Opposition à l’enregistrement d’une marque pour similitude avec une marque antérieure – Contrôle de la motivation de la décision de l’OMPIC et appréciation du risque de confusion (Cass. com. 2023)

Identification			
Ref 32487	**Juridiction** Cour de cassation	**Pays/Ville** Maroc / Rabat	**N° de décision** 555/1
Date de décision 08/11/2023	**N° de dossier** 2022/1/3/1509	**Type de décision** Arrêt	**Chambre** Commerciale

Abstract	
Thème Opposition, Propriété intellectuelle et industrielle	**Mots clés** نفس الفئة, Décision de l'OMPIC, Enregistrement, Marque, Marque antérieure, Motivation, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), OMPIC, Contrôle de la légalité, Opposition, Similitude, المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, شكليات التعرض, طلب تسجيل علامة تجارية, لبس في ذهن الجمهور, مراقبة التعليل, معارضة، تشابه, Risque de confusion, Classe similaire
Base légale	**Source** Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation rappelle les principes régissant l'appréciation de l'atteinte à une marque et censure la cour d'appel pour avoir excédé les limites de son contrôle de la décision de l'OMPIC.

En l'espèce, la demanderesse a introduit une demande d'enregistrement de marque qui a été rejetée par l'OMPIC suite à une opposition formée par la défenderesse. La cour d'appel a confirmé cette décision en se bornant à contrôler la régularité formelle de l'opposition et la motivation de la décision de l'OMPIC.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel au visa de l'article 148-5 du Code de la propriété industrielle. Elle a jugé que la cour d'appel avait excédé les limites de son contrôle en omettant d'examiner le bien-fondé de la motivation de la décision de l'OMPIC. La Cour de cassation a rappelé que la cour d'appel a le pouvoir de contrôler la motivation de la décision de l'OMPIC tant sur la forme que sur le fond.

La Cour de cassation a également reproché à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si les marques étaient susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public. La Cour de cassation a rappelé que la cour d'appel doit comparer les signes en cause et apprécier les similitudes et les différences entre eux, afin de former sa conviction et de parvenir à une application juste de la loi.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de renvoi pour qu'elle statue à nouveau, en tenant compte des motifs de cassation.

Résumé en arabe

ذكّرت محكمة النقض بالمبادئ التي تحكم تقييم التعدي على العلامة التجارية، وانتقدت محكمة الاستئناف لتجاوزها حدود رقابتها على قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
في هذه القضية، قدمت المدعية طلب تسجيل علامة تجارية، لكن المكتب رفضه بناءً على معارضة من المدعى عليها. أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار، واكتفت بالتحقق من الشكليات الرسمية للمعارضة ومبررات قرار المكتب.
قضت محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الاستئناف بموجب المادة 148-5 من قانون الملكية الصناعية. ورأت أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود رقابتها، حيث لم تدرس الأساس المنطقي لقرار المكتب. وأكدت محكمة النقض على سلطة محكمة الاستئناف في مراقبة مبررات قرار المكتب من حيث الشكل والموضوع.
كما انتقدت محكمة النقض عدم تحقق محكمة الاستئناف مما إذا كانت العلامات التجارية من المحتمل أن تسبب لبسًا لدى الجمهور. وشددت على ضرورة مقارنة العلامات محل النزاع وتقييم أوجه التشابه والاختلاف بينها، بهدف تكوين قناعة المحكمة والتوصل إلى تطبيق عادل للقانون.
ألغت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أخرى للنظر فيها مجددًا، مع مراعاة أسباب النقض.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ش ك م) تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب تسجيل اسمها التجاري وعلامتها بتاريخ 2018/06/05 تحت عدد 194885، وعند نشر طلبها لدى مجلة (L.G) بتاريخ 2018/07/26، تقدمت المطلوبة (ش ك) (C) بتعرض على تسجيلها باعتبارها صاحبة هذا السم وسجلته منذ 2009/04/26 تحت عدد 1010661، معللة تعرضها كون الطاعنة تحمل نفس التسمية (C) فبسطت الطاعنة أوجه دفاعها التي تعتبرها وجيهة، لكن المكتب المصدر للقرار المطعون فيه لم يجب عليها، وأصدر قراره القاض ي في المادة الأولى بأن التعرض مبرر، والمادة الثانية كون طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع التعرض مرفوض، وهو القرار الذي طعنت فيه أمام محكمة الستئناف التجارية بالدار البيضاء فقضت هذه الأخيرة برفضه بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي، وفساد التعليل الموازي لنعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أنه: (ل يمكنها أن تتجاوز حدود مراقبة مدى احترام المكتب لشكليات التعرض والتعليل الذي اعتمده في قبول التعرض أو رفضه جزئيا أو كليا ول يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي)، والحال أن الخطأ في تفسير القانون من أسباب النقض، ويتحقق ذلك بإعطاء تفسير غير صحيح للقاعدة القانونية مخالفا بذلك قصد المشرع ونيته الحقيقية. فالقانون رقم 17.97 أوكل من خلال مادته 148-5 لمحكمة الستئناف التجارية بالدار البيضاء البت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 148-3 المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إل أن التأويل المعطى من جانبها حول نطاق أو حدود اختصاصها كان مجانبا للصواب، إذ انصرف حكمها إلى مراقبة شكليات التعرض وإلى تحليل سطحي للتعليل، دون أن تبحث جديا في صواب التعليل ومدى كفايته من عدمه، ودون أن تطبق روح النص القانوني الذي يؤهلها لمراقبة التعليل شكلا وجوهرا. فالمفروض أن تغوص المحكمة في الحيثيات التي بني عليها القرار وتقارن بين أوجه الختلاف والتشابه بين العلامتين، ومميزات كل منهما حتى تكون قناعتها وتنتهي إلى تطبيق عادل للقانون تماشيا

