Déchéance de marque : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui écarte l’existence d’une licence d’exploitation sans examiner les autorisations de mise sur le marché et les correspondances produites aux débats (Cass. com. 2021)

Identification			
Ref 43912	**Juridiction** Cour de cassation	**Pays/Ville** Maroc / Rabat	**N° de décision** 118/1
Date de décision 04/03/2021	**N° de dossier** 2020/1/3/1236	**Type de décision** Arrêt	**Chambre** Commerciale
Abstract			
Thème Marque, Propriété intellectuelle et industrielle		**Mots clés** قرارات محكمة النقض, Usage sérieux, Propriété industrielle, Preuve de l'usage, Pouvoir d'appréciation des juges du fond, Marque de fabrique, Licence de marque, Industrie pharmaceutique, Défaut de base légale, Déchéance de marque, Cassation, Autorisation de mise sur le marché, Action en déchéance	
Base légale		**Source**	

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux, écarte l'existence d'un contrat de licence sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats, telles que l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l'exploitation de la marque par un tiers était faite avec le consentement de son titulaire.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القسم الأول – القرار عدد 1/118 – المؤرخ في 2021/3/4 – ملف تجاري عدد 2020/1/3/1236

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة نزهة (ع.) والرامي إلى

نقض القرار رقم 2350 الصادر بتاريخ 2019/5/20 في الملف 2019/8211/885 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/4.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/4.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ل. م. ب. ف.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ، أنها مختصة في البحث والتطوير العلمي والتقني في مختلف المجالات المرتبطة بالصيدلة والصناعة الصيدلية وتمتلك في هذا الاطار مجموعة من التراخيص وبراءات الاختراع وعلامات لمنتوجات صيدلية وتجميلية للاستعمال البشري ، وأنها منحت ترخيصا للمدعى عليها من أجل إنتاج واستيراد وتسويق منتوج (م.) وعملت على مدها بجميع الوثائق اللازمة من أجل الحصول على التصريح بتسويق المنتوج وكذا الوثائق المبينة للتركيبة العلمية للمنتوج ، وبالمقابل التزمت هذه الأخيرة باقتناء المواد الأولية حصريا منها وبأداء نسبة من العائدات وتم التنصيص بالعقد الرابط بين الطرفين والذي تم تطبيقه بخصوص دواء (م.) ضمنيا من خلال معاملاتها على أن جميع منتوجاتها الصيدلية والتجميلية يتم تسويقها تحت علاماتها ومنها علامة (م.) التي قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية بتاريخ 2002/10/5 ، إلا أنها فوجئت بتوقف المدعى عليها عن طلب المادة الأولية منها بالرغم من استمرارها في إنتاجه ، كما فوجئت باكتشاف تسجيل المدعى عليها للعلامة التجارية (م.) باسمها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية، وهو ما يشكل تعديا على علامتها ، ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية (م.) الممنوح للمدعى عليها بتاريخ 2002/10/2 تحت عدد 83400 مع أمر رئيس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليها ، وبتقييد الحكم ببطلان تسجيلها في السجل الوطني للعلامات الممسوك لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية، والحكم عليها بالتوقف عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل مخالفة وقعت بعد صدور الحكم مع تعويض مؤقت بمبلغ 25.000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها والإذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك مصاريف الترجمة . كما أدلت بمقال إصلاحي رام إلى استدراك توجيه الدعوى ضد (ب.) بدلا من (ب.).

وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مضاد تروم الأولى رفض الطلب ويروم الثاني الحكم بسقوط العلامة التجارية (م.) والمسجلة بواسطة (مي.) تحت عدد 20629 بتاريخ 2001/10/24 والحكم تبعا لذلك بالتشطيب عليها وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل مقتضيات الحكم في السجل الوطني للعلامات والاذن لها بنشر منطوق الحكم في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية . وادلاء المدعية الأصلية بمذكرة مشفوعة بمقال إضافي تروم الأولى رفض الطلب المضاد ويروم الثاني الحكم على المدعى عليها الأصلية بالتوقف النهائي عن بيع منتوج (م.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل عملية بيع بعد صدور الحكم مع حفظ حقها في تقديم طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء ذلك وبنشر الحكم بجريدتين وطنيتين على نفقة المدعى عليها . أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب الأصلي والإضافي وفي الطلب المضاد بسقوط الحق في العلامة التجارية (م.) المسجلة تحت عدد 20629 بتاريخ 2001/10/24 وبالتشطيب عليها مع الإذن لمدير المكتب المغربي للملكية

