La notoriété d’une marque internationale justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur même en l’absence de son enregistrement au Maroc (CA. com. Casablanca 2021)

Identification			
Ref 67481	**Juridiction** Cour d'appel de commerce	**Pays/Ville** Maroc / Casablanca	**N° de décision** 2723
Date de décision 20210525	**N° de dossier** 2021/8229/200	**Type de décision** Arrêt	**Chambre**

Abstract	
Thème Marque, Propriété intellectuelle et industrielle	**Mots clés** Risque de confusion, Radiation de marque, Protection des droits antérieurs, Propriété industrielle, Principe de territorialité, Mauvaise foi, Marque notoirement connue, Marque, Convention de Paris, Action en Nullité
Base légale	**Source** Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyale.

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident, la cour devait déterminer si la renommée internationale d'une marque non enregistrée au Maroc et l'antériorité d'un nom commercial l'incluant constituaient des droits antérieurs opposables au déposant. La cour juge que le titulaire de la marque notoire, en rapportant la preuve de son usage et de sa promotion au Maroc, notamment par voie électronique, établit l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97.

Elle rappelle que la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité, sa protection n'étant pas subordonnée à une formalité de dépôt national. Dès lors, le dépôt par un tiers d'une marque identique pour des produits similaires, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point, prononce la nullité de l'enregistrement contesté et ordonne sa radiation du registre national des marques, rejetant l'appel incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ب. ك. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/12/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4008 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2020 في الملف رقم 10888/8219/2019 القاضي في الشكل بعدم قبول طلبي البطلان والتشطيب على علامة BENEFIT وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع بتوقف المستأنف عليه عن تسويق أي منتج يحمل العلامة التجارية المستنسخة من علامة الطاعنة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم مع الإذن لها بنشر منطوق هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية من اختيارها مع تحميل المستأنف عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات، وفي ذلك في شقه القاضي بعدم قبول طلبي البطلان والتشطيب.

وحيث تقدم سعيد (ا.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/02/2021 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث يتعين بالتبعية التصريح بقبول الاستئناف الفرعي لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ب. ك. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة المرتكزة أساسا على مواد التجميل والعطور العالية الجودة، وجميع المواد الواردة في الفئات 3 و21 و18 و25 و35 و 44 ، وذلك تحت يافطة علامة مشهورة على الصعيد الدولي benefit مسجلة بالعديد من الدول، وهو ما يشكل دليلا على شهرة علامتها، إضافة الى أن هذه العلامة هي جزء لا يتجزأ من اسمها التجاري، غير أنها فوجئت بكون المدعى عليه قد سجل لحسابه الخاص علامة شبيهة بالعلامة التي في ملكيتها، وهي مودعة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية على الشكل التالي : benefit المودعة تحت عدد 184305 والمسجلة بتاريخ 26/04/2017، وأنه بمقتضى هذا التسجيل يكون المدعى عليه قد قام بفعل فيه اعتداء صارخ على الحقوق التي تملكها على علامتها التجارية، وبمقارنة العلامتين يتبين هناك تشابه بينهما لا من حيث الشكل ولا من حيث الحروف، وأن هاته العلامة هي جزء من اسمها التجاري ذلك انها اتخذت اسم Sté (B. C. L.) اسما تجاريا لها، وذلك منذ تاريخ 31 غشت 1999 أي منذ التأسيس، ومنذ ذلك التاريخ لم يتغير اسمهما التجاري، وأن المدعى عليه يكون في نفس الآن قد اعتدى على حق آخر محمي قانونيا ألا وهو الاسم التجاري، ملتمسة لأجل ذلك الحكم ببطلان التسجيل والتشطيب على العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليه المودعة تحت عدد 184305 والمسجلة بتاريخ 26/04/2017، والحكم بكون بطلان تسجيل علامة المدعى عليه له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهاتين العلامتين، وبتقييد هذا

