

GUIDE SUR LES MARQUES

DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

La loi n° 17.97

relative à la protection de la propriété industrielle
modifiée et complétée par la loi 31.05

Ce guide a été élaboré grâce à l'appui et le financement de l'USAID à travers le programme « Amélioration du Climat des Affaires au Maroc » sous le contrat No. GEG-I-02-04-00001.

REMERCIEMENTS

La marque constitue dans la majorité des cas, le bien le plus important d'une entreprise. Ceci est dû à l'impact que porte la marque sur l'environnement commercial, vu que celle-ci, dans un monde d'abondance de choix, influe sur les décisions des clients, employés, investisseurs et autorités gouvernementales.

La législation marocaine et les conventions internationales sont unanimes. Les droits reconnus aux titulaires de marques ne doivent pas être inquiétés dans l'exploitation commerciale de celles-ci.

Toutefois, le choix de la marque ne doit pas porter atteinte aux droits de propriété industrielle protégés. En effet, la protection d'une marque donne à son titulaire un monopole d'exploitation commerciale, ce qui lui permet de s'attaquer aux imitations, contrefaçons et à toute atteinte à ses droits protégés.

Le présent guide traite de la marque dans tous ses aspects : définitions, catégories, protection, opposition etc. Il est préparé à l'attention des magistrats en vue de les informer sur le système de protection des marques et répondre à leurs interrogations en donnant des exemples et des illustrations.

L'OMPIC remercie le programme « Amélioration du Climat des Affaires au Maroc » de l'USAID pour son appui à la réalisation de ce guide, en étroite collaboration avec Monsieur Mohamed ZAUG, ex - Magistrat à la Cour Suprême. Les efforts considérables qui ont été apportés par ledit programme et M. ZAUG ont fait de ce guide un document de travail important pour tout magistrat, avocat ou juriste.

TABLE DES MATIERES

Introduction relative aux objectifs du guide sur les marques	8
PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques	11
Section 1. Cadre général sur l'idée de la protection et la relation de la marque avec les autres droits de la propriété intellectuelle	12
I. Cadre général sur l'idée de la protection	12
A. Données générales	12
B. Le cadre juridique de la marque	15
II. La relation entre la marque et les autres droits de propriété intellectuelle	19
A. La position de la marque par rapport aux autres droits de propriété intellectuelle	19
B. Cadre spécifique de la relation entre la marque et les autres droits de propriété intellectuelle	20
Section 2. Les dispositions spécifiques à la marque	24
I. Les apports de la loi en matière de marque	24
II. Les points non modifiés par la nouvelle législation de la marque	25
III. La fonction de la marque	26
IV. Les différentes catégories de marques	27
A. La marque de fabrique	28
B. La marque de commerce	28
C. La marque de service	28
D. Les marques collectives	28
E. Les marques notoires	29
V. La forme de la marque	30
A. Les marques nominales	30
B. Les signes figuratifs	33
C. Les marques sonores	35
D. Les marques olfactives	36
VI. La validité de la marque	36
A. La licéité de la marque	36
B. Le caractère déceptif de la marque	37
C. L'exigence du caractère distinctif	38
D. Le signe choisi doit être disponible	39
VII. Le champ d'application de la protection de la marque	41
A. Le champ d'application de la protection de la marque dans l'espace	41
B. Le champ d'application de la protection de la marque dans le temps	41
VIII. La classification internationale des produits et services conformément à l'arrangement de Nice	42
PARTIE 2. La procédure d'acquisition des droits dans le domaine des marques	43
Section 1. La procédure d'acquisition des droits sur la marque au Maroc	44
I. Le dépôt	44
A. L'adoption du système d'enregistrement par le Maroc	44

B. La présentation de la demande d'enregistrement de la marque	45
C. Moyens du dépôt	46
D. Examen de la demande d'enregistrement de la marque	47
II. Les modalités du maintien de la marque	49
A. Le renouvellement de l'enregistrement	49
B. Les actes relatifs aux droits sur la marque	51
Section 2. L'enregistrement international	57
I. Observations préliminaires concernant l'enregistrement international de la marque	57
II. Le fondement juridique de l'enregistrement international de la marque	58
III. Le champ d'application de l'arrangement ou du protocole	59
A. Les avantages du système de Madrid	60
B. Le rapport entre l'arrangement de Madrid et le protocole de Madrid	60
IV. La procédure d'enregistrement international	61
A. Le rôle de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale	61
B. La détermination de l'office d'origine	62
C. La forme de la demande d'enregistrement international	63
D. La modalité de présentation de la demande d'enregistrement internationale de la marque	64
E. La langue utilisée	64
F. Les formulaires utilisés	64
G. Les conditions liées à la marque	65
V. Le refus de la demande d'enregistrement international	66
VI. Le domaine d'enregistrement international de la marque	67
A. Durée de protection	67
B. Contenu de protection	67
C. Extension de l'enregistrement à d'autres pays	68
D. Modification de l'enregistrement international	69
E. Relation entre l'enregistrement national et l'enregistrement international	69
VII. Le renouvellement de l'enregistrement international	69
Section 3. La procédure d'opposition	72
I. Observations préliminaires	72
A. Définition de l'opposition	72
B. Les avantages de la procédure d'opposition	73
C. Le rôle de l'OMPIC	73
II. La qualité de l'opposant	74
III. Le délai d'opposition	74
IV. Le délai de la décision d'opposition	75
A. Extension du délai de la procédure d'opposition	76
B. La suspension du délai de la procédure d'opposition	76
V. La procédure d'examen de l'opposition	77
A. Première situation : l'irrecevabilité de la demande d'opposition au moment de dépôt.	77
B. La deuxième situation : la procédure après la recevabilité de l'opposition	78

VI. La clôture de la procédure d'opposition	79
VII. Les critères de la décision d'opposition	80
A. Les éléments de forme	80
B. Les éléments de comparaison entre l'objet de l'opposition et l'objet de la demande d'enregistrement	80
VIII. Le recours contre la décision de l'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale	82
PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque	83
Section 1. L'action en déchéance	84
I. Les causes de la déchéance de la marque	84
A. Déchéance pour non exploitation de la marque	84
B. La déchéance de la marque usuelle	86
C. La déchéance de la marque devenue trompeuse	86
III. Les effets de l'action en déchéance	87
Section 2 : L'action en nullité	88
I. Les causes de nullité de l'enregistrement	88
II. Les effets de nullité de l'enregistrement	89
Section 3 : l'action en revendication	90
I. Conditions de l'action en revendication	90
II. L'effet de l'action en revendication	91
Section 4 : L'action en contrefaçon	92
I. Les conditions de l'action en contrefaçon	92
A. Les conditions de fond de l'action en contrefaçon	92
B. Les conditions de recevabilité de l'action en contrefaçon	103
II. Procédures et effets de l'action en contrefaçon	104
A. Les règles procédurales	104
B. Les effets de l'action en contrefaçon	108
Section 5 : L'action en concurrence déloyale	111
I. Les conditions de fond de l'action en concurrence déloyale	112
A. La faute	112
B. Le préjudice	114
II. Les conditions de recevabilité de l'action	114
A. La compétence	114
B. La prescription	115
III. Les effets de l'action en concurrence déloyale	115
A. La cessation du comportement déloyal	115
B. L'allocation des dommages et intérêts	116
C. La publication des jugements	116
IV. Le rapport entre les deux actions	117
A. Protection subsidiaire de l'action en concurrence déloyale	117
B. Protection complémentaire de l'action en concurrence déloyale	117
I. Les mesures aux frontières	119
A. Fondement de l'application des mesures aux frontières	119
B. La signification des mesures aux frontières	119
C. La signification des marchandises	120
D. Le fondement de la suspension de la mise en circulation des marchandises par l'administration des douanes	121

II. Les actions issues des mesures aux frontières	123
A. Durée de validité de la procédure	123
B. Les procédures antérieures à l'action en justice	124
C. Les procédures judiciaires.	125

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADPIC	Aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce
A.J.	Actualité juridique
Al.	Alinéa
Ann.Prop.ind	Annales de la propriété industrielle
Art	Article de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle (telle que modifiée et complétée par la loi 31.05)
B.O	Bulletin Officiel
C.A.	Cour d'appel
C.Com.	Code de commerce
C.P.C.	Code de Procédure Civile
Cass.com.	Cassation commerciale
Ch.	Chambre
CUP	Convention de l'union de Paris
D	Recueil Dalloz
D.O.C	Dahir des Obligations et contrats
Dec.	Décret pris pour l'application de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle (telle que modifiée et complétée par la loi 31.05)
GATT	General Agreement on Tarifs and Trade (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce)
IR.	Informations Rapides
JCP, éd. G.	Juris-classeur périodique, édition générale
LPPi	La loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle
OMC	Organisation Mondiale de Commerce
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OMPIC	Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale
P.	Page
PIBD.	Propriété industrielle - Bulletin documentaire
R.M.D	Revue Marocaine de Droit
R.T.D.Com	Revue trimestrielle du droit commercial
RNM.	Registre National des Marques
S.A.	Société Anonyme
Som.	Sommaire
TGI	Tribunal de grande instance
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
V	Volume
v.	Voir

INTRODUCTION RELATIVE AUX OBJECTIFS DU GUIDE SUR LES MARQUES

Parmi les principaux droits nécessitant une protection, ceux qui sont liés à ce que l'homme a de plus important : la raison, à travers ses créations et ses manifestations intellectuelles, communément connus sous la terminologie des droits de propriété intellectuelle, sous ses deux aspects industriel et littéraire.

Selon l'importance et l'efficacité de la protection accordée à ces droits, le génie de l'innovation et la capacité de la créativité s'activent chez les individus, ce qui contribue à l'évolution des sociétés. Les personnes concernées par la garantie de cette protection sont les responsables qui veillent à la bonne application du droit. En effet, il n'est pas suffisant que le texte législatif confirme l'origine de ce droit (notamment la loi 17.97) ou le moyen de disposer de ce droit (les procédures juridiques), mais il faut que la jouissance de ce droit soit garantie par des canaux efficaces protégeant le droit sur la marque, la délimitation du champ de ce droit et l'indemnisation du préjudice issu d'une violation du droit.

Parmi les objectifs de ce guide, la contribution dans l'effort déployé par les différentes institutions officielles et non officielles du Royaume du Maroc pour développer une culture de la propriété intellectuelle, permettant d'instaurer une conscience concernant le rôle de la propriété intellectuelle. L'initiative du guide contribuera à l'amélioration de la capacité compétitive des personnes concernées, physiques ou morales, aussi bien au niveau des marchés nationaux qu'internationaux ; et à la réduction des distances et du temps pour connaître et accéder aux droits afférents à la propriété intellectuelle en général, et les dispositions relatives à la marque en particulier, ainsi qu'aux indications sur les voies de la protection de ces droits.

Ce guide ambitionne également l'actualisation des connaissances des personnes concernées par le guide et l'instauration d'un cadre favorable à une lecture comparative des dispositions de la marque, suite aux amendements introduits à la loi 17.97 par celle n°31.05. Ces amendements requièrent une grande importance au vu du système d'opposition devenu possible pour le dépôt de la marque et au vu des compétences extra judiciaires accordées à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. Les dites compétences permettent de traiter les oppositions, d'une part, et l'introduction d'un système protectionniste au niveau des frontières, avec tout ce que cela nécessite de professionnalisme dans le traitement du contentieux de la marque d'autre part.

Il est à souligner que ce guide coïncide avec une conjoncture marquée par la nécessité, pour les pays en voie de développement, d'affronter les défis imposés par les mutations internationales et régionales contemporaines et par l'élargissement du décalage technologique entre les pays développés et les pays en voie de développement. Dans ce contexte, le phénomène de la globalisation de la technologie, la création de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et les nouveautés relatives aux procédés et aux méthodes du commerce international, et notamment l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC/TRIPS), représente de réels défis pour le développement des pays en voie de développement d'une façon générale.

