La protection absolue accordée à une marque notoire fait exception au principe de spécialité et interdit son usage par un tiers, même pour des activités distinctes (CA. com. Casablanca 2020)

Identification			
Ref 68839	**Juridiction** Cour d'appel de commerce	**Pays/Ville** Maroc / Casablanca	**N° de décision** 1328
Date de décision 20200617	**N° de dossier** 2019/8211/5696	**Type de décision** Arrêt	**Chambre**
Abstract			
Thème Marque, Propriété intellectuelle et industrielle		**Mots clés** Usage d'une marque antérieure, Risque de confusion, Protection de la marque, Principe de spécialité, Parasitisme commercial, Marque notoire, Exception au principe de spécialité, Confirmation du jugement, Atteinte à la réputation	
Base légale		**Source** Non publiée	

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contrefaçon d'une marque notoire par l'usage d'un signe identique pour désigner un site internet exerçant dans un secteur d'activité distinct. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à l'action en contrefaçon, mais l'appelant soutenait l'absence de risque de confusion pour le public et invoquait le principe de spécialité de la marque.

La cour retient que la marque antérieure, enregistrée et exploitée bien avant la création du site litigieux, a acquis un caractère notoire par un usage intensif et public, national et international. Dès lors, elle juge que la marque notoire bénéficie d'une protection étendue qui fait exception au principe de spécialité, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La cour considère que l'utilisation d'un signe identique est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et à porter atteinte à la renommée de la marque antérieure, caractérisant ainsi un acte de parasitisme et de contrefaçon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا عدد 6261 بتاريخ 06/12/2017 رقك 3366/8211/2017 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقضت من جديد برفض الطلب فتم الطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 451/1 مؤرخ في 03/10/2019 عدد 1338/3/1/2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية اذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية وجب على محكمة الإحالة التقيد بها.

وحيث ان المستأنف عليها أثبتت أنها مالكة للعلامة التجارية RAFINITY وذلك بمقتضى التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 10/03/2006 تحت عدد 102452 في الفئات 14–35 16 من تصنيف نيس الدولي، وانها قامت كذلك بتقييد هذه التسمية كاسم تجاري بتاريخ 10/04/2006 .

وحيث إن تمسك المستأنف بعدم وجود أي اعتداء على العلامة التجارية للمستأنف عليها والاسم التجاري لها باعتبار أن المادة 179 من القانون 97.17 قيدت ذلك بما إذا كان فيه ما يحدث التباس في ذهن الجمهور واختلاف مجال نشاط كل من طرفي الدعوى دفع مردود لأن الخلط يتحقق بمجرد قيام شخص عادي بالبحث عن منتجات رافينيتي عبر الموقع الإلكتروني للمستأنف عليها، مما يشكل تشويشا لديه وإحداث خلط في ذهن الجمهور المتصفح للموقع الإلكتروني المذكور ، الأمر الذي من شأنه المساس بسمعة وشهرة المستأنف عليه واسمه التجاري وفق ما ينص عليه الفصل 184 من قانون 97/17 .

وحيث إن الثابت من الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها وخاصة منها مجلة رافينيتي والصور الفوتوغرافية لإشهاراتها بمختلف الأماكن العمومية و وصلات اعلانها لمنتوجاتها رافينيتي في المجلات الوطنية وتسويقها الى دول الخليج حسب الثابت من الوثائق المرفقة بالملف ، كما أنها قد وضعت علامتها التجارية بمركز الإيداع الدولي بمدريد وكذا نشرها عبر المواقع الاجتماعية ، كل ذلك يكسبها شهرة كافية وطنيا ودوليا وحماية لعلامتها التي كانت الأسبق في التسجيل، وهو ما يجعل ما تمسك به الطاعن من اختلاف نشاطه عن نشاط المستأنف عليه مردودا لان العلامة المشهورة تشكل استثناءا من مبدأ التخصيص وفق ما أثبتته المستأنف عليها من وثائق وطنية ودولية المشار إليها أعلاه، ذلك أنه استنادا الى مقتضيات المادة 137 من قانون الملكية الصناعية رقم 97.17 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 23.13 و 31.05 فإنه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:

علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على اعتبار أن هذه العلامة تستعمل أيضا بشكل علني وكثيف في كثير من الدول بما فيها المغرب، وبالتالي فإن إقدام المستأنف على استعمال علامة RAFINITY ولئن استعمله في غير الفئات 14–35 16 الخاصة بالمستأنف عليه فإن ذلك يشكل نسخا من شأنه إيجاد لبس وتشويش لدى جمهور المستهلكين ومساسا بالشهرة التي اكتسبتها المستأنف عليها عن طريق الاستعمال الفعلي والمتواتر منذ تأسيسها وتسجيلها بتاريخ 10/04/2006، في حين ان الموقع الإلكتروني للمستأنف تم تأسيسه بتاريخ 10/01/2010 . وبما أن علامة المستأنف عليها هي علامة مشهورة وفق ما أشير إليه سلفا، مما يشكل استثناءا من مبدأ التخصيص المتمسك به من طرف الطاعن، هذه العلامة المشهورة التي تتمتع بالحماية المطلقة، وبذلك يبقى إنشاء المستأنف لموقع مطابق ومشابه للعلامة التجارية للمستأنف عليها يشكل تطفلا من شأنه الإضرار بها ومنعها من الاستفادة من علامتها التجارية والاستفادة كذلك من شهرتها.

وحيث ان مقتضيات المادة 135 من القانون رقم 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه في ارتباطها بمفهوم سوء النية المنصوص عليه في المادة 142 من نفس القانون ينطبق على ما قام به الطاعن بتسجيل علامة RAFINITY وهو الفعل المنصوص عليه كذلك في المادة 225 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

وحيث تأسيسا على ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف مجردا من أي إثبات مما يتعين رده والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبعد النقض والإحالة.

في الشكل

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.