

# Contrefaçon de marque et protection du signe distinctif : condamnation pour reproduction illicite d'un élément graphique protégé, rejet de la protection du modèle industriel faute de caractère nouveau (T.C Casablanca 2021)

Identification			
<b>Ref</b> 22351	<b>Juridiction</b> Tribunal de commerce	<b>Pays/Ville</b> Maroc / Marrakech	<b>N° de décision</b> 2614
<b>Date de décision</b> 14/10/2021	<b>N° de dossier</b> 1905/8227/2021	<b>Type de décision</b> Jugement	<b>Chambre</b>
Abstract			
<b>Thème</b> Contrefaçon, Propriété intellectuelle et industrielle		<b>Mots clés</b> Reproduction d'un emballage similaire, Rejet de la demande (Oui), Propriété industrielle et commerciale, Marque enregistrée, Défaut de l'élément de nouveauté	
<b>Base légale</b> Article(s) : 105- 201- 209 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle		<b>Source</b> Non publiée	

## Résumé en français

Le tribunal a d'abord statué sur la recevabilité de l'action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d'irrecevabilité, arguant que l'une des sociétés demanderesse ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l'action en justice, en vertu de l'article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l'action et que l'autre société demanderesse était licenciée de cette dernière. Par conséquent, la contestation relative à la qualité pour agir ne pouvait être soulevée que par la société titulaire de la marque elle-même, ce qui rendait ce moyen inopérant et conduisait à son rejet.

Le tribunal s'est également prononcé sur l'incidence de la procédure de liquidation judiciaire de la défenderesse sur la recevabilité de ses écritures. Il a constaté que l'assignation avait été délivrée au liquidateur judiciaire désigné et que les écritures avaient été produites par le représentant légal de la défenderesse. Dès lors, il a jugé que la défense avait été régulièrement assurée et a rejeté l'exception tirée de l'absence de qualité du signataire des conclusions.

Sur le fond, le litige portait principalement sur l'atteinte prétendue aux droits de propriété industrielle des demanderesse sur une marque figurative et un modèle industriel. Le tribunal a rappelé qu'en vertu de l'article 201 de la loi n° 17.97, constitue une contrefaçon toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée. Il a constaté que la demanderesse était titulaire d'une marque figurative, composée d'un élément graphique distinctif enregistré au Bureau international de la propriété intellectuelle, et que cette marque bénéficiait de la protection légale.

En examinant les éléments de preuve, le tribunal a relevé que la défenderesse commercialisait un produit

sous une dénomination différente de celle de la demanderesse, écartant ainsi toute confusion entre les deux signes verbaux. Cependant, l'analyse des conditionnements a permis d'établir que la défenderesse avait reproduit un élément graphique caractéristique de la marque protégée, à savoir un signe figuratif distinctif. En conséquence, le tribunal a jugé que cette reproduction constituait une atteinte aux droits du titulaire de la marque, justifiant une interdiction sous astreinte d'utilisation de l'élément litigieux.

S'agissant de la protection du modèle industriel invoqué, le tribunal a rappelé que, selon l'article 105 de la loi n° 17.97, la protection des dessins et modèles industriels suppose l'existence d'un caractère de nouveauté. Après examen, il a relevé que la forme du conditionnement revendiquée par la demanderesse n'était pas nouvelle, des produits similaires existant depuis de nombreuses années sur le marché. En l'absence de preuve que la demanderesse avait été la première à exploiter cette forme spécifique, il a conclu que le modèle industriel en cause ne bénéficiait pas de la protection légale et a rejeté les demandes fondées sur ce fondement.

Concernant la validité du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, la défenderesse en contestait la régularité. Après examen du document, le tribunal a retenu que l'auxiliaire de justice avait agi dans le cadre des prérogatives qui lui avaient été confiées par l'ordonnance d'autorisation et n'avait pas outrepassé ses pouvoirs. Dès lors, il a rejeté l'exception soulevée et a admis ce document comme élément de preuve.

S'agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a relevé que la demanderesse pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 224 de la loi n° 17.97, qui prévoit une fourchette d'indemnisation en cas de contrefaçon. Toutefois, en l'absence d'éléments démontrant un préjudice commercial quantifiable, il a retenu le montant minimal prévu par la loi, soit 50 000 dirhams. En revanche, il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires au titre des intérêts légaux, estimant que l'indemnisation allouée suffisait à réparer le préjudice.