Le présent guide se caractérise par le fait qu'il rassemble entre l'aspect théorique et l'aspect pratique des dispositions relatives à la marque. Il donne des informations sur la marque en conciliant la simplicité et la synthèse d'une part, la précision et le développement d'autre part, en fonction de l'importance et la pertinence du point étudié. Cette approche vise à faire converger les différents lecteurs de ce guide, en tenant compte de la précision exigée par cette matière et son caractère évolutif, émanant de la vie pratique liée à la rude concurrence.

Ce guide est divisé en trois parties :

1. L'objet et la portée de la protection et les droits conférés en matière des marques, qui contient d'une part, le cadre général de la protection de la marque par rapport aux autres droits de propriété industrielle, et d'autre part, les règles spécifiques à la marque et notamment celles relatives à sa fonction, au type adopté, à sa forme, aux conditions de sa validité et au champ d'application de la protection.

2. La procédure d'acquisition des droits dans le domaine des marques, qui concerne la procédure suivie sur les plans national et international, ainsi que celle relative à l'opposition et les moyens de maintien de la marque.

3. Les moyens de faire respecter les droits, en l'occurrence les procédures judiciaires relatives à l'action en contrefaçon, à l'action en concurrence déloyale ainsi que d'autres, outre les procédures qui concernent les innovations de la loi 17.97 relatives aux mesures prises au niveau des frontières, et qui constituent un moyen parmi d'autres conférant la protection à la marque, ne serait qu'à titre de prévention.

PARTIE 1. OBJET ET PORTÉE
DE LA PROTECTION ET LES DROITS
ACCORDÉS EN MATIÈRE DES
MARQUES

SECTION 1. CADRE GÉNÉRAL SUR L'IDÉE DE LA PROTECTION ET LA RELATION DE LA MARQUE AVEC LES AUTRES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I. CADRE GÉNÉRAL SUR L'IDÉE DE LA PROTECTION

A. Données générales

La propriété intellectuelle constitue l'un des thèmes d'actualité sur le plan international en matière économique et juridique. Elle a une grande influence sur les relations entre les pays, suite à l'instauration du libre échange dans le cadre de la globalisation de l'économie. Le Maroc a connu sa première législation sur la propriété industrielle depuis 1916.

Les préjudices portés aux intérêts des pays ou de leurs ressortissants par les violations des droits intellectuels, notamment ceux relatifs à la marque par la contrefaçon ou l'imitation, ont poussé certains pays développés à insister sur la programmation de la protection de ces droits dans les négociations commerciales multilatérales lors de l'Uruguay round. Au terme de ces négociations, l'accord sur les ADPIC/TRIPS a été adopté. Il regroupe tous les droits de propriété intellectuelle courants : Droits d'auteur et droits voisins, droits de propriété industrielle et les obtentions végétales.

L'accord sur les ADPIC est reproduit à l'annexe 1-C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, signé à Marrakech le 15/04/1994.

Parmi les objectifs de cet accord, qui fait référence à certaines dispositions stipulées par la convention de Paris, une protection internationale ayant une efficacité qui garantit les droits de propriété intellectuelle relative au commerce et ce, à travers la mise en œuvre et l'amélioration des règles, des dispositions et des critères exigés pour cette protection. Une telle initiative nécessite une révision des législations nationales afin que les procédures de ces règles, dispositions et critères

soient efficaces contre toute violation de ces droits, à condition que les mesures prises soient justes, équitables, simplifiées et à prix raisonnable et sans qu'elles deviennent des obstacles entravant le déroulement normal de l'échange commercial.

Nul doute que la manière de régler les droits de propriété intellectuelle et leur application adéquate ont une incidence sur l'évolution dans le domaine de l'innovation, de la créativité et du développement économique, ainsi que sur la création de nouvelles opportunités d'emploi et une attractivité pour les investissements extérieurs. Actuellement, le terme ressource intellectuelle exprime une catégorie précise de ressources humaines, dotée de capacité de création et d'innovation et qui attire des ressources de façon indépendante, étant donné que l'effort intellectuel ne se limite plus uniquement au rendement, il est désormais devenu, par son échange, un capital réel et une motivation pour la création de la richesse.

Cependant, la création d'un noyau dur de propriété intellectuelle dans tous ses aspects demeure tributaire de la mise en place de facteurs nécessaires liés à la technique, à la technologie et au comportement respectueux des droits d'autrui, ainsi qu'à l'achèvement du cadre juridique des différentes composantes de cette propriété, dont le seuil minimum de protection privée se trouve inscrit dans l'accord du GATT et dans l'accord sur les ADPIC (TRIPS).

Par ailleurs, la préservation des droits exige que la justice s'acquitte de sa mission en bonne et due forme. Dans ce sens, le rôle du juge, qui statue sur les contentieux, lui permet d'insuffler une âme au droit et de conférer à sa terminologie une véritable interprétation. Le juge assume l'application des normes dictées par le droit. Son rôle est devenu plus important dans le cadre des dispositions de l'ADPIC, conformément aux obligations du Maroc en sa qualité de membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), et également à cause de l'importance économique de la propriété intellectuelle, qui exige la précision sur le plan de la justice. Le juge est tenu de prendre en considération la réalité économique et de statuer en faveur du droit et de sa protection, en s'inspirant de l'avis des consommateurs pour déduire le concept de confusion. Le juge est tenu également par la célérité en cas de décision de justice concernant les contentieux ou dans le cadre des mesures provisoires, tout en étant capable de convaincre par les motivations de son jugement.

L'atteinte de cet objectif gagnerait par la contribution de l'avocat, qui maîtrise la matière et qui aspire à illuminer la justice par ses conclusions et mémoires, ses plaidoiries et les efforts consentis dans la recherche et la prospection. En outre, et à l'instar du juge, ce but exige une

formation continue des avocats pour suivre et accompagner les évolutions enregistrées dans ce domaine. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue le rôle des autres intervenants dans le cadre de ce domaine tel que les bureaux de conseil et d'expertise spécialisés en la matière et qui doivent se mettre à niveau.

La méthodologie appliquée pour l'adoption de la législation relative à la propriété intellectuelle diffère, selon les pays, en fonction de la forme et du contenu. En général, si les Etats se sont mis d'accord sur l'adoption d'un texte propre pour la propriété littéraire, la propriété industrielle et les obtentions végétales, ils sont par contre, en désaccord sur le rassemblement des différents aspects du même sujet pour les droits de la propriété industrielle. Concernant ce point, certains Etats ont adopté une seule législation pour les différents volets de la protection des droits de cette propriété, alors que d'autres ont choisi d'adopter un texte distinct pour chaque droit ou même de laisser certaines parties de leur législation liées à l'organisation du marché économique en général, dans le cadre de la loi sur la concurrence.

La marque est devenue, de nos jours, une importante richesse dans l'activité économique. Les statistiques ont montré que la valeur de certaines marques dépassent des dizaines des billions de dollars selon une étude basée sur l'analyse des bénéfices de vente et sur la capacité de développement de certaines sociétés à travers le monde. Ces statistiques ont également montré que le développement de la valeur moyenne de la marque augmente annuellement de 5 %. (...)

Données statistiques portant sur le Maroc

- *Evolution du nombre de marques enregistrées*

En 1997 : 3163 marques

En 2006 : 7345 marques

- *Evolution du nombre d'enregistrements selon la qualité du déposant*

En 1997 : environ 2000 résidents et environ 1000 non résidents

En 2006 : environ 5800 résidents et environ 1704 non résidents

- *Le nombre d'enregistrements selon la nature juridique du déposant*

En 2006 : 1334 personnes physiques

En 2006 : 4307 personnes morales

- *Le nombre d'enregistrements selon les services concernés*

En 2006 : 1184 (secteur agricole)

En 2006 : 1805 (secteur des services)

(Source : Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale)

B. Le cadre juridique de la marque

La marque constitue un droit de propriété intellectuelle qui est régi aussi bien par des lois nationales, que par des principes agréés internationalement, vu les engagements qui découlent des conventions adoptées par le Maroc.

1. Le cadre juridique de la marque dans la législation marocaine

Le cadre juridique particulier à la marque se compose de textes législatifs et réglementaires.

Les textes législatifs qui réglementent la propriété intellectuelle sont les suivants :

- La loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
- La loi n° 02.00 relative aux droits d'auteur et droits voisins, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
- La loi n° 9.94 relative aux obtentions végétales. Cette loi trouve son origine dans l'obligation du Maroc d'assurer la protection des nouvelles espèces végétales par des moyens efficaces, conformément à la charte de 1991, connue par la convention sur la diversité biologique, confirmée par l'article 27.3 de l'ADPIC. Cette convention a accordé aux pays le choix entre l'instauration de la protection sur la base du brevet d'invention ou en se basant sur un texte particulier ou encore sur la combinaison entre les deux systèmes cités. L'intégration de cette protection dans la convention réside dans le fait que cette mesure est considérée comme une protection de la création intellectuelle, qualifiant le détenteur des obtentions végétales d'innovateur qui mérite l'octroi d'une propriété intellectuelle pour empêcher toute atteinte à cette propriété.

«Concernant cet aspect, le moyen d'intégrer le contenu de cette convention dans la législation nationale diffère selon le pays. Le législateur égyptien a intégré les dispositions des espèces végétales dans la loi n° 82 régissant la propriété intellectuelle en 2002.»

a. Le contenu des textes juridiques

Depuis l'entrée en vigueur de la loi 17.97, en date du 18/12/2004, le Maroc dispose d'une nouvelle législation relative à la propriété

industrielle, qui comprend les dispositions sur la marque. Celle-ci est complétée et modifiée par la loi 31.05.

D'après la loi 17.97, les dispositions relatives à la marque peuvent être réparties comme suit :

- Les dispositions générales communes aux droits de propriété industrielle, les articles : 1 à 15.
- Les dispositions particulières à la marque, les articles : 133 à 176.8
- Les dispositions générales relatives aux actions en justice communes aux autres droits, les articles : 201 à 209.
- Les dispositions particulières des actions en justice relatives à la marque, les articles : 222 à 229.
- Les dispositions transitoires communes aux autres droits de propriété industrielle, les articles : 234 à 239.

Quant au texte réglementaire d'application de la loi 17.97, il fait l'objet du décret n° 2.00.368 en date du 17/06/2004, modifié et complété après l'entrée en vigueur de la loi 31.05 .

Ainsi, la loi 17.97 est entrée en vigueur 6 mois après la date de publication du décret d'application et ce, conformément à l'article 234 de la loi.

Les règles appliquées au Maroc jusqu'au 17/12/2004 ont été abrogées comme stipulé dans l'article 234 de la loi 17.97, qui dispose que cette loi abroge : «...toutes les dispositions précédentes relatives au même sujet et particulièrement les dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) relatif à la protection de la propriété industrielle, la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) relative à la protection de la propriété industrielle dans la zone de Tanger et le dahir du 10 rajeb 1359 (14 Août 1940) relatif à la délivrance des brevets d'invention intéressant la défense nationale, tels qu'ils ont été modifiés et complétés».

b. Définition juridique de la marque

L'art.133 définit la marque comme étant : «un **signe** susceptible de **représentation graphique** servant à **distinguer les produits ou services** d'une personne physique ou morale».