مع ما ينص عليه الفصل 110 من الدستور، وهو ما لم تقم به المحكمة، إذ اقتصر نظرها على الشكل ليس إل. وبالتالي، فالمغزى من فحص التعليل قد تخلف نتيجة التأويل الخاطئ المعطى من طرف المحكمة فيما يتعلق بنطاق اختصاصها في شأن مراقبة التعليل. فلو تم إعمال موجبات فحص ومراقبة مضمون التعليل على الوجه المطلوب والأسس المستند إليها فيه، لتضح للمحكمة المطعون في قرارها على سبيل المثال أن قرار قبول التعرض من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية ل أساس له بالنظر للفروق الكبيرة بين العلامتين سواء من حيث أسبقية الستعمال، أو من حيث عدد الكلمات والأحرف، أو شكل الكتابة والألوان المعتمدة فيها، أو النطق ووثيرته، أو معنى العلامتين، أو الشعار المصاحب لهما، أو الشكل القانوني للشركتين، أو النشاط الممارس من طرفهما، والتي بالوقوف عندها جميعها سيتضح أنه ل تطابق بين العلامتين، ول وجه لأن تخلق التباسا لدى الجمهور. فمثلا بخصوص أوجه الختلاف بين العلامتين فمن حيث عدد الكلمات والأحرف، تتضمن تسمية الطاعنة كلمتين رئيسيتين وهما)C(ومركبة من 16 حرفا، في حين أن علامة الشركة المتعرضة تتضمن كلمة رئيسية فقط وهي)M(و)C(ومركبة من 9 أحرف فقط. وأما من حيث شكل الكتابة والألوان المعتمدة فيها، فإن تسمية الشركة الطاعنة مكتوبة بحروف لتينية كبيرة، بينما تختلف كيفية كتابة تسمية الشركة المتعرضة، إذ باستثناء الحرف الأول تعتبر باقي الحروف كلها مكتوبة بحروف لتينية صغيرة، كما أن الألوان المعتمدة في علامة الطاعنة فريدة ول علاقة لها بألوان الشركة المتعرضة، فالألوان المعتمدة من طرف الطاعنة في علامتها هي الفيروزي والأحمر الفاتح والأبيض، في حين أن ألوان علامة الشركة المتعرضة هي الأزرق والأحمر. وأما بالنسبة إلى النطق، فنطق تسمية بها كلمتين كحال تسمية الشركة الطاعنة ليس كنطق كلمة واحدة كما هو الحال بالنسبة لتسمية الشركة المتعرضة، ذلك أن وتيرة النطق في الأولى أطول وفي الثانية أخف لحتوائها كلمة واحدة فقط. وأما فيما يخص معنى العلامتين، فالذي يستنتج من علامة الطالبة (M C) أن معناها ينصرف إلى ملتقى الطرق الخاص بمجال خاص ومعين، هو مجال التجهيزات الطبية والصيدلنية والبيطرية، في حين أن علامة (ش C) ليس لها نفس المعنى الخاص، وإنما هي دللة عامة وشائعة ومتداولة تعني ملتقى الطرق، وأما بخصوص الشعار المصاحب للعلامتين فهو يختلف كليا بين الشركتين ول محل لأي تشابه سواء من حيث الشكل أو من حيث الألوان أو من حيث الخطوط المعتمدة. وفيما يتعلق بالنشاط الممارس من طرف الشركتين، فهو الخر مختلف، فنشاط الطاعنة خاص بالتجهيزات والمعدات الطبية والصيدلنية والبيطرية، بينما يعتبر نشاط الشركة المتعرضة عام، ويتركز بشكل أساس ي حول السلع الغذائية والأثاث المنزلي والملابس، وشتان بين النشاطين، وقد كان قضاء محكمة النقض واضحا بهذا الخصوص. فقد جاء في القرار عدد 174، الصادر بتاريخ 02 أبريل 2015، في الملف التجاري عدد 2012/1/3/839 ما يلي: (في حين لإعمال مقتضيات المادتين 137 و179 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، اللتين تحميان السم التجاري من أي استعمال لحق له ولو في شكل علامة خدمة كما هو الشأن بالنسبة للنازلة الماثلة، يتعين أن يحدث ذلك الستعمال لبسا في ذهن الجمهور، غير أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار، فإن المطلوبة تستعمل اسمها التجاري (م س) لتمييز مؤسستها التجارية المتخصصة في تقديم الدراسات والستشارات وهندسة الجودة والستيراد والتصدير عن باقي المؤسسات الأخرى الناشطة في نفس المجال، بينما يستغل الطالب اسم (م س) كعلامة خدمة لترويج أحد القروض التي يقدمها لزبنائه في مجال العمل البنكي، وهما نشاطان ليس من شأن العمل في مجال كل منهما من طرف الشركتين المتنازعتين خلق أدنى التباس في ذهن الجمهور، لكون طالب الستشارة أو الدراسة أو الستيراد أو التصدير ليس هو طالب القرض من مؤسسة ائتمانية، مما يبقى معه القرار بتعليله السالف الذكر غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض)، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض-الغرفة التجارية- عدد 23 سنة 2015، ص 28. كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض عدد 306، صادر بتاريخ 21 يوليوز 2016، ملف عدد 2015/1/3/1599، ما يلي: (لكن إن النشاط الذي تمارسه الطالبة يتمثل في الرهان بمختلف أشكاله، وهو يختلف عن نشاط المطلوبة المتمثل في استيراد وتصدير وبيع لعب الأطفال وتجهيز مساحات ألعاب الأطفال وأثاث تجهيز المدارات الحضرية، فاعتبرت أن هذا الختلاف في النشاط يحول دون وقوع أي لبس في ذهن زبنائهما نتيجة استعمالهما لسمين لهما أوجه التشابه، منتهية إلى إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض دعوى المدعية المؤسسة على المنافسة غير المشروعة، معتمدة في ذلك التعليل المنوه عنه أعلاه، الذي هو تعليل اعتبرته محكمة النقض في إطار رقابتها على التعليل أنه ورد مستساغا ومبررا للنتيجة التي خلصت إليها المحكمة....)، وهكذا يظهر أن هناك تباينا لفتا ل يمكن نكرانه، والقرار المطعون فيه صرف نظره عن كل الختلافات القائمة بين العلامتين، ولم يراقب جديا صواب التعليل المقدم من طرف المكتب.

