

**Opposition à l'enregistrement
d'une marque : La suppression
d'une seule lettre est
insuffisante pour écarter le
risque de confusion avec une
marque antérieure (CA. com.
Casablanca 2023)**

Identification			
Ref 63436	Juridiction Cour d'appel de commerce	Pays/Ville Maroc / Casablanca	N° de décision 4427
Date de décision 20230711	N° de dossier 2023/8229/1360	Type de décision Arrêt	Chambre
Abstract			
Thème Opposition, Propriété intellectuelle et industrielle		Mots clés Similitude visuelle et phonétique, Similitude des signes, Risque de confusion, Refus d'enregistrement, Propriété industrielle, Principe de spécialité, Opposition à l'enregistrement, Marque de commerce, Marque antérieure, Appréciation globale	
Base légale		Source Non publiée	

Résumé en français

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute similitude. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion relève de son pouvoir souverain et doit s'opérer au regard des ressemblances globales plutôt que des différences de détail. Elle retient que la suppression d'une seule lettre entre la marque antérieure et la marque contestée est insuffisante pour écarter une similitude quasi-identique tant sur le plan visuel que phonétique. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour juge qu'une telle proximité est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires relevant de la même classe, constituant ainsi une atteinte à un droit antérieur protégé. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستثنائي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة ل. بواسطة دفاعها بتاريخ 27/03/2023 بمقتضاه تستأنف القرار رقم 9924/2022 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بالتعرض رقم 16876 الموضوع بتاريخ 08/04/2022 والرامي الى التعرض على تسجيل العلامة التجارية رقم 237275 في الفئة 30 والقاضي برفض تسجيل العلامة التجارية الوطنية رقم 237275.

في الشكل :

حيث إن المستأنفة بلغت بالقرار الصادر عن المكتب الوطني للملكية الصناعية في 10/03/2023 وأن الاستئناف قدم بتاريخ 27/03/2023 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث قدم وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 07/02/2022 بطلب أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يحمل رقم 237275 ترمي من خلاله تسجيل علامتها PRETO وهو الطلب الذي تم نشره بالسجل الخاص بالعلامات التجارية رقم 04/2022 بتاريخ 24/02/2022 وأنه بتاريخ 08/04/2022 تقدمت شركة م.ر. بتعرض على تسجيل علامة العارضة بدعوى أنها متشابهة وقد تخلق لبسا، خاصة أن العلامتين تخصان نفس نوع المنتجات وأن العلامة التجارية PRESTO التي سبق تسجيلها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 25/02/1963 تحت عدد 266370A هي علامة مشهورة لدى المستهلك المغربي وذلك على الصعيد الوطني وأن التشابه بين العلامتين سيحدث لبسا لدى المستهلك.

أسباب الاستئناف

وجاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف عليها ولتعزيز طلب التعرض الذي تقدمت به لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأن أول ما ارتكزت عليه وأسست عليه تعرضها هو شهرة علامتها على الصعيد الوطني ولدى المستهلك المغربي وتدعيما لذلك أدلت للمكتب ببيان حملة الاتصالات الرقمية حول العلامة بريستو PRESTO والتي استخرجت من خلالها ملتقطات إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك إحصائيات حول أرقام المبيعات التي وصلت إليها علامة PRESTO وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد أبعد هذه الحجج والوثائق التي دعمت بها المستأنف عليها مزاعمها واعتبرها غير مقنعة وغير كافية لإثبات شهرة علامة PRESTO رغم أنها علامة سجلت بتاريخ 1963/02/25 أي منذ ما يقارب 60 سنة وبالتالي فهذا الدفع الذي تقدمت به المستأنف عليها بخصوص شهرة العلامة على الصعيد الوطني والتي قد تخلف لبسا وتشويشا لدى المستهلك المغربي، لا وجود لها ولا تستقيم مع مقتضيات الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس وأن لتعليل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والذي أسسه على اتفاقية باريس يبين أن العلامة غير مشهورة بالمغرب رغم تسجيلها منذ ما يزيد عن 60 سنة مما يجعل القول بأن هناك تأثير على علامة المستأنف عليها لا يستقيم أمام عدم شهرة هاته العلامة وبالرغم من أنه ليس هناك أي تشابه بين الإسمين ذلك أن العلامتين تختلفان من حيث النطق الفونولوجي ومن حيث الشكل وطريقة الكتابة والتركيبة المرئية وحتى من خلال المفهوم اللغوي وإبحاءه فمن حيث الشكل فعلامة المستأنف عليها مكتوبة بخط أسود بشكل عادي أما تلك المتعلقة بالعارضة مكتوبة بخط أبيض موضوعة داخل إطار مربع بني وبه خط