Il s'agit des :

- marques nominales
- marques figuratives
- marques sonores
- marques olfactives

2. Les conventions internationales ayant relation avec les dispositions de la marque

Le Maroc a adhéré à de multiples conventions qui s'appliquent à la marque, parmi lesquelles on cite :

- La convention de l'union de Paris (1883) pour la protection de la propriété industrielle, adoptée par le Maroc le 30/07/1917.
- L'arrangement de Madrid (1891) concernant l'enregistrement international des marques, adopté par le Maroc le 30/07/1917.
- L'arrangement de Nice (1957) concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, adopté par le Maroc le 01/10/1966.
- Protocole relatif à l'arrangement de Madrid (1989) concernant l'enregistrement international des marques, adopté par le Maroc le 08/10/1999.
- L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (1994), adopté par le Maroc le 15/04/1994.

Ces différentes conventions prévoient certains principes dont :

- Le principe du traitement national
- Le principe du droit de la priorité
- Le principe de la territorialité

Le principe de territorialité n'a pas d'incidence sur la langue de la marque en règle générale malgré le fait que la langue requiert un sens national et de souveraineté. Même si la langue officielle au Maroc est l'Arabe, il n'est pas exigé de l'utiliser dans la marque.

Alors que les indications commerciales exigent l'utilisation de la langue Arabe conformément à l'article 4 du décret n° 2. 01.1016 en date du 4/06/2002 (B.O n° 5010 du 06/06/2002, p.660).»

3. Le rapport entre le droit national et international

Les normes stipulées dans les lois nationales ainsi que celles des conventions internationales imposent des limites à la liberté d'action en matière de concurrence économique saine, mais elles ne constituent qu'une partie des nombreux obstacles issus des usages industriels

et commerciaux, des systèmes de commerce et d'industrie et de la concurrence interdite. Dans le cadre de ces obstacles, on trouve ce qu'on appelle en commerce extérieur le «dumping», qui signifie une concurrence illicite par l'importation de marchandises à un prix inférieur à celui du prix de revient, ce qui engendre une perturbation du marché et met les concurrents dans une mauvaise posture face au prix à défier.

Concernant la protection de la marque, en cas d'opposition entre le droit national et le droit international, la priorité est donnée au droit international.

C'est ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca n° 1743 en date du 7/7/1981, confirme ce qui a été prononcé dans l'arrêt de la cour d'appel de Rabat en date du 15 février 1930, publié dans la revue consacrée aux décisions de ladite juridiction pour les années 1921-1944, année 1947, V. 24.

«Conformément au dahir du 25 septembre 1918 ordonnant l'application de la convention de Paris datée du 20 mars 1883, et la convention de Madrid du 14 avril 1891, relative à la marque industrielle et commerciale déposée à l'office international de Bern (en Suisse), la marque déposée bénéficie de la protection à l'intérieur du Maroc conformément au dahir du 23 juin 1916 sans obligation de dépôt stipulé dans ce dahir, est opposable à tous par la protection qui lui est accordée...».

Aussi, l'arrêt de la cour d'appel de Meknès en date du 10 septembre 1985, n° 1532, dossier 1060.83, rapportant que «étant donné que parmi les règles générales en droit international privé, la convention prime sur le droit national». La cour suprême a maintenu la même position, à titre d'exemple, au sujet de la marque. Arrêt de la cour suprême du 16/01/2002, dossier 99.1.3.1324.

L'article 68 de la loi 02.00 relative aux droits d'auteur stipule explicitement que : «les dispositions d'un traité international concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel le Royaume du Maroc est partie sont applicables aux cas prévus dans la présente loi.

En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles d'un traité international auquel le Royaume du Maroc est partie, les dispositions du traité international seront applicables»

II. LA RELATION ENTRE LA MARQUE ET LES AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il est question de définir la place de la marque dans ses relations aux droits intellectuels en général, et chacun des droits de la propriété industrielle en particulier.

A. La position de la marque par rapport aux autres droits de propriété intellectuelle

Il existe une relation entre la marque et les autres droits de propriété intellectuelle qui sont repartis traditionnellement en deux sections principales dont chacune comprend un certain nombre de droits : les droits de propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique. Cette relation varie selon le rapprochement de la marque à l'un de ces droits.

Cependant, la marque se caractérise par le «principe de spécialité» qui constitue la pierre angulaire de tout le dispositif concernant la marque, que ce soit sur le plan national ou international, et qui la distingue nettement des autres droits, et spécialement des droits de propriété industrielle.

Ce principe (article 153), signifie que les droits exclusifs d'exploitation dont dispose le titulaire d'une marque concernent les produits ou services spécifiques dans une rubrique désignée lors du dépôt, de sorte qu'il est permis à une autre entreprise d'utiliser la même marque pour des produits ou services différents.

A cet égard la Cour suprême a décidé que «...La reprise de la marque «Roca» par le nom du demandeur «Sanitaire Roca» spécialisé dans le commerce de produits sanitaires est de nature à créer une confusion et un parasitisme dans l'esprit du consommateur ordinaire de ces produits avec ceux exposés par le défendeur ayant la même spécialité et jouissant de la protection internationale et nationale au profit de sa marque commerciale «Roca»».

Arrêt en date du 17/03/2004, dossier n° 1153.3.1.2002.

La plupart des législations actuelles autorisent les déposants de demander la protection de la marque pour plusieurs classes, alors que d'autres exigent le dépôt de dossiers séparés pour chaque classe.

La majorité des pays applique le système international de la classification internationale des produits et services, qui classe les produits en 34 classes et les services en 11 classes.

La marque assure une protection privative au profit du signe distinctif sous lequel un produit ou un service est mis en concurrence, abstraction faite de la protection qui peut être assurée par les autres droits de propriété intellectuelle.

Cependant, la loi institue une hiérarchie entre la marque et les autres droits privatifs, la marque qui n'est qu'un droit d'occupation, étant inférieure aux autres droits intellectuels qui sont des droits de créativité ou de personnalité.

Ainsi, selon l'article 137 de loi 17.97, ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à un nom commercial ou à une enseigne, à une appellation d'origine protégée, à un droit d'auteur ou droits voisins, ou encore à un droit résultant d'un dessin ou modèle protégé.

B. Cadre spécifique de la relation entre la marque et les autres droits de propriété intellectuelle

1. La marque et le brevet d'invention

Le brevet protège par la reconnaissance d'un monopole temporaire d'exploitation, une création nouvelle de caractère technique désignée par «invention» (art.17), alors que la marque constitue quant à elle un signe distinctif dont la protection peut être conservée aussi longtemps que le souhaite le titulaire grâce au renouvellement successif (art.152).

La coexistence entre le brevet et la marque pourra se matérialiser dans un même objet physique tout en conservant des rôles différents.

Exemple : Un médicament peut ainsi comprendre un principe actif sous la forme d'une molécule brevetée et se trouver revêtu d'une marque de fabrique ou de commerce, à l'expiration du brevet le produit pourra être fabriqué et vendu par tous les concurrents, mais seulement le titulaire de la marque pourra continuer à le commercialiser sous le nom qui est en fait connu de la clientèle, ce qui est un avantage incontestable pour le titulaire de la marque.

2. Marque, dessins et modèles industriels

Un objet déterminé peut être protégé à la fois par un droit des dessins et modèles et par un droit de marque.

Le droit des dessins et modèles est un droit temporaire (5+5+5 = 15 ans, art. 122), alors que la marque est un droit perpétuel (art.152), c'est donc au déposant que revient le choix de la voie la plus efficace pour la protection de son droit.

3. Marque et droit d'auteur

La coexistence est délicate à organiser lorsque le signe choisi à titre de marque consiste en une création protégeable également par le droit d'auteur.

Dans cette situation, le dépôt d'une marque est lié à l'obtention de l'autorisation de ceux qui sont titulaires des droits antérieurs sur la création.

Ainsi, il a été jugé que le terme «Tarzan», qui se trouve être une dénomination protégée par le droit d'auteur, ne pouvait être légitimement reproduit comme marque sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur (TGI. Paris 10 juillet 1973, D. 1974- som, 32).

4. Marque, nom commercial et dénomination commerciale

Le nom commercial est la dénomination sous laquelle une entreprise exploite son fonds de commerce. A la différence de la marque qui est un signe servant à distinguer les produits ou les services, le nom commercial sert à distinguer l'entreprise par rapport à ses concurrents. (art. 177).

Contrairement à la marque qui est facultative, le nom commercial est obligatoire. (art. 30).

L'article 62 du code de commerce stipule qu'«A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société commerciale, tout directeur d'une succursale ou d'une agence d'un établissement ou d'une société commerciale, tenu par les dispositions de la présente loi à se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais prescrits les inscriptions obligatoires.....»

Le nom commercial est unique car on ne voit pas comment peut on désigner de plusieurs manières différentes un même établissement alors que l'on peut être titulaire de très nombreuses marques différentes.

Le nom commercial peut être choisi à titre de marque s'il s'agit du même propriétaire. Dans le cas contraire, l'autorisation du propriétaire est requise conformément aux termes de l'article 137, qui oblige le déposant de tenir compte des droits antérieurs à la marque.

A la différence de la marque, le nom commercial et la dénomination commerciale ne font pas l'objet d'une protection par l'action en contrefaçon. (art.201).

Parmi les dispositions qui concernent le nom commercial et la dénomination commerciale, il y a :

- La loi 17.97 : article 177 à 179.
- Le Code de commerce : art.30 et 33.
- La loi relative aux sociétés anonymes : les articles 2, 4, 30, 33, 363, 370 et 380.
- La loi relative aux autres formes de sociétés : les articles 1, 4, 5, 7, 21, 22, 31, 45, 50, 63, 96 et 112.

5. La marque et l'enseigne

L'enseigne peut être définie comme étant un signe distinctif qui ne fait pas l'objet d'une mention à l'article premier de la loi 17.97. Cependant, il est un signe distinctif permettant le rattachement de la clientèle à une entreprise.

C'est ainsi que l'enseigne est apposée sur les locaux de l'exploitation de sorte qu'elle constitue un signe extérieur et visuel. L'analyse déjà constatée au niveau du nom commercial s'applique ici.

Article 42 : «Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:.....

9) l'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce.»

Article 45 : «Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:

2) la raison sociale ou la dénomination de la société et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce;...»

6. La marque et les indications géographiques et les appellations d'origine

La notion d'indication géographique est «... toute indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique...» art. 180.

Par ailleurs, l'article 181 définit l'appellation d'origine comme étant «la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou autres caractéristiques déterminées sont dues exclusivement au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ».

Ainsi, tous les producteurs de ce lieu bénéficient de la protection réservée aux appellations d'origine à condition de respecter les normes relatives à la production.

Contrairement à la marque, les indications géographiques ne concernent pas les services, d'autant plus qu'elles ne sont pas régies par les règles de la contrefaçon (art. 201 et 231).

7. La marque et le nom de domaine

Le nom de domaine est l'adresse textuelle permettant d'accéder facilement à un site web. Le nom de domaine est constitué par le radical de l'adresse Internet : les éléments compris entre le préfixe www. et le suffixe de fin de l'adresse tels : .ma .com, .net, etc.

Le caractère distinctif du nom de domaine pour une entreprise ou une organisation est désormais reconnu, au même titre que celui de la marque, car il permet d'identifier son image sur Internet.

Il est donc conseillé avant de déposer un nom de domaine, de vérifier s'il n'entre pas en conflit avec une marque antérieure.

Le principe de spécialité s'applique pour les noms de domaine.

