

**Dépôt de marque par le licencié -  
L'action en radiation n'est pas  
subordonnée à la fin du contrat  
et peut être intentée dès la  
découverte du dépôt frauduleux  
(Cass. com. 2006)**

| <b>Identification</b>  |   |  |                               |
|--|---|--|-------------------------------|
| <b>Ref</b><br>21108  | <b>Juridiction</b><br>Cour de cassation | <b>Pays/Ville</b><br>Maroc / Rabat   | <b>N° de décision</b><br>319  |
| <b>Date de décision</b><br>22/03/2006  | <b>N° de dossier</b><br>624/3/1/2002    | <b>Type de décision</b><br>Arrêt   | <b>Chambre</b><br>Commerciale |
| <b>Abstract</b>  |   |  |                               |
| <b>Thème</b><br>Marque, Propriété intellectuelle et industrielle   |   | <b>Mots clés</b><br>Violation des obligations contractuelles, Usurpation de marque, Recevabilité de l'action, Protection internationale des marques, Propriété industrielle, Mauvaise foi, Marque de fabrique, Droit de propriété, Droit d'usage, Dépôt frauduleux, Dépôt de marque par le licencié, Contrat de licence de marque, Action en radiation de marque |                               |
| <b>Base légale</b><br>Article(s) : 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 |   | <b>Source</b><br>Revue : قضاء المجلس الأعلى   N° : 67  |                               |

## Résumé en français

L'autorisation d'utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n'emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d'une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d'un simple droit d'usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d'un enregistrement international antérieur, doivent être protégés contre toute usurpation par le licencié.

Par ailleurs, l'action en radiation d'une marque déposée par un licencié sans l'autorisation du titulaire des droits n'est pas subordonnée à l'expiration du contrat de licence. Le fait générateur de l'action réside dans l'acte illicite du dépôt lui-même, lequel constitue une violation des obligations contractuelles et une atteinte aux droits du titulaire. Par conséquent, une telle action peut être intentée à tout moment suivant le dépôt frauduleux et ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de prématurité. L'arrêt d'appel ayant jugé le contraire est donc cassé pour défaut de base légale.

## Résumé en arabe

الترخيص باستعمال علامة تجارية، الممنوح بموجب عقد ترخيص، لا يخول للمرخص له الحق في إيداع هذه العلامة باسمه الخاص. إن مثل هذا التصرف، الذي يعد تملكا لحق ملكية العلامة وليس مجرد حق في استعمالها، يتطلب إذنا خاصا ومنفصلا يجب النص عليه صراحة في العقد أو بمقتضى القانون. وبذلك، يؤكد المجلس الأعلى على ضرورة حماية حقوق المالك الشرعي، لا سيما تلك الناتجة عن تسجيل دولي سابق، ضد أي استيلاء من قبل المرخص له.

من جهة أخرى، فإن دعوى التشطيب على علامة أودعها المرخص له دون إذن من مالك الحقوق لا تتوقف على انقضاء مدة عقد الترخيص. فالواقعة المنشئة للدعوى تكمن في تصرف الإيداع غير المشروع في حد ذاته، والذي يشكل خرقا للالتزامات التعاقدية ومساسا بحقوق المالك. وعليه، يمكن رفع هذه الدعوى في أي وقت بعد وقوع الإيداع التدليسي، ولا يمكن التصريح بعدم قبولها لكونها سابقة لأوانها. ولهذا، فإن القرار الاستثنائي الذي قضى بخلاف ذلك يكون معرضا للنقض لانعدام أساسه القانوني.

## Texte intégral

القرار عدد: 319، المؤرخ في: 22/03/2006، الملف التجاري عدد: 624/3/1/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة،