أصفر بالأسفل وهو الإطار والشعار الذي لا تضعه المستأنف عليها حيث يستحيل الخلط بينهما لأن الفرق شاسع أما من حيث النطق ووضع الكلمتين على الأذن فعلازمة العارضة PRETO كلمة برتغالية (نعت / adjectif) مكتوبة بأحرف Majuscule وبخط tahoma وباللاتينية pressus-couvert وحسب موسوعة ويكسيونر فهي تعني مظلم sombre ومفردها Preto وجمعها pretos والمراد بها negro في حين أن علامة المستأنف عليها PRESTO هي كلمة إيطالية (حال adverbe) وباللاتينية praestus أي مستعد لفعل شيء preta بالإضافة إلى أن عدد الحروف يختلف من كلمة إلى أخرى فعلازمة المستأنف عليها تتضمن 6 أحرف أما علامة العارضة تتضمن 5 أحرف وبالتالي فأمام كل هذه الاختلافات فلا مجال للتحدث عن خلط أو لبس أو تقليد وتبعاً لذلك فإن القول بتشابه بين علامتين تجاريتين متى كان جزئياً وليس من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ لا يشكل منافسة غير مشروعة ومن حيث القول بتشابه المنتجات الواردة في الفئة 30 فإنه بالرجوع إلى هذه الفئة التي تدعي المستأنف عليها أنها تخص نفس المواد وتخص بالذكر المعجنات، فإن العارضة لا تعمل بتاتا في مجال العجائن بل إنها تسوق بوردرة الشكلاطا، شكلاط للذهن وشكلاط رقائق، وهذا مختلف تمام على مجال تخصص المستأنف عليها وهو تسويق الأرز وأن حماية العلامة التجارية كما هو مستقر عليه فقها وقضاء لا يكون إلا في نطاق مبدأ التخصيص أي الخدمات المماثلة أو المشابهة فيما عدا ذلك فإن حرية التاجر في استعمال واستخدام أي من العلامات التجارية لتمييز منتجات أو خدمات مختلفة اختلافاً يمتنع معه الخلط وأن القول بإمكانية حدوث لبس وخط مستبعد تماما لذلك تلتمس العارضة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المرقم تحت عدد 2022/9924 الصادر بتاريخ 2022/10/24 موضوع التعرض رقم 16876 المتعلق بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم 237275 الخاص بعلامة Preto والقاضي بقبول تعرض المستأنف عليها شركة م.ر. وبعد التصدي بالحكم بأمر السيد مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 237275 الخاص بعلامة Preto وتسجيل علامة Preto باسم العارضة في السجل الوطني للعلامات التجارية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بصورة من القرار المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2023 جاء فيها أن القرار المطعون فيه جاء مصادفاً للصواب فيما قضى به ومبني على أساس قانوني سليم، كما أنه جاء معللاً تعليلاً كافياً ودقيقاً ذلك أن العلامة التجارية هي ثروة المقالة وهي لا تقتصر فقط على أسماء أو رموز وإنما تترجم رؤى ومشاعر المستهلكين تجاه المنتج أو الخدمة وأدائهما كما تمثل للمستهلك كل ما يعبر عنه المنتج الذي تقدمه المقالة وتبعاً لذلك يصبح من الضروري على العارضة شركة م.ر. حماية علامتها التجارية سواء داخل الوطن الذي تمارس نشاطها به والقيام أيضاً بكل ما من شأنه حماية هذه العلامة خارج الحدود طبقاً لما ينص عليه القانون 17.97 الصادر بموجب الظهير رقم 1.00.91 وأن العلامة التجارية للمستأنف عليه شركة م.ر. والمتخصصة في إنتاج مادة الأرز بكل أنواعه وكل المنتجات الغذائية المشابهة كالمعجنات (معكرونة مثلاً..) وغيرها من باقي المنتجات من ذات الفصيلة وأن الفعل الذي حاولت القيام به المستأنفة، يعد اعتداء على العلامة التي كانت تعلم جيداً أنها علامة مشهورة في القطاع الذي تعمل فيه ومسا بحقوق سابقة واختلاسا لحقوق الغير، يعطي الحق لهذا الغير في المطالبة بالعلامة وحمايتها، وذلك استثناء من القاعدة المنصوص عليها في المادة 143 من القانون 17-97 والتي تخول الحماية القانونية للعلامة بتسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي يتضح أن المستأنفة عمدت فقط إلى حذف حرف (S) من العلامة التجارية المميزة والمشهورة للمنوب عنها واختارت اسم PRETO مما سيخلف بالتأكيد لبساً واضحاً وحقيقياً لدى المستهلك مادام أن المستأنفة هي مقالة متخصصة في نفس المنتجات التي تنتجها العارضة وأن علامتها التجارية مسجلة منذ سنة 1963، وهي علامة جد مشهورة لا وطنياً ولا دولياً ولها سمعة عالمية وقد حافظت عليها العارضة لعقود بمجهودها وعملها حتى يكون لها موقع قدم داخل السوق الوطنية والعالمية، غير أن المستأنفة عمدت بسوء نية واضحة إلى اختيار نفس العلامة تقريباً مع هذا الفارق الجد بسيط والذي سيخلق لدى المستهلك حتماً تشويشاً واضحاً، الأمر الذي من شأنه أن يسبب ضرراً حقيقياً للعارضة وإن ما قامت به المستأنفة يدخل ضمن المنافسة الغير المشروعة لذلك تلتمس العارضة تأييد القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 2022/9924 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022 موضوع تعرض شركة م.ر. رقم: 16876 المتعلق بطلب تسجيل العلامة التجارية PRETO رقم 237275 لمصادفته الصواب مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الجهة المستأنفة بجلسة 27/06/2023 والتي ترمي من خلالها رد كل دفعوات المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستثنائي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2023 ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية وتسلم دفاع المستأنف عليها نسخة وتخلف مدير المكتب الوطني رغم التوصل وتخلف دفاعه الاستاذة (ز.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث أثارت الطاعنة أن المكتب المغربي للملكية الصناعية رفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها بناء على تعرض المستأنف عليها رغم استبعاده للوثائق و الحجج التي دعمت بها تعرضها واعتبرتها غير كافية لإثبات شهرة علامتها بريستو PRESTO