SECTION 2. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MARQUE

I. LES APPORTS DE LA LOI EN MATIÈRE DE MARQUE

Comparativement à l'ancienne loi du Dahir du 23/06/1916, la nouvelle loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle, amendée par la loi 31.05, a introduit d'importantes innovations dont les principales sont :

- **L'instauration de la règle de l'enregistrement** pour l'acquisition du droit de la propriété de la marque. L'article 140 dispose que : *«La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement»*, cet enregistrement implique la délivrance d'un titre de propriété industrielle appelé *«certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service»* (article 143 al. 2). L'institution habilitée à recevoir les demandes d'enregistrement est l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (article 143 al. 1) : *«Seules les marques régulièrement déposées et enregistrées par l'organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de leur date de dépôt»*.
- **Le caractère facultatif de la marque** s'applique sous réserve des dispositions légales contraires (article 139). Cependant, il est à préciser que le choix d'une marque impose dans le fait son enregistrement. Il ne suffit plus de se justifier par l'utilisation de longue date, car l'enregistrement renforce la position du titulaire du droit en cas de litige ; et également du fait que le Maroc a abandonné le système de la priorité d'usage au profit du système d'enregistrement depuis l'entrée en vigueur de la loi 17.97. A cet égard, un délai de six mois est octroyé aux titulaires des anciennes marques pour se conformer au nouveau système et pour régulariser leur situation à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi (article 238). Ce délai est expiré depuis le 18/06/2005. Dans le cas contraire, les propriétaires des marques seront menacés dans leurs droits sur les dites marques.
- **Introduction du système d'opposition** contre la demande d'enregistrement d'une marque (article 144).

- **Application des mesures aux frontières** par l'adoption du système de la suspension de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées contrefaites (article 176.1).
- **L'adjonction de la marque de service** à celles régies par l'ancienne législation, à savoir la marque de fabrique et la marque de commerce.
- **La modernisation de la procédure de dépôt des demandes des marques** notamment le dépôt électronique.

II. LES POINTS NON MODIFIÉS PAR LA NOUVELLE LÉGISLATION DE LA MARQUE

Parmi les points qui demeurent en vigueur depuis la loi sur la propriété industrielle de 1916 :

- **Possibilité de représentation graphique de la marque** (article 133) : le but de la représentation graphique réside dans la possibilité d'assurer la protection juridique pour la marque, qui devait être nécessairement représentée sous une forme lors de l'enregistrement. Cette représentation graphique définit la marque déposée.
- **Perpétuité de la marque** à condition de respecter les procédures et les formalités de renouvellement de l'enregistrement (article 152).
- **L'usage de la marque** : le propriétaire de la marque a intérêt de faire usage de sa marque sous peine de déchéance de ses droits (article 163).
- **Le rapport de la marque au fonds de commerce** : il est possible que la marque constitue l'une des composantes du fonds de commerce en tant que bien meuble incorporel. Les marques de fabrique, de commerce et de service comprises dans la vente d'un fonds de commerce demeurent régies par la législation relative à la protection de la propriété industrielle en ce qui concerne leur mode de cession (art. 90 du c.com).

Le rapport entre la marque et le fonds de commerce est réglementé par les articles suivants du code de commerce :

Article 79 : «Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.»

Article 80 : «Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.

Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, **les marques de fabrique, de commerce et de service**, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.»

Article 90 : «Les brevets d'invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle.

Les droits de propriété littéraire et artistique compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent régis, en ce qui concerne leur mode de transmission, par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique.»

III. LA FONCTION DE LA MARQUE

La marque est un moyen important, qui contribue au développement des entreprises, elle assure plusieurs fonctions notamment :

- une fonction de distinctivité entre les produits et les services.
- une fonction de garantie de la provenance ou de l'origine du produit.
- une fonction de garantie de la qualité.
- une fonction de publicité.
- une fonction de protection et de prévention au profit du propriétaire de la marque contre la concurrence déloyale.

IV. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE MARQUES

Exemples de modèles des marques enregistrées au Maroc :

L'article premier de la loi 17.97 invite à distinguer trois types de marques : la marque de fabrique, la marque de commerce et la marque de service. Il y a là une distinction économique n'emportant aucune conséquence juridique.

Par ailleurs, l'article 139 y ajoute une autre catégorie qui désigne les marques collectives. Nous complétons cette liste avec les marques notoires (régies par l'art. 6 bis de la CUP cité par les articles 137 et 162 de la loi).

A. La marque de fabrique

C'est la marque que le fabricant appose sur les produits qu'il fabrique, le produit concerné peut être aussi bien un produit fini qu'un produit de base. Un produit commercialisé peut donc être revêtu de plusieurs marques appartenant à des fabricants successifs.

B. La marque de commerce

C'est la marque que le distributeur appose sur les produits qu'il commercialise. Une telle marque peut coexister avec la marque de fabrique, la marque de commerce n'assure plus la fonction d'identification d'origine des produits qu'elle concerne.

C. La marque de service

La marque de service est destinée à accompagner les différents services qui peuvent être rendus par les opérateurs économiques (transport, banque, assurance, hôtellerie, professions libérales, bureaux d'études et de conseils, etc.)

Le caractère immatériel du service fait perdre à la marque le support concret que constitue le produit, il est donc essentiellement utilisé comme nom commercial ou enseigne. Toutefois, ces signes se matérialisent sur les accessoires utilisés dans le cadre des services auxquels ils sont destinés (par exemple : étiquette sur une valise, signe apposé sur des carnets de chèques ou autres documents, etc.).

D. Les marques collectives

On distingue entre deux catégories de marques collectives : les marques collectives proprement dites, et les marques collectives de certification ; leur définition est donnée par l'article 166. En effet, elles sont régies par les mêmes règles de la marque sous réserve des exceptions citées aux articles 168 - 175.

● La marque collective proprement dite :

Généralement exploitée par les associations ou les coopératives, elle est définie par l'article 166 al.1, qui dispose que la marque est collective : *«lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement»*.

L'importance de ce genre de marque réside dans le fait d'offrir des solutions juridiques aux entreprises souhaitant commercialiser leurs produits

qui trouvent des difficultés à être reconnus par les consommateurs ou par les grands distributeurs, s'ils étaient lancés individuellement.

- **La marque de certification :**

Elle a exclusivement une fonction de garantie, car selon l'article 166 al.2 elle s'applique «...au produit ou service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement ».

L'usage de la marque de certification n'implique pas cependant l'appartenance à une personne morale (art. 172), tandis que son dépôt ne peut être effectué selon l'article 171 «...que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou de services »

Exemple de ce genre de marque : la marque de certification «ISO 9000» reconnue sur le plan international.

E. Les marques notoires

La loi 17.97 a classé la marque notoire parmi les droits antérieurs interdisant l'enregistrement d'une marque et ceci conformément aux dispositions de l'art.137 (a), cet article fait référence à l'art. 6 bis de la CUP régissant ce type de marque.

Une marque est qualifiée de notoire lorsqu'elle est connue d'une large fraction du public, il en résulte que le caractère notoire de la marque est soumis au principe de la territorialité. De ce fait, il est nécessaire de le prouver dans le pays dont on souhaite obtenir la protection.

En outre, la marque est soumise au principe de la spécialité, ce qui signifie que le risque de confusion est lié aux produits et services identiques ou similaire. Néanmoins, la jurisprudence étend la protection de la marque notoire même pour les produits et services non désignés au dépôt.

La jurisprudence a élargi le concept de la marque notoire en interdisant son utilisation sur des produits et services différents de ceux d'origine, ainsi une décision de la cour d'appel de Casablanca en date du 19/11/2001 - dossier n° 727.2000 - a considéré que le fait de commercialiser des produits sous une marque notoire appartenant à un tiers laisse croire qu'il en est le propriétaire et par conséquent cette utilisation induit de la marque est de nature à tromper le public.

Aussi, Le tribunal de commerce de Casablanca en date du 07/11/2005, dossier n° 1489.16.2005, a considéré que la protection de la marque notoire n'est soumise ni au principe de la territorialité ni à l'enregistrement, il a ajouté que le caractère notoire découle de la connaissance de la marque par la majorité du public et qu'elle doit avoir une étendue très large.

V. LA FORME DE LA MARQUE

Le choix d'une marque implique de tenir compte des multiples considérations d'ordre économique, psychologique, mais aussi juridique. Si l'on s'en tient uniquement aux seules contraintes juridiques, l'article 133 exige que le signe soit susceptible de représentation graphique, et être en mesure de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

La loi 17.97 indique dans l'article susvisé de façon non limitative une liste des signes qui peuvent notamment constituer une marque, il s'agit des :

- dénominations,
- signes figuratifs,
- signes sonores,
- signes olfactifs.

A. Les marques nominales

La loi cite des exemples qui peuvent être rangés dans la catégorie des marques nominales, il s'agit des :

1. Mots

Tous les mots, au sens large, sont des signes pouvant constituer une marque valide.

Il est fait exception des mots qui se bornent à qualifier ou à désigner des produits ou services auxquels la marque s'applique, il leur serait alors opposé le défaut de distinctivité du signe, exemple du mot «eau», «voiture».

Peuvent en principe constituer des marques valides :

- des mots de fantaisie ou inventés, «KODAK».

- des noms communs : «continent» pour une chaîne de distribution, «Papillon» pour une bougie.
- le nom commun peut être d'origine étrangère : «Apple» pour les ordinateurs.

2. Assemblage de mots

Par assemblage de mots, on désigne généralement soit des noms composés, soit des néologismes, ou encore des slogans, à condition de ne pas être descriptifs de la qualité ou des caractéristiques du produit ou service.

- **Noms composés** : les noms composés peuvent être sous formes de termes du langage courant.
- **Néologisme** : le néologisme est un mot nouveau forgé par la contraction ou la modification de plusieurs mots existants, exemple «NESCAFE».
- **Slogans** : par slogan, on entend une formule concise et frappante désignant un produit ou service, ils ont pour objet de résumer l'objet et/ou les caractéristiques du produit ou service.

Les slogans constituent des assemblages de mots et peuvent donc être déposés comme marque à condition d'être distinctif et non déceptifs, c'est-à-dire non susceptibles de tromper le public sur l'origine ou la qualité du produit.

3. Noms patronymiques

- **Noms patronymiques** : les dénominations sous forme de patronyme (nom de famille) peuvent constituer une marque valide. C'est le cas de : «CARTIER» pour les bijoux, «FORD» pour les automobiles.

Cependant, l'utilisation d'un patronyme commun à titre de marque (Homonyme) est une question délicate, car il risque de perdre le caractère distinctif dans la mesure où les consommateurs ne seront plus aptes à distinguer les biens ou les services d'une entreprise déterminée.

Les tribunaux peuvent limiter ou interdire au récent déposant de la marque l'usage de son nom par l'homonyme qui est déjà enregistrée par une autre personne comme une marque. Ils ordonnent, à cet effet, une adjonction à ce nom, afin d'éviter le risque de confusion.

En effet, l'usage d'un patronyme d'un tiers est soumis à l'autorisation de ce dernier, cette règle est énoncée par l'article 137(g) qui précise

qu'un signe adopté à titre de marque ne peut porter atteinte à des droits antérieurs et notamment (...) «*au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image.*»

4. Les pseudonymes

Ils peuvent être également déposés à titre de marque comme l'indique expressément l'article 133 (a). S'agissant de pseudonyme d'un tiers, l'autorisation de son titulaire devra être sollicitée préalablement au dépôt. A défaut, son possesseur pourra faire interdire l'utilisation commerciale et annuler le dépôt de la marque s'il démontre comme en matière de patronyme, que son utilisation commerciale ou son dépôt à titre de marque est de nature à lui porter un préjudice en raison de la confusion.

Tel a été le cas pour «Olympe» (Paris 4^{ème} ch. 11sep. 1996 PIBD, 1997, III, p.10).

Les pseudonymes célèbres peuvent être librement choisis comme marque en raison de leur négligence ou de l'absence des ayants droits.

