

**Marque et contrefaçon :
L'enregistrement national
confère un droit exclusif de
protection, opposable même au
distributeur du fabricant
étranger (Cass. com. 2019)**

Identification			
Ref 45872	Juridiction Cour de cassation	Pays/Ville Maroc / Rabat	N° de décision 243/3
Date de décision 20190424	N° de dossier 2018/3/3/675	Type de décision Arrêt	Chambre Commerciale
Abstract			
Thème Marque, Propriété intellectuelle et industrielle		Mots clés قرارات محكمة النقض, Usage non autorisé, Rejet, Protection de la marque, Propriété industrielle, Principe de territorialité, Opposabilité, Marque, Enregistrement national, Enregistrement de marque, Droit exclusif, Contrefaçon	
Base légale Article(s) : 143 - 153 - 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle		Source Non publiée	

Résumé en français

Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/243، الصادر بتاريخ 24 أبريل 2019، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/675

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/3/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الطاهر (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5180 الصادر بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 2017/8211/3555 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/3/13

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/3/27 والذي أجل لجلسة 2019/4/24.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله ابو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (س.) تقدمت مدعية بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها شركة متخصصة في بيع مكيفات الهواء و آلات الطاقة الشمسية بتوكيل من الشركة العالمية : { A. N.) (.A. I. E. E. C. L.) منحتها بموجبه حق تسويق علامتها التجارية بالمغرب ن و أنها عملت على تسجيل هذه العلامة بتاريخ 2009/9/15 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية كما هو ثابت من علامة التسجيل التي منحتها الحماية القانونية داخل التراب المغربي بحيث يمنع على كل شخص استعمالها على منتجات أو سلع مماثلة أو مشابهة ، وأنها فوجئت بوجود منتجات معروضة للبيع بمحل المدعى عليها تحمل نفس العلامة ، الأمر الذي يشكل منافسة غير مشروعة ، وأنها أثبتت ذلك باستصدارها أمرا بإجراء حجز وصفي بمحل المدعى عليها، ملتزمة الحكم عليها بأداء مبلغ 50.000 درهم كتعويض مسبق، وتمهيدا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار والخسارة التي تكبدتها وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي تملكها، والحكم بإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفقا لما ورد بالمحضر الوصفي ونشر الحكم في ثلاث جرائد مع تحميلها الصائر . وبعد الجواب والتعقيب قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المدعية ، وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بغلزام المستأنف عليها بالتوقف عن استعمال علامة AUX على المكيفات الهوائية وبأدائها تعويضا قدره 50.000 درهم و نشر الحكم في جريدتين وطنيتين على نفقتها وإتلاف المنتجات المحجوزة .. بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسائل النقض مجتمعة :

حيث تنعى الطالبة القرار بخرق الفصل 3 من م م م و عدم الجواب على الحجج والوثائق وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت للمطلوبة بالتعويض على أساس قيام عنصر التزييف طبقا للمادة 224 من قانون 97/17 بتعليل ورد فيه : (إن طلب التعويض عن التزييف يجد سنده في المادة 224...) وأن مقال

