Contrefaçon d’une marque composée d’un terme usuel : La validité de l’enregistrement ne peut être contestée que par une action principale en nullité (CA. com. Fès 2016)

Identification			
Ref 37244	**Juridiction** Cour d'appel de commerce	**Pays/Ville** Maroc / Fès	**N° de décision** 746
Date de décision 03/05/2016	**N° de dossier** 2015/8230/1654	**Type de décision** Arrêt	**Chambre**

Abstract	
Thème Marque, Propriété intellectuelle et industrielle	**Mots clés** منافسة غير مشروعة, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Droit exclusif sur la marque enregistrée, Impossibilité de soulever la nullité par voie d'exception, Marque composée d'un terme usuel, Réparation du Préjudice, Saisie descriptive, Caractère distinctif d'un signe, بطلان تسجيل علامة, تعويض عن الضرر, حجز وصفي, حق استئثاري, طابع مميز للعلامة, علامة تجارية مسجلة, كلمة شائعة لغويا, تزييف وتقليد علامة تجارية, Action en nullité d'une marque
Base légale Article(s) : 161 - 201 - 222 - 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 validité d’une marque enregistrée ne peut être contestée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon. La Cour d’appel rappelle que la partie qui entend soulever la nullité d’une marque au motif qu’elle serait descriptive ou dépourvue de caractère distinctif doit impérativement engager une action principale à cette fin, conformément à l’article 161 de la loi n° 17-97. Faute d’une telle action, la marque enregistrée est réputée valide et son titulaire jouit d’un monopole d’exploitation pleinement opposable aux tiers. Par conséquent, son usage non autorisé sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour juge la réparation allouée en première instance suffisante pour le préjudice subi et valide la procédure de saisie-descriptive menée par l’huissier de justice, celle-ci étant expressément prévue par l’article 222 de la loi n° 17-97. Le pourvoi principal, tout comme l’appel incident relatif à la majoration des dommages-intérêts, sont donc rejetés.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بفاس

القرار عدد 746 الصادر بتاريخ 2016/05/03، في الملف عدد 1654/8230/2015

بناء على مقالي الاستئناف الاصلي و الفرعي و الحكم المستانف و مستنتجات الطرفين و مجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة: 2016/04/19. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال المقدم من طرف الشركة (ح. م. ش.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة محاميها بتاريخ 2015/08/28 و المؤدى عنه الرسم القضائي و الذي تستانف بموجبه الحكم عدد 1177 و الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 2015/06/04 في الملف عدد 8211/2015/189 و القاضي: في الشكل بقبول الدعوى. في الموضوع على المدعى عليها شركة الحليب المركزية للشمال في شخص ممثلها القانوني بايقاف افعال المنافسة غير المشروعة و التزييف و التقليد بالتوقف عن انتاج و توزيع أي منتوج تحت علامة « (م.) » تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تاخير و اتلاف جميع المنتوجات التي تحمل العلامة المذكورة المتواجدة بمخازن المدعى عليها و بادائها لفائدة المدعية شركة (م. ح.) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 20.000.00 درهم و بنشر الحكم في جريدتين واحدة بالعربية و الاخرى بالفرنسية على نفقتها باختيار المدعية و الصائر وبرفض باقي الطلبات و المبلغ لها بتاريخ 2015/08/13.

و بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (م. ح.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة محاميها بتاريخ 2015/12/22 و الذي تستأنف بموجبه الحكم المذكور.

في الشكل حيث قدم كل من الاستئنافين الاصلي و الفرعي مستوفيين لجميع الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما.