Les noms de personnages littéraires ou du cinéma qui ne constituent pas des pseudonymes ni des noms patronymiques peuvent être aussi déposés licitement à titre de marques. Si ces noms sont originaux, ils sont couverts par un droit d'auteur au profit de leur créateur et en conséquence, leur dépôt à titre de marque par un autre que ce dernier, nécessite une autorisation du titulaire des droits, exemple : le cas du personnage Tarzan.

5. Noms géographiques

Le nom géographique peut être déposé à titre de marque comme le prévoit l'article 133(a).

C'est ainsi qu'ont été protégées, à titre de marque, les dénominations : «Chicago» pour les vêtements, «Côte d'or» pour les chocolats, «Wembley» pour les ballons.

Le choix d'un nom géographique à titre de marque est interdit dans les hypothèses suivantes :

- Lorsqu'il s'agit d'une appellation d'origine qui ne peut être valablement déposée à titre de marque, car c'est une richesse collective que tous les producteurs d'une région peuvent utiliser (art.181), ce qui justifie l'interdiction de son utilisation à titre exclusif par une seule personne.

- Lorsque l'appropriation à titre de marque est de nature à porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité locale (art. 137.h).
- Lorsque le nom géographique est de nature à tromper le public sur la provenance du produit ou service (art. 135.c).

Un 4^{ème} cas est ajouté par la jurisprudence française : il s'agit de noms géographiques prestigieux. Ainsi le terme «Paris» ne peut être seul approprié par un parfumeur en raison du prestige dont il est entouré et qui doit bénéficier à l'ensemble de la profession (T.G.I. Paris, 19 sep. 1984, PIBD 1985, III, P127).

Le dépôt d'un nom géographique à titre de marque recèle des inconvénients, notamment l'impossibilité, d'empêcher un concurrent qui exerce aussi réellement son activité en ce lieu de mentionner son adresse. Il peut alors en résulter une confusion qui pourra nuire au titulaire de la marque (art.134.b).

6. Lettres, chiffres et sigles

Selon les dispositions de l'article 133, peuvent constituer une marque les lettres, les chiffres ou initiales.

Ainsi, constituent des marques valides :

- La lettre «O» pour un parfum de Lancôme.
- Le chiffre 555 pour les parfums.
- Le sigle «SVP» pour les services.

B. Les signes figuratifs

L'article 133.b énumère les exemples des signes figuratifs, qui sont :

1. Dessins

Le dessin peut être défini comme toute disposition de trait ou de couleur représentant une image ayant un sens déterminé, cela peut être la figuration d'un joueur ou d'un crocodile tel que «Lacoste» pour les marques des vêtements.

Le dessin peut être associé à une dénomination pour former une marque complexe.

Pour constituer une marque valide, le dessin ne doit pas porter atteinte aux droits de son auteur si le dessin n'a pas été réalisé par le déposant. Celui-ci doit s'assurer par écrit d'une cession des droits à des fins de marque.

Lorsque le dessin représente les traits d'une personne, son utilisation à titre de marque exige l'autorisation préalable du titulaire du modèle ou de ses ayants droits. Ainsi, toute personne peut interdire la reproduction de ses traits.

2. Etiquettes

Parmi les signes pouvant être protégés dans le cadre de la marque, se trouvent les étiquettes, c'est l'exemple des étiquettes de jeans.

3. Cachets, lisières et reliefs

Ils sont susceptibles de constituer une marque à condition d'être distinctifs, c'est-à-dire avoir une forme non imposée par la nature du produit ou répond à la fonction normale du produit.

L'exemple peut être donné de la marque «Adidas» constituée par une bande en forme de croissant coloré apposée à la partie supérieure du talon d'une chaussure.

4. Logos

Par logo, on désigne un symbole formé d'un ensemble de signes graphiques constituant une marque pour un produit ou une firme.

Lorsqu'ils bénéficient d'un droit d'auteur, les logos ne peuvent faire l'objet d'un dépôt à titre de marque sans l'autorisation écrite de leur auteur.

Ce type de signe peut faire l'objet d'un dépôt à titre de marque à condition d'être distinctif.

Exemple: logo de la société Chanel constitué par deux «C» séparés par un trou distinctif de forme ovale.

5. Hologramme et image de synthèse

La validité de tels signes exprime la volonté du législateur de tenir compte des nouvelles réalités technologiques.

On peut citer comme exemple, la forme de la boîte yaourt qui est citée parmi les photos des marques marocaines mentionnées ci-dessus.

6. Les formes

La loi considère les formes comme des signes distinctifs. Elle se contente alors d'énumérer quelques exemples des différentes formes pouvant constituer une marque, l'art.133.b désigne «... *les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service...* »

Ainsi, ne sont pas considérées comme valables les formes de nature générique ou banale ou encore les formes qui sont imposées par la nature du produit, ou bien ceux qui confèrent au produit sa valeur substantielle.

7. Couleurs, dispositions, combinaisons, nuances de couleurs

L'article 133.b énonce les dispositions, combinaisons de couleurs ou nuances de couleurs comme signe pouvant être déposé en tant que marque.

Le choix d'une couleur unique, en tant que telle ne peut pas créer une situation de monopole du déposant au détriment des autres opérateurs. En effet, on ne saurait déposer la couleur naturelle d'un produit.

Exemple : le blanc pour les produits laitiers.

Enfin, on peut valablement utiliser une ou plusieurs couleurs comme marque dans une position particulière.

Exemple : un point noir dans un triangle, couleur jaune dans un cercle.

C. Les marques sonores

Elles constituent l'une des innovations notables de la loi 17.97 tel que modifié et complété par la loi 31.05. L'article 133.c mentionne les sons et les phrases musicales pouvant constituer une marque à condition d'être susceptibles de représentation graphique.

En matière de son, la représentation graphique peut se faire au moyen de la transposition de la musique en notes écrites de manière suffisamment précise ou par un appareil qui enregistre le son pour le représenter sur un graphisme déterminé.

A titre d'exemple au Maroc, la société «Lesieur Cristal SA» a déposé la marque sonore :



«Houwa saboune el kef»

Mais ce qui importe dans ce genre de marque c'est la note musicale qui, une fois entendue par le public, ce dernier fait la référence directe aux produits qui en sont rattachés.

Parmi les autres exemples le bruit de l'échappement d'une moto «Harley Davidson»; le rugissement du lion du métro «Goldwyn Mayer».

D. Les marques olfactives

C'est le dernier cas des signes pouvant constituer une marque, il révèle l'idée des signes qui font appel au sens d'olfactif. Ce signe peut être par exemple, identifié dans la pratique par la présentation d'une formule chimique de l'odeur.

Cependant, les techniques utilisées actuellement ne permettent pas de manière fiable d'identifier l'odeur désignée, ce qui explique la recherche constante des moyens efficaces pour la représentation de ce genre de marque.

C'est l'exemple de «l'odeur de bubble gum» enregistrée aux USA (sous le numéro 2.560.618) pour un fluide de coupe du métal à base d'huile et un fluide d'enlèvement du métal à base d'huile destinés à l'usinage des métaux, classe 4.

VI. LA VALIDITÉ DE LA MARQUE

Après avoir dépassé l'étape préliminaire du choix d'un signe, on aura intérêt à s'assurer de la validité juridique de ce signe.

C'est ainsi que le signe doit être licite (art.135), il doit être distinctif (art.134), non déceptif (article 135 (c)) et disponible (article 137).

A. La licéité de la marque

Ne peut être adopté à titre de marque ou comme élément d'une marque, un signe dont l'usage est interdit par la loi (art. 135. (a) (b)) c'est le cas du signe :

«a - qui reproduit l'effigie de sa Majesté le Roi, ou celle d'un membre de la Famille Royale, les armoiries, drapeaux, insignes ou emblèmes officielles du Royaume ou des autres pays membres de l'union de Paris, les sigles ou dénominations de l'organisation des Nations Unies et des organisations internationales adoptées par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection, les décorations nationales ou étrangères, les monnaies métalliques ou fiduciaires marocaines ou étrangères, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique .

Les signes visées au a) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l'organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve de la production de l'autorisation des autorités compétentes,

b - Qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite».

La loi marocaine s'est conformée aux interdictions énoncées également dans l'article 6 ter. de la CUP.

il a été considéré comme contraire à l'ordre public, la marque «école de conduite française» et son sigle «ECF» présentés sous les couleurs françaises, car de nature à causer une confusion avec des services officiels (cass.com. 26 juin, 1976, Ann. Prop. Ind 1978, 48)

Toutefois la marque «OPIUM» déposée pour désigner des parfums n'est pas contraire à l'ordre public français, vu que l'utilisation de cette dénomination (qui signifie - l'éloignement des difficultés réelles et l'évasion vers le rêve) n'établit aucune relation directe dans l'esprit du public avec l'usage des stupéfiants (Paris 7 Mai 1979, Ann.Prop.Ind, 1979, P : 306)

B. Le caractère déceptif de la marque

L'article 135 (c) définit le caractère déceptif du signe comme étant celui «... de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou service...».

La prohibition des marques déceptives vise essentiellement à protéger les consommateurs.

L'appréciation du caractère déceptif ou trompeur est une prérogative souveraine des juges du fond.

Le juge doit se placer à la date de la demande d'enregistrement pour apprécier le caractère déceptif de la marque.

Cependant, suite notamment à l'évolution de sa composition ou de son lieu de fabrication, une marque qui n'était pas déceptive peut le devenir par la suite.

C'est un des cas de dégénérescence de la marque prévu à l'article 164 (b).

Enfin une marque déceptive qui pourrait induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la composition d'un produit serait également de nature à tomber sous le coup des lois sur la publicité mensongère.

L'article 68 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle stipule que : «Est interdite toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à introduire en erreur.....».

Le caractère déceptif d'une marque ou d'un élément de marque prévu par l'article 135 concerne :

- La tromperie sur la nature du produit ou du service, le cas de la marque «lainé» désignant des articles n'étant pas composés de laine.
- La tromperie sur la qualité, le cas des marques hyper garantie, associées à l'image d'un contrat alors que la lecture de ce contrat montrait que la garantie était limitée dans le temps et l'espace.
- La tromperie sur l'origine du produit ou du service : La marque «Chicago» pour les vêtements n'est pas déceptive car elle ne comporte aucune référence géographique connue pour de tels produits. Par contre, les marques «Brasil / Brazil» pour le café ne constituent des marques valables que si le produit provient réellement de ce lieu connu par sa production du café.

C. L'exigence du caractère distinctif

Selon l'article 133, la marque est un signe «servant à distinguer les produits ou services». Par «caractère distinctif», il faut entendre la capacité du signe d'identifier des produits ou services par rapport à d'autres produits ou services qui leur sont identiques ou similaires. Il en résulte que le caractère distinctif est donc relatif et non pas absolu.

La marque n'est pas une création, donc il n'est pas nécessaire qu'elle soit nouvelle. De plus, la distinctivité n'est pas synonyme d'originalité, donc les noms du langage courant peuvent parfaitement constituer une marque, tel que le nom ou l'image d'une baleine qui peut être distinctif pour désigner du sel de cuisine.

La validité d'une marque peut être contestée à défaut d'élément de distinctivité, c'est le cas des signes ou dénominations: «qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuel du produit ou du service» (art. 134.a).

Sont alors dépourvus de distinctivité à titre d'exemple :

- la dénomination «eau» pour désigner les produits de parfumerie ;*
- une tête de vache ne saurait valablement désigner un fromage, à moins qu'il s'agisse d'une vache particulière comme la vache qui rit.*

Sont également dépourvus de caractère distinctif les signes descriptifs tels que «...les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du bien ou de la prestation de service» (art. 134.b), ce qui signifie que le signe ne doit pas désigner les caractéristiques du produit, exemple : «affaire» pour un journal économique.

