Marque : L’enregistrement antérieur d’une marque notoire à l’étranger constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un enregistrement national postérieur (Cass. com. 2021)

Identification			
Ref 44161	**Juridiction** Cour de cassation	**Pays/Ville** Maroc / Rabat	**N° de décision** 626/1
Date de décision 20210923	**N° de dossier** 2021/1/3/366	**Type de décision** Arrêt	**Chambre** Commerciale

Abstract	
Thème Marque, Propriété intellectuelle et industrielle	**Mots clés** Rejet, Propriété industrielle, Opposition, Marque notoire, Marque, Enregistrement de marque, Droit antérieur, Convention de Paris, Antériorité, Annulation de marque
Base légale Article(s) : 137 - 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 Article(s) : 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917	**Source** Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 137 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une marque avait fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à une date antérieure à son enregistrement au Maroc par un tiers et qu'elle bénéficiait d'une notoriété, en déduit que le titulaire de l'enregistrement antérieur jouit d'un droit antérieur justifiant l'annulation de l'enregistrement national postérieur. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier si la marque antérieure a également été enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dès lors que l'antériorité et la notoriété suffisent à établir l'existence du droit antérieur invoqué.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/626 ، المؤرخ في 2021/09/23، ملف تجاري عدد 2021/1/3/366
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ب.) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2397 بتاريخ 2020/10/13 في الملف رقم 2020/8232/260.

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 بتاريخ : 2021/07/15.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/09/23.

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

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب. إ.)، تقدمت بمقال إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة تملك العلامة la sala المسجلة لدى ohmi "مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية في 27-04-2012، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة (ف. ف.)، بتسجيلها لنفس العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 12-06-2014، فتقدمت بتاريخ 11-08-2014 بطلب التعرض على تسجيل العلامة المذكورة، غير أن المكتب المذكور رفض التعرض، فطعنت فيه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف التجارية بقرارها الصادر في 09-03-2016، بإلغاء القرار المذكور، الذي كان موضوع طعن بإعادة النظر، لكون المحكمة مصدرته أغفلت البت في كافة طلباتها، إذ أنها التمست إلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم من جديد بصحة تعرضها والتشطيب على التسجيل الذي قامت به شركة (ف. ف.) في 22-05-2014، ونشر القرار في جريدتين، وتوقفها عن استعمال العلامة la sala تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 رهم. ملتمسة لأجل ما ذكر الإستجابة لطعنها، والحكم من جديد بصحة تعرضها، والتشطيب على التسجيل الذي قامت به الشركة ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة. فصدر القرار برفض الطلب، وهو الذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 1/480 الصادر بتاريخ 2019/10/224 في الملف عدد 2018/1/3/1189، بعلة (أن المحكمة مصدرته ، رفضت الطلب بتعليل جاء فيه "إنه ولئن كانت مقتضيات المادة 148-5 من القانون رقم 17-97، تنص على أن محكمة الإستئناف التجارية مختصة في البت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 143 3 من نفس القانون، والصحيح هو 148-3) بالملكية والصناعية، غير أن المادة المذكورة لا تخول للمحكمة إمكانية التصدي وإصدار أحكام بالتشطيب على العلامة، مما لا يمكن معه اعتبار أنها أغفلت البت في الطلب"، في حين ينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، على أنه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض ، إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي اكتفت بالقول بأن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تغفل البت في أي طلب دون أن تتأكد من أنها اقتصرت في قضائها على البت في الجزء المتعلق بإلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية، دون أن تبت في صحة التعرض من عدمه، وترتب على ضوء ذلك الآثار القانونية الواجبة التطبيق، خاصة وأن قرار المحكمة المطعون فيه رد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو ما يعني بقاء مقال التعرض قائما دون البت فه، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض). وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض ، قضت محكمة الإحالة بالتراجع عن القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم من جديد بصحة تعرض الطالبة والتشطيب على التسجيل الحامل للرقم 159944 الذي تقدمت به شركة (ف. ف.) بتاريخ 2012/04/22 ، لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتسجيل العلامة la sala وتحميلها الصائر ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون رقم 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية، والفقرة الأخيرة من المادة 6 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وفساد و نقصان التعليل الموازيان لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بالتراجع عن القرار المطعون فيه وحكمت بصحة تعرض المطلوبة على تسجيل الطاعنة للعلامة التجارية la sala بعلة أن الشركة المذكورة أدلت بما يثبت تسجيلها للعلامة بتاريخ 2021/04/27، كما أدلت أيضا بما يثبت شهرة العلامة. في حين أن تسجيل الطاعنة حسب قولها تم بتاريخ لاحق أي 2014/06/12. وأن المحكمة استندت على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون الحامل رقم 97 17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية، التي تنص على أنه (لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة، وخاصة بما يلي: 1- علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية). وأنه يستفاد من ذلك أن هذا المقتضى يحيل بشكل مباشر على المادة 6 من اتفاقية باريس الحماية الملكية. وكما هو منصوص عليه دستوريا فإن مقتضيات الاتفاقيات الدولية تسمو فور المصادقة ونشرها بالجريدة الرسمية على المملكة الوطنية. وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 6 من الاتفاقية المذكورة، وخاصة الفقرة الأخيرة منها، يلفى أنها تنص على أنه (تعتبر العلامة التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى، بما في ذلك دولة المنشأ). وأن شركة (ب. إ.)، سجلت علامتها La sala لدى ohmi" مكتب الاتحاد الأوربي، في حين أن الطاعنة سجلت العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت مسمى la sala Anne Marie فضلا عن أن المطلوبة لم تدل بما يفيد تسجيل علامتها لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بجنيف ، حتى ينتج هذا التسجيل آثاره القانونية وفق اتفاقية مدريد التي صادق عليها المغرب. مما يكون ما قضى به القرار المطعون فيه مفتقد لأساسه الواقعي والقانوني، ومتسم بخرق القانون.