في الجوهر : تفيد وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة (م. ح.) تقدمت بواسطة محاميها بتاريخ 2015/02/03 بمقال امام المحكمة التجارية بفاس عرضت فيه انها شركة متخصصة في انتاج الحليب ومشتقاته منذ سنة 1959 و أنه في إطار نشاطها فقد قامت بخلق و تطوير عدة علامات تجارية لتمييز منتوجاتها المعروفة في ذهن المستهلك المغربي بجودتها واحترامها للضوابط و النظم الدولية في ميدان التغذية والصحة العامة و من بين العلامات الرائدة المملوكة للمدعية علامة (M) المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 26033 في الصنفين 29 و 32 من تصنيف اتفاقية نيس وعلامة « (م.) » المسجلة تحت عدد 161769 في الأصناف 29 و 30 و 32 و 35 من تصنيف اتفاقية نيس والتي تستعملها العارضة فعليا لتمييز أحد منتوجاتها للياغورت الذي حقق نجاحا وإقبالا كبيرين من طرف المستهلك المغربي بحكم وصفته المميزة و أنها فوجئت بأن المدعى عليها تقوم بتقليد و استنساخ واستعمال علامة العارضة « (م) » وتطرح بالسوق المغربية أحد المنتوجات الحليبية يوغورت تحت نفس العلامة « (م) » الأمر الذي خلق ارتباكا كبيرا بذهن المستهلكين مما دفع بالعارضة إلى استصدار أمر رئاسي عن هذه المحكمة في إطار المادة 222 من القانون رقم 17.97 لإجراء حجز وصفي و قد أنجز المفوض القضائي مصطفى (ق.) محضرا بذلك في ملف التنفيذ عدد 152.56 ضمنه وصف

المنتوج المقلد وبذلك تكون المدعى عليها قد ارتكبت أعمال المنافسة غير المشروعة و التزييف والتقليد عن طريق الاستنساخ و استعمال علامة العارضة على نفس المنتوج خرقا للمواد 154 و 155 و 184 و 201 من نفس القانون أعلاه وتسببت للعارضة في عدة أضرار مادية ناتجة بالأساس عن تحويل الزبناء و بالتالي تخفيض رقم المعاملات و الأرباح ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإيقاف أفعال المنافسة غير المشروعة و التزييف و التقليد ، بالتوقف عن إنتاج و توزيع أي منتوج تحت علامة (م) (M) تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 10000.00 درهم عن كل يوم تأخير. وإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل العلامتين المذكورتين المتواجدة بالسوق أو بمخازن المدعى عليها.

عليها والحكم عليها بالتشطيب على العلامة المقلدة من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في حالة قيامها بتسجيل العلامة المذكورة و الحكم بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 200000.00 وبنشر الحكم في جريدتين واحدة بالعربية و الأخرى بالفرنسية على نفقتها مع النفاذ المعجل و الصائر. مدلية بصورة من قرار استئنافي، وشهادة تسجيل علامة (م) (M) وصورة للمنتوج المقلد وصورة طلب حجز وصفي ومحضر حجز وصفي. و بعد ان تخلفت المدعى عليها عن الجواب أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه و المشار لمنطوقه و مراجعه اعلاه.

استأنفته الطاعنة (اصليا) مركزة أوجه استئنافها على مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب ذلك ان ما قام به المفوض القضائي من حجز وصفي للمنتوج المقلد لا يدخل في اختصاصه اضافة الى ان كلمة (م) كلمة متداولة لغويا و لا يمكن لاية مؤسسة تجارية كيفما كان نوعها أن تستعملها بكيفية انفرادية ما لم تكن معروفة بما يحولها من اللفظ المتداول عامة الى اللفظ الخاص و هو ما اكدت محكمة النقض في القرار الصادر في الملف عدد 2012/1/3/1495 عندما اعتبرت الكلمة موضوع المنازعة كلمة عادية متداولة و لا يمكن ان تشكل اسما تجاريا اذ كلمة « (م) » كلمة شائعة لغويا و لا يصح ان تكون علامة تجارية ذات طابع مميز و بان المادة 177 من قانون 17/97 نصت على انه يراد بالاسم التجاري التسمية او الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت و بان كلمة « (م) » جاءت بين لفظ شهي (م) مع صورة الفنيلا تم اضافة لفظ نكهة فنيلا تم ان لفظ (م) جاءت مترجمة بنكهة الفنيلا و بلفظ (B) و ليس بلفظ (M) ملتمسة الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الدعوى وبتحميل المستأنف عليها الصائر مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ و نسخة قرار صادر عن محكمة النقض في الملف 2015/1495.

