

**L'enregistrement effectif d'une
marque constitue une cause
d'action distincte de la demande
d'enregistrement, faisant ainsi
échec à l'exception de la chose
jugée (CA. com. Casablanca
2021)**

Identification			
Ref 67612	Jurisdiction Cour d'appel de commerce	Pays/Ville Maroc / Casablanca	N° de décision 4636
Date de décision 20211004	N° de dossier 2021/8211/775	Type de décision Arrêt	Chambre
Abstract			
Thème Contrefaçon, Propriété intellectuelle et industrielle		Mots clés Radiation de marque, Propriété industrielle, Marque antérieure, Marque, Exception de chose jugée, Enregistrement de marque, Demande d'enregistrement, Contrefaçon de marque, Cause de l'action, Autorité de la chose jugée, Action en Nullité	
Base légale		Source Non publiée	

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine l'exception de la chose jugée et le caractère effectif de l'enregistrement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, ordonnant la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une demande similaire et soutenait que son action était sans objet dès lors qu'il avait retiré sa demande d'enregistrement. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la première instance portait sur la demande d'enregistrement, tandis que la présente action vise l'annulation de l'enregistrement effectif de la marque, ce qui constitue une cause distincte. Elle relève en outre que le retrait de la demande par l'appelant, bien que valant reconnaissance du droit antérieur du titulaire, était demeuré sans effet faute d'accomplissement des formalités requises, notamment le paiement des droits. Dès lors, l'enregistrement subséquent de la marque par l'office compétent constitue une contrefaçon au sens des articles 154 et 155 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement prononçant la nullité et la radiation de la marque est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الرحيم (ف.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3707 بتاريخ 21/09/2020 في الملف عدد 3818/8211/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : ببطلان العلامة التجارية &FILS T.KROON للمدعى عليه المسجلة بتاريخ 24/02/2017 تحت عدد 182496 مع تقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بالسجل الوطني للعلامات والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على علامة المدعى عليه ذات المراجع أعلاه مع الإذن للمدعية بنشر منطوق هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدين إحداها للغة العربية والأخرى بالفرنسية من اختيارها وعلى نفقة المدعى عليه مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغته القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ف. ك. ن. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 06/03/2020 تعرض فيه أنها تملك العلامات التجارية المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والتي تمتد حمايتها إلى المغرب كما هو ثابت من مراجع التسجيل الأتي بيانها :

– علامة KROON مسجلة تحت عدد 841968 بتاريخ 19/10/2004 .

– علامة KROON ورسم التاج مسجلة تحت عدد 1114697 بتاريخ 04/04/2012

– علامة رسم التاج مسجلة تحت عدد 330138 بتاريخ 09/12/1966 .