وأضافت الطاعنة أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية
والواقعية، وهو الش يء الذي تخلف في القرار المطعون فيه حيث جاء في صلبه ما يلي: (بخصوص باقي دفوعات الطاعنة والمتعلقة بأن علامة الطاعنة استوفت شروط القانونية المتطلبة، وأنها مميزة وأن العلامة المملوكة للمستأنف عليها تستعملها العديد من المقاولت، فإن هذه الدفوع من جهة لم تعرض على المكتب ولم يفصل فيها). والحال أنه بالرجوع إلى الرسائل المتبادلة بين الأطراف والمذكورة في

القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، سيتضح أن الطاعنة سبق لها أن أثارت الطابع المتميز لعلامتها، وأوردت كل الفروق المتواجدة بين العلامتين، ومن ذلك مثلا أن الكلمة ذات الأصل المشترك تستعملها العديد من المقاولت المغربية، وأنه يكفي إجراء بحث بسيط في موقع المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية لستخلاص حجم المقاولت التي تستخدم كلمة (ك)، ذلك أنه استخدم من طرف 235 مقاولة مغربية في اسمها التجاري واستعمل 25 مرة كعلامة تجارية مودعة ومسجلة ومرة كرسم أو نموذج صناعي و5 مرات كبراءة، وذلك بالنظر إلى أن كلمة (ك) شائعة الدللة، فهي تعني ملتقى الطرق، وليست حكرا على أحد كالأسماء العائلية مثلا، وأنه مع هذا الستعمال الكبير من طرف المقاولت المغربية لم تقم شركة (ك) بالتعرض عليه مثلما تعرضت على تسجيل علامة الطاعنة، وفضلا عن ذلك، فقد أثارت الطاعنة، ضمن الرسائل المتبادلة بين الأطراف، أن اسمها التجاري وعلامتها ذات أسبقية في الستعمال. وأكدت أنه إذا كانت شركة (ك) قد سجلت علامتها في سنة 2009، فإن الطاعنة قد سبقتها في استعمال علامتها كاسم تجاري منذ سنة 1993، أي بوقت طويل، وهذا السم التجاري ـالمستخدم في نفس الوقت كعلامة تجارية لتمييز منتجاتها الطبية والبيطرية والصيدلنيةـ مقيد بالسجل التجاري تحت رقم 1811 بتاريخ 1993/10/25.

واعتبارا إلى أن التسمية التجارية للطاعنة المتمثلة في (C M) مقيدة في السجل التجاري، فإن ذلك يعطيها الحق في أن تستأثر باستعمالها كمالك شرعي لها طبقا للمادة 70 من مدونة التجارة وكذلك المادة 179 من القانون رقم 17.97، وبالتالي، فهو حق مكتسب لها ومحمي بموجب القانون، ول يحق لأي كان مطالبتها بتغييره، بل ويسوغ لها، بالإضافة إلى ذلك، الحتجاج به على الغير إعمال لمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة. فأسبقية استعمال السم التجاري من طرف الطاعنة، وكعلامة أيضا، وبفارق زمني شاسع عن استعمال علامة الشركة المتعرضة في المغرب، ينم عن حسن نية الطاعنة، مما يدفع عنها شبهة التقليد أو سوء النية أو الإخلال بواجب الشرف التجاري في استمالة الجمهور. والطاعنة لما تعاملت بالسم التجاري المذكور كعلامة، ولمدة طويلة من الزمن، فإنها قد اشتهرت به في الوسط التجاري، وخاصة المتعاملين معها، وذلك قبل تواجد علامة الشركة المتعرضة، وأصبح المتعاملون معها يعرفونها بذلك السم وبتلك العلامة، كما أنها تؤدي واجباتها الضريبية تجاه الدولة تحت نفس السم والعلامة (رقم التعريف الضريبي الخاص بها هو 3330774). والقرار المطعون فيه لم يجب عن كل هذه الدفوع المشار إليها، وأنكر تمسك الطاعنة بها، فجاء ناقص التعليل بشكل ينزل منزلة انعدامه، وغير مؤسس قانونا وواقعا مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن ما كان معروضا على أنظار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هو الطعن في القرار

الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية طبقا للمادة 148-5 من القانون رقم 17.97 وردت طلب الطاعنة بتعليل جاء فيه: (إن محكمة الستئناف التجارية بالدار البيضاء حين بتها في التعرض يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب، وأنه بالطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لقبول التعرض ورفض طلب تسجيل علامة الطاعنة يتبين أنه اعتبر وعن صواب أن هناك تشابه بين علامة الطاعنة (C M) وعلامة المطعون ضدها (C) سواء من حيث الكتابة أو النطق، كما أن الطاعنة استعملت نفس الكلمات المكونة لعلامة المطعون ضدها والتي تعطي نفس المعنى للكلمة، وبالتالي فإن من شأن هذا التشابه أن يخلق التباسا في ذهن الجمهور الأمر الذي يتعين معه رد ما تمسكت به الطاعنة في هذا الجانب. وبخصوص باقي دفوعات الطاعنة والمتعلقة بأن علامة الطاعنة استوفت الشروط القانونية المتطلبة، وأنها مميزة وأن العلامة المملوكة للمستأنف عليها تستعملها العديد من المقاولت، فإن هذه الدفوع من جهة لم تعرض على المكتب ولم يفصل فيها. ومن جهة ثانية، فهي ذات علاقة بالموضوع وأن اختصاص البت فيها يعود للمحكمة التجارية، ذلك أن محكمة الستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت في الطعن في قرار المكتب المذكور في إطار المادة 148-5 من قانون 17/97 ل يمكنها أن تتجاوز حدود مراقبة مدى احترام المكتب لشكليات التعرض والتعليل الذي اعتمده في قبول التعرض أو رفضه جزئيا أو كليا ول يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد قبول تسجيل علامة المستأنف عليها ورفض تعرض الطاعنة، مما يتعين معه رد كل ما أثير أيضا في هذا الجانب). وهو تعليل لم تكتف فيه المحكمة بمراقبة شكليات التعرض فقط خلاف ما جاء في الوسيلتين، بل تناول موقف المكتب من طلب الطاعنة الرامي إلى تسجيل اسمها وعلامتها التجاريين الذي اعتبره غير قانوني طالما أن هناك تشابه بين اسم الطاعنة والمطلوبة من شأنه أن يخلق التباسا لدى الجمهور خصوصا وأنهما ينتميان لنفس الفئة 35. كما أن المحكمة التي ثبت لها من خلال قرار المكتب المطلوب التصريح ببطلانه أنه قارن بين شارة الطاعنة والمطلوبة واتضح له أن الشارتين تتضمنان لفظة (ك) وهو العنصر الوحيد الذي يكون العلامة السابقة للمتعرضة، مما يجعل الشارتين متشابهتين صورة وفونولوجيا أي صوتيا، كما اعتبر أن ما تتمسك به الطاعنة صاحبة طلب التسجيل من اختلافات شكلية ل تشكل إل اختلافا بسيطا ل تأثير له، وبذلك يكون المكتب قد ناقش جميع دفوع الطاعنة الرامية إلى وجود اختلافات بين الشارتين وردها بتعليله الذي راقبته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واعتبرت أنه جاء مطابقا للقانون معتبرة صوابا أن الشارتين متشابهتين وهو

المعول عليه في خلق التباس بذهن الجمهور، وبذلك جاء معللا بما يكفي وبشكل سليم وغيرخارق لأي مقتض ى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.