لكن حيث انه بالرجوع الى مضمون القرار موضوع الطعن عدد 9924/2022 الصادر بتاريخ 24/10/2022 يتبين أن المستأنف عليها قدمت تعرضا على تسجيل علامة المستأنفة ودعمته بمجموعة حجج ولا سيما شهادات التسجيل في المغرب وتقرير حملة الاتصالات الرقمية عن العلامة وأشارت أن احتمال الخلط بين العلامتين المتنازع عليهما يزيد من حقيقة أنهما يغطيان سلعا متطابقة ومتشابهة وأن المنتجات التي حددتها مقدمة الطلب متطابقة بطبيعتها ووظيفتها ووجهتها للمنتجات المعينة من طرف المتعرضة وأن العلامتين تشتركان في نفس العنصر المميز والمهيمن بريستو PRE-TO مما يمنحها رينبا متطابقا على المستوى الصوتي بالإضافة إلى قرب بصري مذهل للغاية وبعد دراسة المكتب المغربي للملكية الصناعية لطلب التعرض على تسجيل العلامة أصدر قرارا قضى بقبوله على اعتبار أن طالب تسجيل العلامة لم يقدم أي رد على المعارضة رقم 16876 رغم اخطاره في غضون المهلة المحددة وفقا للمادة 148.3 من القانون 97-17 التي جاء في مضمونها أنه في حالة عدم تقديم مقدم الطلب ردودا في غضون شهرين بعد انتهاء الاجل المشار اليه في المادة 148.2 من القانون أعلاه فان الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ثبت في التعرض "، ومن جهة ثانية لأن حجج المتعرض تستند على أساس باستثناء تلك المتعلقة بسمعة العلامة التي لا تبدو كافية لإثبات السمعة على الأراضي المغربية بالمعنى 6 مكرر من اتفاقية باريس.