الحكم في السجل الوطني للعلامات، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذا التشطيب وإحلالها محل المدعى عليه، وبأمر المدعى عليه بتمكينها من شهادة إدارية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تثبت التشطيب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم عليه بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج يحمل العلامة التجارية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، والإذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختيارها، وتحميل المدعى عليه مجموع الصوائر.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 23/12/2019 أنه هو المالك الشرعي للعلامة التجارية BENEFIT في المملكة المغربية، وأنه انتقل إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية بالمغرب، وبعد إجراء بحث لديها تبين له أن هذه العلامة غير مسجلة وغير محمية بالمغرب، علاوة على أنه لم يبادر الى تسجيل هذه العلامة إلا بعد أن تأكد بشكل شبه يقيني أن هذه العلامة غير مروجة بالمغرب، وأنه قام بتسجيل العلامة موضوع النزاع بتاريخ 26/04/2017 تحت عدد 184305، الأمر الذي يكون معه قد اكتسب ملكيتها، وأن شواهد التسجيل المدلى بها من طرف المدعية غير منتجة في نازلة الحال، ولا يمكن أن تسعفها في إضفاء الحماية على العلامة BENEFIT بالمغرب، لأنها لم تقم بتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الفكرية بجنيف مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد اليها الحماية، وأن العلامة التجارية موضوع النزاع لا زالت غير معروفة في المغرب ولا خارجه، كما أن المدعية إن كانت تتوفر على تسجيل علامة BENEFIT ببضعة دول لا يعني مطلقا أن هذه الأخيرة مشهورة، فضلا عن ذلك، فإنه بالرجوع الى الفواتير المدلى بها من طرف المدعية فإنها تخص دولة تايلاند التي توجد شرق آسيا، ولا تتعلق بالمملكة المغربية، علما أنها لا تقوم باستعمال اسمها التجاري في المملكة المغربية ولا تقوم بترويج منتجاتها في المغرب، وبالتالي لا يمكن تصور حدوث لبس في ذهن المستهلك في غياب ترويج المنتجات الحاملة لعلامتها على الصعيد الوطني، مما يجعل حدوث لبس في ذهن الجمهور منتفيا في نازلة الحال، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 03/02/2020 أن الفئة الموجهة اليها المنتجات التي تحمل علامتها التجارية المشهورة تعي جيدا قيمتها وجودة منتجاتها، وأنها تستعمل في مختلف دول العالم بما فيها المغرب، بحيث أنها متواجدة في كافة المحلات التجارية الكبرى وكذلك تروج في مجموعة من المواقع الالكترونية التي تنشط في مواد التجميل، وأن المدعى عليه قام بتسجيل علامته التجارية بتاريخ 26/04/2017 أي بتاريخ لاحق وبكثير عن تواجدها وتواجد اسمها التجاري في السوق الدولية بما فيها السوق المغربية، وعن تاريخ إنشائها لشركتها الذي يعود إلى 31/08/1999، كما أن المدعى عليه أقدم على تسجيل علامة في تعدي واضح على اسمها التجاري، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد تبادل التعقيبات بين الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه وبقراءة تحليلية لما ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه، يتبين أنه ينبني على شقين اثنين : الأول انعدام التسجيل داخل المملكة وانعدام الشهرة وفي الأخير انعدام معرفة الجمهور بها، والشق الثاني والذي أكدت فيه على شرعية حماية الاسم التجاري وأقرت من خلاله بثبوت المنافسة غير المشروعة، وهو الدليل المؤكد بدوره لشرعية طلب البطلان، ذلك أن الطاعنة عند وضعها لطلب البطلان استندت على مواد قانونية واردة في قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية المعدل والمتمم بقانون 13/23، إضافة إلى المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس المصادق عليها من طرف المملكة، وجميعها مواد تتحدث عن شرعية حماية العلامة التجارية سواء أكان عند اعتمادها للمادتين 162 و137 من قانون 17/97، فإن دعامتها في ذلك شهرة علامة العارضة، والتي تم الاستدلال بشهادات تسجيل علامة BENEFIT في العديد من الدول والموزعة على مختلف المعمور، كما اعتمدت على تأكيدها على مطبوعات وضعتها رهن إشارة هيئة الحكم، بما فيها ما يفيد الاستعمال داخل التراب المغربي، وبناء عليه فمعرفة الجمهور الذي