إلا أن المدعية وعند تصفحها لسجلات العلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فوجئت بكون المدعى عليه قام بإيداع طلب تسجيل لحسابه الخاص العلامة التجارية التالية : T KROON&FILS تحت عدد 182496 بتاريخ 24/02/2017 في الفئة 29 ، وان تسجيل علامة المدعى عليه أعلاه هي استنساخ يحاكي علامات المدعية KROON المسجلة والمحمية في المغرب ، ملتزمة ببطلان تسجيل المدعى عليه ذي المراجع أعلاه مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية والحكم بكون بطلان تسجيل علامة المدعى عليه له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات المتعلقة لهذه العلامة مع التقييد وبأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتشطيب على العلامة التجارية للمدعى عليه مع النشر والنفاز والصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية بجلسة 07/09/2020 أرفقها بنسخ شواهد تسجيل وشهادة وثيقة.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص تقاضى المدعية (المستأنف عليها) في مواجهة المستأنف بسوء نية بسبب إخفائها لواقعة سبق تقديمها لنفس الدعوى التي صدر فيها الحكم عدد 5010 القاضي برفض طلبها يقتضي معاملتها بنقيض قصدها وإلغاء الحكم المستأنف الذي استصدرت والحكم من جديد برفض طلبها ذلك أن المستقر عليه في اجتهادات محكمة النقض المتواترة هو أنه "إذا كان الالتجاء الى القضاء حق فيجب أن يمارس بحسن نية" وفق ما أكدته قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 84/02/15 تحت عدد 226 في الملف عدد 93961 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35 و36 كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2005/10/26 تحت عدد 486 في الملف عدد 05/199 بأنه "بمقتضى الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على كل متقاض ممارسته حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" القرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 و 65 وأن تقديم المدعية شركة (ف.ك.ن.ب.) لدعواها الحالية أمام المحكمة التجارية البيضاء ملتزمة بطلان تسجيل المدعى عليه ذي المراجع أعلاه وإخفائها الواقعة سبق تقديمها لنفس الدعوى التي صدر فيها الحكم رقم 5010 بتاريخ 2019/05/13 برفض طلبها يكون تقاضي المدعية بسوء نية في مواجهة المستأنف ثابت ، وسبق صدور الحكم رقم 5010 برفض طلب المدعية المتعلق بنفس موضوع دعواها الحالية ووحدة الأطراف والسبب تجعل الحكم المستأنف خارقا لمبدأ قوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع فإن محتوى الحكم عدد 5010 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2019/05/13 في الملف رقم 2019/8211/2936 يفيد أن المستأنف عليها سبق أن تقدمت ضد المستأنف بدعوى طالبت من خلالها نفس المطالب التي تعرضها في الدعوى الحالية وأن دعواها المذكورة انتهت بصور الحكم رقم 5010 الذي قضى في الموضوع برفض طلبها وباعتبار أن المدعية - في القضية الحالية- أعادت نفس الدعوى وب نفس المطالب و ضد نفس المدعى عليه ، فإن دعواها الحالية تكون غير مقبولة لسبقية البت ولأن المستأنفة لم تتمكن من تقديم أوجه دفاعها في المرحلة الابتدائية لأسباب خارجة عن إرادتها ولم تعلم بوجود هذه الدعوى الجديدة إلا صدفة وبعد صدور الحكم فيها مما اضطرها لاستئناف هذا الحكم وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبالتالي يبقى من حق المستأنفة التمسك بدفعها الرامي للتصريح بعدم قبول الدعوى الجديدة لسبقية البت في موضوعها وأنه من جهة أخرى فإن الأحكام القضائية تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ - عملا بما هو منصوص عليه في الفصل 418 من ق ل ع- فإن الحكم القضائي يبقى له حجية وقوة الشيء المقضي به مادام قائما ولم يتم إلغاؤه فقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2005/10/19 تحت عدد 537 في الملف عدد 05/1067 ، وحول المادتين 161 و 162 من القانون رقم 97/17 تتعلقان بطلان تسجيل علامة وليس بطلان طلب التسجيل ذلك أنه بالرجوع الى الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المؤرخة في 2019/3/4 والتي أثبتت بواسطتها المدعى عليها كون المستأنف تقدم بطلب تسجيل تلك العلامة سوف تلاحظ المحكمة بان الأمر يتعلق بمجرد "نسخة من طلب تسجيل علامة" Copie de la demande d'enregistrement de Marque أي أن الأمر يتعلق فقط بطلب تسجيل العلامة وأن العلامة لم تسجل باعتبار أن المدعية تقدمت بتعرض على هذا الطلب وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 2.148 من قانون 17/97 ، فإن التعرض المقدم ضد علامة تجارية يبلغ الى طالب التسجيل الذي عليه أن يدلي برده داخل اجل شهرين من تاريخ توصله بالتعرض وعند انقضاء هذا الأجل ثبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض وأن المستأنف بمجرد توصله بالتعرض واطلاعه عليه تبين له بان العلامة المذكورة هي في ملك الشركة المدعية مما حدا به لعدم مناقشة هذا التعرض او الرد عليه، إيماننا منه بان صاحبة التعرض على صواب بل وبادر بالتنازل عن طلب التسجيل وقام المكتب المغربي للملكية الصناعية بسحبه وأصبح بون أي مفعول منذ 2019/04/24 وأنه بذلك تكون الدعوى المرفوعة من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2020/03/03 والرامية للتشطيب على العلامة طبقا لمقتضيات المادتين 161 و 162 من القانون رقم 97/17 أصبحت غير ذات موضوع مادام أن العلامة المطلوب التشطيب عليها لم تسجل أصلا تم التنازل عن طلب تسجيلها منذ 2019/4/24 حتى قبل رفع المدعية لدعواها ناهيك أن كون الأمر يتعلق فقط بطلب تسجيل وهو لا يقع تحت

طائلة الفصلان المذكوران ، ملتصقا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2020 تحت عدد 3707 في الملف رقم 3818/8211/2020 وبعد التصدي أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها .

أرفق المقال ب: صورة من المستأنف عدد 3707 وصورة من مقال الدعوى الأولى وصورة من الحكم السابق عدد 5010 وصورة من طلب التنازل مع شهادة سحب الطلب .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 06/09/2021 عرض فيها أنها إذ تنوه بموقف المستأنف الذي أقر بكون العلامة التي سجلها هي فعلا علامة الحق فيها مملوك للمستأنف عليها و بكونه تقدم بطلب التنازل عنها للمكتب المغربي للملكية الصناعية مدليا بتنازل على طلب تسجيل العلامة المسجلة تحت عدد 182496 وأن إقرار المدعى عليه بحق المستأنف عليها في العلامة التي سجلها سبق ملكية المستأنف عليها وإقرار كاف للقول بمشروعية و شرعية طلب المستأنف عليها في دعواها الحالية وأن ما يغيب عن المستأنف هو كون المكتب المغربي للملكية الصناعية لم يأخذ بعين الاعتبار التنازل الذي تقدم به لكونه تنازل لا يحترم الشكليات المفروضة من قبل المكتب كما أنه لم يؤد عنه الواجبات المالية المفروضة وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية وبعدم اعتباره للتنازل عن طلب تسجيل العلامة قد عمل فعلا على تسجيل العلامة التي قضى الحكم الابتدائي بطلانها وأنه من جهة ثانية فإن مجمل أسباب الاستئناف انطلقت من مسلمة مفادها كون طلب المستأنف عليها قد سبق البت فيه وبالتالي فالدعوى الحالية غير مسموعة والحال أن الطلب الحالي الذي صدر فيه الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي استند على شهادة تسجيل العلامة عدد 182496 وليس على طلب تسجيل العلامة كما كان عليه الأمر في الدعوى الأولى وبالتالي فلا مجال للقول بسبقية البت الكون سبب الدعوى الحالية يختلف عن سبب الدعوى الأولى وأنه حسما لكل نقاش غير ذي جدوى ، فإن المستأنف عليها تدلي بصورة من شهادة تسجيل العلامة عدد 182496 وهي التي صدر بخصوصها الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا واضح إذن أن مناط الاستئناف الحالي هو الخلط الواقع للمستأنف بين طلب تسجيل العلامة الذي لم يعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية التنازل الصادر عنه للاختلالات التي شابته ، و بين شهادة تسجيل العلامة الفعلية وهي موضوع الدعوى الحالية وبالتالي فمجمل أسباب الاستئناف انطلقت من بديهيات غير صحيحة وبالتالي جاءت أسباب الاستئناف غير ذي أساس سليم ، ملتصقة رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي لارتكازه على أساس قانوني و واقعي سليم مع تأكيد طلب بطلان العلامة التجارية T.KROON & FILS المسجلة بتاريخ 2017/02/24 تحت عدد 182496 في اسم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليه الصائر .

