

# **Contrefaçon par reproduction des éléments essentiels d'une marque et appréciation du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022)**

Identification			
<b>Ref</b> 28966	<b>Jurisdiction</b> Cour d'appel de commerce	<b>Pays/Ville</b> Maroc / Casablanca	<b>N° de décision</b> 5928
<b>Date de décision</b> 26/12/2022	<b>N° de dossier</b> 2022/8211/2776	<b>Type de décision</b> Arrêt	<b>Chambre</b>
Abstract			
<b>Thème</b> Marque, Propriété intellectuelle et industrielle		<b>Mots clés</b> واجب التحري حول مصدر المنتجات, مستهلك متوسط الفطنة, مساس بحق محمي قانونا, قيام احتمال الالتباس في ذهن الجمهور, حق استثناء, تقليد علامة, تزيف علامة تجارية, Reproduction des éléments essentiels de la marque, Preuve de l'origine du produit, Obligation de diligence du commerçant, Marque de fabrique, Droit exclusif du titulaire de la marque, Contrefaçon de marque, Consommateur moyen d'attention normale, Appréciation de la similarité des signes	
<b>Base légale</b> Article(s) : 140 - 154 - 155 - 201 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle		<b>Source</b> Non publiée	

## Résumé en français

La reproduction des éléments verbaux essentiels d'une marque enregistrée, par l'usage d'un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d'une contrefaçon. Est inopérant l'argument de l'auteur de l'imitation tiré de l'origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu'en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu'il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenticité.

La Cour rappelle que le critère déterminant de la contrefaçon réside dans le risque de confusion dans l'esprit du public, tel que prévu par l'article 155 de la loi n° 17-97. Ce risque s'apprécie souverainement au regard des ressemblances phonétiques et visuelles, en se plaçant du point de vue d'un consommateur d'attention moyenne. La simple potentialité d'une association entre les signes, susceptible de l'induire en erreur sur l'origine du produit, suffit à caractériser l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque.

## Texte intégral

حيث أسست الطاعن استئنافها على الأسباب المبسطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة STAR - GOLDEN وكذا العلامة المرسومة وذلك بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 27/11/2017 تحت عدد 189563 تحمي بموجبها المعسل الخاص بالأرجيلة.

وحيث إن العلامة المسجلة مسبقا تشكل سندا قانونيا يولى صاحبه الحق المطالبة بإبطال كل إيداع لعلامة مماثلة أو مشابهة انصبت على منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.

كما ان العلامة المسجلة تنشئ لصاحبها حق استثناء باستعمال العلامة واستغلالها في المنتجات والخدمات المعينة في شهادة التسجيل ومنع الغير من استعمالها أو استخدامها بخصوص منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.

وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف العون القضائي السيد المصطفى هيسوف أن الطاعنة تستعمل علامة GOLD STAR دون إذن مسبق من طرفها وهو ما يدخل في طار المادة 154 من القانون 17/97 .

وحيث إن الفعل الذي قامت به المدعى عليها يشكل مساسا بحق محمي قانونا ويدخل في إطار التزييف ، المادة 201 من القانون 17/97 وأن ما أثارته الطاعنة من كون المنتجات المحجوزة ليست مزيفة وأن منتوجها مختلف عن منتوج المستأنف عليها ومستوردة من شركة أمريكية يبقى غير جدير بالاعتبار سيما وأنها لم تثبت كون تلك المنتجات هي منتجات أصلية اقتنتها من لدن المستأنف عليها أو من عند أحد الباعة المعتمدين من طرفها ، كما أن الطاعنة بحكم أنها تاجرة فهي ملزمة بأن تتحرى حول مصدر المنتجات التي تنوي الاتجار فيها خصوصا إذا ما كانت تلك المنتجات مرتبطة بحقوق الغير فضلا على أن تمسك الطاعنة يكون المنتج الذي تتاجر فيه يختلف عن منتج المستأنف عليها بخصوص اسم المنتجين هو خلاف الواقع استنادا لكون علامة المستأنف عليها مودعة في الفئة 34 من تصنيف نيس الدولي والتي تتضمن منتجات التبغ بمختلف أنواعها وكذا عناصر والمكونات الخاصة بالمدخنين بصفة عامة ، كما انه بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أنه سبق أن تم رفض إيداع الطاعنة للعلامة التجارية NON TABACO STAR HERBAL GOLD بعد التعرض الذي تقدمت به المستأنف عليها أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية .

و حيث يستشف مما سبق أن تقليد الطاعنة لعلامة المستأنف عليها يعتبر تزييفا مادام من شأنه إحداث التباس لدى الجمهور ، بحيث إن التقارب الموجود بين العلامتين يستوجب قيام الاحتمال بحصول ذلك الالتباس المنصوص عليه في المادة 155 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، كما أن المقصود بقيام الاحتمال في حصول الالتباس في ذهن الجمهور أن يكون من شأن التشابه الموجود بين العلامتين أن يدفع الزبائن الى الاعتقاد حينما يكونون أمام منتج عليه العلامة المقلدة أن الأمر يتعلق بمنتج يحمل العلامة الأصلية ، و مجرد قيام هذا الاحتمال يعتبر كافيا لاعتبار التقليد قائما ، و مسألة تقدير ذلك ترجع الى قضاء الموضوع انطلاقا من الشخص العادي متوسط الفطنة متى وجد أمام المنتج الذي يحمل العلامة المقلدة وفي غياب منتج يحمل العلامة الأصلية والمقصود بالشخص العادي الزبون غير المهني الذي يتوفر على القدر العادي من الفطنة .

وحيث مادام المنتجات التي تقوم بعرضها الطاعنة تتضمن الكلمات الأساسية المكونة لعلامة المستأنف عليها المشمولة بالحماية وفق مقتضيات المادة 140 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإن ما أثارته بشأن انعدام التزييف هو خلاف الواقع ، و

كنتيجة فإن مستند طعنها يبقى على غير أساس وهو ما يستوجب رده ، مع تحميلها الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.

#### لهذه الأسباب

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

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

## Version française de la décision

---

Attendu que l'appelante a fondé son appel sur les moyens exposés ci-dessus.

Et attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée est titulaire de la marque dénominateur STAR-GOLDEN ainsi que de la marque figurative, en vertu de leur enregistrement auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale en date du 27/11/2017 sous le numéro 189563, protégeant le mouassel pour narguilé.

Attendu que la marque antérieurement enregistrée constitue un titre légal conférant à son titulaire le droit de demander l'annulation de tout dépôt d'une marque identique ou similaire portant sur des produits ou services identiques ou similaires.

Attendu en outre que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif d'usage et d'exploitation de la marque pour les produits et services désignés dans le certificat d'enregistrement, et le droit d'interdire à tout tiers de l'utiliser ou de l'employer pour des produits ou services identiques ou similaires.

Et attendu qu'il est établi par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par l'huissier de justice que l'appelante fait usage de la marque GOLD STAR sans l'autorisation préalable de l'intimée, ce qui relève des dispositions de l'article 154 de la loi n° 17/97.

Attendu que l'acte commis par l'appelante constitue une atteinte à un droit légalement protégé et relève de la contrefaçon, au sens de l'article 201 de la loi n° 17/97 ; que l'argument soulevé par l'appelante selon lequel les produits saisis ne seraient pas contrefaits, que son produit serait différent de celui de l'intimée et qu'il serait importé d'une société américaine, est dénué de pertinence, d'autant qu'elle n'a pas prouvé que lesdits produits étaient des produits originaux acquis auprès de l'intimée ou de l'un de ses distributeurs agréés ; qu'en outre, l'appelante, en sa qualité de commerçante, est tenue de s'enquérir de l'origine des produits qu'elle entend commercialiser, surtout lorsque ces produits sont liés à des droits de tiers ; qu'au surplus, l'affirmation de l'appelante selon laquelle le produit qu'elle commercialise différerait de celui de l'intimée quant à la dénomination des deux produits est contraire à la réalité, dès lors que la marque de l'intimée est enregistrée dans la classe 34 de la classification internationale de Nice, laquelle inclut les produits du tabac sous toutes leurs formes, ainsi que les articles et composants pour fumeurs en général ; qu'il ressort également de l'examen des pièces du dossier que la demande de

dépôt par l'appelante de la marque NON TABACO STAR HERBAL GOLD a été antérieurement rejetée suite à l'opposition formée par l'intimée devant l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

Attendu qu'il découle de ce qui précède que l'imitation par l'appelante de la marque de l'intimée constitue une contrefaçon dès lors qu'elle est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; que la proximité entre les deux marques implique la probabilité de survenance de ce risque de confusion visé à l'article 155 de la loi sur la protection de la propriété industrielle ; que la probabilité de confusion dans l'esprit du public signifie que la ressemblance entre les deux marques est de nature à amener les clients, lorsqu'ils sont en présence d'un produit portant la marque imitée, à croire qu'il s'agit d'un produit portant la marque originale ; que la simple existence de cette probabilité est suffisante pour que l'imitation soit considérée comme établie ; que l'appréciation de cette question relève du pouvoir souverain des juges du fond, en se fondant sur le consommateur moyen d'attention normale se trouvant en présence du produit portant la marque imitée et en l'absence du produit portant la marque originale ; qu'il faut entendre par consommateur moyen le client non-professionnel doté d'un degré d'attention normal.

Attendu que, dès lors que les produits présentés par l'appelante reprennent les termes essentiels composant la marque de l'intimée, laquelle est protégée par les dispositions de l'article 140 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, son argumentation relative à l'absence de contrefaçon est contraire à la réalité ; qu'en conséquence, son recours est dénué de fondement et doit être rejeté, avec condamnation de l'appelante aux dépens qui en résultent.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Reçoit l'appel.

Au fond : Le rejette, confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante aux dépens.