يحدد معه معيار الشهرة متوفر تماما، كما أن الدعامة الأهم التي اعتمدتها العارضة هي المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس والتي تنص على تعهد دول الاتحاد والمغرب من ضمن هذه الدول برفض تسجيل ومنع استعمال العلامة التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس وبمقارنة علامة المستأنف عليه والعارضة يتبين النسخ المطلق سواء فيما يتعلق بشكل العلامة ولا في نوعية المنتج المنضوية تحت لوائه هذه العلامة، إضافة إلى أن هذه المادة تحدثت عن التسجيل أو الاستعمال، فيهما اختيار فإن لم تكن مسجلة عليها أن تكون مستعملة ورائجة داخل البلد المطلوب فيه البطلان والاستعمال. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المطعون فيه، فقد أقرت محكمة الدرجة الأولى باعتداء المستأنف عليه على الاسم التجاري الخاص بالعارضة، واعتبرت أن من شأن وجود علامة شبيهة بالاسم التجاري، وشبيهة أيضا بعلامتها المسجلة دوليا خلق لبس وتشويش على ذهن المستهلك. كما أن اعتماد محكمة البداية على المادة 179 من قانون الملكية الصناعية والتجارية يدخل ضمن مطالب الطاعنة إلا أنها تؤكد ومن خلال هذه المادة ان الاعتداء على الاسم التجاري يدخل في باب المنافسة غير المشروعة، ويؤكد أحقيتها في طلب البطلان والتشطيب، وتبعا لذلك يكون التوقف، وبقراءة للمادة 179 وأيضا للمادة 8 من اتفاقية باريس، يتبين أنهما تركزان على أن تضمن الحماية للاسم التجاري من أي استعمال لاحق له من طرف الغير سواء أكان هذا الاستعمال أو التعدي على شكل اسم تجاري، وأيضا على شكل علامة تجارية، وعند التطرق إلى أن القانون يضمن الحماية فهذه الضمانة تأخذ شكلها المطلق والشمولي، المنع من الاستعمال لأن في طياته منافسة غير مشروعة تتجلى في التسويق لمنتجات تحت علامة تودي إلى تشويش وخلط ولبس، وهذا ما أكد عليه الحكم عدد 1960/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، نفس الأمر يسري على المادة 184 من نفس القانون. كما أن المادة 84 من قانون الالتزامات والعقود تجرم فعل استعمال اسم أو علامة تجارية تتمتع بشهرة عالمية والتي من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتج، مما يستوجب التعويض طبقا للمسؤولية التقصيرية المبنية على ثلاث أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبي البطلان والتشطيب وبعد التصدي الحكم وفق طلبات الطاعنة المسطرة في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 23/02/2021 أدلى المستأنف عليه أصليا بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أورد فيها من حيث الجواب، أن ملكية العلامة تكتسب بتسجيلها طبقا للمادة 140 من القانون 17/97، وحسب الثابت من أوراق الملف أن العارض قام بتسجيل العلامة موضوع النزاع بتاريخ 26/04/2017 تحت عدد 184305 الأمر الذي يكون معه قد اكتسب ملكيتها، علما أنه قام ببحث فتبين له أن علامة BENEFIT غير مسجلة وغير محمية، كما أنه لم يقم بتسجيلها إلا بعد أن تأكد بشكل شبه يقين أن هذه العلامة غير مروجة في المغرب. فضلا عن ذلك، فإن شواهد التسجيل المدلى بها من طرف المستأنفة غير منتجة في نازلة الحال، ولا يمكن أن تسعفها في إضفاء الحماية على العلامة BENEFIT بالمغرب، لأنها لم تقم بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليها الحماية، وبالتالي كون العارض هو المالك الشرعي للعلامة موضوع النزاع بالمغرب. وبخصوص الزعم كون علامة المستأنفة تتميز بطابع العلامة المشهورة المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس، هو زعم مجرد عن الإثبات وغير قائم على أساس قانوني، لأنها لا تتمتع بالحماية القانونية، وإن كانت تتوفر على تسجيل لعلامة BENEFIT ببضعة دول لا يعني مطلقا أن هذه العلامة مشهورة. فضلا عن ذلك، وللاستدلال على شهرة العلامة يتم اللجوء إلى عدة معايير أهمها معيار الاستعمال وقوة تواجدها بالسوق الوطني والدولي، والحال ان العلامة التجارية موضوع النزاع لا زالت غير معروفة نهائيا بالمغرب ولا خارجه، كما أن شهرة العلامة ينبغي اثباتها وطنيا طبقا للفصل 16 من اتفاقية باريس، أي إثبات شهرة العلامة داخل المغرب، ما دام أن معيار الشهرة يقدر بالنسبة لكل دولة على حدة، وهو الشيء لا يتوافر بالنسبة لعلامة المستأنفة بالمغرب وعجزت لحد الساعة عن إثباته. فضلا عن ذلك، فإن ملف الدعوى يخلو مما يثبت ان علامة BENEFIT تحظى برواج على مستوى المملكة المغربية، وبالرجوع إلى صور الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة ابتدائيا فهي تخص دولة تايلاند التي توجد في شرق آسيا ولا تتعلق بالمملكة المغربية، وقد سبق لمحكمة الاستئناف التجارية أن حسمت بموجب قرارها النهائي والبات عدد 4325 الصادر بتاريخ 10/10/2018 في مسألة شهرة ورواج العلامة BENEFIT وأقرت صراحة بانعدام شهرتها ورواجها في المغرب، علاوة على إقرارها بحسن نية العارضة أحقيتها في العلامة التجارية التي قام بتسجيلها في إطار القانون، ولهذا القرار حجيته بخصوص النزاع الحالي تطبيقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع. ومن حيث الاسم التجاري للمستأنفة، فإن المستأنفة لا تقوم باستعمال اسمها التجاري استعمالا جديا ولا تقوم بترويج