فأجابت المستأنف عليها بمذكرة بواسطة نائبه مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي في 2015/12/22 اذ اوردت في الاستئناف الاصلي ان المادة 222 نصت صراحة على ان للمفوضين القضائيين الحق في اجراء الحجز الوصفي و المحكمة الدرجة الأولى لم تصدر حكمها الا بعد مقارنتها للعلامة الاصلية و العلامة المقلدة و بان موضوع النزاع يتعلق بعلامة تجارية محمية قانونا و علامة مقلدة و ليس بنزاع حول اسمين تجاريين و بان المشرع المغربي و على غرار باقي المشرعين لم يتطلب في الطابع المميز في العلامة ان يكون بمميزات أو أشكال أو خصائص معينة و دقيقة و لا ان يتميز بطابع الابداع و بان علامة العارضة « (م) تتوفر فيها جميع مواصفات وشروط العلامة المحمية قانونا وقضاءا و اصبحت محط اهتمام المستهلكين بها و هو ما استغلته المستانفة اصليا لايقاع المستهلكين في الغلط و بان هذه الاخيرة و تماديا في سوء نيتها عمدت الى الادلاء بصور جديدة لمنتوج جديد لها يحمل كذلك علامة العارضة بعد تسمية (C) و بان الادعاء بكون التسمية لا تتوفر فيها مقومات العلامة لا يكون بمجرد دفع في اطار دعوى المنافسة الغير المشروعة و انما بدعوى مستقلة رامية الى بطلان تسجيل علامة ملتمسة تاييد الحكم المستأنف في مبدئه و في الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم المستانف في مبدئه مع تعديله برفعه مبلغ التعويض المحكوم به الى 200.000.00 درهم و بتحميل المستانف عليها فرعيا الصائر مدلية بنسخة من قرار صادر عن محكمة النقض رقم 402 في 2011/1/3/632.

فعقبت المستأنفة اصليا بمذكرة بواسطة نائبها اكدت فيها وجود تناقض في ادعات المستأنف ومؤكدة جميع اسباب استئنافها ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بعد أن أدرجت القضية بجلسات على النحو الثابت من محضرها آخرها جلسة 2016/04/19 اذ الفي بمذكرة جوابية تأكيدية لنائب الطرف المستانف عليه سلمت نسخة منها لنائب الطرف المستانف فاسند النظر كما الفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة المؤرخة في

2016/03/17 و الرامية لتطبيق القانون ليتبين أن القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة لجلسة 2016/05/03.

التعليل

حيث اقامت الطاعنة أصليا) استئنافها على اضرار الحكم المطعون فيه بمصالحها لعدم اختصاص المفوض القضائي بانجاز محضر الحجز الوصفي، و لكون لفظ « (م) » لفظ متداول لغويا بما لا يحق للمستانف عليه الاستئثار به فيما انبنى طعن المستانفة (فرعيا) على احقيتها في تعويض عن الضرر اللاحق بها بمبلغ 200.000.000 درهم بدل مبلغ التعويض المحكوم به و المحدد في 20.000.00 درهم.

و حيث دلت وثائق الملف على ملكية شركة (م. ح.) للعلامة التجارية « (م) » مع تسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت رقم 161769 و منذ 2014/09/02.

و حيث انه و من جهة، فخلافا لما اوردت الطاعنة الشركة (ح. م. ش.) فانه و لما كانت مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تفيد صراحة انه « لمالك علامة مسجلة او للمستفيد من حق استغلال استئثاري ان يحصل على امر يصدره رئيس المحكمة باذن فيه لعون قضائي على القيام بالوصف المفصل سواء أكان ذلك باخذ عينات ام بدونه و اما بحجز المنتجات او الخدمات .... فان ما عابته الطاعنة بذلك على الحكم المتخذ من عدم اختصاص المفوضين القضائيين لانجاز محاضر الحجز الوصفي غير وارد عليه.