Le tribunal s'est également prononcé sur la demande d'expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice subi. Il a rappelé que la loi laisse au juge le choix entre l'évaluation effective du préjudice et l'application des seuils légaux de réparation. Étant donné que la demanderesse n'avait pas apporté la preuve d'une perte de chiffre d'affaires ou d'un manque à gagner, et que l'indemnité légale avait été allouée, la demande d'expertise a été rejetée.

Concernant la demande d'interdiction et d'élimination des produits litigieux, le tribunal a relevé que le procès-verbal de constat ne faisait état d'aucune saisie effective des produits contrefaisants. Dès lors, en l'absence de biens saisis susceptibles d'être détruits, il a jugé cette demande infondée et a rejeté les conclusions y afférentes.

Enfin, conformément à l'article 209 de la loi n° 17.97, le tribunal a ordonné la publication du jugement dans deux journaux nationaux, l'un en langue arabe et l'autre en langue française, aux frais du défendeur. En revanche, il a estimé que les conditions du prononcé d'une exécution provisoire n'étaient pas réunies et a rejeté cette demande.

En conclusion, le tribunal a fait droit partiellement aux prétentions de la demanderesse, interdisant l'utilisation de l'élément graphique litigieux sous astreinte, octroyant une indemnisation minimale pour contrefaçon de marque, ordonnant la publication judiciaire, mais rejetant les demandes fondées sur la protection du modèle industriel, l'expertise, l'indemnisation complémentaire et l'exécution provisoire.

## Texte intégral

### وبعد المدالبة طبقا للقانون

**في الشكل:** حيث تمسكت المدعى عليها على أن المدعية شركة سنترال دانون ليست لها الصفة لرفع الدعوى وفقا للمقتضيات الفصل 202 من قانون 31.05 . و حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المستدل بها و بثبوت رفع الدعوى من طرف مالكة العلامة شركة جيفري دانون و ما دام ان الدعوى رفعت من طرف هذه الأخيرة و شركة سنطرال دانون المرخص لها من طرف المدعية الأولى، و ان من له الحق باثارة انعدام صفة المدعى عليها الثانية ام لا ، يبقى و في اطار نازلة الحال هي المدعية الأولى بالتالي فان الدفع المثار في هذا الشأن يكون و الحالة هاته غير ذي اساس الأمر الذي يتعين معه رده.

و حيث تمسكت المدعية على ان المدعى عليها مفتوحة في حقها مسطرة التصفية القضائية و أن مذكرة المدعى عليه يتعين استبعادها لعدم صدورها من غير ذي صفة و حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على مستندات الملف تبين لها أن الاستدعاء الذي تم للمدعى عليها تم على اساس انها ممثلة من طرف مصفيها السيد امبارك زعكون، و تم الجواب على اساس شركة بيست ميلك في شخص ممثلها القانوني و هو ما يفهم من ديباجة المدعى عليها بيست ميلك ..... ن عبد الصمد الحميد و عليه فمادام الجواب تم من الاستجابة له. طرف الشركة بتمثيلتها القانونية و هنا نخص المصفي بالتالي فان الدفع يكون تبعا لذلك غير مؤسس و يتعين عدم و حيث برد الدفوعات المثارة بخصوص الشكل، و بتوفر المقال على جميع الشروط المنصوص عليها قانونا فهو مقبول من هذه الناحية.

**في الموضوع:** حيث أن طلب المدعية يرمي الى الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن ترويج منتوجها لبن مصافي تحت العلامة التجارية BIFIDUS DANONE في تلفيف مستنسخ لتلفيف منتوج المدعيتين الموزع تحت العلامة ACTIVIA DANONE موضوع النموذج الصناعي بخصوص الوعاء على شكل مستدير و موضوع العلامة التجارية التي هي عبارة على شارة تصويرية متجسدة في السهم باللون الاصفر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم و تعويضا مسبقا محدد في 500000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بمصادرة الأشياء التي ثبت انها مزيفة و باتلافها في اطار اجراءات التنفيذ الجبري و الأمر باجراء خبرة ينتدب لها خبير مختص من أجل تحديد حجم الضرر المادي و التجاري اللاحقين بالمدعيتين نتيجة القيام بافعال التزييف مع حفظ حقها في التعقيب و الامر بنشر الحكم في أربعة جرائد وطنية باللغة العربية و الفرنسية و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. حيث انه بالرجوع الى الفصل 201 من قانون 17/97 ، نجد المشرع ينص على انه يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة اضافة او شهادة تصميم تشكل الدوائر المندمجة او شهادة تسجيل رسم او نموذج صناعي او شهادة تسجيل علامة صنع او تجارة أو خدمة كما هو معرف في الفصل 53 و 54 و 99 و 123 و 124 و 154 و 155. بالتالي فاستنادا إلى هذه المقتضيات فان كل مساس بحقوق مالك العلامة يعتبر تزييفا، و كل تعد على علامة مسجلة يستدع في جميع الأحوال اذا ما ثبتت، الحكم بالمنع و التوقف عن استعمالها. و حيث تمسكت المدعى عليها ببطلان محضر المفوض القضائي، الا أن المحكمة و بعد اطلاعها على المحضر المذكور فقد تبين لها أن السيد المفوض القضائي قد استجاب لنقاط الأمر القضائي و لم يتجاوز صلاحياته ، مما يجعل الدفع المثار في هذا الشأن غير جدي. و حيث أن المحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن المدعية شركة جيفري دانون سجلت علامة عبارة عن شارة تصويرية متجسدة في سهم باللون الأصفر بالمكتب الدولي للملكية الفكرية بتاريخ 2006.09.26 تم تجديدها بتاريخ 2016.09.26 تحت عدد 905940 فئة 29 خاصة بمجموعة من المنتجات منها المنتجات الحليبية بناء على التصنيف المنصوص عليه في اتفاقية نيس، كما قامت بتسجيل بذات المكتب علامة ACTIVIA بتاريخ 2015.07.06 و تجدر الإشارة إلى أن المغرب من الدول المشمولة بالحماية بخصوص التسجيلين المذكورين، كما ادلت المدعية بتسجيل اشكال اوعية مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و الفكرية تحت عدد

143842 بتاريخ 2012.03.30 . و ان هذه التسجيلات تمنح بذلك المدعية الحماية المنصوص عليها في القانون 31.05 مئي توفرت شروطها . و برجع المحكمة الى المنتج الذي تقوم المدعى عليها ببيعه تبين لها أن هذا الأخير يتخذ تسمية « BIFIDUS BADAOUIA » كما انه يتضمن شارة تصويرية على شكل سهم اصفر كما أن العبوة المستعملة تشبه التي تم تسجيلها وفقا للمشار اليه سابقا. بخصوص العبوات المسجلة: حيث أن المحكمة و ان ثبت لها أن العبوة المتمسك بها قد تم تسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، الا ان هذا النموذج لا يتسم بعنصر الجودة المتطلبة في النماذج الصناعية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 105 من قانون 17/97 ، على اساس ان مجموعة من مشتقات الحليب يتم تفرغها في عبوات مشابهة و ذلك منذ أجيال مضت، كما أن الملف خال مما يثبت أن الشركة المدعية هي السبابة في استعمال العبوة المذكورة و بالشكل المتمسك به حتى يمكن الاستجابة للطلب المتعلق بهذا الشق. و عليه فبانتفاء عنصر الجودة ، و نظرا الى ان النقوش المشار اليها في تعقيب المدعية التي تشير الى اسم المدعية دانون فانها لم تكن موضوع التسجيل المشار اليه اعلاه بالتالي فلا حماية لها ولا مجال تبعا لذلك للتمسك بوقوع اعتداء بهذا الخصوص مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق. و فيما يتعلق بالتسمية المسجلة « اكتيفيا » ، فان المحكمة و بمقارنة علامة المدعية و تسمية المدعي عليها « بيفيدوس بدوية » فمن البين انه لا مجال للمقارنة كما انه لا مجال للتحدث عن وقوع أي اعتداء يذكر بهذا الخصوص و يتعين التصريح برفض الطلب بهذا الشأن. فاما ما تمسكت به المدعية بخصوص الشارة التصويرية التي هي عبارة عن سهم اصفر المسجلة كعلامة و التي اكتسبت حماية عليها بتسجيلها بالمكتب الدولي للملكية الفكرية ، فالمحكمة بعد اطلاعها على العينتين المدلى بهما تبين أن المدعى عليها استعملت و استنسخت السهم الأصفر على منتجها بنفس الطريقة التي تم بها تسجيله من لدن المدعية ، و هذا يعتبر اعتداء على علامة المدعية في هذا الشق، و مساسا بحقوق صاحبة العلامة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 201 . و استنادا لجميع ما ذكر و يثبت وقوع اعتداء المدعى عليها على العلامة التي هي عبارة عن شارة تصويرية بسهم اصفر، فيتعين الاستجابة لطلب المدعية المتعلق بالتوقف عن استعمال علامة المدعية المتعلقة بالشارة التصويرية المتجسدة في سهم باللون الاصفر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الى غاية الأداء .

و حيث أن طلب التعويض يبقي طالبا مؤسسا وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 224 من القانون المنظم للملكية الصناعية و التجارية و مادام ان احقية المدعية في التعويض المذكور ثبتت بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و ليس قبلها فان المحكمة و ترتئي تحديده في ادني ما هو منصوص عليه في الفصل المذكور اي في مبلغ 50000 درهم و الحكم على المدعى عليه بادائه.

و حيث أن الفوائد القانونية تعتبر من حيث الأساس الذي تقوم عليه تعويضاً، و مادام أن المحكمة استجابت لطلب التعويض و هو كاف لجبر الضرر بالتالي فلا مسوغ للاستجابة لهذا الشق من الطلب.

و حيث انه بخصوص طلب اجراء خبرة قضائية من اجل تحديد الضرر المادي اللاحق، فالمشرع المغربي ترك اختيار ما بين تحديد التعويض عن الأضرار الحقيقية اللاحقة بالمتضرر و بين المبالغ المحددة كحد ادنى و اقصى « ما بين 50000 درهم و 500000 درهم حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر، و استنادا عليه فإن المحكمة و اخذا بعين الاعتبار الاعتداء الذي ألم بالمدعية و بخلو الملف مما يثبت وقوع مساس بالرقم المعاملات المحققة من طرف المدعية و نظرا لانها استجابت لطلب التعويض محددة اياه في مبلغ 50000 درهم فان طلب اجراء خبرة يكون و الحالة هاته غير ذي اساس الأمر الذي يتعين معه التصريح برفضه. و حيث انه فيما يتعلق بطلب الاتلاف، فان المحكمة بعد رجوعها إلى محضر الحجز الوصفي المؤرخ ب 2021.03.17 تبين لها أن السيد المفوض القضائي لم يقدّم بحجز أي من المنتوجات المعاينة مما يجعل الطلب و الحالة هاته غير مبرر و يتعين عدم الاستجابة له. و حيث انه و طبقا للمادة 209 من القانون رقم 97/17 فانه يتعين الحكم بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين احدهما باللغة العربية و الأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه و حيث أن مبررات النفاذ المعجل غير قائمة في نازلة الحال. و حيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر على النسبة

### لهذه الأسباب

حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا في الشكل: بقبول المقال الأصلي. في الموضوع: في الطلب الأصلي: بتوقف

المدعى عليها عن استعمال علامة المدعية المتعلقة بالشارة التصويرية المتجسدة في سهم باللون الأصفر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الى غاية الأداء، و بأدائها لفائدة المدعيتين تعويضا قدره خمسون الف درهم و نشر هذا الحكم عند صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه و الصائر على النسبة و رفض باقي الطلب. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه.

## Version française de la décision

Attendu que le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à :

- Cesser immédiatement la commercialisation de son produit LABAN MASAFI sous la marque BIFIDUS DANONE en utilisant un emballage reproduit de son propre produit distribué sous la marque Activia Danone objet du modèle industriel relatif au pot rond objet de la marque commerciale qui est représentée par un signe distinctif sous forme de flèche de couleur jaune, sous astreinte pécuniaire de 10 000 dh et une indemnité provisionnelle de 500 000 dh avec intérêts de droit à compter de la demande
- Confisquer les objets avérés contrefaits et leur destruction dans le cadre de l'exécution forcée
- Procéder à une expertise à l'effet de déterminer l'étendue du préjudice matériel et commercial subi par les demandereses
- Publier la décision à intervenir dans l'ordonnance de publication du jugement dans quatre journaux nationaux en arabe et en français,

Attendu que l'article 201 de la loi 17-97, précise que :

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet d'invention, d'un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d'un dessin ou modèle industriel enregistré, d'une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée, ou d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine telle que définie respectivement aux articles 53, 54, 99, 123, 124, 154, 155 et 182, constitue une contrefaçon.

En se basant sur ces dispositions, toute atteinte aux droits du propriétaire de la marque est considérée comme contrefaçon et toute atteinte à une marque déposée, nécessite dans tous les cas l'interdiction et la cessation de son utilisation.