منتجاتها في المغرب، وبالتالي لا يمكن تصور حدوث لبس في ذهن المستهلك في غياب ترويج المستأنفة واستعمالها لاسمها التجاري في المغرب، وأن إدلاء الطاعنة أيضا بروابط لموقع الكتروني لا يثبت بأي حال من الأحوال الاستعمال الجدي والمسترسل لعلامة BENEFIT ما دامت لم تدل بالوثائق التي تثبت أن هذه المواقع أنجزت بالفعل عمليات بيع منتج BENEFIT وتثبت رقم معاملاتها الالكتروني المنجز في المغرب للتأكد من واقعة الاستعمال، خصوصا وأن الموقع المستدل به (س.) لم يقع إنشاءه إلا في أواخر سنة 2018 كما هو ثابت من سجل المواقع الالكترونية WHOIS أي أنه لم يشرع في عرض المنتجاتب المزعومة إلا بعد رفع الطاعنة للدعوى الحالية، وقد حسم القضائي المغربي والدولي بشكل قطعي في الشروط الواجب توافرها لاسباغ الحماية على الاسم التجاري في المغرب وهي ضرورة استعمال هذا الاسم التجاري (المادة 8 من اتفاقية باريس والمادة 179 من القانون 17/97)، وكلا الشرطين منتفين في نازلة الحال. ومن جهة أخرى، فإن اخلاتف كل من الاسم التجاري للمستأنفة والعلامة التجارية للعارض يجعل مقتضيات المادة 179 أعلاه لا تنطبق على نازلة الحال ما دامت هذه الأخيرة تشترط صراحة الاستعمال اللاحق لنفس الاسم التجاري. من حيث مصطلح BENEFIT فإن حماية الأسماء التجارية تنصرف إلى هاته الاسماء كما هي مسجلة بدفاتر السجل التجاري ولا تنصرف إلى المصطلحات العامة المتداولة في اللغات الرسمية، وعليه فإن حماية الاسم التجارية للطاعنة ينصرف إلى عبارة BENEFIT COSMETICS L.L.C. ولا يمتد إلى مصطلح BENEFIT الذي هو كلمة عامة متداولة في اللغة الانجليزية وتعني " مصلحة " ولو كان المصطلح العام يحظى بالحماية كاسم تجاري ما جاز لعشرات الشركات في العالم تسجيله كجزء من اسمها التجاري. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها فرعيا فإنها لا تفيد ترويجها لمنتجات BENEFIT في المغرب، وأن صور الفواتير المدلى بها من قبلها فهي تخص دولة تايلاند وليس المغرب، كما أن إثبات الاستعمال يكون بإثبات الاستعمال داخل الإقليم المغربي الذي يخرج عن نطاقه المنطقة الحرة للموانئ والمطارات. كما أن إدلاء المستأنف عليها فرعيا أيضا برابط لموقع الكتروني لا يثبت بأي حال من الأحوال الاستعمال الجدي والمسترسل لعلامة BENEFIT ما دامت لم تدل للمحكمة بالوثائق التي تثبت ان هذه المواقع أنجزت بالفعل عمليات بيع منتج BENEFIT وأن الحكم المستأنف لما اعتبر أنه يتبين من صور الإشهارات المدلى بها من طرف المستأنف عليها فرعيا انها تقوم بترويج منتجات في المغرب دون وجود حقيقة لأي إشهارات أنجزت في المغرب ودون ثبوت استعمال جدي وحقيقي، يكون بذلك قد حرف الواقع وخرق القانون. علاوة على ذلك، فإنه بانتفاء واقعة الاستعمال الجدي للعلامة، تنتفي معه أيضا واقعة المنافسة غير المشروعة كما هي منصوص عليها في المادة 184 من القانون 17/97، لهذه الأسباب تلتمس من حيث المذكرة الجوابية الحكم برد مقال الاستئناف. ومن حيث الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وبجلسة 23/03/2021 أدلت المستأنفة أصليا بواسطة نائبها بمذكرة رد على تعقيب مفادها أن مشرع القانون 17/97 لم يجعل من التسجيل أمام الهيئة المكلفة بالعلامات التجارية اكتساب ملكيتها، بل خول لكل من له أية حقوق على أي علامة مسجلة ان يسلك المنحى القانوني الذي يخوله له القانون حماية لعلامته التجارية. وأنه بالاطلاع على مقتضيات المادة 162 من ذات القانون، وكذا كل ما ضمن بمقال العارضة الافتتاحي وكل الاسس التي اعتبرتها العارضة مبررا قانونيا لطلب بطلان تسجيل العلامة المسجلة اختلاسا ما أثار مثل هذا الدفع. كما أن مقتضيات المادتين 140 و143 من القانون 17/97 التي تمسك به المستأنف عليه دون أن يراعي باقي المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مجمل القانون 17/97 المتعلق بالعلامات التجارية والصناعية في إطار البحث للشرعية على الترامي واختلاس علامة تجارية جزءا من الاسم التجاري للعارضة. فضلا عن ذلك فإن العارضة تستغرب من قول المستأنف عليه بان العلامة لا تستعمل في المغرب وان هذا التصريح يحمل في مضمونه اعترافا بأنه قام بتسجيل العلامة المملوكة لها اختلاسا لحقوقها، وهذا في حد ذاته قرينة وجب الاعتماد عليها من أجل حماية حقوقها على علامتها التجارية. كما أن الحماية المنصوص عليها في القانون 17/97 والمتعلق بحماية الملكية الصناعية للعلامات التجارية ليست مطلقة بل انها نسبية، ولا يمكن ان يتم فرض الحماية بشكل مطلق في تعارض تام مع المقتضيات القانونية الأخرى التي تخول الحق، لكون الحماية المطلقة من شأنها ان تلحق الضرر بمن له حقوق فعلية على علامة تجارية، بناء على تسجيل العلامة التجارية اختلاسا لحقوق الغير، وهو الأمر الذي لا يمكن معه أن تكون الحماية المنصوص عليها في القانون 17/97 مطلقة، بل يتوجب مراعاة حقوق الغير وكذا ما تم التنصيص عليه في الاتفاقيات الدولية المنظمة للعلامات التجارية. ومن جهة أخرى، فإن العارضة لا تحتاج إلى التعريف بعلامتها التجارية لكونها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي

والوطني، متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة الواردة في الفئات 3 و21 و18 و25 و35 و44. كما أنها تستعمل في مختلف دول العالم بما فيها المغرب. فضلا عن ذلك، فإن القرار المستدل به استصدر في إطار منازعة أخرى ومسطرة قانونية أخرى في إطار القانون 17/97 والمتعلقة بدعوى الاسترداد، وأن القرار يدل على قناعة المحكمة المصدرة له، وحتى إن أخفقت العارضة في الدفاع عن حقوقها لا يمكن أن يكون جازما بكونها غير مشهورة، لذلك ينبغي استبعاده من أساسه لكونه يعد أجنبيا عن النازلة. وبخصوص مسألة الشهرة، فإنه لولا وعي المستأنف عليه بمدى شهرة العلامة ومدى اقبال الفئة الموجهة إليه منتجاتها لما قام بالاستلاء عليها، ثم أكد ما جاء بمحرراتها السابقة، وحول الاستئناف الفرعي، فإن الحكم المطعون فيه قضى جزئيا لصالح المستأنف فرعيا بعدم قبول طلبات التشطيب والبطلان، والحال ان الاستئناف الفرعي جاء بملتمس إلغاء الحكم الابتدائي كليا دونما تجزيء، وأنه لا طعن ولا استئناف دون مصلحة التي تعتبر من النظام العام طبقا لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. ملتسمة في الأخير إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلبي البطلان والتشطيب وبعد التصدي الحكم وفق طلبات العارضة المسطرة في المقال الافتتاحي وحول الاستئناف الفرعي، بعدم قبول الطلب لمخالفته المادتين 1 و3 من ق.م.م. وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف سعيد (ا.) بواسطة نائبه بجلسة 06/04/2021 والتي أكد فيها ما جاء بمذكرته السابقة، ملتمسا في الأخير من حيث الجواب رد جميع دفوع الطاعنة لعدم ارتكازها على أساس والحكم برد الاستئناف والتصريح برفض الطلب ومن حيث الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/04/2021 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/05/2021. ثم التمديد لجلسة 25/05/2021.

