le même nom OPALE ; que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement et bénéficie de la protection conférée par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ; que l'article 162 de ladite loi permet à l'intimée de demander l'annulation de l'enregistrement de la marque OPALE ; que l'article 184 de la même loi qualifie d'acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; sollicitant en conséquence qu'il soit prononcé l'annulation de l'enregistrement effectué par la requérante et sa radiation des registres de l'OMPIC ; qu'il soit fait interdiction à la requérante d'exploiter la marque OPALE et de commercialiser tout produit relevant de la classe 3 portant ce nom, sous peine d'une astreinte de 20.000 dirhams par jour de retard ; qu'il soit ordonné que la radiation soit effectuée par Monsieur le Directeur de l'OMPIC dès notification du jugement ; qu'il soit ordonné la publication d'un extrait du jugement dans deux journaux, l'un en langue arabe et l'autre en langue française, aux frais de la requérante, et sa condamnation à payer une indemnité de 100.000 dirhams, ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire ; produisant diverses pièces.

Vu la réponse de l'avocat de la requérante, dans laquelle il est soutenu que cette dernière utilise une marque présentant une différence considérable avec la marque appartenant à l'intimée, tant sur le plan de la forme que de la graphie, ce qui exclut tout risque de confusion dans l'esprit du public, étant précisé que les produits fabriqués par la requérante n'ont aucun rapport avec les produits de parfumerie qui demeurent la spécialité de l'intimée.

Attendu que la requérante, après avoir reçu une mise en demeure de la part de l'intimée, et animée de bonne foi et de considération pour les usages loyaux en matière industrielle et commerciale, et étant donné que les produits de parfumerie ne font pas partie de ses produits, et afin d'éviter toute confusion avec l'intimée, a procédé à la radiation définitive de la classe 3 auprès de l'OMPIC le 05/11/2021.

Vu la réplique de l'avocat de l'intimée.

Après accomplissement des formalités procédurales, le jugement susvisé, objet de l'appel, a été rendu.

Moyens de l'appel principal :

Attendu qu'il est exposé dans les moyens d'appel, après un bref rappel des faits du litige, que le jugement contesté aurait totalement négligé l'objet du litige en ne vérifiant pas les conditions de similarité et d'identité, qui constituent le principe fondant la concurrence déloyale, tant dans les conventions internationales que dans la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale. Que, par conséquent, l'absence de ces conditions dans ses motifs et son dispositif constitue une violation de la loi et des droits de la défense de sa part.

Qu'il est énoncé dans les motifs du jugement contesté que « selon la doctrine et la jurisprudence constantes, l'existence d'une contrefaçon et d'une imitation de marque réside dans les points de

similitude et non de différence. Que le dépôt effectué par la requérante constitue une reproduction servile de la marque de l'intimée et non une imitation, considérant qu'elle a reproduit le terme essentiel de la marque, à savoir le mot OPALE, et que l'adoption de la couleur bleue et d'une petite couronne n'est pas de nature à lever la confusion entre les deux marques ni à conférer une quelconque distinction ou individualité à sa marque... ».

Attendu qu'il aurait appartenu au tribunal de vérifier les points de similitude résultant de l'usage de moyens propres à créer une confusion ou visant à établir un monopole; que la similitude ne saurait être retenue dans le présent litige, considérant qu'il n'y a pas de similitude entre la marque de la requérante et celle de l'intimée ; qu'il existe une grande différence de forme, de couleur et de graphie, chacune ayant son propre dessin et modèle ; ce que confirment les dispositions de l'article 137 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, selon lesquelles ne peut être adoptée comme marque celle qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public; que, de même, la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle a affirmé en son article 5 que l'usage de la marque de fabrique ou de commerce par le propriétaire sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée n'entraîne pas la nullité de l'enregistrement ni ne diminue la protection accordée à la marque, pourvu que la différence porte sur des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque.

Qu'il est également énoncé dans les motifs du jugement contesté que « l'enregistrement de la requérante a porté sur les services classés dans les catégories 6 et 12 de la classification de Nice après radiation de la catégorie 3, et qu'après examen des deux certificats d'enregistrement produits, il est apparu au tribunal qu'elle demeure similaire à ce sur quoi portait l'enregistrement de l'intimée et que l'usage des deux marques dans ces domaines est de nature à créer une confusion chez les consommateurs quant à la relation entre les deux sociétés ». Et que « par conséquent, l'acte commis par la requérante en déposant la même marque que l'intimée pour des produits similaires tombe sous le coup de l'article 155 de la loi n° 17-97 et justifie l'annulation de l'enregistrement ».

Attendu que le tribunal n'a pas suffisamment instruit les domaines d'activité respectifs de chaque société, considérant que la requérante est spécialisée dans la fabrication de papier d'aluminium et de papier de cuisine, ainsi que dans la fabrication de savon pour les mains et de serviettes en papier, tandis que le domaine d'activité de l'intimée est la fabrication de parfums, étant précisé que la requérante a procédé à la radiation de la classe 3 pour lever la confusion retenue par le premier juge.

Que, par une interprétation a contrario de l'article 155, l'enregistrement de l'intimée, après radiation de la classe 3, ne couvre pas ce que fabrique et produit la requérante ; que, par conséquent, il n'y a aucune reproduction de la marque, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. C'est ce qu'a jugé le Tribunal de Commerce de Casablanca dans l'un de ses jugements du 16/02/2004, dossier n° 6421/2003 : « l'enregistrement de la marque lui confère une protection légale et interdit aux tiers de l'utiliser dans le type de commerce exercé par le titulaire de la marque enregistrée ».

Que le jugement contesté a fait droit à la demande de dommages-intérêts au profit de l'intimée et les a fixés à la somme de 50.000,00 dirhams. Qu'il est constant en droit, en doctrine et en jurisprudence que pour réclamer des dommages-intérêts dans le cadre de la responsabilité, il faut qu'existe un préjudice certain, ce qui suppose la licéité du préjudice concurrentiel, tel que le détournement de clientèle résultant du jeu de la concurrence.

Que, comme indiqué précédemment, les produits de la requérante n'ont aucun rapport avec les produits de l'intimée ; qu'ici, le préjudice concurrentiel n'est pas établi et ne donne pas droit à indemnisation, considérant qu'il n'a pas d'effet sur la concurrence, ni de trouble commercial sur le marché, et ne se répercute pas négativement sur le patrimoine de l'intimée. La doctrine et la jurisprudence s'accordent

sur le fait que le caractère indemnitaire de l'action en concurrence déloyale suppose l'existence d'un préjudice subi par la victime. Que la requérante est en droit de demander l'infirmité du jugement contesté en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'enregistrement et la radiation de sa marque, après la radiation de la classe 3 auprès de l'OMPIC.

Pour ces motifs et à ces fins, la requérante demande l'infirmité du jugement de première instance en ses dispositions contestées et, statuant à nouveau, au rejet de la demande, avec condamnation de l'intimée aux dépens. Elle produit une copie du jugement de première instance, une copie du certificat de radiation et une copie de la facture de radiation.

Vu la réponse de l'avocat de l'intimée à l'audience du 12/12/2022, exposant que la requérante n'apporte aucun élément nouveau pertinent, étant précisé qu'elle avait déjà soulevé tous ses moyens actuels dans ses répliques à l'audience du 14/02/2022, en critiquant les motifs du jugement de première instance.

Attendu que la requérante excipe, d'une part, de l'absence de vérification des conditions de similarité, d'identité et de risque de confusion entre sa marque et celle de l'intimée, et d'autre part, des domaines d'activité respectifs de chaque société, considérant qu'elle est spécialisée dans la fabrication de papier d'aluminium, de papier de cuisine, de savon pour les mains et de serviettes en papier, tandis que l'intimée est spécialisée dans les produits de parfumerie et qu'elle a radié spontanément les produits de la classe 3 de sa marque.