و حيث انه و من الثابت ان يترتب على تسجيل العلامة تخويل مالكها حقا استئثاريا في استعمالها و منع الغير من هذا الاستعمال بحيث يصبح أي استعمال لها على منتجات مماثلة او متشابهة لما تشمله شهادة التسجيل تزييفا بمفهوم المادة 201 من القانون رقم 17/97 كما انه و طبقا لمقتضيات القانون المذكور فانه لا يشترط في العلامة لحمايتها ان تتمتع بعنصر الجدة والابتكار اذ اختيار العلامة من الكلمات الشائعة و المتداولة لا يفقدها عنصر التميز الذي يتم تقييمه انطلاقا من الخدمات و المنتجات المعنية في شهادة التسجيل اذ القاعدة تقضي بالا يجوز تسجيل العلامة النوعية او الضرورية التي تتكون فقط من التسمية المعتادة للسلعة او الخدمة التي تستخدم للدلالة عليها، كما لا يجوز تسجيل العلامة الوصفية التي تقوم على بيان العناصر المكونة للسلعة او الصفات الجوهرية للمنتوجات لانه لا يمكن القول باستئثار تاجر واحد بحق استعمال هذه الاوصاف و التعبيرات دون غيره.

و حيث انه و لما كان ذلك، فكان النزاع موضوع الخصومة و على النقيض لما افادت به الطاعنة انما يهم الاحقية في استعمال علامة تجارية لا اسم تجاري و بان الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى قرعاوي بتاريخ 2015/01/26 تقليد الطاعنة لعلامة المستأنف عليها (اصليا) في منتوجاتها بشكل كامل و متطابق مما يشكل اعتداء على علامتها و حقها الاستئثاري بها و من دون الحصول على ترخيص منها بذلك فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما راعت محمل ذلك في قضائها و رتبت عليه الحكم على الطاعنة (اصليا) بالتوقف عن توزيع أو انتاج أي منتوج تحت علامة « (م) » مع اتلاف جميع المنتوجات الحاملة للعلامة المذكورة و المتواجدة بمخازن المستانفة تكون قد سايرت و عن صواب الثابت من الوثائق المستدل بها امامها و طبقت صحيح مقتضيات القانون رقم 17/97 و دون ان ينال من سلامة نهجها في ذلك ما اثارته الطاعنة من ان العلامة المذكورة تفتقد لكل جدة او ابتكار و مجرد كلمة متداولة و شائعة امام ثبوت قيام المستانف عليها بتسجيلها بما يخول لها حق الاستئثار بها دون غيرها، ولعدم استظهار الطاعنة و بالمقابل بما يفيد بطلان التسجيل المذكور على نحو المادة 161 من ق 17/97 و الناصة على ان لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لاحكام المواد 133 الى 135 من القانون المذكور.

و حيث انه و من جهة اخرى و بخصوص ما انبنى عليه الاستئناف الفرعي فانه و بثبوت تضرر الطاعنة (فرعيا) من تقليد المستانف عليها (فرعيا) لعلامتها فان مبلغ 20.000.00 درهم المحدد من قبل المحكمة الدرجة الأولى يبقى مناسبا لجبر الضرر اللاحق بها و طلب المستأنفة برفع التعويض عن المبلغ المذكور على غير اساس و يتعين استبعاده.

و حيث انه ورعيا لما تقدم، فان الحكم المطعون فيه في مركزه القانوني السليم و الاسباب المتخذة من الطرفين للطعن فيه عديمة

الاساس مما يقتضي تأييده و بتحميل كل طرف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تقرر :

في الشكل قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.

في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف وبتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها.