

Rejet de l'opposition à l'enregistrement de marque : insuffisance des similitudes dans l'appréciation du risque de confusion (CA com. Casablanca 2016)

Identification			
Ref 33852	Jurisdiction Cour d'appel de commerce	Pays/Ville Maroc / Casablanca	N° de décision 7110
Date de décision 21/12/2016	N° de dossier 2016/8229/2375	Type de décision Arrêt	Chambre
Abstract			
Thème Marque, Propriété intellectuelle et industrielle		Mots clés معايير التمييز بين العلامات التجارية, معارضة تسجيل علامة تجارية, انعدام خطر الالتباس, Protection des marques commerciales, Opposition à l'enregistrement de marque, Marque déposée, Évaluation du consommateur moyen, Différences visuelles et phonétiques des marques, Critères de différenciation des marques, Contrefaçon de marque, Appréciation globale des marques, Absence de risque de confusion, Absence de concurrence déloyale	
Base légale Article(s) : 184 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle		Source Non publiée	

Résumé en français

La Cour d'appel de commerce de Casablanca a été saisie d'un litige consécutif au rejet, par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d'une opposition à l'enregistrement d'une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel.

La Cour d'appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l'esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des marques, tant sur le plan visuel que phonétique, et a analysé les éléments de similitude et de différence entre elles.

Après un examen comparatif des marques en litige, à savoir « THE AVENUES » et « M AVENUE MARRAKECH », la Cour a conclu à l'existence de différences significatives écartant tout risque de confusion dans l'esprit du public. Ces différences se manifestent tant sur le plan visuel que phonétique : la composition des mots diffère, l'une utilisant le pluriel « AVENUES » précédé de l'article défini « THE », l'autre le singulier « AVENUE » précédé de la lettre « M » et suivi du toponyme « MARRAKECH » ; la prononciation diverge, notamment en raison de la présence ou absence de lettres et du toponyme « MARRAKECH » ; et la présentation visuelle varie, l'une étant intégrée dans un rectangle

sans couleur grise, et l'autre dans un rectangle rouge de dimensions différentes.

Par conséquent, l'analyse des différences précitées a été jugée déterminante pour exclure tout risque de confusion ou d'association erronée dans l'esprit du public quant à l'origine des produits ou services.

La Cour d'appel a, dès lors, confirmé la décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale rejetant l'opposition à l'enregistrement de la marque postérieure. Elle a estimé que la décision de l'Office était fondée et n'avait violé aucune disposition légale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 25/04/2016 تقدمت شركة (ر) بواسطة نائبها بمقال طعنتم بموجبه في القرار رقم 243/2015 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والقاضي برفض التعرض رقم 6125 وتسجيل علامة M/AVENUE المتعرض على طلب تسجيلها وهو التعرض الذي تقدمت به الطاعنة صاحبة العلامة التجارية THE AVENUES لدى هذا المكتب بواسطة وكيلها شركة (ص) وشركاؤه ضد طلب تسجيل العلامة التجارية M/AVENUE المرقمة تحت عدد 161087.

في الشكل :

وحيث ما دام مقال الطعن قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

تفيد الوقائع كما أسس عليها مقال الطعن أن الطاعنة تملك العلامة THE AVENUES المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 159387 بتاريخ 29/04/2014 وهو التسجيل الذي تحمي بموجبه المنتجات والخدمات المصنفة في الفئتين 36 و 37 من تصنيف نيس الدولية . و أنها فوجئت بكون المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 14/08/2014 يطلب تسجيل العلامة M/AVENUE لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 161087 ترمي بموجبه إلى حماية نفس المنتجات والخدمات في نفس الفئة 36 كما هو الحال بالنسبة لعلامة الطاعنة وأن هذه الأخيرة تقدمت لدى المكتب بتعرض قصد الحيلولة دون هذا التسجيل و بعد انتهاء الإجراءات فان السيد مدير المكتب اصدر قرار برد تعرض العارضة وتسجيل علامة M/AVENUE .