وحيث إن علامة المستأنف عليها PRESTO هي علامة تجارية دولية مسجلة بتاريخ 25/2/1963 تحت عدد 266370A وتتعلق بمنتجات غذائية في إنتاج مادة الأرز وكل المنتجات المشابهة له كالمعجنات منتمية للفئة 30 من تصنيفات نيس الدولية حسب وثائق البحث المرفقة بمذكرة المستأنف عليها.

وحيث انه يمنع طبقا للمادتين 154 و 155 من القانون رقم 17 - 97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ما عدا باذن من المالك استعمال او وضع علامة مماثلة ولو بإضافة كلمات فيما يخص المنتجات او الخدمات المماثلة التي يشملها التسجيل وكذا تقليد علامة فيما يخص المنتجات او الخدمات المماثلة او المشابهة لما يشملها التسجيل اذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.

وحيث يشترط في العلامة التجارية طبقا لمضمون المادة 134 من القانون 17 - 97 هو القدرة على التمييز بين المنتجات الحاملة للعلامة الحقيقية وتلك الحاملة للعلامة المقلدة و ان تحديد وجود التشابه بين علامتين من عدمه يعتبر من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للسلطة التقديرية للمحكمة حسب ما اعتمدهت محكمة النقض من خلال قرارها عدد 1077 الصادر بتاريخ 31/10/2007 ملف تجاري عدد 1137-3-2004/1 وما دام الامر كذلك فانه خلافا لدفعوات الطاعنة فان القاعدة في تقدير واقعه التقليد هي باوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف ويتجسد ذلك التقليد في وضع تسمية تشبه في مجموعها للعلامة الحقيقية رغم وجود اختلاف بينهما كما هو الوضع في النازلة الحالية اذ أنه بمقارنه العلامتين موضوع الدعوى يتبين من الاسمين معا أن الأحرف المكونة للعلامة الأصلية مضمنة بالعلامة المطلوب تسجيلها ويظهر أن المستأنفة استعملت علامة مشابهة لعلامة سابقة للمستأنف عليها وان لم تكن كاملة بدون اذن من هذه الاخيرة وان هذا التشابه يكاد يكون مطابقا من حيث الكتابة والنطق اذ ان حذف فقط لفظ "S" يبقى غير كاف لرفع اللبس ودفع الغلط الذي يقع في ذهن الجمهور وهو ما اكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 789 بتاريخ 6/9/2012 ملف تجاري عدد 1380/3/1/2011 حينما اعتبرت ان مجرد تغيير حرف ليس من شأنه إزالة التشابه ومن شأن ذلك إيقاع المتعاملين مع الطرفين في غلط

التمييز بينهما....."مما يكون معه ما قامت به الطاعنة يعد اعتداء على ملكية الغير ومساسا بحق سابق محمي قانونا ويبقى قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي قضى بقبول التعرض مرتكز على اساس ويتعين رفض طلب الطعن فيه

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الطعن

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.