Enfin, selon l'article 134 (c), le caractère distinctif fait défaut lorsqu'il s'agit des «...signes constitués exclusivement par des formes imposées par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle».

La décision de la cour suprême du 26/04/2006 dossier n° 2006.1.3.234 a conclu que le signe qui manque de distinctivité ne peut pas être considéré comme marque.

D. Le signe choisi doit être disponible

La validité de la marque exige la réunion des conditions fixées par la loi. Dès lors, il est recommandé avant tout dépôt de marque, de procéder à une recherche d'antériorité pour vérifier si le signe choisi à titre de marque ne fait pas déjà l'objet d'une appropriation.

L'article 137 propose une liste non exhaustive, de ce qui peut être désigné par l'expression «droits antérieurs» à la marque, il s'agit de :

- Une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- Une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
- Un nom commercial ou à une enseigne connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
- Une indication géographique ou une appellation d'origine protégées.
- Droits protégés par la loi relative la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
- Droits résultant d'un dessin ou modèle industriel protégé.
- Droit de la personnalité d'un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image.
- Nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale.

Il est à signaler que la jurisprudence peut ajouter d'autres cas considérés comme des droits antérieurs vu que la liste des antériorités mentionnées par l'article 137 n'est pas exhaustive.

La jurisprudence française en ajoute comme cas d'antériorités opposables à la marque, ainsi :

- *Il a été admis également comme étant une antériorité opposable au dépôt d'une marque : un sigle sous lequel est connu un établissement public.*
- *Un nom de domaine peut constituer une antériorité faisant obstacle à l'enregistrement d'une marque dès lors qu'il y avait un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque.*

VII. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PROTECTION DE LA MARQUE

A. Le champ d'application de la protection de la marque dans l'espace

Les effets de la protection de la marque se limitent au pays d'enregistrement. De ce fait, elle ne s'étend pas au delà du territoire visé au dépôt.

B. Le champ d'application de la protection de la marque dans le temps

Cette protection est explicitée dans le tableau ci-après, qui montre une comparaison entre les durées de validité des droits de propriété industrielle :

Type de droit de propriété industrielle	Durée de la 1 ^{ère} protection après l'enregistrement	Durée de prorogation	La limite supérieure d'acquisition du droit	Base juridique. Article :
Brevet d'invention	20 ans sous réserve des dispositions de l'art. 17.1-2	0 ans sous réserve des dispositions de l'art. 17.1-2	20 ans	17, loi 17.97
Certificat d'addition	la durée du brevet initial	la durée du brevet initial	la durée du brevet initial	17, loi 17.97
Topographie des circuits intégrés	10 ans	10 ans		94, loi 17.97
Dessin et modèle industriel	5 ans	(5+5)=10 ans	15 ans	122, loi 17.97
La marque	10 ans	même durée	indéfinie	152, loi 17.97

VIII. LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET SERVICES CONFORMÉMENT À L'ARRANGEMENT DE NICE

Pour la recevabilité de la demande d'enregistrement de la marque, la loi exige à travers les articles 144.a de la loi 17.97 et 64 du décret d'application, l'énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé conformément à l'arrangement de Nice.

On entend par la classification de Nice, le classement des produits et services permettant l'enregistrement des marques. Cette classification a pour base l'arrangement de Nice pour la classification des produits et services.

Parmi les avantages de cet arrangement :

- fournir au déposant un système unifié de classification des produits et services.
- mettre à la disposition du déposant une liste élaborée de plusieurs langues, ce qui permet de faire confiance aux procédures et ceci à moindre coût.

Ce système est pratiqué par 79 pays suite à la ratification de l'arrangement de Nice, il est aussi adopté par les autres pays ne faisant pas partie à la convention vu les avantages qui en découlent.

La classification de Nice propose une liste de 45 classes, qui sont :

- 34 classes pour les produits (1 à 34).
- 11 classes pour les services (35 à 45)

La classification de Nice a fait l'objet de plusieurs modifications, la dernière est en date du 1^{er} janvier 2007.

La classification de Nice est téléchargeable sur les sites :

- www.OMPI.int
- www.OMPIC.org.ma

PARTIE 2. LA PROCÉDURE
D'ACQUISITION DES DROITS DANS LE
DOMAINE DES MARQUES

Après avoir traité le cadre général de la marque et les moyens de son choix, il est légitime de passer aux procédures de l'acquisition du droit sur la marque.

L'objectif primordial pour le propriétaire de la marque est de protéger sa marque à l'intérieur du pays où il exerce son activité et où il a des intérêts, ce qui génère une contribution à l'activité économique. Cependant, il se peut que le propriétaire recherche également une protection à l'extérieur des frontières dans le but d'étendre son activité. Pour atteindre cet objectif, il est obligé de suivre des procédures variées entre ce qui est national et ce qui est international. A ajouter à cela les obstacles inhérents à ces procédures, parmi lesquels on vise l'opposition contre la demande d'enregistrement.

SECTION 1. LA PROCÉDURE D'ACQUISITION DES DROITS SUR LA MARQUE AU MAROC

Le législateur marocain a réglementé la procédure de l'enregistrement de la marque par des textes législatifs et réglementaires liés à toutes les étapes, à partir de la présentation de la demande d'enregistrement jusqu'à sa radiation en passant par le renouvellement de son enregistrement et la réglementation des contrats relatifs au droit acquis sur la marque.

I. LE DÉPÔT

A. L'adoption du système d'enregistrement par le Maroc

Le droit sur la marque peut être acquis de deux manières: par usage ou par dépôt.

L'usage consiste à attribuer le droit sur la marque à celui qui prouve la propriété par l'usage public et non économique du signe qu'il entend s'approprier.

L'usage public implique un contact du signe avec la clientèle à travers, par exemple, la vente des produits comportant la marque.

Avec la loi 17.97, le droit marocain a abandonné le système d'acquisition de la marque par l'usage, au profit de celui de l'acquisition par l'enregistrement.

L'acquisition de la marque par l'enregistrement implique :

- une formalité administrative par laquelle celui qui souhaite acquérir un droit sur une marque doit manifester sa volonté à auprès de l'OMPIC.
- l'accomplissement d'un nombre de procédures afin d'enregistrer la marque.

Il convient de distinguer le dépôt de la «demande d'enregistrement» de «l'enregistrement» proprement dit, qui n'est attribué qu'à la suite du dépôt et d'un examen de forme et le cas échéant d'une procédure d'opposition.

Cette distinction n'a aucune influence sur la date d'effet de l'enregistrement. En effet, ce dernier va produire ses effets à compter de la date du dépôt de la demande (art. 143).

La seule exception à ce principe est celle de la marque notoire. L'enregistrement de la marque nécessite l'analyse des étapes du dépôt, de l'examen de forme de la demande de l'enregistrement de et la décision de l'enregistrement.

- Le dépôt.
- L'examen de forme de la demande.
- La publication de la demande.
- L'enregistrement.

B. La présentation de la demande d'enregistrement de la marque

Pour distinguer ses produits ou services, toute personne physique ou morale a le droit d'enregistrer une marque (art.133), au moyen d'un dépôt d'une demande à cet effet, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire (art.144), à l'exception bien entendu des marques collectives de certification qui nécessitent une personne morale pour leur dépôt (art.171).

La marque qui fait l'objet de la copropriété, doit faire l'objet d'une demande par l'ensemble des copropriétaires (art. 140).

L'acquisition de la propriété de la marque ne s'acquiert que par son enregistrement (article 140) pour bénéficier de la protection instituée par la loi 17.97, ainsi que l'obtention d'un «certificat d'enregistrement de la marque de fabrique, de commerce ou de service» (article 143).

L'obtention de ce certificat est soumise aux conditions suivantes :

- Le dépôt du dossier de la marque (article 144), chaque dossier concerne une seule marque (article 62 du Dec).
- Le dépôt s'effectue au niveau de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (article 144).
- Le dossier de la marque est déposé par le propriétaire de la marque ou son mandataire (article 144). Ce mandataire peut être un professionnel tel qu'un avocat, un expert ou toute autre personne détentrice du pouvoir de représentation du propriétaire de la marque tel qu'un salarié, etc.

L'article 144 énumère les divers documents qui doivent faire l'objet du dépôt : il s'agit pour l'essentiel d'une demande comportant l'identification du déposant, la désignation au cas échéant de la marque sonore ou olfactive, la désignation des couleurs revendiquées des produits et services qui seront couverts par le dépôt, ainsi que les classes correspondantes (art. 62 Dec) et la justification des droits exigibles.

Voir les formulaires du dépôt de la marque téléchargeables sur le site : www.ompic.org.ma

C. Moyens du dépôt

Le dossier de la demande d'enregistrement de la marque peut être déposé auprès de l'OMPIC. Il peut être aussi sous forme électronique. Cette modalité du dépôt est adaptée à l'évolution technologique et permet d'utiliser les moyens de communication électronique, malgré l'absence d'une réglementation en la matière.

Toutefois, la différence réside dans le moyen de dépôt et non pour les documents à fournir au dépôt.

*Tableau expliquant la différence entre le dépôt direct
et le dépôt électronique du dossier*

<i>Le rôle de l'OMPIC</i>	<i>La date du dépôt</i>	<i>Le fondement juridique (la loi 17.97)</i>	
<i>La remise immédiate d'un récépissé après acquittement des droits exigibles</i>	<i>La date du dépôt du dossier à l'office</i>	<i>Art. 144 Art. 146</i>	<i>Le dépôt de la marque sur papier</i>
<i>La communication par voie électronique d'un récépissé (après acquittement des droits exigibles)</i>	<i>Date de la réception électronique de la demande par l'office.</i>	<i>Art. 144 et 146 al.2 de la loi 17.97 et art. 61.1 du Dec</i>	<i>Le dépôt de la marque par voie électronique</i>

D. Examen de la demande d'enregistrement de la marque

L'examen de la demande de l'enregistrement est attribué à l'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale. On peut le scinder en deux étapes :

1. La première étape : l'examen de la recevabilité du dépôt

L'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale peut déclarer non-recevable la demande au moment du dépôt à défaut de satisfaire aux conditions requises (art.144, alinéa 3), notamment :

- La non présentation de la demande de dépôt conforme à la demande d'enregistrement de la marque dont le contenu est fixé par l'article 62 du décret ;
- La demande d'enregistrement qui est liée à plusieurs marques ;
- La non précision et la non clarté pour les produits et services concernés par l'enregistrement de la marque ;
- Le non paiement des droits exigibles ;

L'administration est habilitée à proroger le délai pour une période de 3 mois, pour rectifier la situation de la demande d'enregistrement, en

exigeant de la personne concernée par la demande de présenter les documents requis pour justifier le contenu de la demande d'enregistrement déposée. Le non respect de ces conditions est considéré comme si la personne concernée s'est dessaisie de sa demande, qui est ainsi rejetée par l'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale (art. 148).

L'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale vérifie la conformité de la marque à l'ordre public et aux bonnes mœurs que son utilisation est légalement interdite stipulés dans l'article 135 b. Cette disposition est reconnue par l'article 148 de la loi 17.97.

En plus du délai indiqué au paragraphe précédent, l'art.14.1 prévoit la possibilité d'avoir un délai supplémentaire de 2 mois en cas de non respect des délais fixés par la loi 17.97, dans ce cas, le déposant est tenu de présenter une requête de poursuite de procédure avec présentation de tous les documents qui ne faisaient défaut au dossier du dépôt (art.3.1 Dec)

Le jour de dépôt

Le délai supplémentaire de 2 mois pour le dépôt de tous les document restants (art 14.1)

Le délai de 3 mois pour compléter le dossier (art.145)

L'expiration du délai de recevabilité du dépôt

2. La deuxième étape : après l'acceptation du dépôt

L'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale est compétent pour statuer sur une opposition formée, après une procédure contradictoire et à la participation des parties concernées, qui présentent leurs observations sur le projet de décision élaboré par l'OMPIC. Cependant, si l'office n'a reçu aucune opposition, il procède à l'enregistrement de la marque.