أسباب الطعن في القرار

أسست الطاعنة طلبها أولا أنه بخلاف ما جاء في تعليق قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فإنه بمقارنة بسيطة بين العلامتين المتنازعتين تظهر بجلاء أن العلامتين تحتويان معا على ستة أحرف رئيسية هي A و V و E و N و U و E تقرأ بالانجليزية AVENUE وهي الكلمة التي تشكل عصب العلامتين معا على أن المستأنف عليها لجأت للتمويه على استنساخها لعلامة الطاعنة إلى إضافة حرف M في أول الكلمة وحذف حرف S في آخر الكلمة وان التشابه بين العلامتين باد للعيان كما أن الجمهور سيختلط عليه الأمر لا محالة خصوصا وأن العلامتين معا ستعرضان في السوق على نفس المنتجات والخدمات وبفس محلات البيع جنبا إلى جنب

مما يضاعف من خطر وقوع اللبس في ذهن الجمهور بخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالاستئناف وأن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عوض أن يلتفت إلى أوجه التشابه السالفة الذكر ركز على عناصر الاختلاف على قلتها في خرق واضح لما استقر عليه القضاء بالمغرب وخارج المغرب في حالة الاستنساخ الجزئي والتقليد وهو الوضع في نازلة الحال الذي دأب على تقييم فعل التزييف انطلاقا من عناصر التشابه الموجودة بين العلامة الأصلية والعلامة المستنسخة وليس انطلاقا من أوجه الاختلاف وأن صلب العلامتين معا يتشكل كما تم توضيحه أعلاه من كلمة AVENUE وأن استعمال المستأنف عليها لهذه الكلمة كمحور ونواة لعلامتها بعد توظيفها لعنصر أساسي لعلامة العارضة THE AVENUES وأن إضافة حرف M في بداية الكلمة وحذف حرف S في آخر الكلمة لا يشكل اختلافا يمكن معه اعتبار أن علامة المستأنف عليها لا تشكل تزييفا لعلامة الطاعة كما جاء في القرار المطعون فيه وأن التغيير الطفيف الذي حاولت المستأنف عليها إدخاله على علامة الطاعة لم يكن إلا للتعمية ولإبعاد الشبهة عن فعل التزييف. ثانيا أن القرار المطعون فيه بالاستئناف صرح بأن علامة الطاعة توجد داخل فضاء أسود في حين أن شهادة العلامة الصادرة عن نفس المكتب المصدر للقرار مدون بها أن اللون الطاعي في العلامة هو الرمادي ما ثبت أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يتمحص بما فيه الكفاية وثائق الملف بل انه حرف الوقائع لأن الخطأ في أدق تفصيل في عنصر من عناصر العلامة من شأنه التأثير في القرار المتخذ علما أن عنصر اللون ليس تفصيلا بل هو عنصر حاسم في مجال العلامات بدليل النص عليه تحديدا في طلبات التسجيل وبعد ذلك في الشواهد المستخرجة من السجل الوطني للعلامات مما يكون معه القرار موضوع الطعن جاء محررا للوقائع ويتعين إلغاؤه وإبطال أثره لهذا السبب الوجيه على الأقل وبغض النظر عن تحريف الوقائع كسبب للاستئناف ارتأت العارضة الإشارة إليه بشكل عابر على أهميته ورغم مجانبية التعليل المشار إليه أعلاه الصواب إلا أنه أقر مع ذلك بهيمنة الرسوم والأشكال الهندسية المتشابهة مثل رسم المستطيل في العلامتين المتنازعتين اللتين تعتبران بذلك شارتين تصويريتين رغم تجنبه المقارنة بين العلامتين من هذه الزاوية وتفضيله الخوض في مقارنة تفاصيل دقيقة لا تسعف تقنيا في مجال العلامة الاسمية المقرونة بالرسوم التمييزية كما هو الحال في النازلة وبالفعل وعلاقة بما سبق فإن التزييف عن طريق التقليد يمكن أن يتحقق إذا استعمل في تشكيل علامة ثانية مزيفة تركيبة مقارنة للتركيبية التي تتكون منها العلامة الأصلية إما من حيث ظاهر التشكيلة عندما ينظر إليها كما هو الحال في النازلة حيث تهيمن نفس الأشكال الهندسية في العلامتين أو من حيث المعنى أو مضمون الفكرة التي تقوم عليها أو من حيث الإيحاءات التي تتضمنها وعندما يتعلق الأمر بعلامة تتكون من شارة تصويرية كما هو حال النازلة فإن التقليد يكون قائما إذا كان الانطباع العام الذي يخلقه النظر إلى العلامة المقلدة من شأنه أن يخلق الالتباس في ذهن الزبون العادي متوسط الفطنة متى وجد أمام تلك العلامة أي في غياب العلامة الأصلية حيث لا يمكنه حينئذ المقارنة بينهما بل إن الخلط قد يمتد حتى في حال تواجد العلامتين جنبا إلى جنب فيقتني الزبون المنتج المزيف ظنا منه أنه بصدد اقتناء المنتج الأصلي خصوصا حين يتعلق الأمر بمنتجات متشابهة أو مماثلة مثل ما هو الأمر في النازلة وأن القضاء دأب على اعتبار أنه متى كانت العلامة بصرية كما هو حال علامة العارضة وعلامة المستأنف عليها فإن معيار القول بالتزييف عن طريق التقليد يتمثل في الصورة العامة للعلامة موضوع المقارنة من أجل القول بما إذا كانت المميزات الجوهرية أو المظهر العام للعلامة تم محاكاته بشكل يؤدي إلى نفس الانطباع والتأثير لدى الجمهور خصوصا وأن عنصر المحاكاة يكتسي في التقليد طابعا ذاتيا لذلك فإن القاضي عند أعمال سلطته التقديرية في المقارنة بين العلامتين المتنازعتين يقوم بالحلول مكان المستهلك الذي تم إيقاعه في خديعة المحاكاة للتعرف على كيفية اتخاذ قرار الاختيار. وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية علل قراره بأن الاختلاف يتجلى أيضا في نطق العلامتين ووقع سماعهما على اعتبار أن نطق كلمة أفنيوز بالأحرف العربية في علامة العارضة يختلف عن نطقها AVENUE بالانجليزية في علامة المستأنف عليها وأنه للإشارة فكلمة أفنيوز هي فقط صيغة الجمع لكلمة AVENUE بالانجليزية ومادام أن أصل الكلمتين هو الانجليزية فإن اعتماد العارضة لنفس الكلمة المهيمنة في العلامتين المتنازعتين مكتوب بأحرف عربية ونطق الكلمة بالصيغة العربية لا يمكن اعتباره عنصرا مختلفا لأن العبرة في الأصل الذي هو الانجليزية في العلامتين معا لا في الفرع الذي هو العربية في علامة العارضة وحدها لذلك تلتزم بالحكم بإلغاء القرار رقم 234/2015 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية البات في التعرض رقم 6125 في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول تعرض العارضة رقم 6125 الرامي إلى رفض تسجيل علامة M/AVENUE المسجلة من طرف المستأنف عليها تحت عدد 161087 بتاريخ 15/07/2014 وبرفض تسجيل نفس العلامة بالسجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم بأمر مدير المكتب المذكور بتسجيل التعرض المنتظر قبوله واعتبار طلب التسجيل الذي تقدمت به المستأنف عليها لعلامة M/AVENUE تحت عدد 161087 والمؤرخ في