Mais attendu que la requérante ne conteste pas être titulaire d'une marque portant le même nom que la marque de l'intimée, OPALE. La simple constatation de ce fait suffit à établir l'acte de contrefaçon entraînant l'annulation. La marque est un nom commercial bénéficiant d'une protection légale, et le nom OPALE est légalement monopolisé au profit de l'intimée et jouit d'une protection légale. Ce que la requérante allègue quant à une différence entre les marques sur le plan de la graphie et de la forme est sans pertinence, à supposer que ce soit exact, dès lors qu'il y a une identité parfaite entre les noms. La radiation partielle à laquelle a procédé la requérante, et dont l'intimée n'a reçu aucune notification contrairement à ce que prétend sa partie adverse, n'efface pas l'identité entre les deux marques et les conséquences qui en découlent en termes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Que le jugement contesté a mis en évidence tous les points de similitude entre la marque de l'exposante l'intimée enregistrée sous le numéro 58919-R1 le 17/03/1996 et la marque de la requérante enregistrée ultérieurement sous le numéro 226691 le 19/04/2021, énonçant dans ses motifs ce qui suit : « Attendu qu'il est constant, d'après le certificat de radiation délivré par l'OMPIC le 08/11/2021, qu'il a été procédé à la radiation de la classe 3 concernant la marque de la requérante. Qu'il est également constant que la requérante a enregistré la marque OPALE auprès de l'OMPIC à une date postérieure à la date d'enregistrement de la marque de l'intimée. Qu'ainsi qu'il est établi par la doctrine et la jurisprudence, l'existence d'une contrefaçon et d'une imitation de marque réside dans les points de similitude et non de différence. Que le dépôt effectué par la requérante constitue une reproduction servile de la marque de l'intimée et non une imitation, considérant qu'elle a reproduit le terme essentiel de la marque de cette dernière, à savoir le mot OPALE, et que l'adoption de la couleur bleue et d'une petite couronne n'est pas de nature à lever la confusion entre les deux marques ni à conférer une quelconque distinction ou individualité à sa marque. Attendu que l'enregistrement de la requérante a porté sur les services classés dans les catégories 6 et 12 de la classification de Nice après radiation de la classe 3, et qu'après examen des deux certificats d'enregistrement produits, il est apparu au tribunal qu'elle demeure similaire à ce sur quoi portait l'enregistrement de l'intimée et que l'usage des deux marques dans ces domaines est de nature à créer une confusion chez les consommateurs quant à la relation entre les deux sociétés. Par conséquent, l'acte commis par la requérante en déposant la même marque que l'intimée pour des produits similaires tombe sous le coup de l'article 155 de la loi n° 17-97 et justifie qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée tendant à l'annulation de cet enregistrement ».

Qu'il ressort que le jugement contesté est solidement et suffisamment motivé et qu'il a répondu à tous les moyens de la requérante qui se concentraient sur ce qu'elle considérait comme des points de différence entre les marques et sur ce qu'elle dit avoir fait en radiant la classe 3 de sa marque, alors que l'élément décisif dans une action en contrefaçon réside dans les points de similitude et non les points de différence, et que la requérante a reproduit servilement le nom OPALE appartenant légalement à l'intimée, lequel est couvert par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Concernant les dommages-intérêts alloués :

Attendu que la requérante conteste les dommages-intérêts alloués, sur le principe, et considère que l'intimée n'a subi aucun préjudice du fait de l'acte qu'elle a commis. Mais attendu que la marque bénéficie d'une protection légale, et que le nom OPALE est légalement monopolisé au profit de cette dernière. Son utilisation par une société concurrente sur le marché national cause un préjudice évident, compte tenu de la violation de la loi et de la protection légale qui en résulte, ainsi que de la confusion créée chez les consommateurs. Que l'acte commis par la requérante - et sur lequel elle insiste par son appel - revêt également un caractère pénal au sens de l'article 225 de la loi n° 17-97, ce qui souligne la gravité de son agissement. Que l'intimée a mis en demeure la requérante qui en a accusé réception le 26/10/2015 selon ce qu'atteste le procès-verbal de notification n° 583 ; que son attitude et son refus abusif constituent une violation de la loi et ouvrent droit à réparation. Considérant que cette indemnité allouée par le jugement de première instance est insuffisante pour réparer le préjudice subi, elle se réserve le droit de former un appel incident dudit jugement immédiatement après la régularisation de l'appel par la requérante.

Pour ces motifs, l'intimée demande le rejet de l'appel et la condamnation de la requérante aux dépens des deux instances, avec réserve expresse de son droit de former un appel incident en cas de régularisation de l'appel par la requérante.

À l'audience du 12/12/2022, l'intimée a déposé un mémoire dans lequel elle expose que l'appel n'incluait pas toutes les parties et avait omis de mentionner l'OMPIC ; que la requérante ne nie pas avoir enregistré une marque portant le même nom que la marque OPALE de l'intimée ; que la simple constatation de ce fait suffit à établir l'acte de contrefaçon entraînant l'annulation, car la marque bénéficie d'une protection légale ; que le nom OPALE est monopolisé au profit de l'intimée et qu'il n'existe aucune différence entre les deux marques ; que la radiation partielle effectuée par la requérante n'efface pas l'identité entre les marques et la concurrence qui en résulte ; que ce sont les points de similitude qui comptent, et non les différences ; concluant à la réserve de son droit de former un appel incident en cas de régularisation de la procédure.