3. L'effet de l'enregistrement

Qu'il y ait opposition ou pas, la décision finale de l'acceptation de la demande d'enregistrement de la marque produit un effet juridique mentionné à l'article 153, qui affirme que «l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'elle a désigné».

Il ressort de cet article que la règle adoptée en droit marocain est celle de «l'effet créateur de l'enregistrement», qui considère que l'enregistrement est la source de la propriété de la marque commerciale.

Cependant, le législateur a établi, pour cette règle, certaines restrictions qui se justifient par la protection concernant certaines situations précises :

- La restriction mentionnée dans l'article 137 relative à la protection du propriétaire de droit antérieur.
- La restriction stipulée dans l'article 137 en cas d'identité ou de ressemblance entre une marque enregistrée et une marque notoire.
- La restriction stipulée dans l'article 135, qui vise la marque contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Dans le même ordre d'idée, l'enregistrement de la marque ne crée pas en soi même la propriété de la marque, celle-ci n'est acquise que si la marque fait bien l'objet d'une exploitation. En conséquence l'enregistrement constitue une présomption d'acquisition du droit sur la marque susceptible d'être anéanti par le titulaire du droit antérieur, sauf pour le titulaire par l'enregistrement, qui doit apporter la preuve de l'utilisation de la marque pendant 5 ans ininterrompus sans aucune contestation par les tiers. A l'expiration de 5 ans, le titulaire de l'enregistrement acquiert la propriété à l'égard de tous, à l'appui du grief de l'irrecevabilité de la contestation qui ressort de l'article 161.

II. LES MODALITÉS DU MAINTIEN DE LA MARQUE

Le maintien du droit acquis sur l'enregistrement d'une marque peut avoir un aspect positif par le renouvellement de l'enregistrement, ou un aspect négatif par la perte de ce droit de façon volontaire par le biais des actes relatifs au droit de la marque, ou bien non volontaire telle que la prononciation des décisions judiciaires entraînant la perte de ce droit.

A. Le renouvellement de l'enregistrement

L'enregistrement de la marque produit ses effets à compter de la date du dépôt pour une période de 10 ans (art. 152 al. 1). L'expiration de cette période entraîne la perte des droits sur la marque sauf s'il y a «renouvellement» (art.152 al. 2), il en résulte que le renouvellement est une procédure importante qui permet de sauvegarder ses droits sur la marque au delà de la période initiale.

La loi ne prévoit aucune limite pour le nombre des renouvellements, c'est ainsi que contrairement aux autres droits de propriété industrielle -comme c'est déjà signalé - la marque est caractérisée par la

perpétuité tant qu'elle fait l'objet des renouvellements conformément aux formalités prescrites à cet effet.

1. La procédure du renouvellement

Le renouvellement de la marque obéit aux mêmes formalités de dépôt prévues à l'article 144 et suivant conformément à l'article 152. al.1.

Article 152 susvisé dispose que : «L'enregistrement d'une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé dans les mêmes formalités et conditions que celles prévues à la section II de la partie II du présent titre. Le renouvellement de l'enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l'expiration de sa durée de validité...»

C'est une formulation qui fait référence à la possibilité d'opposition même en cas de renouvellement, puisque la section II à laquelle fait référence l'article 152 est intitulée «de la procédure de dépôt, de l'opposition, et de l'enregistrement de la marque».

Toutefois, il faut dire que le renouvellement de la marque ne peut pas faire l'objet d'opposition, pour plusieurs raisons : tout d'abord la formalité de l'enregistrement est déjà accomplie, en outre le renouvellement n'est qu'une prorogation de la protection accordée par l'enregistrement, enfin le législateur exclut du renouvellement toute modification affectant la marque, il a prévu au même article cité ci-dessus que :

*«..... Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire **l'objet d'un nouveau dépôt**».*

Si la procédure du renouvellement n'est susceptible d'aucune opposition, en revanche, elle peut servir de base pour l'opposition contre une marque postérieure identique (art. 137.a).

2. Le délai du renouvellement

En principe, la demande de renouvellement doit être présentée dans les 6 mois précédant l'expiration de la protection. Toutefois, la loi confère, à travers l'art.152 al.2, un délai de grâce de 6 mois au déposant à compter de l'expiration de la protection initiale.

3. Le champ du renouvellement

Le déposant doit préciser son intention d'opter pour le renouvellement soit de l'ensemble des éléments, soit d'une partie uniquement des produits ou services désignés dans l'enregistrement, sans que soient modifiés les éléments du dépôt initial. (art. 152)

Ainsi, l'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du modèle de la marque, ni extension à d'autres produits ou services autres que ceux désignés dans la demande de l'enregistrement initiale de la marque.

Par ailleurs, la demande de renouvellement doit se limiter à une partie des produits ou services couverts par l'enregistrement, si le renouvellement porte uniquement sur une partie des produits ou services en question.

En revanche, le déposant est dans l'obligation de procéder à un nouvel enregistrement s'il entend élargir le domaine de la protection à d'autres éléments ne faisant pas partie du dépôt initial.

4. Les effets du renouvellement

Le renouvellement permet la protection du signe pour une nouvelle période de 10 ans, à compter de l'expiration de la durée initiale de la validité de la marque.

Par conséquent, pour maintenir la protection de la marque, il est nécessaire de renouveler l'enregistrement conformément aux dispositions légales en la matière. Le renouvellement de la marque a pour effet de conserver les mêmes droits et obligations découlant de l'enregistrement initial. Autrement dit, le renouvellement ne crée aucun nouveau droit.

B. Les actes relatifs aux droits sur la marque

Le propriétaire d'un droit sur la marque possède la possibilité d'exploiter sa marque soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers. En outre, il peut renoncer à ce droit au profit d'un tiers, il peut aussi en transférer l'usage par le biais d'une cession ou d'une licence d'exploitation. La marque peut également faire l'objet d'un nantissement. Ces actes juridiques peuvent porter sur la totalité ou sur une partie seulement du droit de la marque.

La loi a attribué au propriétaire d'une marque plusieurs prérogatives, il bénéficie à cet effet de certaines garanties ayant pour finalité le maintien de sa marque, ce qui lui permet de faire face à toute usurpation indue de sa propriété.

Par ailleurs, la loi prévoit une règle commune aux actes portant sur une transmission ou une licence. Ces actes doivent être constatés par écrit à peine de nullité (article 156.5).

1. La renonciation au droit de la marque

Le titulaire d'un droit sur la marque peut à tout moment renoncer à son droit auprès de l'OMPIC.

Une personne peut recourir à la renonciation à son droit sur la marque à cause de la reconnaissance de l'existence d'un droit antérieur, qui risque de lui créer des problèmes matériels ou moraux.

Le législateur a réglementé ce cas dans l'article 160, il admet le principe de la renonciation à la protection accordée au titulaire de la marque sous certaines conditions :

- La nécessité d'une déclaration écrite.
- La détermination des produits ou services visés par la renonciation, vu que la protection peut être partielle ou totale.
- En cas de copropriété, une demande de tous les copropriétaires.
- Le consentement des titulaires des droits réels de licence ou de gage qui sont inscrits au Registre National des Marques (RNM).

2. La cession des droits sur la marque

Le titulaire de la marque a le droit de céder tout ou partie de ses droits sur une marque enregistrée. C'est ce qui ressort des termes de l'art. 156. al.1.

Le contrat de cession de marque se définit comme la convention par laquelle le titulaire transmet son droit sur la marque au cessionnaire moyennant une contrepartie.

De nombreuses marques font l'objet de cession dans le cadre de ventes ou de transmissions de fonds de commerce.

a. Les conditions de la cession

La contrat de cession de marque obéit aux règles de droit commun de la vente (art. 488 et suivant du DOC), exception faite des règles de forme prévues par la loi 17.97 tel le constat de l'acte par écrit (art. 156) et l'inscription du contrat de cession au RNM (art. 157).

Il est à rappeler que lorsque la marque est un élément du fonds de commerce et qu'elle fait partie de la cession de ce fonds, il est question de l'application des dispositions qui découlent de l'article 90 du c.com.

Article 90 du c.com : les marques de fabrique, de commerce et de service, ...compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle... »

Les cessions peuvent être volontaires ou forcées.

La cession forcée est constituée par la saisie soit de la marque (art. 159) soit de fonds de commerce.

La cession peut être totale ou partielle (art. 156 al.1).

La cession totale porte sur l'ensemble des attributs du droit de la marque et sur tous les objets désignés dans l'enregistrement; en revanche, elle est partielle lorsqu'elle ne porte que sur certains produits ou services désignés dans l'enregistrement.

b. Les effets de la cession

- La cession entraîne le transfert du droit de marque au cessionnaire.

Conformément au droit commun, dès l'échange du consentement, le cessionnaire devient le nouveau propriétaire de la marque. Toutefois, la cession ne sera opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au RNM (art. 157 al.1).

*L'article 157 de la loi 17.97 al.1 : «.... **A l'exception des contrats de licence d'exploitation des marques, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit «registre national des marques «tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle....»***

Par conséquent, si la cession d'une marque a été opérée au profit de plusieurs cessionnaires, la priorité sera accordée au premier qui a procédé à l'inscription de la cession à condition qu'il soit de bonne foi. C'est ce qui est stipulé à l'article 157 al.2 qui précise que : «...Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au premier alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers **qui ont acquis des droits après la date de ces actes** mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits...».

- La cession entraîne des obligations à l'égard des parties : Le contrat de cession de marque engendre des droits et des obligations qui constituent des obligations réciproques pour les parties :
- Par rapport au cédant : ses obligations se résument en une obligation de délivrance, qui se traduit par la remise du titre et une obligation de garantie d'éviction et des vices cachés tel la validité de la marque. Les clauses écartant la responsabilité ne sont pas valables, tandis que celles limitant la garantie, sont valables si elles ont été stipulées de bonne foi.
- Par rapport au cessionnaire : l'obligation principale est le paiement du prix stipulé dans l'acte de cession.

3. Le nantissement

L'article 156 prévoit expressément le cas du nantissement de marque en stipulant que les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet d'une « mise en gage ».

La mise en gage a généralement pour but d'obtenir un financement pour l'entreprise.

La mise en gage de la marque est soumise aux règles du nantissement de droit commun, considération faite des dispositions spécifiques à la marque.

Le contrat de nantissement doit faire l'objet d'une inscription au RNM pour l'opposabilité aux tiers (art. 157).

4. La licence de marque

La licence de marque est une forme d'exploitation de marque dans la mesure où elle permet d'échapper à la déchéance, notamment, lorsqu'il est impossible pour le propriétaire de l'exploiter lui-même.

La concession de licence d'exploitation peut être :

- Exclusive ou
- Non exclusive

La licence de marque se définit comme une convention par laquelle, le titulaire de la marque « le concédant » autorise l'exploitation de celle-ci au profit d'un licencié en contrepartie d'une redevance appelée « royalties ».

A l'instar des autres contrats précédemment étudiés, le contrat de licence n'est pas réglementé par la loi 17.97, donc, on en déduit qu'il obéit aux règles générales du droit des obligations et des contrats.

a. Les conditions de la licence de marque

La licence peut être exclusive ou non exclusive, totale ou partielle.

La licence est exclusive lorsque le concédant s'interdit d'accorder une licence aux tiers. Sauf clause contraire, il s'interdit lui-même d'exploiter la marque.