أرفقت بصورة من شهادة التسجيل عدد 182496 في اسم المستأنف .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 20/09/2021 عرض فيها أن المستأنف عليها دفعت في مذكرة جوابها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 2021/9/6 بأن سبب الدعوى الحالية يختلف عن سبب الدعوى الأولى، لكون الطلب الحالي الذي صدر فيه الحكم المستأنف استند الى شهادة تسجيل العلامة عدد 182496 وليس الى طلب تسجيل العلامة ، كما كان عليه الأمر في الدعوى الأولى وخلافا لما اثارته المستأنف عليها في جوابها، فالشركة المدعية (المستأنف عليها حاليا) أعادت في نفس مقال دعواها الحالية الذي أرخته في 2020/03/03 ما سبق لها أن عرضته في مقالها المؤرخ في 2019/02/25 من أنها تملك العلامة التجارية T.KROON FILS & لكونها قامت بتسجيلها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تمتد حمايتها إلى المغرب وأن المستأنف قام بإيداع طلب تسجيل نفس العلامة بتاريخ 2017/2/24 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 182496, وباعتبارها هي صاحبة هذه العلامة وصاحبة الحق فيها التمس من المحكمة الحكم ببطلان العلامة المسجلة من طرف المستأنف مع التشطيب عليها ونشر الحكم على نفقة المستأنف ... إلخ أي نفس المطالب التي سبق رفضها من طرف المحكمة بمقتضى حكمها الأول الصادر بتاريخ 2019/05/13 وأن مقارنة بسيطة بين محتوى مقال دعوى المدعية الحالي ومقال الدعوى الأولى يبين أن الأمر يتعلق بنفس الموضوع ونفس المطالب وبين طرفي الدعوى منهم واليهم فتبقى الدعوى حليفة الرفض ، ملتصقا بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/21 تحت عدد 3707 في الملف رقم 2020/8211/3818 وأساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 20/09/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 04/10/2021.

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسطة أعلاه .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة KROON المسجلة تحت عدد 841968 بتاريخ 19/10/2014 وعلامة KROON ورسم التاج المسجلة تحت عدد 1114697 بتاريخ 04/04/2012 و كذا علامة رسم التاج المسجلة تحت عدد 330138 بتاريخ 09/12/1966 .

وحيث إن العلامة المسجلة مسبقا تشكل سنداً قانونياً يخول صاحبه حق المطالبة بإبطال كل إيداع لعلامة مماثلة أو مشابهة انصبت على منتجات أو خدمات مماثلة أو متشابهة ، كما ان العلامة المسجلة تنشئ لصاحبها حق استثناء باستعمال العلامة واستغلالها في المنتجات و الخدمات المعنية في شهادة التسجيل ومنع الغير من استعمالها أو استخدامها بخصوص منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة .

وحيث إن الثابت أيضا من طلب تسجيل علامة المدلى به بالملف و مما لا ينازع فيه المستأنف ، أن هذا الأخير سبق و تقدم أمام المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بطلب تسجيل علامة T.KROON & FILS تحت عدد 182496 بتاريخ 24/2/2017 دون إذن مسبق من المستأنف عليها وأن هذه الأخيرة وبعد أن تعرضت على تسجيل العلامة المذكورة فإن المستأنف قام بالتنازل عن طلب تسجيل العلامة ، مما يعتبر اقراراً منه بأحقية المستأنف عليها على علامتها KROON □ وأنه اعتباراً لكون الطاعن لم يؤدي الواجبات المالية المفروضة على ذلك التنازل ، لذلك تم تسجيل علامة T.KROON & FILS في اسمه لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية، وهو الفعل الذي يشكل مساساً بحق محمي قانوناً ويدخل في إطار التزييف استناداً لمقتضيات المادتين 154 و 155 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية رقم 17.97 كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 .

وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن بشأن سببية البت يبقى على غير أساس باعتبار أن طلب المستأنف عليها في ملف النازلة يرمي الى بطلان تسجيل علامة المستأنف T.KROON & FILS لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ لاحق لتاريخ تسجيلها لعلامتها KROON باعتبار أن الإيداع الذي قام به هذا الأخير يشكل استنساخاً حرفياً لعلامة المستأنف عليها ، في حين أن موضوع الدعوى الصادر بشأنها الحكم رقم 5010 بتاريخ 13/5/2019 والقاضي برفض طلب المستأنف عليها استند على بطلان طلب تسجيل العلامة وليس التسجيل الفعلي لها ، وما دام سبب الدعويين مختلف ، لذلك يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم جاهدته.

وحيث وتأسيساً على ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف على غير أساس والحكم المطعون فيه معطل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الاستجابة لطلب المستأنف عليها بخصوص بطلان تسجيل علامة المستأنف مع ما يترتب على ذلك قانوناً مما يتعين معه تأييده و تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياً علينا و حضورياً :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .