Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)

Identification			
Ref 34293	**Juridiction** Tribunal de commerce	**Pays/Ville** Maroc / Casablanca	**N° de décision** 9654
Date de décision 25/10/2021	**N° de dossier** 6827/8211/2021	**Type de décision** Jugement	**Chambre**

Abstract	
Thème Contrefaçon, Propriété intellectuelle et industrielle	**Mots clés** Usage sans autorisation, Cessation d'usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d'activité similaire, Droit exclusif d'usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d'un site web, OMPIC, Absence d'exécution provisoire
Base légale Article(s) : Article 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 Article(s) : 124 – 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)	**Source** Non publiée

Résumé en français

La demanderesse, société spécialisée dans l'édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l'OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice.

Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l'usage d'un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier.

Elle soutenait que l'adoption de la dénomination « Immolist.ma » — différant uniquement par le

remplacement d’un caractère et l’ajout d’une lettre finale muette — était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant que les deux signes sont utilisés dans le même secteur d’activité. Elle faisait valoir la notoriété acquise de sa marque, le caractère postérieur de l’enregistrement contesté, et l’intention parasitaire de la défenderesse, ce qui caractériserait un acte de contrefaçon au sens des articles 153, 154, 155 et 201 de la loi n°17-97 sur la propriété industrielle.

La défenderesse contestait tout risque de confusion, en invoquant une différence de dénomination, d’objet social (publication d’annonces vs. promotion immobilière), et en soutenant que sa propre marque était également protégée ou en voie de dépôt. Elle estimait ainsi que les prétentions de la demanderesse étaient infondées, en l’absence de concurrence directe ou de confusion possible.

Le tribunal a relevé que les deux signes — « Immolys.ma » et « Immolist.ma » — sont visuellement et phonétiquement proches, notamment du fait de la permutation de deux lettres, que les services proposés relèvent des mêmes classes de protection, et qu’ils s’adressent au même public. Il a retenu l’existence d’un risque de confusion et de détournement de clientèle au détriment de la demanderesse, caractérisant à la fois un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale.

En conséquence, le tribunal a ordonné la cessation de l’usage du nom de domaine litigieux, la suppression du site internet www.immolist.ma, le tout sous astreinte, ainsi que la publication du jugement dans deux journaux, aux frais de la défenderesse. La demande d’exécution provisoire a cependant été rejetée faute de remplir les conditions de l’article 147 CPC.

Texte intégral

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2021/06/25 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها شركة تجارية مختصة في الإنعاش العقاري والخدمات العقارية وأنها في هذا الإطار قامت بتسجيل علامة Y.ma لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 02/01/2018 ، تحت عدد aaa وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 17–97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وأنها بمقتضى هذا التسجيل تحمي الخدمات المصنفة في الفئات 35 و 36 حسب اتفاقية نيس للتصنيف الدولي للسلع والخدمات، وأنه بموجب هذا التسجيل تتمتع العارضة بالحق في ملكية علامة Y.ma » المذكورة أعلاه بالنسبة إلى الخدمات المعينة و المشمولة بالتسجيل وذلك طبقا لأحكام المادة 153 من القانون 17–97 التي تنص على ما يلي: يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي بعينها. » وفوجئت المدعية بشركة (M) صاحبة الموقع الالكتروني www.x.ma الحديث الإنشاء، المختص في نفس الخدمات المعنية بتسجيل العارضة أعلاه، دون إذنها أو إعلامها يستعمل عبارةX.ma المماثلة لعلامتها أعلاه، ويقوم بحملة إشهارية لهذا الموقع، كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد الخلطي، حيث إن المدعى عليها عمدت إلى اتخاد استعمال نفس الحروف المستعملة من طرف العارضة وبنفس التراتبية مع تغيير بسيط، حيث قامت بتعويض الحرف لا المتواجد في علامة العارضة بالحرف أ ، واللذان يتم النطق بهما بنفس الشكل بالعلامتين معا، وأضافت حرف 1 في آخر الكلمة والذي هو مجرد