15/07/2014 كان لم يكن بعد التصريح ببطلانه والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر وأرفق المقال بقرار صورة من إشعار بالتبليغ شهادة تسجيل علامة المستأنفة وشهادة تسجيل علامة المستأنف عليها وصورة من صفحة من كتاب الملكية الصناعية والتجارية. وعند عرض القضية على جلسة 23/11/2016 أفيد من جواب القيم أن الشركة المستأنف عليها مجهولة بالعنوان فتقرر حجز الملف للمدولة قصد النطق بالقرار لجلسة 21/12/2016.

محكمة الاستئناف

حيث بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فانه بإجراء مقارنة بين علامة الطاعنة the palace to be الافنيوز THE AVENUES بعلامة المتعرض ضدها وهي M AVENUE MARRAKECH يتبين وجود اختلاف كبير بينهما يمنع أي خلط أو لبس لدى الجمهور قد يتسبب في عدم معرفة مصدر خدمات كل طرف من طرفي النزاع ، وهذا الاختلاف الكبير يظهر سواء من حيث الكلمات المكونة لكل علامة أو من خلال نطق العلامتين وكذا الإطار الذي وضعت فيه علامة الطاعنة وهو مستطيل دون لون رمادي بخلاف حجم المستطيل ذي اللون الأحمر الذي وضعت فيه علامة M AVENUE MARRAKECH وأن الصورة التي تتولد لدى الشخص العادي عند إلقاء نظرة على علامة الطاعنة مخالفة تماما للصورة التي تنطبع في ذهنه بخصوص علامة المتعرض ضدها لذا يكون قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية برفض التعرض على تسجيل علامة AVENUE MARRAKECH في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما ويتعين رفض الطعن المرفوع ضده. وحيث إنه يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب :

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الطعن.

