

# Opposition à l'enregistrement d'une marque : La notoriété d'une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l'OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)

Identification			
<b>Ref</b> 56595	<b>Juridiction</b> Cour d'appel de commerce	<b>Pays/Ville</b> Maroc / Casablanca	<b>N° de décision</b> 4259
<b>Date de décision</b> 20240912	<b>N° de dossier</b> 2024/8229/2182	<b>Type de décision</b> Arrêt	<b>Chambre</b>
Abstract			
<b>Thème</b> Opposition, Propriété intellectuelle et industrielle		<b>Mots clés</b> Rejet du recours, Recours contre une décision de l'OMPIC, Qualité pour défendre de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Preuve de la notoriété, OMPIC, Marque notoirement connue, Marque non enregistrée au Maroc, Marque, Compétence du juge judiciaire, Action en reconnaissance de notoriété	
<b>Base légale</b>		<b>Source</b> Non publiée	

## Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et la compétence respective de l'Office et de la juridiction judiciaire. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision.

L'appelant soutenait principalement que l'Office avait à tort écarté la notoriété de sa marque antérieure, non enregistrée au Maroc, pour valider l'enregistrement d'une marque identique. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appréciation du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, dans le cadre d'une action distincte en nullité, et non de l'Office dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Dès lors, le contrôle de la cour se limite à vérifier la légalité du raisonnement de l'Office, lequel a justement constaté l'absence de tout enregistrement national ou international de la marque opposante couvrant le Maroc, ce qui faisait obstacle à toute comparaison. Le recours est par conséquent rejeté au fond et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la marque contestée est confirmée.

## Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة م.س.ه. (MIPKO SAL (HOLDING) بواسطة نائبها بمقال إلى كتابة ضبط هذه المحكمة مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/04/2024 تستأنف بمقتضاه القرار عدد 9501/2022 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 23/08/2022 في إطار التعرض عدد 16565 القاضي برفض التعرض و قبول تسجيل العلامة التجارية عدد 234701 و تخصيصها في الفئات 35-37 من تصنيف نيس الدولي للخدمات و المنتجات.

في الشكل:

حيث إن المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البت في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه "بأن دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه وبيت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم أنه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه"، فيكون الاستئناف المرفوع ضد المكتب قد وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله.

و حيث قدم الاستئناف ضد شركة ت.د. "SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE -SDI" وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

أسباب الطعن

حيث تتمسك الطاعنة بأن القرار جانب الصواب و جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه لأنه ساير دفع المستأنف عليها و اعتبر أن علامة الطالبة غير مسجلة بالمغرب و بالتالي فهي غير مشهورة و لا تستحق الحماية المطلوبة، في حين أن البين من خلال مجموع الوثائق المدلى بها للمكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية أن العلامة "ETOILE" هي علامة مشهورة وطنيا ودوليا، و بالتالي فلا يجوز معاملتها معاملة عادية كما هو حال العلامات غير المشهورة ؛ و أن شهرة علامة الطاعنة تبقى ثابتة ، و أن البين من حجم تسجيلات العارضة لعلامتها ETOILE سواء في بلد المنشأ أو مختلف دول العالم حجم الاستثمار الذي تفرد العارضة لتنمية و حماية علامتها من كل استعمال تدليسي ؛ و يتضح من خلال نقر الشارة المكونة لعلامة العارضة ETOILE في مجال السيراني لتطالع المتصفح آلاف الإعلانات التي يمكن الولوج لها من مختلف دول العالم بدون أي استثناء، و بالنظر لشهرة علامة العارضة و تميز المنتجات الحاملة لها فهي تلقى إقبال كبير و كثيف من المستهلكين و لا أدل على ذلك حجم المعاملات التي تنجزها العارضة سنويا، و أن المقرر المطعون فيه الذي لم يستحضر كل هذه المعطيات يكون مجاني للصواب و يتعين إلغاؤه ، و من جهة ثانية ، فالمقرر المطعون فيه و مسابرة منه لطلب المستأنف عليها لم يكلف نفسه عناء المقارنة بين العلامة المملوكة للعارضة و الشارة التي تقدمت لتسجيلها و مجالات تخصيصها و التي تدل بالنظر بالتطابق التام على سوء النية و الرغبة المبيتة في الاستفادة من شهرة العلامة، و بالتالي إحداث لبس في ذهن الجمهور على أنها منتجات أصلية مصدرها العارضة ؛ و أن المستأنف عليها تسعى لتسجيل الشارة ETOILE و هي نفسها علامة العارضة