حرف صامت لكونه غير متبوع باي حرف متحرك، وحيث أن هذا التغيير البسيط الذي قامت به المدعى عليها ليس من شأنه أن يزيل التشابه الحاصل بين علامة العارضة والموقع الإلكتروني للمدعى عليها على مستوى الكتابة والنطق وعلى المستوى البصري كذلك. إن إنشاء المدعى عليها للموقع الإلكتروني X.ma المماثل والمشابه إلى حد التطابق لعلامة العارضة المحمية قانونا، والتي اكتسبت سمعة طيبة وشهرة واسعة، أدى الى خلق ليس في ذهن المستهلك وخداعه وإيقاعه في الغلط للتداخل الحاصل بين علامة العارضة Y.ma والموقع الإلكتروني X.ma المؤسس من طرف المدعى عليها بتاريخ لاحق خاصة وأن العارضة مشهورة لدى المستهلك بنشاطها في المجال العقاري، من خلال امتلاكها لمجموعة من المشاريع العقارية وترويجها لعدة خدمات في هذا المجال تحت لواء علامتها أعلاه إن ما قامت به المدعى عليها يعتبر مساسا بالحقوق التي اكتسبتها العارضة على علامتها السالفة الذكر، ويقع تبعا لذلك تحت طائلة أحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون 17-97 والمادتين 154 و 155 من نفس القانون ليبقى الثابت من خلال المعطيات أعلاه والوثائق المدلى بها رفقة المقال الحالي، كون العارضة سجلت علامتها التجارية Y.ma الدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ تاريخ 02/01/2018 في تصنيفات نيس رقم 35 و 36، في حين أن المدعى عليها لم تتقدم بطلب تقييد موقها الإلكتروني إلا بتاريخ 2020/09/02 وحيث أنه وفقا لما قررته المادة 153 من قانون حماية الملكية الصناعية المشار إليها أعلاه، فإن العارضة تبقى مالكة لعلامتها Y.ma وبالتالي فلها حقا استئثاريا عليها. وحيث إن قيام المدعى عليها باستغلال عبارة X.ma المماثلة والمشابهة لعلامة العارضة Y.ma إلى حد التطابق، في مجال له ارتباط بأنشطة العارضة التجارية و داخل في تصنيفات نيس 35 و 36 التي تستفيد منه بموجب تقييد علامتها التجارية المذكورة أعلاه ودون أي موجب قانوني، تبعا لما هو ثابت من محضر معاينة المفوض القضائي محمد الخلطي، يشكل تزييفا ومساسا بحقوق الملكية الصناعية للعارضة ومنافسة غير مشروعة مما اضطرت العارضة والحالة هاته أن تلجأ لمحكمتكم الموقرة قصد المطالبة بوقف هذا العمل غير المشروع الذي من شأن استمراره أن يلحق بها أضرارا مادية ومعنوية مهمة، كما من شأنه المساس بسمعتها. وذلك من أجل استصدار حكم يقضي بكون استعمال المدعى عليها لعبارة مشابهة ومماثلة إلى حد التطابق لعلامتها أعلاه المحمية والمسجلة قانونا باسمها في تاريخ سابق يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة، والقول تبعا لذلك بمسؤوليتها لما استعمل بسوء نية وضدا على مصالح العارضة علامتها المحمية. وذلك من أجل التصريح قبول الطلب لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانون، و في الموضوع الحكم بملكية العارضة لعلامتها y.ma وبحقها الاستئثاري عليها والحكم بكون استعمال المدعى عليها لعبارة y.ma المماثلة والمشابهة إلى حد التطابق لعلامة العارضة y.ma المسجلة والمحمية قانونا باسمها بتاريخ سابق يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة والحكم على المدعى عليها بإيقاف كل أعمال التزييف والمنافسة غير المشروعة واستعمال عبارة X.ma بأي شكل من الأشكال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم امتناع من تاريخ تبليغ الحكم والحكم على المدعى عليها بسحب موقعها الإلكتروني www.x.ma من على الشبكة الإلكترونية وإيقاف استعماله بأي شكل من الأشكال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم وسماع الحكم بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة الفرنسية وباللغة العربية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة الصوائر .

وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق بجلسة 2021/07/12 أدلت من خلالها المدعية بشهادة تسجيل علامة Y.ma ومحضر معاينة.