موضوعا : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه

Version française de la décision

Après délibérations conformément à la loi,

En date du 25/04/2016, la société (R), par le biais de son mandataire, a interjeté appel contre la décision n° 243/2015 rendue par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, statuant sur le rejet de l'opposition n° 6125 et l'enregistrement de la marque M/AVENUE, objet de la demande d'enregistrement, opposition introduite par la requérante, titulaire de la marque THE AVENUES, auprès dudit office, par l'intermédiaire de son mandataire, la société (S) et Associés, à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque M/AVENUE enregistrée sous le numéro 161087.

En la forme :

Considérant que la requête d'appel a été présentée conformément aux exigences formelles prévues par la loi, il convient de la déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Les faits, tels qu'ils sont exposés dans la requête d'appel, révèlent que la requérante est titulaire de la marque THE AVENUES enregistrée auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale sous le numéro 159387 en date du 29/04/2014, enregistrement qui protège les produits et services classés dans les classes 36 et 37 de la classification internationale de Nice. Elle a été surprise de constater que l'intimée a déposé, en date du 14/08/2014, une demande d'enregistrement de la marque M/AVENUE auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale sous le numéro 161087, visant à protéger les mêmes produits et services dans la même classe 36 que la marque de la requérante. Cette dernière a introduit une opposition auprès de l'office afin d'empêcher cet enregistrement. À l'issue de la procédure, le directeur de l'office a rendu une décision rejetant l'opposition de la demanderesse et enregistrant la marque M/AVENUE.

Moyens de l'appel :

L'appelante fonde sa demande, en premier lieu, sur le fait que, contrairement à ce qui est énoncé dans les motifs de la décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, une simple comparaison entre les marques en litige révèle clairement que les deux marques contiennent six lettres principales communes, à savoir A, V, E, N, U et E, se lisant en anglais AVENUE, mot qui constitue le cœur des deux marques. L'intimée aurait cherché à dissimuler la reproduction de la marque de la requérante en ajoutant la lettre M au début du mot et en supprimant la lettre S à la fin. La similitude entre les marques est évidente, et le public serait inévitablement induit en erreur, d'autant plus que les deux marques seraient proposées sur le marché pour les mêmes produits et services, dans les mêmes points de vente côte à côte, ce qui aggraverait le risque de confusion dans l'esprit du public, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée en appel. Au lieu de considérer les similitudes susmentionnées, la décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale s'est concentrée sur les éléments de divergence, pourtant mineurs, en violation manifeste de la jurisprudence établie au Maroc et à l'étranger en matière de reproduction partielle et de contrefaçon. Dans le cas d'espèce, l'appréciation de l'acte de contrefaçon doit se fonder sur les éléments de similitude entre la marque originale et la marque reproduite, et non sur les éléments de divergence. Le cœur des deux marques est constitué, comme indiqué ci-dessus, du mot AVENUE. L'utilisation de ce mot par l'intimée comme axe et noyau de sa marque constitue l'appropriation d'un élément essentiel de la marque de l'appelante, THE AVENUES. L'ajout de la lettre M au début du mot et la suppression de la lettre S à la fin ne constituent pas une différence permettant de considérer que la marque de l'intimée ne constitue pas une contrefaçon de la marque de la requérante, contrairement à ce qui est énoncé dans la décision attaquée. La modification mineure apportée par l'intimée à la marque de l'appelante n'a eu pour but que de dissimuler et d'éloigner le soupçon de contrefaçon.

En second lieu, la décision attaquée en appel a déclaré que la marque de la requérante se trouvait dans un espace noir, alors que le certificat de la marque délivré par le même office indique que la couleur dominante de la marque est le gris. Cela prouve que l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale n'a pas examiné suffisamment les documents du dossier et a dénaturé les faits. L'erreur dans le moindre détail d'un élément de la marque est susceptible d'influencer la décision rendue. L'élément de couleur n'est pas un détail, mais un élément déterminant dans le domaine des marques, comme en témoigne sa mention expresse dans les demandes d'enregistrement et dans les certificats extraits du registre national des marques. La décision attaquée a donc dénaturé les faits et doit être annulée et infirmée pour ce motif au moins. Bien qu'elle ait dénaturé les faits, l'appelante a estimé nécessaire de le mentionner incidemment en raison de son importance. Malgré l'inexactitude des motifs susmentionnés, la décision a reconnu la prédominance de dessins et de formes géométriques similaires, tels que le rectangle, dans les deux marques en litige, qui sont donc considérées comme des signes

figuratifs. Toutefois, elle a évité de comparer les marques sous cet angle, préférant s'attarder sur des détails précis qui ne sont pas techniquement pertinents dans le domaine de la marque verbale associée à des éléments distinctifs figuratifs, comme c'est le cas en l'espèce.