ETOILE من دون أي تغيير أو تبديل و لو طفيف ؛ و أن الاستعمال المطابق للعلامة شكلا و نطقا و تركيبا ، دليل قاطع على سوء نية المستأنف عليها و رغبتها التدليسية في الاستفادة من شهرة علامة العارضة ، و التمسست إلغاء المقرر الأولي و النهائي الصادر عن المكتب الوطني للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 9501 البات في ملف التعرض عدد 16565 ، و بعد التصدي الحكم برفض تسجيل العلامة ETOILE عدد 234701، و الإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتسجيل منطوق القرار المزمع صدوره بالسجل الوطني للعلامات و تحميل المطلوبة الصائر ، و أرفقت مقالها بصورة من القرار المتعرض عليه.

و بجلسة 25/04/2024 أدلى نائب الطالبة برسالة أرفقها بصورة من القرار موضوع الطعن، و صور من شواهد تسجيل علامة تجارية، و صور من شواهد تجديد تسجيل العلامة.

و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/09/2024 تخلف عنها دفاع المستأنفة و تخلفت المستأنف عليها الأولى رغم سابق التوصل التوصل، كما تخلفت نائبة المستأنف عليه الثاني عن الجواب رغم الإمهال و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة بجلسة 12/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطالبة طعنها على الأسباب أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن القرار جانب الصواب و جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أنه اعتبر أن علامة الطالبة غير مسجلة بالمغرب و بالتالي فهي غير مشهورة و لا تستحق الحماية المطلوبة، في حين أن البين من خلال مجموع الوثائق المدلى بها للمكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية أن العلامة "ETOILE" هي علامة مشهورة وطنيا ودوليا، فإن القول بشهرة العلامة التجارية أمر موكل للقضاء و غير مخول للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية البت في شهرة العلامة التجارية من عدمها، بل يتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار و بسط كافة الدفوع أمام المحكمة للتشبيب على العلامة المذكورة، و لا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن المستأنف عليها تسعى لتسجيل العلامة "ETOILE" و هي نفسها علامة الطاعنة من دون أي تغيير أو تبديل و لو طفيف ؛ و أن الاستعمال المطابق للعلامة شكلا و نطقا و تركيبا ، دليل قاطع على سوء نية المستأنف عليها و رغبتها التدليسية في الاستفادة من شهرة علامة المستأنفة، فإن المحكمة حين بتها في التعرض يقتصر دورها على مراقبة تعليقات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، و أنه بالإطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض التعرض يتبين أنه اعتبر أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة و خاصة شواهد تجديد التسجيل في المملكة الأردنية غير كافية لتبرير شهرة العلامة السابقة على الأراضي المغربية، و بخصوص مقارنة المنتجات و خدمات الصنف 35 و الفئة 37 ، فإن التعرض لا يستند إلى أي تسجيل وطني أو دولي يخص المغرب لإجراء المقارنة بين المنتجات؛ و بخصوص مقارنة العلامات، فإن طلب التسجيل المطعون فيه يتعلق بالعنصر اللفظي "ETOILE" □ المقدم بأحرف كبيرة و بطباعة غامقة و مستقيمة و سوداء؛ و بما أن التعرض لا يستند إلى أي تسجيل وطني أو دولي فإنه لا يمكن إجراء مقارنة بين العلامات المعنية؛ و هذا التعليل مطابق للقانون و يتعين بالتالي رد هذا السبب.

وحيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رفض الطعن مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المطلوبة في الطعن و في حق المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و حضوريا في حق الباقي:

في الشكل : بعدم قبول الإستئناف ضد المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و قبوله في مواجهة الباقي.  
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.