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 05/11/2001 تحت رقم 3281 في الملف رقم 1380/99 أن شركة (م. ك. أ.) تقدمت بمقال لدى ابتدائية الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 28 يناير 1998 تعرض فيه أنها صاحبة العلامة م.ب.ك M.B.K والتي قامت بتسجيلها بفرنسا ولدى المنظمة العالمية للملكية الأدبية بجنيف كما قدمت بتسجيل علامة اس موتوبيكان بنفس المنظمة وسجلت علامة M لدى المنظمة العالمية للملكية التجارية كما قامت بتسجيل علامة M.B.K-M لدى هذه الأخيرة وبتسجيل علامة واسم موبيليت، وبمقتضى عقد مؤرخ في 30/06/86 أبرمت المدعية مع شركة (م. م.) عقدا من أجل تركيب الدراجات النارية الحاملة لعلامة M.B.K ونص فصله الخامس على منع شركة (م. م.) من الاستمرار في استغلال تلك العلامة في حالة توقف العلاقات بين الشركتين إلا أن شركة (م. م.) قامت بخلصة بتسجيل تلك العلامة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 26/08/1991 وذلك يعد اغتصابا لعلامة الغير بسوء نية إذ أن تعهد المدعى عليها بعدم استعمال علامة المدعية في المستقبل كان الغرض المشروع منه أن تبقى الساحة التجارية لهذه العلامة بالمغرب كما هي لصاحبة العلامة كما أن المادة 6 من اتفاقية باريس لسنة 1983 كما وقع تعديلها عدة مرات والتي صادق عليها المغرب وفرنسا واضحة في إدانة المدعى عليها وتعطي للمدعية حق الاعتراض على التسجيل لو علمت به في حينه وحق التشطيب عليه بعد التسجيل وأن المشرع المغربي انسجاما مع تلك الاتفاقية الدولية نص في المادة 78 من القانون الخاص بالملكية الصناعية لسنة 1916 على إمكانية إلغاء العلامة التي من شأنها أن تمس بحقوق مكتسبة من طرف الغير في المغرب والعلامة التي تشكل تجديدا أو تقليدا أو ترجمة قابلة لخلق التباس مع علامة أخرى معروفة

علنا على أنها مملوكة لأشخاص سبق استعمالهم لها بالنسبة لمنتجات مماثلة أو مشابهة كما يقرر في المادة 81 الموالية أن مالك العلامة يمكن له في حالة عدم إيداعها أن يثبت ملكيته لها بواسطة محررات مطبوعة أو مستندات معاصرة للاستعمال وتعطى المادة 182 حماية حتى في مواجهة المالك المودع للعلامة لمن استعملها علنيا وبصفة مستمرة بالمغرب أو في الخارج خلال خمس سنوات على الأقل بدون أن تكون محل نزاع قضائي جدي ولا يمكن المنازعة في الملكية الخاصة للعلامة الناشئة عن ملكية الاستعمال ضد المودع الأول ما لم يثبت أن المودع لم يكن حين الإيداع يجعل علاقة المستعمل الأول إضافة إلى أنه من الثابت فقها وقانونا وقضاء أن تسجيل العلامات لدى المنظمة العالمية للملكية الأدبية بجنيف يترتب عنه بصفة تلقائية حماية العلامة المسجلة لدى جميع الدول المنضوية (المادة 4 من اتفاقية مدريد لسنة 1891 والمعدلة لاحقا)، ملتزمة الحكم على المدعى عليها شركة (م.م.) يشطب علامة M.B.K التي سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 47157 وتاريخ 26/08/1991 والإذن لمدير المكتب الأخير بالقيام بذلك التشطيب والتصريح باعتبار الحكم بمثابة تشطيب فعلي إن اقتضى الحال ومنع المدعى عليها من استعمال جميع علاماتها في المستقبل وإتلاف جميع المطبوعات والمعدات الأخرى التي تكون المدعى عليها على قد هيأتها للاستعمال. فأصدرت المحكمة حكما قضى بتشطيب المدعى عليها على العلامة التجارية M.B.K والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامة المذكورة من جميع سجلات المكتب ومنع شركة (م.م.) من استعمال تلك العلامة ورفض باقي الطلبات استأنفته شركة (م.م.) فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لكونها سجلت قبل حلول أمد نهاية العقد.

#### في شأن السبب الرابع،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 ق.م.م تحريف مقال الدعوى ووثائقها خرق المادة 6 مكرر سابقا من اتفاقية باريس وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنها أضافت لعلل القرار علة أساسية بنت عليها التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى وهي « إن العقد رخص للمطعون ضدها باستعمال علامة الطاعنة طيلة استمرار مدة العقد والكف عن ذلك بعد انتهائه وأن تسجيل العلامة من طرف المطلوبة جاء وفق الاتفاق ولم يكن تدليسيا ولم تخالف فيه المطلوبة التزامها العقدي وبالتالي فإن طلب التشطيب عليه قبل حلول أمد نهاية العقد يكون سابقا لأوانه ومن شأنه الإضرار بمصلحة المطلوب التي تعتبر مرخصا لها بذلك التسجيل ويجب حماية حقها هذا أثناء سريان العقد لأن أجل الإشعار مقرر مصلحتها » في حين أن الترخيص باستعمال العلامة خلافا لما ذهب له القرار لا يعني الترخيص بتسجيلها باسم المطلوب لأن التسجيل لا يكون إلا بترخيص خاص بذلك وفي حين كذلك أن الطلب التشطيب على العلامة لم يستند لانتهاء أو فسخ العقد المبرم مع المطلوبة سنة 86 وليس سنة 97 الوارد بالقرار بل أسس على أن التسجيل وقع بدون ترخيص وأن المطلوبة تجاوزت شروط العقد الذي لا يسمح لها بتسجيل العلامة باسمها بقدر ما لا يسمح لها القانون بذلك ومن حق الطالبة رفع الدعوى في أي وقت والحكمة بقضائها بأن الدعوى سابقة لأوانها عند حلول أمد نهاية العقد دون بيان ما تعني بهذا الأجل وما هو أساسه تكون قد بنت هذه العلة على غير أساس من القانون والواقع كما أنها تكون قد خرقت مقال الدعوى وتجاوزت أحكام الفصل 3 من م.م. وخرقت أحكام القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض.

حيث إن محكمة مصدر القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على العلامة التجارية م ب ك المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 26/08/91 تحت عدد 47157 والإذن لمدير هذا المكتب بالتشطيب عليها من سجلاته منع المطلوبة من استعمال تلك العلامة مستقبلا وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى مستندة في ذلك إلى « أن المستأنف عليها لا تنازع في حدود عقد الامتياز المؤرخ في 28/06/1997 والذي رخصت فيه للطاعنة باستعمال علامتها طيلة استمرار مدة العقد والكف عن ذلك بعد انتهائه - وأن المستأنف عليها لما رخصت باستعمال علامتها واستغلالها للطاعنة بمقتضى العقد المذكور فإن تسجيل هذه الأخيرة لتلك العلامة منذ 1991 لحماية امتيازها العقدي لم يكن محل معارضة من طرف المستأنف عليها وجاء وفق الاتفاق وبذلك فهو لم يكن تدليسا ولم تخالف فيه الطاعنة التزامها العقدي وبالتالي فإن طلب التشطيب عليه قبل حلول أمد نهاية العقد يكون سابقا لأوانه ومن شأنه الإضرار بمصلحة الطاعنة التي تعتبر مرخصا لها بذلك التسجيل ويجب حماية حقها هذا أثناء سريان العقد لأن أجل الإشعار مقرر لمصلحتها... »

في حين أن الترخيص للمطلوبة باستعمال علامة لا يعني الترخيص بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية في اسمها خلال مدة الترخيص بل يتعين التأكد من وجود ذلك الترخيص من عدمه من العقد الرابط بين الطرفين أو من القانون على اعتبار أن الطاعنة مسجلة للعلامة موضوع النزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الأدبية بجنيف التي ينصوي تحتها المغرب وتبرز كيفية ذلك في قرارها وفي حين كذلك أن دعوى الطاعنة لم تبين على انتهاء مدة عقد الامتياز الممنوح للمطلوبة وإنما بنتها على خرق هذه الأخيرة لبند العقد بقيامها بتسجيل العلامة في اسمها دون ترخيص منها وهو ما يخول لها اللجوء للقضاء لإثبات وجود ذلك الإخلال في أي وقت والمطالبة برفعه مما يكون معه القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

## Version française de la décision

**Arrêt n° 319, en date du 22/03/2006, Dossier commercial n° 624/3/1/2002**

**AU NOM DE SA MAJESTÉ LE ROI**

**Et après en avoir délibéré conformément à la loi**

**Sur le moyen unique,**

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca le 05/11/2001 sous le n° 3281 dans le dossier n° 1380/99, que la société (M. K. A.) a saisi le Tribunal de première instance de Hay Mohammadi Aïn Sebaâ par une requête en date du 28 janvier 1998, dans laquelle elle expose être titulaire de la marque M.B.K., qu'elle a déposée en France et auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève. Elle expose également avoir déposé la marque « S Motobécane » auprès de la même organisation, la marque « M » auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Commerciale, ainsi que la marque « M.B.K-M » et la marque et le nom « Mobylette » auprès de cette dernière. En vertu d'un contrat en date du 30/06/1986, la demanderesse a conclu avec la société (M. M.) un contrat pour le montage de motocycles portant la marque M.B.K. L'article 5 de ce contrat interdisait à la société (M. M.) de continuer à exploiter ladite marque en cas de cessation des relations entre les deux sociétés. Cependant, la société (M. M.) a procédé furtivement au dépôt de cette marque auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle le 26/08/1991, ce qui constitue une usurpation de mauvaise foi de la marque d'autrui. En effet, l'engagement pris par la défenderesse de ne pas utiliser la marque de la demanderesse à l'avenir avait pour but légitime de préserver le marché de cette marque au Maroc pour sa titulaire. De plus, l'article 6 de la Convention de Paris de 1983, telle que révisée à plusieurs reprises et ratifiée par le Maroc et la France, est clair dans sa condamnation de la défenderesse et confère à la demanderesse le droit de s'opposer au dépôt, si elle en avait eu connaissance en temps utile, et le droit d'en demander la radiation après l'enregistrement. Le

législateur marocain, en harmonie avec cette convention internationale, a prévu à l'article 78 de la loi sur la propriété industrielle de 1916 la possibilité d'annuler une marque qui serait de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers au Maroc, ainsi que la marque qui constitue une reproduction, une imitation ou une traduction susceptible de créer une confusion avec une autre marque notoirement connue comme appartenant à des personnes l'ayant utilisée pour des produits identiques ou similaires. L'article 81 suivant dispose que le titulaire d'une marque, en l'absence de dépôt, peut prouver sa propriété par des écrits imprimés ou des documents contemporains de l'usage. L'article 182 accorde une protection, même à l'encontre du titulaire déposant de la marque, à celui qui en a fait un usage public et continu au Maroc ou à l'étranger pendant au moins cinq ans sans qu'elle ait fait l'objet d'un litige judiciaire sérieux. La propriété privée de la marque résultant de l'usage ne peut être contestée par le premier déposant, sauf s'il est prouvé que ce dernier, au moment du dépôt, ignorait la relation avec le premier utilisateur. En outre, il est constant en doctrine, en droit et en jurisprudence que le dépôt des marques auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève entraîne automatiquement la protection de la marque déposée dans tous les pays membres (article 4 de l'Arrangement de Madrid de 1891, tel que révisé). En conséquence, la demanderesse a sollicité qu'il soit ordonné à la défenderesse, la société (M. M.), la radiation de la marque M.B.K. qu'elle a déposée auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle sous le numéro 47157 le 26/08/1991, et d'autoriser le directeur de cet Office à procéder à ladite radiation, avec déclaration que le jugement vaudra radiation effective le cas échéant ; et d'interdire à la défenderesse d'utiliser toutes ses marques à l'avenir et de détruire tous les imprimés et autres matériels que la défenderesse aurait préparés en vue de leur usage. Le tribunal a rendu un jugement ordonnant la radiation par la défenderesse de la marque commerciale M.B.K., autorisant le directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle à radier ladite marque de tous les registres de l'Office, interdisant à la société (M. M.) d'utiliser cette marque et rejetant le surplus des demandes. La société (M. M.) a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel, par son arrêt attaqué, a infirmé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a déclaré l'action irrecevable au motif qu'elle avait été intentée avant l'échéance du contrat.

## **Sur le quatrième moyen,**

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 3 du Code de procédure civile, d'avoir dénaturé la requête introductive d'instance et ses pièces, d'avoir violé l'article 6 bis de la Convention de Paris et de manquer de base légale, en ce que la Cour d'appel a ajouté aux motifs de l'arrêt un motif essentiel sur lequel elle a fondé l'infirmité du jugement de première instance et l'irrecevabilité de la demande, à savoir que : « le contrat a autorisé l'appelante à utiliser la marque de l'intimée pendant toute la durée du contrat et à cesser de le faire après son expiration, et que le dépôt de la marque par l'appelante était conforme à l'accord, n'était pas frauduleux, et que l'appelante n'a pas manqué à son obligation contractuelle. Par conséquent, la demande de radiation avant l'échéance du contrat est prématurée et de nature à porter préjudice aux intérêts de l'appelante, qui est considérée comme étant autorisée à effectuer ce dépôt, et son droit doit être protégé pendant la durée du contrat car le délai de préavis est stipulé dans son intérêt ». Or, l'autorisation d'utiliser la marque, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt, n'emporte pas autorisation de la déposer au nom de la défenderesse au pourvoi, car le dépôt ne peut se faire qu'avec une autorisation spéciale à cet effet. De plus, la demande de radiation de la marque ne se fondait pas sur l'expiration ou la résiliation du contrat conclu avec la défenderesse au pourvoi en 1986, et non en 1997 comme indiqué dans l'arrêt, mais sur le fait que le dépôt a été effectué sans autorisation et que la défenderesse au pourvoi a outrepassé les termes du contrat, qui ne l'autorisait pas à déposer la marque en son nom, pas plus que la loi ne le lui permettait. La demanderesse au pourvoi était en droit d'intenter une action à tout moment. En jugeant la demande prématurée avant l'échéance du contrat, sans préciser ce qu'elle entendait par ce délai ni son fondement, la Cour a fondé ce motif sur une base inexistante en droit et en fait. Elle a également dénaturé la requête introductive d'instance, violé les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile et violé la loi, ce

qui expose son arrêt à la cassation.

Attendu que la cour dont émane l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, qui ordonnait la radiation de la marque commerciale M.B.K. déposée auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle le 26/08/91 sous le n° 47157, autorisait le directeur de cet Office à la radier de ses registres et interdisait à la défenderesse au pourvoi d'utiliser cette marque à l'avenir ; et a statué à nouveau en déclarant la demande irrecevable, en se fondant sur le fait que : « l'appelante ne conteste pas les termes du contrat de concession en date du 28/06/1997, par lequel elle a autorisé l'intimée à utiliser sa marque pendant la durée du contrat et à cesser de le faire après son expiration. Étant donné que l'intimée a autorisé l'appelante à utiliser et à exploiter sa marque en vertu dudit contrat, le dépôt de cette marque par cette dernière depuis 1991 pour protéger sa concession contractuelle n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part de l'intimée et était conforme à l'accord. Il n'était donc pas frauduleux et l'appelante n'a pas manqué à son obligation contractuelle. Par conséquent, la demande de radiation avant l'échéance du contrat est prématurée et de nature à porter préjudice aux intérêts de l'appelante, qui est considérée comme étant autorisée à effectuer ce dépôt, et son droit doit être protégé pendant la durée du contrat car le délai de préavis est stipulé dans son intérêt... ».

Alors que l'autorisation accordée à la défenderesse au pourvoi d'utiliser une marque n'emporte pas autorisation de la déposer en son nom auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle pendant la durée de l'autorisation. Il convenait de vérifier l'existence ou l'absence d'une telle autorisation dans le contrat liant les parties ou dans la loi, considérant que la demanderesse au pourvoi est titulaire de la marque litigieuse, déposée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève, organisation à laquelle le Maroc est partie, et de le préciser dans sa décision. Alors également que l'action de la demanderesse au pourvoi ne se fondait pas sur l'expiration de la durée du contrat de concession accordé à la défenderesse au pourvoi, mais sur la violation par cette dernière des clauses du contrat en procédant au dépôt de la marque en son nom sans son autorisation, ce qui lui confère le droit de saisir la justice à tout moment pour faire constater cette violation et en demander la cessation. Il s'ensuit que l'arrêt, en statuant comme il l'a fait, manque de base légale et encourt la cassation.

## **PAR CES MOTIFS**

La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi, et met les dépens à la charge de la défenderesse au pourvoi.

Décide que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite cour, à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.