En effet, et en lien avec ce qui précède, la contrefaçon par imitation peut être établie si une marque seconde contrefaisante utilise une composition proche de celle de la marque originale, que ce soit en termes d'apparence, de sens, d'idée sous-jacente ou de suggestions. Dans le cas d'une marque composée d'un signe figuratif, comme en l'espèce, l'imitation est établie si l'impression générale produite par l'observation de la marque imitée est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du client moyen, normalement avisé, en l'absence de la marque originale. La confusion peut même survenir en présence des deux marques côte à côte, le client pouvant acquérir le produit contrefaisant en croyant acquérir le produit original, notamment lorsqu'il s'agit de produits similaires ou identiques, comme en l'espèce. La jurisprudence considère que lorsque la marque est visuelle, comme en l'espèce, le critère de la contrefaçon par imitation réside dans l'image générale de la marque objet de la comparaison, afin de déterminer si les caractéristiques essentielles ou l'aspect général de la marque ont été imités de manière à produire la même impression et le même effet sur le public. L'élément d'imitation revêt un caractère subjectif, et le juge, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation lors de la comparaison des marques en litige, se place dans la position du consommateur victime de la tromperie pour déterminer comment il prend sa décision.

L'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale a motivé sa décision par le fait que la différence réside également dans la prononciation et l'audition des marques. La prononciation du mot أفنيوز en caractères arabes dans la marque de l'appelante diffère de la prononciation de AVENUE en anglais dans la marque de l'intimée. Or, أفنيوز est simplement le pluriel de AVENUE en anglais. L'origine des deux mots étant l'anglais, l'utilisation par la requérante du même mot dominant dans les deux marques en litige, écrit en caractères arabes, et la prononciation du mot en arabe ne peuvent être considérées comme un élément de divergence. Ce qui importe, c'est l'origine anglaise commune des deux marques, et non la déclinaison arabe propre à la marque de la requérante.

Par conséquent, l'appelante demande l'annulation de la décision n° 234/2015 rendue par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, statuant sur l'opposition n° 6125, en toutes ses dispositions. Après avoir statué au fond, elle demande à nouveau que l'opposition n° 6125 soit déclarée recevable, afin de refuser l'enregistrement de la marque M/AVENUE enregistrée par l'intimée sous le numéro 161087 en date du 15/07/2014 et de rejeter l'enregistrement de cette même marque au registre national des marques tenu par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, et de condamner le directeur dudit office à enregistrer l'opposition susvisée, et de déclarer nulle et non avenue la demande d'enregistrement de la marque M/AVENUE déposée par l'intimée sous le numéro 161087 en date du 15/07/2014, avec radiation dudit enregistrement du registre national des marques tenu par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, et de condamner l'intimée aux dépens. L'appelante a joint à sa requête une copie de la décision, un accusé de réception de la notification, un certificat d'enregistrement de la marque de la requérante, un certificat d'enregistrement de la marque de l'intimée, et une copie d'une page du livre de la propriété industrielle et commerciale.

L'affaire ayant été portée à l'audience du 23/11/2016, il a été indiqué dans la réponse du curateur que l'adresse de la société intimée était inconnue. Le dossier a donc été mis en délibéré pour que la décision soit rendue à l'audience du 21/12/2016.

Cour d'appel :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, une comparaison entre la marque de la

requérante THE AVENUES et la marque de l'intimée M AVENUE MARRAKECH révèle une différence significative entre elles, écartant tout risque de confusion ou d'erreur dans l'esprit du public quant à l'origine des services de chacune des parties au litige. Cette différence significative se manifeste tant au niveau des mots composant chaque marque, que de la prononciation des marques, et du cadre dans lequel la marque de l'appelante est insérée, à savoir un rectangle sans couleur grise, contrairement à la taille du rectangle de couleur rouge dans lequel est insérée la marque M AVENUE MARRAKECH. L'impression générale qui se dégage de l'observation de la marque de l'appelante est totalement différente de celle qui se dégage de la marque de l'intimée. Par conséquent, la décision de l'organe chargé de la propriété industrielle rejetant l'opposition à l'enregistrement de la marque M AVENUE MARRAKECH est fondée et ne viole aucune disposition légale. Elle est dûment motivée et il convient de rejeter l'appel interjeté à son encontre.

Considérant qu'il convient de condamner l'appelant aux dépens.

Par ces motifs :

La Cour d'appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Déclare l'appel recevable.

Au fond : Le rejette et laisse les dépens à la charge de l'appelant.