الصناعية بتقييد الحكم بالسجل الوطني للعلامات بعد صيرورته نهائيا ، ونشره بعد صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية ورفض باقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل والتناقض فيه المنزلان منزلة انعدامه ، بدعوى أن المحكمة أوردت ضمن تعليلاته » أنها بالرجوع إلى علبة الدواء وكذا النشرة المتواجدة به المحتج بها من قبل الطاعنة للقول بأن المستأنف عليها مجرد موزع للدواء ، يتبين أنه مكتوب عليها أن المستأنف عليها تصنع وتوزع الدواء بترخيص من (ل. م. ب. ف.) ، الا أن هذا التنصيص على كون (مي.) هي المانحة للحق في توزيع الدواء ليس كافيا للقول بأن العلامة موضوع النزاع أي علامة (م.) تعد من بين العلامات التي شملها عقد الترخيص الذي كما سلف توضيحه يتعين أن يأتي واضحا بخصوص الحق في توزيع العلامة استئثاريا، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد » ، وهو ما يعني أن المحكمة عاينت على علبة دواء (م.) أنه مكتوب عليها أنه يستورد ويصنع ويوزع بترخيص من الشركة الطالبة إلا أنها رتبت نتيجة غريبة بقولها » أن التنصيص على أن (مي.) هي مانحة الحق في تصنيع وتوزيع الدواء المذكور لا يعد كافيا للقول بأن العلامة (م.) موضوع النزاع تعد من بين العلامات التي شملها الترخيص » والحال أن عقد الترخيص لا يتعلق بالحق في توزيع العلامة، وإنما على الحق في تصنيع وتوزيع دواء يحمل اسم (م.) هي مالكته قبل تسويقه في المغرب ولا زالت تسوقه على الصعيد الدولي أيضا كما أنه لا يمكن فصل العلامة عن المنتوج كما ذهبت إلى ذلك المحكمة عن خطأ ما دام أنه ثبت أن منتوج (م.) يدخل ضمن المنتجات الصيدلية الأخرى المرخص للمطلوبة بتصنيعها وتوزيعها ومن باب تحصيل حاصل أن تكون العلامة جزء لا يتجزأ من المنتوج المرخص بتسويقه ، وأن سوء نية المطلوبة في تسجيل علامة (م.) بتاريخ لاحق لتسجيل الطالبة ثابت ودليله أن وزارة الصحة أدلت بمذكرة جوابية بجلسة 2019/12/5 أوضحت بمقتضاها أنها عهدت إلى لجنة تفتيش لشركة (ب.) مهمة البحث في ملف (م.) وذلك بتاريخ 2019/11/26 وأسفرت نتيجة البحث عن معطيات أهمها : 1 – أن الاذن بالعرض بالسوق الخاص بدواء (م.) ينص على أن هذا الدواء يصنع من طرف (ب.) بموجب ترخيص من مختبرات (مي.) البرتغال 2– أنه بموجب المادتين 13 و 118 من القانون 17/04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ، لا يجوز لمؤسسة (ب.) تغيير مصدر المادة الفعالة دون أخذ إذن مسبق من مديرية الأدوية والصيدلة . 3 أن وزارة الصحة لم تقم بأي تجديد للإذن بالعرض بالسوق الخاص بـ(م.) وأن الإذن بالعرض بالسوق الوحيد بدواء (م.) هو الحامل لمرجع رقم NNP/DMP/12/133 بتاريخ 2003/6/18 ، وهو الترخيص المسلم للمطلوبة بتفويض من الطالبة وبناء على وثائقها ، والذي لم تتمكن هذه الأخيرة بالإدلاء بما يدحضه ، أو كونها تتوفر على ترخيص آخر بناء على وثائق أخرى . 4 – أن دواء (م.) هو دواء جنيس مسجل بالمغرب بموجب ترخيص (مي.) البرتغال، وأنها من فوضت للمطلوبة تسجيل الدواء موضوع النزاع . 5 – أن المؤسسة الصناعية (ب.) تقوم بتسويق دواء (م.) دون ترخيص من الطالبة ابتداء من سبتمبر 2019 . 6 – أن (ب.) قامت بحذف عبارة » المرخص له (مي.) » من التوضيب الثانوي لعلبة دواء (م.) في سبتمر 2019 دون أخذ الموافقة من الإدارة الوصية في خرق سافر لمقتضيات المادتين 13 و 118 من القانون 17/04 وقد لوحظ أن شركة (ب.) قد حافظت على كلمة (مي.) في التوضيب الأولي مما يشكل تناقضا بين التوضيب الثانوي والتوضيب الأولي – 7 – – – أنه على ضوء نتائج التفتيش فان الوزارة تعتزم اتخاد الإجراءات الإدارية المناسبة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في مواجهة المؤسسة الصيدلية الصناعية (ب.) وهو ما يؤكد المنحى الخاطئ للقرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي بتعليل فاسد، ولم يبن قضاءه على مرتكز قانوني سليم إذ انه خلافا لما جاء به ، فهي تستعمل العلامة عن طريق عقد الترخيص الممنوح للمطلوبة والذي خولتها بموجبه إنتاج وتوزيع وتسويق دواء (م.) إلى جانب منتجات أخرى وهو الأمر الثابت بموجب الوثائق التي استظهرت بها في هذا الخصوص ومنها المراسلات الصادرة عن المطلوبة نفسها المدلى بها رفقة المذكرة المدلى بها بجلسة 2019/4/8 وعلى الأخص الرسالة الالكترونية الصادر عن الطالبة والموجهة للمطلوبة بتاريخ 28 أكتوبر 2013 والجواب المتبادل بشأنها والتي تلتها مراسلات أخرى، علاوة على كون واقعة استعمال الطالبة للعلامة موضوع النزاع ثابتة أيضا من خلال الحكم التحكيمي عدد 12/7/36 بتاريخ 2019/12/4 ، والمحكمة التي لم تراع مجمل ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وتعين نقضه .

حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله » انه بالرجوع إلى علبة الدواء وكذا النشرة المتواجدة به المحتج بها

من قبل الطاعنة للقول بأن المستأنف عليها مجرد موزع للدواء ، يتبين أنه مكتوب عليها أن المستأنف عليها تصنع وتوزع الدواء بترخيص من (ل. م. ب. ف.)، إلا أن هذا التنصيص على كون (مي.) هي المانحة للحق في توزيع الدواء ليس كافيا للقول بأن العلامة موضوع النزاع أي علامة (M.) تعد من بين العلامات التي شمله عقد الترخيص الذي كما سلف توضيحه يتعين أن يأتي واضحا بخصوص الحق في توزيع العلامة استثناريا ... وأنه استنادا لما تم تفصيله فان طلب التصريح بسقوط حق الطاعنة على علامة في غياب ما يفيد استعملها استعمالا جديا وعدم ثبوت شمولها بعقد الترخيص المبرم بينها وبين المستأنف عليها يبقى مؤسسا تطبيقا للمادة 163 من القانون 17/97 » ، في حين لم تدل الطالبة بعلبة الدواء المتضمنة لنشرة تفيد أن المطلوبة مرخص لها من الطالبة في صنع وتوزيع الدواء الحامل لعلامة الطالبة (م.) بالمغرب فقط ، بل أدلت برسائل الكترونية متبادلة بين الطرفين وبصورة لرخصة صادرة عن وزارة الصحة مؤرخة في 2003/6/17 بالترخيص بتسويق دواء (م.) بالسوق المغربية مشار فيها إلى أن مالكة هذه العلامة هي (مي.) بالبرتغال وأن (ب.) المطلوبة مرخص لها ، إلا أن المحكمة لم تناقش الوثائق المذكورة على الرغم مما قد يكون لها من أثر على وجه قضائها ، فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.