محكمة الاستئناف

في الإستئنافين الأصلي و الفرعي

حيث أسست الطاعنتان إستئنافهما على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث يتوجب دائما على المحكمة تأصيل النزاع المطروح عليها لتنزيل المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، وأن الثابت من خلال الأسباب المؤسس عليها مقال الدعوى كما صاغته المدعية – المستأنفة أصليا حاليا – بعريضة دعواها أن الأمر يتعلق بدعوى تزييف غايتها حماية الحق المكتسب الناجم عن ملكية العلامة .

وحيث تمسكت المستأنف عليها أصليا بأنه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية أن حسمت بموجب قرارها النهائي والبات عدد 4325 الصادر بتاريخ 10/10/2018 في مسألة شهرة ورواج العلامة BENEFIT وأقرت صراحة بانعدام شهرتها ورواجها في المغرب، إلا انه و لئن كانت أطراف الدعوى الحالية هي نفس الأطراف موضوع القرار المستدل به إلا أن هذا القرار استصدر في إطار منازعة أخرى ومسطرة قانونية أخرى في إطار القانون 17/97 والمتعلقة بدعوى الاسترداد و ما دامت المستأنفة قد طالبت ببطلان تسجيل علامة فانها تكون قد أقامت دعواها على أساس مقتضيات المادة 161 من القانون رقم 97/17 و كذا المادة 06 من اتفاقية باريس وليس على أساس مقتضيات المادة 142 من نفس القانون مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد .

وحيث ان دعوى بطلان تسجيل علامة متاحة لأصحاب حقوق سابقة بناء على المادة 137 من القانون رقم 97/17 ومن جملة هذه الحقوق ما تدعيه المستأنفة من كونها هي صاحبة العلامة BENEFIT باعتبارها علامة مشهورة عبر العالم وبما في ذلك المغرب .

و حيث إن المستأنفة أصليا أثبتت من خلال التسجيلات الدولية تسجيل علامتها التجارية و التي تشكل جزءا من اسمها التجاري (ب. ك. ل. B. C.) المسجل ببلد المنشأ منذ سنة 1999 من جهة و كذلك من خلال باقي الوثائق و خاصة الوثائق التي تفيد ترويج منتجاتها داخل

المغرب و خارجه بعدة دول ومن خلال المواقع الإلكترونية ترويج منتجاتها داخل المغرب من جهة أخرى أي أن علامة BENEFIT هي علامة مشهورة على الصعيد العالمي بحيث أن صفتها و سمعتها معروفة على المستوى العالمي و الوطني .