Vu la requête rectificative déposée par la requérante, dont les taxes judiciaires ont été acquittés le 20/12/2022, accompagnée d'un mémoire en réponse, dans lesquels elle réctifie sa requête et demande qu'il soit pris acte de ce que l'appel est formé en présence du Directeur de l'OMPIC ; concernant la réponse au fond, elle maintient l'absence de la condition de similarité et d'identité des produits fabriqués et de similitude entre les deux marques.

À l'audience du 16/01/2023, l'avocat de l'intimée a déposé un mémoire accompagné d'un appel incident, exposant, concernant l'appel principal, que le mémoire de la requérante pour l'audience du 2 janvier 2023 n'apportait aucun élément nouveau utile à la discussion, et que l'intimée confirme ses moyens antérieurs sur ce point.

Concernant l'appel incident :

Attendu que la marque OPALE est légalement monopolisée au profit de l'intimée. Que l'acte commis par

la requérante principale en enregistrant la même marque à son profit constitue un acte de concurrence déloyale sanctionné par la loi. L'utilisation de la même marque sur le marché national cause un préjudice réel et évident à l'intimée en raison de la confusion et du risque d'erreur créés chez les consommateurs. Que l'acte commis par la requérante - et sur lequel elle insiste par son appel - revêt également un caractère pénal au sens de l'article 225 de la loi n° 17-97, ce qui souligne la gravité de son agissement. Que l'intimée a mis en demeure la requérante qui en a accusé réception le 26/10/2010 selon ce qu'atteste le procès-verbal de notification n° 583 ; que son attitude et son refus abusif constituent une violation de la loi et ouvrent droit à réparation. L'intimée avait demandé réparation à hauteur de 100.000,00 dirhams, mais le tribunal de première instance n'a alloué que la somme de 50.000,00 dirhams. C'est pourquoi elle conclut au rejet de l'appel principal, avec condamnation de la requérante aux dépens, et à l'admission de l'appel incident, et par conséquent à la réformation du jugement n° 2106 rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca le 07/03/2022 dans le dossier n° 12034/8211/2021 en ce qu'il a alloué à l'intimée des dommages-intérêts, en portant le montant alloué de 50.000,00 dirhams à 100.000,00 dirhams, avec condamnation de la requérante aux dépens.

Vu la requête rectificative accompagnée d'un mémoire en réponse déposés par l'avocat de la requérante à l'audience du 02/01/2023, exposant qu'elle avait précédemment formé appel d'un jugement; qu'elle avait formé appel contre la société intimée, et qu'elle avait omis par inadvertance de mettre en cause Monsieur le Directeur de l'OMPIC, bien qu'il fût partie au jugement de première instance rendu en sa présence. En cet état, la requérante demande à la Cour de lui donner acte de la rectification de sa requête d'appel en jugeant l'appel en présence de Monsieur le Directeur de l'OMPIC, sis route de Marrakech, Casablanca, avec toutes conséquences de droit. Que la requérante dans la présente affaire maintient l'absence des conditions de similarité et d'identité des produits fabriqués et de similitude entre les deux marques, chaque marque ayant ses caractéristiques propres, tant sur le plan de la forme que de la graphie. Comme il est connu, la requérante est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de produits pour la cuisine tels que (papier cuisson et papier aluminium) et de produits de nettoyage tels que (savon liquide pour les mains et serviettes en papier). Tandis que l'intimée est une société spécialisée dans la vente de parfums et n'a aucun rapport avec les produits fabriqués par la requérante. Attendu que l'article 137 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale dispose que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:

- a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
- c) à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; ».

Par conséquent, en examinant les deux marques, la Cour constatera qu'il existe une différence et non une similitude entre elles, et que, par conséquent, l'acte de contrefaçon n'est pas constitué en l'espèce, car il n'a pas d'effet sur le public. Comme indiqué précédemment, il existe une différence et non une similitude dans les produits fabriqués par la requérante par rapport aux produits de l'intimée, considérant que la requérante est spécialisée dans la fabrication de papier d'aluminium, de papier de cuisine, de savon pour les mains et de serviettes en papier, tandis que le domaine d'activité de l'intimée est la fabrication de parfums, étant précisé que la requérante a procédé à la radiation de la classe 3 pour lever la confusion. Que la demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée ; que pour réclamer des dommages-intérêts dans le cadre de la responsabilité, il faut qu'existe un préjudice certain, ce qui suppose la licéité du préjudice concurrentiel, tel que le détournement de clientèle résultant du jeu de la concurrence. Attendu que, comme indiqué précédemment, les produits de la requérante n'ont aucun rapport avec les produits de l'intimée ; qu'ici, le préjudice concurrentiel n'est pas établi et ne donne pas droit à indemnisation, considérant qu'il n'a pas d'effet sur la concurrence, ni de trouble commercial sur le marché, et ne se

répercute pas négativement sur le patrimoine de l'intimée. La doctrine et la jurisprudence s'accordent sur le fait que le caractère indemnitaire de l'action en concurrence déloyale suppose l'existence d'un préjudice subi par la victime. Quant au fait que l'intimée reconnaisse avoir adressé une mise en demeure à la requérante restée sans effet, c'est ce à quoi la requérante a répondu, de bonne foi, par la radiation de la classe 3, et sa réponse également par courrier électronique versé au dossier.

Pour ces motifs, la requérante demande qu'il lui soit donné acte de la rectification de sa requête en jugeant l'affaire en présence de Monsieur le Directeur de l'OMPIC, avec toutes conséquences de droit, et qu'il soit dit et jugé : infirmer le jugement de première instance en ses dispositions contestées et, statuant à nouveau, rejeter la demande, avec condamnation de l'intimée aux dépens.

Vu les conclusions en réponse de l'avocat de la requérante à l'audience du 20/02/2023, exposant, concernant l'appel principal, que cette dernière a formé sa requête d'appel conformément à la loi, mais a omis par inadvertance de mettre en cause Monsieur le Directeur de l'OMPIC en la personne de son directeur, bien qu'il fût partie au jugement de première instance rendu en sa présence.

Concernant l'appel incident :

Attendu que l'intimée a formé un appel incident résultant de l'appel de la société la requérante, lequel n'apporte aucun élément nouveau nécessitant discussion, si ce n'est qu'elle maintient sa demande d'augmentation du montant des dommages-intérêts alloués en première instance, ce en quoi le tribunal n'a pas fait droit. Que la demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée ; que pour réclamer des dommages-intérêts dans le cadre de la responsabilité, il faut qu'existe un préjudice certain. Ce qui suppose la licéité du préjudice concurrentiel, tel que le détournement de clientèle résultant de la concurrence. Que les produits de la requérante n'ont aucun rapport avec les produits de l'intimée ; qu'ici, le préjudice concurrentiel n'est pas établi et ne donne pas droit à indemnisation, considérant qu'il n'a pas d'effet sur la concurrence, ni de trouble commercial sur le marché, et ne se répercute pas négativement sur le patrimoine de l'intimée. Quant au fait que l'intimée reconnaisse avoir adressé une mise en demeure à la requérante restée sans effet, c'est ce à quoi la requérante a répondu, de bonne foi, par la radiation de la classe 3, et sa réponse également par courrier électronique versé au dossier. Ce dont la requérante conclut à la confirmation de ce qui est exposé dans sa requête d'appel, à ce qu'il lui soit donné acte de la rectification de sa requête en jugeant l'affaire en présence de Monsieur le Directeur de l'OMPIC, avec toutes conséquences de droit, et qu'il soit dit et jugé : infirmer le jugement de première instance en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, rejeter la demande, avec condamnation de l'intimée aux dépens.

Vu le mémoire récapitulatif déposé par l'avocat de l'intimée, par lequel il conclut à ce qu'il soit fait droit à cette dernière au maximum de ce qui est exposé dans ses écritures précédentes, qu'elle confirme en tous points.

Vu l'inscription finale de l'affaire à l'audience du 06/03/2023 et la mise en délibéré de l'affaire pour prononcé de l'arrêt à l'audience du 10/04/2023.

La cour d'appel

Sur les appels principal et incident :

Attendu que les requérantes ont exposé leurs moyens d'appel tels que susmentionnés.

Attendu que, concernant le moyen soulevé par la requérante principale tiré de l'absence de similitude et d'identité entre les deux marques, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'intimée a

préalablement enregistré la marque OPALE auprès de l'OMPIC sous le numéro 58919 IR le 07/03/1996, tandis que la requérante a procédé à l'enregistrement de la même marque OPALE à une date ultérieure ; attendu que l'enregistrement de sa marque par l'intimée lui confère un droit de propriété sur la marque et le droit de l'utiliser seule ; qu'ainsi, il ne s'agit pas d'une similitude entre les marques mais bien de leur identité quant aux lettres les composant ; qu'il n'y a donc pas lieu d'invoquer une différence entre les marques ; que la question des couleurs et de la forme ne saurait infirmer l'identité entre les marques ; attendu qu'en matière de protection de la propriété industrielle, ce sont les points de similitude qui sont déterminants, et non les différences ; que la discussion sur la graphie et les couleurs utilisées n'intervient que pour comparer en cas de différence dans les lettres composant les marques, alors qu'en l'espèce, il s'agit de l'utilisation par la requérante de la même marque que l'intimée ; qu'en effet, aux termes de l'article 161 de la loi n° 17-97 : « Tout intéressé, y compris le ministère public, peut demander la nullité de l'enregistrement d'une marque effectué en violation des dispositions des articles 133 à 135 ci-dessus. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 137 ci-dessus. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu. ». Qu'aux termes de l'article 137 de la loi n° 17-97 : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; ... ».

Qu'il est constant au vu des pièces du dossier que l'intimée a enregistré la marque à une date antérieure à l'enregistrement par la requérante de la même marque appartenant à l'intimée ; qu'ainsi, l'enregistrement porte atteinte aux droits antérieurs conférés à l'intimée d'utiliser seule sa marque et d'interdire aux tiers d'y porter atteinte de quelque manière que ce soit ; qu'en effet, l'article 140 de la loi n° 17-97 dispose que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement ; qu'ainsi, la propriété de la marque objet du litige interdit aux tiers de l'adopter.

Attendu que, concernant le moyen soulevé par la requérante tiré de ce qu'elle a procédé à la radiation de la classe 3 de la classification de Nice et qu'il n'y aurait donc plus de similitude dans les produits, il convient de relever qu'il s'agit d'une atteinte aux droits conférés par la marque antérieurement enregistrée, lesquels permettent à son titulaire de demander l'annulation de l'enregistrement de la marque portant atteinte à ses droits sur la marque préalablement enregistrée, considérant que l'article 137 de la loi n° 17-97 interdit l'adoption d'une marque portant atteinte à des droits antérieurs enregistrés, et ce, indépendamment de la similitude ou non des produits portant la même marque ; qu'au surplus, les produits commercialisés par la requérante sont considérés comme similaires aux produits commercialisés par l'intimée, dès lors qu'elles commercialisent toutes deux des produits de nettoyage, ce qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits commercialisés sous la marque objet du litige ; d'autant plus que l'article 155 de la loi n° 17-97 interdit la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, ou d'un signe identique ou similaire, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que, par conséquent, les moyens soulevés sont dénués de fondement juridique et doivent être rejetés.

Attendu que, concernant la contestation par la requérante des dommages-intérêts alloués et la demande de l'intimée de les porter au montant demandé en première instance, soit 100.000 dirhams, il convient de relever qu'aux termes de l'article 224 de la loi n° 17-97 : « Le détenteur des droits a la possibilité de choisir entre les dommages-intérêts effectivement subis plus tout bénéfice attribuable à l'activité interdite qui n'a pas été pris en compte dans le calcul de ces dommages ou des dommages-intérêts dont le montant est au moins 50.000 dirhams et au plus 500.000 dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi. » ; qu'ainsi, le tribunal dont le jugement est entrepris, se fondant sur les éléments de l'espèce, notamment la durée d'exploitation de la marque reproduite, la

commercialisation de produits similaires à ceux commercialisés par la requérante, avant qu'elle ne procède à la radiation de l'enregistrement relatif à la classe 3 de la classification internationale de Nice, ainsi que la poursuite de la commercialisation de marchandises similaires à celles commercialisées par l'intimée, a considéré que l'indemnité allouée répare le préjudice subi ; et ce, en l'absence de preuve par l'la requérante que le préjudice serait inférieur au montant alloué, et également en l'absence de production par l'intimée d'éléments établissant que le préjudice dépasserait le montant alloué ; que, par conséquent, il y a lieu de rejeter les deux appels et de confirmer le jugement contesté, en condamnant chaque la requérante aux dépens de son appel.

Par ces motifs:

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Déclare recevables les appels principal et incident.

Sur le fond : Les rejette ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne chaque requérante aux dépens de son appel respectif.