وبناء على مذكرة التعقيب المدعى عليها بتاريخ 2021/09/06 أجابت من خلالها أنها تستغرب من ادعاءات المدعية من كون أن العارضة قامت باستنساخ علامتها التجارية فيما بين المنتجات والخدمات المشابهة لما يشمل التسجيل والتي هي شركة Y وان العارضة قامت بتقليد علامتها التجارية باستعمال عبارة X المشابهة حسب تعبيرها لعلامتها التجارية X جوابا على ذلك برجوع المحكمة الموقرة إلى مقال المدعية فإنها تشير بكل وضوح انها شركة تجارية مختصة في الإنعاش العقاري والخدمات العقارية وانها تنشر عقارات خاصة بها غير مفتوحة الاشهارات الغير، وان شركتها مسجلة تحت علامة Y.ma ومسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بر البيضاء، اما العارضة تمارس نشاط مغاير يتعلق بالإشهار وان شركتها مسجلة تحت علامة X.ma بمعنى أن حرفين من اسم الشركة مغايران وهما حرف Y وحرف « T » باخر الاسم الأمر الذي يجعل المعنى مغاير تماما، وبالتالي ادعاء المنافسة غير الشريفة أو استقطاب الاسم لا يقوم على اي اساس خاصة وان العارضة هي أيضا قامت بتسجيل علامتها بالملكية الصناعية وانها محمية قانونا ومفتوحة للعموم وان شركة X المتعلقة بالإشهار موجودة في عدة دول كبلجيكا واسبانيا أذن أن المدعية تنشر عقاراتها في حين ان

العارضة تنشر اشهارات عقارية او غيرها للعموم ، يضاف إلى ذلك أن الصورة للإشهار مخالفة تماما لعلامة المدعية الأمر الذي يجعل ادعاء المدعية لا يقوم على أي أساس وبالتالي طلب وقف أعمال المنافسة غير صحيح لعدمه كما ان موقعها الالكتروني محمي قانونا مادام لم يمس بمصالح اي طرف اخر خاصة وانها لا تمارس نفس النشاط البتة. لذلك ومن اجله تلتمس نظرا لعدم وجود اي تشابه بين الاسماء ونظرا لعدم وجود أي منافسة بين الطرفين لكونهما لا يمارسان نفس النشاط الحكم برفض طلب المدعية حسب التفصيل أعلاه وإبقاء الصائر على رافعه، وأرفقت المذكرة مستخرج من شهادة التسجيل وصور .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بتاريخ 2021/10/18 أكدت من خلالها انه حيث إن زعم المدعى عليها بكونها تمارس نشاط مغاير على ذلك الذي تمارسه العارضة يبقى غير جدي ومردود بالنظر إلى كون موقعها الإلكتروني X.ma يروج للخدمات المتعلقة ببيع وكراء العقارات بكافة أنواعها، كما هو ثابت من خلال محضر معاينة وتفريغ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد الخلطي بتاريخ 23/06/2021، وهو نفس النشاط الذي تمارسه العارضة من خلال علامتها التجارية وموقعها الإلكتروني. y.ma كما أن زعم المدعى عليها بكون تغيير الحرفين لا وا بآخر الكلمة يجعل المعنى مخالفا تماما، يبقى مردود كذلك، طالما أن المدعى عليها عمدت إلى استعمال نفس الحروف المستعملة من طرف العارضة وبنفس التراتبية، مع تغيير بسيط، حيث قامت بتعويض الحرف لا المتواجد في علامة العارضة بالحرف، واللذان يتم النطق بهما بنفس الشكل بالعلامتين معا، وأضافت حرف 1 في آخر الكلمة والذي هو مجرد حرف صامت لكونه غير متبوع بأي حرف متحرك، وأن هذا التغيير البسيط الذي قامت به المدعي عليها ليس من شأنه أن يزيل التشابه الحاصل بين علامة العارضة والموقع الإلكتروني للمدعى عليها على مستوى الكتابة والنطق وعلى المستوى البصري كذلك أما زعم المدعى عليها بتسجيل العلامة X يبقى غير صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى صورة من التسجيل المدلى بها، نجد أن العلامة لم تسجل بعد، بل إنها موضوع تعرض هذا بالإضافة إلى أن المدعي عليها لم تقم بإيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية إلا بتاريخ 2021/07/06، أي بعد التقدم بالدعوى الحالية ضدها بتاريخ 25/06/2021، زد على ذلك أن تسجيل العلامة من عدمه ليس له أي تأثير على مسؤولية المدعى عليها في الاعتداء الواقع على علامة العارضة موضوع الطلب، وذلك بعد قيامها باتخاذ اسم مجال y.ma مماثل لعلامة العارضة y.ma الموقعها الإلكتروني Nom de domaine التي تتخذها كاسم مجال لموقعها الإلكتروني، ويروج لنفس الخدمات المتعلقة بالعقارات التي تختص فيها علامة العارضة موضوع الدعوى. ليبقى الثابت من خلال معطيات ووثائق الملف، أن إنشاء المدعى عليها للموقع الإلكتروني x.ma المماثل والمشابه إلى حد التطابق العلامة العارضة موضوع الدعوى المحمية قانونا باسمها، والتي اكتسبت سمعة طيبة وشهرة واسعة، أدى إلى خلق لبس في ذهن المستهلك وخداعه وإيقاعه في الغلط للتداخل الحاصل بين علامة العارضة y.ma والتي تتخذها كاسم مجال لموقعها الإلكتروني، والموقع الإلكتروني x.ma المؤسس من طرف المدعى عليها بتاريخ لاحق، خاصة وأن العارضة مشهورة لدى المستهلك بنشاطها في المجال العقاري، وأن ذلك لا يمكن اعتباره إلا تزيفا ومنافسة غير مشروعة. الأمر الذي يجعل دفوعات المدعى عليها غير مؤسسة قانونا ويناسب ردها، ويجعل طلب المدعية الحالي وجيه وقانوني ويناسب الاستجابة له.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2021/10/18، حضر المدعية وأدلى بمذكرة تعقيبية وتخلفت نائبة المدعى عليها رغم سابق الاعلام، فتقرر اعتبار الملف جاهزا للفصل فيه وتم حجزه للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 2021/10/25