الدعوى ومقال الاستئناف بنيا على أساس التعويض عن المنافسة الغير المشروعة و المادتين 184 و 185 من نفس القانون و لم تتم الإشارة فيهما لدعوى التزييف ، وأن المادة 184 منه أتت واضحة في اشتراطها لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون هناك منافسة غير مشروعة وأن يتحقق بها الضرر للمدعية التي لم تثبت تحقق ذلك، فالمكيف الوحيد الذي تم وصفه يوجد بمقر الشركة وهو ليس بمحل تجاري مفتوح للعموم ، وأنها موزع رسمي للمصنع بالتراب المغربي ويحق لها التوفر على عينته، وأنها أثار هذا التناقض في مذكرتها ، والمحكمة لم تجب عليه واعتمدت التعليل المنتقد رغم عدم تقديم أي طلب في هذا الصدد و دون تعليل و بذلك فقد بنت المحكمة فيما لم يطلب منها، والقرار فيما ذهب إليه خرق المادتين 184 و 185 من قانون 97/17. كما أنها أدلت رفقة مذكرتها المؤرخة في 2016/12/29 بإشهاد صادر عن شركة { (A. N. A. I. E. E. C. L) } تصرح من خلاله أنها هي المالكة الوحيدة لعلامة و تسمية { AUX } وأنها لم تعط المطلوبة أي صلاحية أو إذن لتسجيل علامة (AUX) و تؤكد أن المطلوبة ليست إلا شركة سبق أن اقتنت منتجاتها و ليست لها صفة موزع حصري ، كما يتضح من ترجمة تصريح نفس الشركة المؤرخ في 2016/12/12 أنها تعين (ف.) كموزع رسمي بالمغرب لمدة 24 شهرا والمحكمة مصدره القرار التي أغفلت التصدي لمضمون مذكرتها المرفقة بالوثائق المذكورة رغم أهميتها في الإثبات . كما أن المحكمة مصدرته حين بنت ما قضت به على الاتجار و العرض معتمدة على تعليلها الذي ورد فيه (... الثابت من محضر الوصف المفصل تقوم بعرض والاتجار في مكيفات هوائية (...)) تكون قد بنت ما قضت به على غياب إثبات الضرر الناتج عن الاتجار في المكيفات كعنصر أساسي في المسؤولية، فالطالبة سبق أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العينة التي تم حجزها واحدة و المحضر يثبت وجودها في مكان غير مفتوح للزبناء ولا يبرر ذلك وجود طابع الاتجار فيها ولا التعويض، والمحكمة مصدره القرار المطعون فيه لما أغفلت الجواب على ذلك جاء قرارها منعدم التعليل خارقا لحقوق الدفاع عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه و للقول بإلغاء الحكم المستأنف و إلزام الطالبة بالتوقف عن استعمال علامة (AUX) على المكيفات الهوائية وأدائها تعويضا قدره 50.000 و نشر الحكم في جريدتين ... عللت قرارها بما يلي : (بالرجوع إلى الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتبين أن الطاعنة (س.) قامت بتاريخ 2009/9/15 بتسجيل علامة اسمية (AUX) وذلك لحماية السلع الخاصة بالتبريد والمصنفة في المادة 11 من تصنيف نيس الدولي للسلع ، وطالما أنه لم يصدر أي حكم قضائي بالتشطيب على هذه العلامة أو بطلانها أو استردادها من طرف من له الحق فإن الطاعنة تبقى هي المالكة الوحيدة لهذه العلامة طبقا للمادة 143 من قانون 97/17 وكما جاء بالمادة 153 ... إنه بالنظر إلى كون المستأنف عليها و حسب الثابت من محضر الوصف تقوم بعرض و الاتجار في مكيفات هوائية تحمل علامة (AUX) دون ترخيص أو موافقة من المالكة فإن هذا الفعل يدخل ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 154 من قانون 97/17 التي تمنع ما عدا بإذن من المالك استنساخ أو استعمال أو وضع علامة و لو بإضافة كلمات مثل " صيغة و طريقة و نظام و تقليد و نوع و منهاج " و كذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمل التسجيل، وبذلك يعتبر فعل التزييف قائما في حق المستأنف عليها طبقا للمادة 201 من قانون 97/17 التي تنص على أنه يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف على التوالي في المواد 154 و 155 ، والحكم المطعون فيه الذي لم يأخذ بعين الاعتبار ملكية الطاعنة للعلامة واعتبرها مجرد وكيل تجاري لشركة أجنبية صينية علما أن هذه الأخيرة لا تتوفر على أي تسجيل دولي طبقا لاتفاقية مدريد أو تسجيل وطني لهذه العلامة ولا تحظى بأي حماية بالمغرب يكون قد خرق المادة 143 من قانون (97/17 ..) وهو تعليل سليم اعتبرت من خلاله أن ما أدلت به المطلوبة من شهادة تسجيل لعلامة (AUX) وأنها المالكة الوحيدة لها وأن ذلك يخول لها وحدها حق حماية هذه العلامة بالمغرب فقد طبقت من خلاله صحيح المواد 143 . 153 وما بعدها من قانون 97/17 ، والقرار المطعون فيه لما أكد على أن الطالبة لا تتوفر على أي تسجيل دولي أو وطني لهذه العلامة يخولها حق حماية بالمغرب فقد أجاب على ما أدلت به من حجج والنعي عليه بعدم الجواب خلاف الواقع ، ولما اعتبر وبحق أن ما يخول هذه الحماية هو تسجيل العلامة و طانيا أو دوليا فقد طبق بذلك صحيح المادة 143 من القانون المذكور، والمحكمة مصدره القرار التي استخلصت مما أثبتته المحضر الوصفي من تواجد عينة المكيف التي تحمل العلامة في محل تابع للطاعنة بمثابة عرض لها للبيع والاتجار فيها واعتبر ذلك فعل تزييف وتبت لها أن المطلوبة هي مالكة العلامة من خلال شهادة تسجيلها لدى مكتب الملكية الصناعية تكون قد أعملت ما تخوله لها سلطتها التقديرية في تقدير الحجج، وجاء تعليلها مبني على أساس ولم تخرق الفصول المحتج بخرقها وقضت في حدود طلبات الأطراف ما دام أن المساس بحقوق مالك براءة الاختراع يعتبر فعل تزييف طبقا للمادة