وحيث إنه حسب المادة 06 من اتفاقية باريس فإن العلامة المشهورة تحظى بالحماية بغض النظر عن مسألة التسجيل وفق ما تنص عليه المادة 137 من نفس القانون المشار إليه، وأنه بالنسبة للعلامة المشهورة فإنها لا تخضع لمبدأ التخصيص و لا لمبدأ الإقليمية و أن شهرتها تعفيها و توفر لها الحماية بغض النظر عن سبقية التسجيل وأن المستقر عليه قضاء أن العلامة المشهورة تشكل استثناء من مبدأ إقليمية التسجيلات (قرارا محكمة النقض رقم 473/1 مؤرخ في 25/10/2018 في الملف التجاري عدد 825/3/1/2017) وهي وحدها كافية في حد ذاتها لتكفل الحماية لعلامتها التجارية المذكورة .

وحيث خلاف ما دفعت به المستأنف عليها فإنه استنادا الى مقتضيات المادة 137 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 23.13 و 31.05 فإنه " لايجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي :

أ ـ علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة مقررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ..."

وحيث إن المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 و التي وقعها وصادق عليها المغرب في 30/7/1917 تنص على تعهد دول الاتحاد برفض أو ابطال تسجيل ومنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها ايجاد لبس ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص تتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة .

وحيث تأسيسا على ما ذكر يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما إعتبر عدم سلوك الطاعنة أصليا لإجراءات التسجيل داخل المغرب لحماية علامتها لا يخولها المطالبة بحمايتها والحال أنها قد أثبت شهرة علامتها كما أثبت سوء نية المستأنف عليه فرعيا من خلال تسجيله علامة ترجع ملكيتها في الأصل للشركة الطاعنة ، كما أنه أساء تطبيق المواد المشار إليها أعلاه و المحتج بخرقها .

و وحيث ان اعتماد المستأنف عليه في تسجيله لعلامته المذكورة على كلمة BENEFIT كاساس لعلامته يجعل الخلط و الالتباس في ذهن الجمهور بين منتجات و مؤسسات طرفي الدعوى محققا و يعد اعتداء على علامة المستأنف عليها ,و يتجلى ذلك خصوصا في كون العلامتين متطابقتين من حيث الشكل و التسمية , ويكون من حق الطاعنة شركة (ب. ك. ل. B. C. L.) بعدما ثبت أنها المالكة الأصلية للعلامة الحق في المطالبة بالتشطيب على العلامة المذكورة من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية .

وحيث إنه بناء على كل ما سبق فإن التسجيل الذي قامت به المستأنف عليها أصليا يعتبر اعتداءا على حق محمي سابق و هو حق يتوفر على حماية موجودة أولا على مستوى العلامة المشهورة و ثانيا على مستوى الاسم التجاري و أن هذا الاعتداء يتخذ شكل التزييف وفق مقتضيات 201 من القانون رقم 17/97، مما يكون معه الاستئناف الأصلي مؤسس ويتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبي البطلان والتشطيب على علامة BENEFIT والحكم من جديد ببطلان تسجيل العلامة المذكورة و المودعة من طرف المستأنف عليه بتاريخ 26/04/2017 تحت عدد 184305 وتأييده في الباقي و رد الإستئناف الفرعي .

وحيث إن طلب نشر الحكم مبرر قانونا استنادا الى المادة 209 من قانون الملكية الصناعية مما يتعين الاستجابة له والحكم بنشر القرار في جريدتين باللغتين العربية و الفرنسية على نفقة المستأنف عليهما .

وحيث إنه يتعين الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على علامة المدعى عليها من السجل الوطني للعلامات بعد صيرورة الحكم نهائيا.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل :

في الموضوع : باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عدم قبول طلبي البطلان والتشطيب على علامة BENEFIT والحكم من جديد ببطلان تسجيل علامة benefit المودعة من طرف المستأنف عليه بتاريخ 26/04/2017 تحت عدد 184305، وبالإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على العلامة المذكورة من السجل الوطني للعلامات وبتأييده في الباقي وبرد الفرعي وابقاء الصائر على رافعه.