في الشكل:

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مفصل أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية تملك العلامة التجارية y.ma المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية

والتجارية بتاريخ 2018/01/02 تحت عدد 190612.

وحيث إنه يترتب على تسجيل العلامة التجارية كسب ملكيها ومؤدى ذلك أنه يخول صاحبه حقا خاصا يمنحه حق استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات التي شملها

تسجيله للعلامة.

وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد الخلطي بتاريخ 2021/06/23 أنه تمت معاينة محتويات الموقع الالكتروني X.ma ولوحة اشهارية معلقة بشارع انفا عليها اسم X والموقع www.x.ma.

وحيث إن الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها من أنه لا وجود لأي تشابه بين الأسماء وعدم وجود أي منافسة بين الشركتين لكون المدعية شركة تجارية مختصة في الإنعاش العقاري والخدمات العقارية أما المدعى عليها فتمارس نشاطا مغايرا ، كما أن هناك اختلاف بين علامة y.ma و x.ma ذلك أن حرفين من اسم الشركة مغايران وهما حرف Y وحرف « T » بآخر الكلمة الأمر الذي يجعل المعنى مغاير تماما، تبقى دفوعا غير جدية، إذ أنه بإجراء مقارنة بين اسم المجال x.ma وعلامة المدعية y.ma المحمية يتبين التشابه التام بينهما من حيث الكتابة والشكل والنطق وأن الاختلاف بينهما والمتجلي في حرفي) ولا لا يرفع التشابه بين العلامة المسجلة وتلك المراد تسجيلها إضافة إلى كونهما تندرجان ضمن نفس الفئة وهي الفئة 36 من تصنيف نيس كما هو ثابت من الشهادتين الصادرتين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وحيث إن الفعل الذي قامت به المدعى عليها والمتمثل في إيداع طلب تسجيل علامة x.ma بتاريخ 2021/07/06 وانشاء الموقع الكتروني www.x.ma يشكل استعمالا العلامة مستنسخة بخصوص منتجات وخدمات مماثلة لما شمله تسجيل المدعية ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا، وتشكل هذه الأفعال تزييفا ومنافسة غير مشروعة.

وحيث إنه تبعا لذلك تبقى الطلبات الرامية إلى التوقف والتعويض والنشر مبررة ويتعين الاستجابة لها

وفق ما هو مدون بمنطوق الحكم أدناه.

وحيث انه لا مبرر لجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل لعدم توفر شروط الفصل 147 من ق م م مما يستوجب الحكم برفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للمادة 124 من قانون المسطرة المدنية.

وتطبيقا للقانون.

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل بقبول الطلب.

لهذه الأسباب

في الموضوع – بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها.

– بتوقف المدعى عليها عن الأعمال التي تشكل تزييفا لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.

بحذف المدعى عليها للموقع الالكتروني www.x.ma من الشبكة الالكترونية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن

كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا .

– بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وعلى نفقة المدعى عليها.

– بتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.