201 من القانون المذكور، وما ورد بالوسائل على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 3/243, rendu le 24 avril 2019, dans le dossier commercial n° 2018/3/3/675

Vu le pourvoi en cassation formé le 16/03/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Tahar (M.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 5180 rendu le 18/10/2017 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8211/3555.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de clôture et de communication en date du 13/03/2019.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 27/03/2019, laquelle a été reportée à l'audience du 24/04/2019.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdellah ABOU EL AYYAD, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz OUBAYK.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimée, la société (S.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait être une société spécialisée dans la vente de climatiseurs et d'appareils à énergie solaire, mandatée par la société internationale (A. N. A. I. E. E. C. L.), qui lui a concédé le droit de commercialiser sa marque au Maroc ; qu'elle a procédé à l'enregistrement de cette marque le 15/09/2009 auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, ainsi que l'atteste le certificat d'enregistrement qui lui a conféré une protection légale sur le territoire marocain, interdisant ainsi à toute personne de l'utiliser sur des produits ou marchandises identiques ou similaires ; qu'elle a été surprise de constater l'existence de produits mis en vente dans les locaux de la défenderesse portant la même marque, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'elle a prouvé ces faits en obtenant une ordonnance de saisie-description dans les locaux de la défenderesse ; sollicitant en conséquence la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 50.000 dirhams à titre de dommages-intérêts provisionnels, et, avant dire droit, la désignation d'un expert pour déterminer les préjudices et pertes subis, ainsi que l'ordre de cesser et de s'abstenir de présenter et de vendre tout produit contrefaisant les marques qu'elle

détient, la destruction des produits portant sa marque de manière contrefaite conformément au procès-verbal de description, et la publication du jugement dans trois journaux, le tout avec condamnation aux dépens. Après conclusions en réponse et répliques, le tribunal a rejeté la demande par un jugement dont la demanderesse a interjeté appel. Après conclusions en réponse, la Cour d'appel de commerce a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a condamné l'intimée à cesser l'utilisation de la marque AUX sur les climatiseurs, à lui verser une indemnité de 50.000 dirhams, à publier le jugement dans deux journaux nationaux à ses frais et à détruire les produits saisis, par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur les moyens de cassation réunis :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 3 du Code de procédure civile, de n'avoir pas répondu aux arguments et pièces, d'être dépourvu de motivation, d'avoir violé les droits de la défense, et d'une insuffisance de motivation équivalant à un défaut de motifs, au motif que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, en condamnant l'intimée à des dommages-intérêts sur le fondement de la contrefaçon conformément à l'article 224 de la loi 17-97, a retenu dans sa motivation que : (la demande d'indemnisation pour contrefaçon trouve son fondement dans l'article 224...), alors que la requête introductive d'instance et l'acte d'appel étaient fondés sur la concurrence déloyale et les articles 184 et 185 de la même loi, sans qu'il y soit fait mention d'une action en contrefaçon. Que l'article 184 de ladite loi énonce clairement que pour que l'action en concurrence déloyale soit recevable, il faut qu'il y ait une concurrence déloyale et que celle-ci cause un préjudice à la demanderesse, laquelle n'a pas prouvé la réalité de ce préjudice ; le seul climatiseur qui a été décrit se trouvait au siège de la société, qui n'est pas un local commercial ouvert au public ; qu'en sa qualité de distributeur officiel du fabricant sur le territoire marocain, elle a le droit de détenir un échantillon ; qu'elle a soulevé cette contradiction dans son mémoire, ce à quoi la cour n'a pas répondu, se fondant sur la motivation critiquée bien qu'aucune demande n'ait été formulée en ce sens et sans motiver sa décision, statuant ainsi ultra petita ; que l'arrêt, en ce qu'il a décidé, a violé les articles 184 et 185 de la loi 17-97. Qu'elle a également produit, avec son mémoire du 29/12/2016, une attestation de la société (A. N. A. I. E. E. C. L.) déclarant être l'unique propriétaire de la marque et de la dénomination AUX, qu'elle n'a donné à l'intimée aucune autorisation ni permission pour enregistrer la marque AUX, et confirmant que l'intimée n'est qu'une société ayant précédemment acheté ses produits et n'a pas la qualité de distributeur exclusif ; comme il ressort également de la traduction de la déclaration de la même société datée du 12/12/2016, qu'elle désigne (F.) comme distributeur officiel au Maroc pour une durée de 24 mois. La cour d'appel, en omettant d'examiner le contenu de son mémoire accompagné desdites pièces, malgré leur importance probatoire, a commis une erreur. De plus, lorsque la cour a fondé sa décision sur le commerce et l'exposition à la vente en se basant sur sa motivation qui énonce : (...il est établi par le procès-verbal de description détaillé qu'elle expose et commercialise des climatiseurs...), elle a fondé sa décision sur l'absence de preuve du préjudice résultant du commerce des climatiseurs, élément essentiel de la responsabilité. La demanderesse au pourvoi a en effet soutenu devant les juges du fond que l'échantillon saisi était unique et que le procès-verbal prouve sa présence dans un lieu non ouvert à la clientèle, ce qui ne justifie ni le caractère commercial de l'acte, ni l'octroi de dommages-intérêts. La cour d'appel, en omettant de répondre à cet argument, a rendu un arrêt dépourvu de motivation, violant les droits de la défense et encourageant la cassation.

Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, pour infirmer le jugement d'appel et condamner la demanderesse au pourvoi à cesser l'utilisation de la marque AUX sur les climatiseurs, à verser une indemnité de 50.000 dirhams et à publier le jugement dans deux journaux..., a motivé sa décision comme suit : (À l'examen du certificat délivré par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, il apparaît que l'appelante (S.) a procédé le 15/09/2009 à l'enregistrement de la marque verbale AUX pour la protection des produits relatifs à la réfrigération, classés dans la classe 11 de la classification internationale de Nice pour les produits. Tant qu'aucune décision de justice prononçant la radiation, la

nullité ou la revendication de cette marque n'a été rendue par celui qui en a le droit, l'appelante demeure l'unique propriétaire de cette marque conformément à l'article 143 de la loi 17-97... Et comme le dispose l'article 153... Étant donné que l'intimée, ainsi qu'il est établi par le procès-verbal de description, expose et commercialise des climatiseurs portant la marque AUX sans autorisation ni consentement de la propriétaire, cet acte entre dans le champ d'application de l'article 154 de la loi 17-97, qui interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite ou d'un signe similaire à cette marque pour des produits ou services similaires à ceux couverts par l'enregistrement. Par conséquent, l'acte de contrefaçon est constitué à l'encontre de l'intimée, conformément à l'article 201 de la loi 17-97, qui énonce que constitue une contrefaçon toute atteinte aux droits conférés par l'enregistrement d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, tels que définis respectivement aux articles 154 et 155. Le jugement attaqué, qui n'a pas pris en considération la propriété de la marque par l'appelante et l'a considérée comme une simple mandataire commerciale d'une société étrangère chinoise, alors que cette dernière ne dispose d'aucun enregistrement international conformément à l'Arrangement de Madrid ni d'un enregistrement national de cette marque et ne bénéficie d'aucune protection au Maroc, a violé l'article 143 de la loi 17-97...). Cette motivation est saine, la cour ayant considéré que le certificat d'enregistrement de la marque AUX produit par l'intimée prouve qu'elle en est l'unique propriétaire et que cela lui confère le droit exclusif de protéger cette marque au Maroc, et a ainsi correctement appliqué les articles 143, 153 et suivants de la loi 17-97. L'arrêt attaqué, en affirmant que la demanderesse au pourvoi ne dispose d'aucun enregistrement international ou national de cette marque lui conférant un droit de protection au Maroc, a répondu aux arguments et pièces qu'elle avait produits, et le grief de défaut de réponse est contraire à la réalité. En considérant, à juste titre, que ce qui confère cette protection est l'enregistrement national ou international de la marque, la cour a correctement appliqué l'article 143 de la loi précitée. La cour d'appel, qui a déduit des constatations du procès-verbal de description la présence d'un échantillon de climatiseur portant la marque dans un local appartenant à la demanderesse au pourvoi, y voyant une exposition à la vente et un acte de commerce, et a qualifié cela d'acte de contrefaçon après avoir établi que l'intimée était la propriétaire de la marque par son certificat d'enregistrement auprès de l'Office de la Propriété Industrielle, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves. Sa motivation est fondée en droit, elle n'a pas violé les articles dont la violation est alléguée et a statué dans les limites des demandes des parties, dès lors que l'atteinte aux droits du titulaire d'un brevet constitue un acte de contrefaçon en vertu de l'article 201 de la loi précitée. Les moyens, pour le surplus, sont dénués de fondement ou, étant contraires à la réalité des faits, sont irrecevables.

Par ces motifs,

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.