La fabrication et la commercialisation d’étiquettes reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021)

Identification			
Ref 67535	**Juridiction** Cour d'appel de commerce	**Pays/Ville** Maroc / Casablanca	**N° de décision** 4193
Date de décision 20210913	**N° de dossier** 2021/8211/2483	**Type de décision** Arrêt	**Chambre**

Abstract	
Thème Contrefaçon, Propriété intellectuelle et industrielle	**Mots clés** Usage illicite de la marque, Saisie descriptive, Propriété intellectuelle, Principe de spécialité, Marque commerciale, Fabrication d'étiquettes, Dommages-intérêts, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Action en cessation
Base légale	**Source** Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spécialité, au motif qu'il ne commercialisait que des étiquettes et non des produits finis similaires à ceux visés par l'enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'expiration de la protection comme factuellement infondé, la cour se prononce sur le principe de spécialité. Elle retient, au visa de l'article 154 de la loi 17/97, que la notion d'usage illicite d'une marque englobe tout acte favorisant sa circulation sur des produits contrefaisants. La cour juge dès lors que la fabrication et la commercialisation des seules étiquettes portant la marque litigieuse, sans autorisation de son titulaire, constituent un acte de contrefaçon autonome, peu important que le fabricant ne commercialise pas les produits finis sur lesquels ces étiquettes sont destinées à être apposées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد رشيد (ص.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2084 بتاريخ 01/03/2021 في الملف عدد 710/8211/2021 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى.

وفي الموضوع بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة تجارية مزيفة للعلامة المملوكة للمدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية و الثانية اللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه وباتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي والمؤرخ في 29122020 وبجعل مصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليه وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم وبتحديد الاكراه البدني في الادنى مع تحميله الصائر.

في الشكل :

حيث الطاعن بلغ بالحكم بتاريخ 13/04/2021 وتقدم باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه , مما يكون الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها شركة (ت. ب. ل. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤى عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2021 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها مشهورة على الصعيد الدولي والوطني وذلك بتخصصها في صناعة و انتاج و توزيع مجموعة من المنتجات المختلفة أهمها العطور، مواد التجميل، المنتجات الجلدية و الألبسة بمختلف اصنافها إضافة الى الاكسسوارات العالية الجودة الى غيرها من المنتجات، و انها تقوم بالترويج لمنتجاتها هاته تحت لواء علامتها الذائعة الصيت المودعة و المسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية و لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية على الشكل التالي: Timberland المودعة و المسجلة بتاريخ 10/11/1986 تحت عدد 509706 و التي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 10/11/2006 و المملكة من الدول المطلوب فيها الحماية و انه رشح الى علمها ان هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة و مزيفة تحمل علامتها التجارية المذكورة و من بينها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و انها تخشى ان تكون هذه المنتجات تفتقد للجودة و الحرفية و أيضا المهنية العالية التي وضعتها اثناء تصنيع منتجاتها مما قد يجعل المستهلك المحلي الذي هو همها الأساسي يفقد الثقة بعلاماتها و بالتالي يعزف عزوفا تاما عن منتجاتها مما يدخل في خانة التزييف و المنافسة غير المشروعة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي و نظرا لتضررها من جراء ذلك فإنها تلتمس:

الحكم بثبوت فعل التزييف و التقليد في حق المدعى عليه و بالكف و التوقف عن عرض و بيع كل منتج يحمل العلامات " Timberland " التي في ملكيتها، و بالتوقف عن الأفعال والاعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا لعلامتها التجارية و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر و باتلاف المنتجات المحجوزة و المسطرة بياناتها في محضر الحجز

العيني الصادر عن المفوض القضائي و المؤرخ في 29/12/2020 و بجعل مصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليه و بنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين احداهما باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه و الحكم على هذا الاخير بادائه لفائدتها مبلغ 50000 درهم كتعويض عن الاضرار الحاصلة لها مع الاكراه البدني في الأدنى و تحميل المدعى عليه مجموع الصائر.

وعزز المقال بشهادات تسجيل العلامات التجارية المملوكة لها ـ مقال الحجز الوصفي المقرون بحجز عيني – امر – محضر.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث ان المستأنف عليها جددت تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ

2006/11/10، وأن المدة المحددة قانونا لحماية هاته العلامة التجارية هي عشر سنوات انقضت بتاريخ 2016/11/10 كما أنها لم تقم بتجديد تسجيلها ضمن الآجال القانونية أي ستة اشهر قبل انصرام مدة الحماية والى غاية انفصاء ستة اشهر اخرى تبتدي من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية2016/11/10، وان المستانف لا يتاجر في منتوج أو سلعة مماثلة لمنتوجات الذي تتعلق بالعلامة المحمية كالأحذية والملابس الجاهزة ولم يتم وضع العلامة القديمة المعتبرة المزيفة من طرف المستانف عليه على أي سلعة مماثلة للمنتج الذي تتعلق به العلامة المحمية قانونا، وأن الحماية في اطار دعوى التزييف لا تكون للعلامة الا في نطاق مبدأ التخصيص أي الخدمات أو المنتجات المماثلة أو المشابهة ومن هنا لا يعتبر المستأنف مزيفا او مقلدا ،وأن دور العلامة التجارية ووظيفتها هي تمييز السلع وخدمات وهي تشكل ضمانا لمصدر المنتج او الخدمات وهو مالا يتحقق في واقعة الحال كما جاء في قرار المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2008 عدد 2008/415 في ملف عدد 2106/06/17، وبالتالي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر.

وأرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية مع طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/07/2021 والتي جاء فيها إن شهرة علامة المستانف عليها تغنيها عن الخوض في مثل ذي نقاش ، حيث إن علامتها كانت و لازالت مرجعا في صناعة الملابس، وإن وثيقة تسجيل العلامة وطنيا تمتد بموجبها حماية العلامة وطنيا إلى غاية 10/11/2026، وانه وفي جميع الأحوال فإن شهرة علامتها Timberland وبموجب المادة 6 في فقرتها 3 من إتفاقية باريس كافية للحد من أي نقاش في ما يتعلق بصفة الإدعاء، وان عدم إنتاج منتجات من نفس الصنف المملوك لها، وان الشارات المحجوزة أو كما يعرف "بالتيكيت" عنصر أساسي في تزويد السوق بمنتجات مقلدة وان المستانف يدخل في زمرة المقلدين و المزيفين بمفهوم المادة 225 و التي تحيل على المادة 154 في شقها المدني من القانون 17.97 كما جاء في قرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/10 تحت عدد 9503 في الملف التجاري عدد 3600/16/10 كما ان توجه محاكم الاستئناف التجارية من قبل وبعد لم يحد عن هذا المنطلق كما هو مبين في قرارها رقم 167/2012 بتاريخ 10/01/2012، ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه .

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بجلسة 12/07/2021 بشهادة تسجيل العلامة التجارية.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/09/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/09/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بانقضاء الحماية القانونية للعلامة التجارية للمطعون ضدها لانقضاء مدة التسجيل المحددة في عشر سنوات بتاريخ 10/11/2016 ولعدم تجديد تسجيلها ضمن الاجال القانونية, فإنه بالاطلاع على الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتضح انه تم تجديد تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع بتاريخ 10/11/2016 , وبذلك فإن العلامة التجارية تكون محمية قانونا, ويكون ما تمسك به المستأنف غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بكونه لا يتاجر في منتوجات مماثلة للمنتوجات التي تتعلق بالعلامة المحمية وبأنه لم يتم وضع العلامة القديمة المعتبرة مزيفة على أي سلعة مماثلة للمنتج الذي تتعلق به العلامة المحمية قانونا. فإنه يتعين الإشارة الى ان القانون رقم 17/97 عرف التزييف على انه كل مساس بحق محمي قانونا وأحال بشان الأشكال التي يمكن ان يتخذها تزييف العلامة على الفصلين 154 و 155 من نفس القانون. وان الثابت من وثائق الملف ان المطعون ضدها هي مالكة العلامة موضوع التزييف والتي تم تسجيلها على المستوى الدولي وتم تمديد الحماية الى المغرب .

وحيث انه بالرجوع إلى الفصل 154 المذكور أعلاه نجده ينص صراحة على انه يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك:

استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أُو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل

حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية.

والمقصود بفعل الاستعمال، كل فعل يؤدي إلى رواج العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجيل مالك العلامة وهي الأفعال المتمثلة في الحيازة من اجل المتاجرة أو العرض من اجل البيع أو البيع أو الاستيراد فكلها أفعال تؤدي إلى استعمال العلامة و تدخل ضمن ما تحرمه المادة 154. وبذلك فإن مجرد صنع او عرض او ترويج لعلامة مشابهة لعلامة المطعون ضدها المحمية قانونا يشكل فعل تزييف , اما بخصوص تمسك الطاعن بكون الحماية في اطار دعوى التزييف لا تكون للعلامة الا في نطاق مبدأ التخصيص أي الخدمات او المنتجات المماثلة او المشابهة, فإنه يعتبر مردودا ذلك ان الثابت من محضر الحجز الوصفي المدلى به ان الطاعن يقوم بصنع وعرض شارات تحمل علامة الطاعنة , والتي من المؤكد انها سوف تستعمل في منتجات مقلدة, وباعتباره هو الذي يروج الشارات التي تحمل علامة المطعون ضدها ودون ادن من طرفها , الامر الذي يخولها الحق في مقاضاته باعتبارها تستفيد من الحماية القانونية المخولة لمالك العلامة التجارية . وبذلك يكون ما تمسك به الطاعن يكون مردودا.

وحيث انه يتعين تحميل الطاعن الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.