Attendu que la défenderesse s'est prévalu de la nullité du procès-verbal établi par l'huissier de justice, or après consultation de ce document par le tribunal il en résulte que ce dernier a répondu aux points figurant dans l'ordonnance et n'a pas outrepassé sa mission.

Attendu que la société Gervais Danone a enregistré une marque qui est représentée par un signe photographique sous forme de flèche de couleur jaune, et ce à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 26/09/2006 qui a été renouvelée le 26/09/2016 sous le n° 905940 classe 29 concernant un groupe de produits dont les produits laitiers conformément à la classification prévue dans la Convention de Nice.

Attendu qu'elle a procédé également à l'enregistrement de la marque ACTIVIA le 06/07/2015 étant

précisé que le Maroc fait partie des pays couverts par la protection au titre de ces 2 enregistrements.

Attendu que la demanderesse a aussi produit l'enregistrement de modèle de pots auprès de l'OMPIC sous n° 143842 en date du 30/03/2012.

Attendu que ces enregistrements procurent à la demanderesse la protection prévue dans la loi 31-05.

Attendu qu'il résulte de l'analyse faite par le tribunal du produit commercialisé par la défenderesse, que ce dernier est dénommé « BIFIDUS BADAOUIA » et comporte un signe distinctif sous forme d'une flèche jaune et que l'emballage utilisé ressemble à celui enregistré conformément à ce qui précède.

Attendu que s'agissant des emballages enregistrés, il a été établi que l'emballage concerné a été enregistré à l'OMPIC néanmoins ce modèle manque de l'élément de nouveauté nécessaire aux modèles industriels conformément à l'article 105 de la loi 17-97 dès lors que plusieurs produits laitiers sont emballés dans des pots similaires et ce depuis générations, en outre le dossier ne comporte aucun élément justifiant que la demanderesse a été pionnière dans l'utilisation dudit emballage de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande dans ce volet puisque l'élément de nouveauté fait défaut et que les gravures mentionnées dans la réplique de la demanderesse faisant référence à son nom « DANONE », ces dernières ne font pas partie de l'enregistrement susvisé de sorte qu'elle ne bénéficie d'aucune protection à ce titre.

S'agissant de l'appellation enregistrée « ACTIVIA » le tribunal après comparaison de la marque de la demanderesse avec l'appellation de la défenderesse « BIFIDUS BADAOUIA » il est certain qu'il n'y a pas lieu de comparaison et qu'il n'y a pas lieu de discuter d'une quelconque atteinte à ce sujet et qu'il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.

S'agissant du signe distinctif sous forme d'une flèche jaune enregistrée en tant que marque ayant acquis la protection après son enregistrement auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le tribunal a conclu après consultation des 2 échantillons que la défenderesse a utilisé et reproduit la flèche jaune sur son produit de la même façon que celui enregistré par la demanderesse, ce qui représente une atteinte à la marque de la demanderesse et une atteinte au droit du propriétaire de la marque conformément à l'article 201

Attendu que la demande d'indemnité reste fondée conformément aux dispositions de l'article 224 de la loi régissant la propriété industrielle et commerciale et que cette demande intervient après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sorte que le tribunal entend le fixer au minimum prévu par la loi soit 50 000 dh.

Attendu que les intérêts de droit sont considérés comme une indemnité et dès lors que le tribunal a fait droit à la demande à ce titre, il n'est pas nécessaire d'accorder les intérêts de droit

Attendu que concernant la demande de désignation d'un expert à l'effet d'évaluer le préjudice financier subi, le législateur marocain a laissé à la discrétion du tribunal, le choix entre la détermination du préjudice réel subi ou la fixation d'un montant maximum ou minimum entre 50 000 et 500 000 dh

En cet état, le tribunal, prenant en considération l'atteinte subie par la demanderesse et en l'absence de tout élément justifiant l'impact sur le chiffre d'affaires et au vu de l'indemnité allouée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d'un expert.

S'agissant de la demande de destruction, il résulte de la consultation du procès-verbal de saisie descriptive établi par l'huissier de justice le 17/03/2021, que ce dernier n'a saisi aucun produit de sorte

que la demande de destruction n'est pas fondée.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 209 de la loi 17-97, il y a lieu d'ordonner la publication de la décision définitive dans 2 journaux en arabe et en français aux frais de la défenderesse.