وأضافت أن الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة). وأن قرار النقض والإحالة يترتب عنه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ومن ثم يحق للأطراف أن يدلوا بما لديهم من مستندات جديدة لتدعيم ادعائهم. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فسرت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م. تفسيرا خاطئا أضر بحقوق الطاعنة، وخرق المادة 137 من القانون المتعلق بالملكية والصناعية والتجارية، كما خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكذا خرق الدستور وذلك بخرق القاعدة التي تنص على سمو الاتفاقيات الدولية فور المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية على القوانين الوطنية. ذلك أن المستقر عليه فقها وقضاء أن قرار النقض مع الإحالة يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض، ويعطي محكمة الإحالة حرية وسلطة بسط رقابتها على النزاع من كافة جوانبه الشكلية والموضوعية دون أي تقييد. لذلك يكون ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مفتقدا لأساسه القانوني، مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يستوجب نقضه.

لكن حيث إنه وطبقا للمادة 137 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية (لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية). كما تنص المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على أن (تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك ، أو

بناء على طلب صاحب الشأن ، برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة . كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلاقة الكلام نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها). و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بأن (الطالبة أدلت بما يثبت تسجيلها للعلامة sala 12 بتاريخ 2012/04/27، كما أدلت أيضا بما يثبت شهرة العلامة، في حين أن تسجيل المطلوبة شركة (ف. ف.) تم بتاريخ لاحق أي 2012/06/14 وأن المستقر عليه قضاء أن حق الملكية الصناعية الذي ينشأ عن تسجيل العلامة لا يكتسي صبغة مطلقة ، بل نسبية ، إذ يمثل قرينة بسيطة على الملكية باعتبار أن ذلك التسجيل غير حري بالاعتماد إذا كان يمثل تعديا على حقوق سابقة (المادة 137 من القانون رقم 17.97) وقابل للتصريح قضائيا ببطلانه أو الطعن فيه إذا تم بطريقة فيها انتهاك لحقوق الغير وفق ما هو منصوص عليه في المادة 142 من القانون المذكور . وأنه تأسيسا على ما ذكر، يكون من حق الطالبة الاستجابة لطلبها بخصوص التشطيب على التسجيل الحامل للرقم 155944 الذي تقدمت به المطلوبة شركة (ف. ف.) بتاريخ 2014/5/22 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية) . تكون قد طبقت المادة 137 سالفة الذكر التطبيق السليم ، ولم يكن من حقها في ضوء ذلك البحث في تسجيل المطلوبة لعلامتها لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بجنيف من عدمه ، طالما أنه ثبت لها أن المطلوبة تملك علامة صناعية مشهورة، وان تاريخ تسجيلها لها لدى OHMI سابق لتاريخ تسجيل الطالبة . وهذه الأخيرة لم تبين وجه القصور والنقصان في تعليل المحكمة، ولا وجه خرق الفصل 369 من ق.م.م، فكان ما بالوسيلتين على غير أساس، عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.