C'est le cas de l'octroi pour un concessionnaire une licence exclusive limitée dans l'espace (ville, région ou pays) ou limitée dans le temps (3, 5, 10 ans), comme ça peut consister pour le concédant de garder l'exploitation uniquement pour des produits ou services déterminés.

La licence est non exclusive, lorsque le concédant a la possibilité de concéder la marque à plusieurs concessionnaires. Elle résulte le plus souvent d'un contrat de franchise ou d'un règlement d'usage dans le cadre des marques collectives.

La licence de marque a un caractère intuiti personne, en ce sens que le licencié est dans l'obligation d'exploiter personnellement la marque concédée.

La loi n'exige pas l'inscription du contrat de licence au RNM (art. 157).

Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoquée à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence (art. 156 al. 3), en ce qui concerne par exemple sa durée, la nature des produits ou services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être exploitée, etc.

b. Les effets du contrat de licence de marque

Le concédant a des obligations de délivrance, d'entretien et de garantie :

- L'obligation de délivrance, consiste à mettre la marque à la disposition du licencié.
- L'obligation d'entretien consiste dans l'obligation de renouveler le dépôt, et de s'opposer à toute dégénérescence de la marque.
- L'obligation de garantie contient la garantie d'éviction et la garantie des vices cachés.

La garantie d'éviction confère au licencié la jouissance paisible de la marque contre le fait personnel du concédant et le fait des tiers. Ainsi, il ne doit pas, par exemple, permettre une atteinte à la marque.

La garantie des vices cachés est liée par exemple à la validité de la marque ou à la déchéance.

En revanche, les obligations du licencié consistent principalement dans le paiement du prix, et l'exploitation de la marque pour le maintien de sa valeur, notamment pour le licencié exclusif, car dans ce cas la non exploitation de la marque risque de causer sa déchéance.

Le licencié est tenu également d'exploiter la marque conformément aux stipulations contractuelles, dans le cas contraire, il engage sa responsabilité contractuelle, ou encore il peut être poursuivi sur le fondement de la contrefaçon ou la concurrence déloyale de la marque.

SECTION 2. L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Cette section de la 2^{ème} partie traitera les points relatifs à l'enregistrement international, en l'occurrence, sa définition, les procédures permettant l'accès à cet enregistrement, son renouvellement et ses effets.

I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DE LA MARQUE

La marque peut faire l'objet d'un enregistrement aussi bien national qu'international.

On entend par «enregistrement international» la protection de la marque au delà du territoire national, qui fait l'objet d'un enregistrement initial.

Dans le cadre de ce guide, la notion de «enregistrement international» désigne l'enregistrement international dont se charge l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dans le cadre de l'arrangement et le protocole de Madrid, dans la mesure où le titulaire de la marque a la possibilité de demander la protection dans chaque Etat où il désire étendre la protection de sa marque.

L'extension de la protection de la marque peut prendre deux aspects :

- Premier aspect : le déposant d'une marque déposée ou enregistrée auprès de l'OMPI, peut demander sa protection à l'extérieur du Maroc.
- Deuxième aspect : le déposant d'une marque déposée ou enregistrée auprès d'un Etat étranger peut présenter une demande qui a pour effet l'extension de la protection au Maroc.

Le délai de priorité est limité à 6 mois au maximum.

Art.7 de la loi 17.97 stipule que : «Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d'invention, les certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, et les

schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l'un des pays de l'union, le jour du dépôt n'étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit».

Des informations complémentaires sur les différents aspects de l'enregistrement international des marques sont disponibles sur le site web : www.ompi.int

Le bureau international se charge de la publication de «la Gazette OMPI des marques internationales» chaque semaine, elle porte sur :

- les nouveaux enregistrements internationaux.*
- les renouvellements des enregistrements internationaux.*
- La désignation de nouveaux Etats concernés par la protection.*
- Les modifications des enregistrements internationaux.*

Concernant le Maroc, le délai de l'opposition contre les demandes d'extension de la protection des marques étrangères au Maroc, est calculé à partir de la réception par l'OMPIC du catalogue des marques internationale (art. 66 .2 du Dec).

II. LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DE LA MARQUE

L'enregistrement international de la marque renvoie au «système de Madrid» qui est réglementé par deux traités :

- L'arrangement de Madrid qui a été conclu en 1891 et entré en vigueur en 1892 (ci-après dénommé «arrangement»).
- Le protocole relatif à l'arrangement de Madrid qui a été adopté en 1989, entré en vigueur le 1^{er} décembre 1995 et mis en oeuvre le 1^{er} avril 1996 (ci-après dénommé «protocole»).

A ces traités, il faut ajouter les textes d'application ; à savoir :

- Le règlement d'exécution commun.

- Les instructions administratives pour l'application de l'arrangement et du protocole.

Le système de Madrid pour « l'enregistrement international des marques » est géré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) située à Genève en Suisse.

A l'instar de « l'union de Paris », l'ensemble des parties membres à l'arrangement de Madrid et au protocole de Madrid est désigné sous la dénomination de « l'union de Madrid ».

Cette union est particulière au sens de l'article 19 de la CUP.

L'arrangement de Madrid et le protocole de Madrid sont des traités indépendants l'un de l'autre, mais qui se complètent.

Tout Etat membre de l'union de Paris a la possibilité d'adhérer à l'union de Madrid, cette adhésion peut être sous l'une des trois formes suivantes :

- Soit l'adhésion en tant que membre de l'arrangement de Madrid.
- Soit l'adhésion en tant que membre du protocole de Madrid.
- Soit l'adhésion en tant que membre à la fois de l'arrangement de Madrid et du protocole de Madrid.

Toute adhésion doit faire l'objet d'une demande déposée auprès de l'OMPI. Sa mise en œuvre ne prend effet que trois mois après la date de la notification par le directeur de l'OMPI, de l'instrument de ratification de l'adhésion à toutes les parties contractantes.

III. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARRANGEMENT OU DU PROTOCOLE

En principe, l'enregistrement international ne produit ses effets que dans la limite territoriale des pays désignés dans l'enregistrement. Par conséquent, le déposant est tenu de déclarer expressément les pays concernés pour la protection.

Tous les pays membres à l'arrangement de Madrid (qui se voient appliqué directement l'enregistrement international sur leurs territoires) ont utilisé la possibilité conférée par l'art. 3 bis de l'arrangement, qui consiste dans le fait que la protection résultant de l'enregistrement international ne prend effet dans cet Etat adhérent qu'à la demande expresse du titulaire de la marque.

Par contre, le protocole de Madrid est régi par le principe de la désignation expresse du pays dans lequel le titulaire souhaite étendre la protection de sa marque.

A. Les avantages du système de Madrid

Le système de Madrid présente de multiples avantages pour le titulaire d'une marque déposée ou enregistrée au Maroc :

- Le propriétaire de la marque dépose une seule demande d'enregistrement auprès de l'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale au lieu de déposer des demandes séparément auprès des offices des marques de chaque État contractant.
- La demande est faite en une seule langue (Anglais ou Français ou Espagnol) au lieu de plusieurs langues et selon le pays où la protection est sollicitée.
- Le paiement d'une seule taxe au lieu de la taxe prévue pour chaque pays.
- La même règle que celle prévue pour «la demande, langue et taxe» s'applique pour les modifications ultérieures à l'enregistrement.
- L'économie des efforts et des frais.

Ce système permet également à l'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commercial de bénéficier des avantages conférés par la procédure d'enregistrement international en recevant un pourcentage relatif aux frais d'enregistrement international, ainsi qu'un pourcentage sur les émoluments annuels éventuellement réalisés par le bureau d'enregistrement international.

B. Le rapport entre l'arrangement de Madrid et le protocole de Madrid

Il est nécessaire de connaître la relation entre l'arrangement de Madrid et le protocole de Madrid, qui forment le «système de Madrid», afin de dégager les règles de leur application en cas de contradiction.

1. Le rapport entre l'arrangement et le protocole

L'arrangement de Madrid a été conclu en 1889, néanmoins, les membres qui y sont adhérents sont peu nombreux par rapport à ceux de l'union de Paris. C'est ainsi qu'a été adopté le protocole de Madrid en 1989, qui a introduit des nouvelles dispositions simplifiant les modalités d'adhésion

au système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, dont notamment :

- La possibilité pour le déposant de fonder sa demande d'enregistrement international sur une demande déposée, alors que l'arrangement de Madrid exige qu'un enregistrement soit effectué.
- Chaque partie contractante faisant l'objet d'extension de la protection, est en mesure dans un délai de 18 mois, voir dans un délai plus long en cas d'opposition, de déclarer le refus de la protection sur son territoire.
- Chaque partie contractante a la possibilité de percevoir des taxes plus élevées que celles déterminées dans le cadre de l'arrangement de Madrid.
- La possibilité de transformer la demande d'enregistrement international qui a été radiée en une demande d'enregistrement national auprès des parties contractantes. Chacune de ces demandes prend effet à partir de la date de l'enregistrement international ou du droit de priorité.

2. Les cas d'application de l'arrangement ou du protocole, ou des deux traités à la fois

Les désignations inscrites dans une demande, au moment ou après un enregistrement international par un déposant ou un titulaire d'une marque enregistrée d'un pays partie de l'arrangement de Madrid et au protocole de Madrid, seront soumises aux règles découlant du protocole pour les parties contractantes liées par le protocole. En revanche, elles seront soumises aux règles de l'arrangement s'agissant des parties contractantes liées par l'arrangement, que celles-ci soient ou non liées par le protocole.

IV. LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

L'enregistrement international est subordonné, d'une part, à la détermination de l'office national du dépôt ou d'enregistrement et, d'autre part, au contenu de la demande.

A. Le rôle de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

L'OMPIC remplit le rôle de l'office d'origine du dépôt ou encore de l'enregistrement, qui constitue une condition de recevabilité de la demande d'enregistrement international.

L'enregistrement international peut être fondé sur :

- concernant l'arrangement de Madrid : l'enregistrement effectif du déposant de la demande auprès de l'OMPIC.
- concernant le protocole de Madrid : l'enregistrement effectif ou bien seulement une demande d'enregistrement déposée auprès de l'OMPIC.

Si la demande d'enregistrement international repose sur un enregistrement national ou uniquement sur une demande unique couvrant les produits et services énumérés dans la demande internationale, elle peut également être basée sur plusieurs enregistrements conformément à l'arrangement, ou sur plusieurs demandes ou enregistrements conformément au protocole qui tous ensemble visent des produits et services désignés dans la demande internationale.

Cette hypothèse exige deux conditions : Les demandes ou les enregistrements d'origine doivent tous être au nom de la même personne et auprès du même office.

B. La détermination de l'office d'origine

La détermination de l'office d'origine diffère selon le traité applicable.

L'arrangement de Madrid a institué un ordonnancement à respecter pour déterminer l'office d'origine, contrairement au protocole.

A cet égard, concernant une demande internationale régie par l'arrangement, l'office d'origine est celui qui est chargé de l'enregistrement des marques pour le pays d'origine du déposant.

L'article 1.3 de l'arrangement définit le pays d'origine du déposant selon la cascade :

- Tout pays partie à l'arrangement où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ; ou
- S'il n'a pas un tel établissement dans un tel pays, le pays partie à l'arrangement où il a son domicile ; ou
- S'il n'a ni établissement, ni domicile, dans un tel pays, le pays parti à l'arrangement dont il est ressortissant.

En revanche, lorsque la demande internationale relève exclusivement du protocole, l'ordonnancement établi par l'arrangement n'est plus exigé.

Conformément à l'arrangement et au protocole, les termes «ressortissant» et «établissement industriel et commercial effectif et sérieux» suivent la même signification qui leur est donnée respectivement par les articles 2 et 3 de la convention de Paris.

C. La forme de la demande d'enregistrement international

La forme de la demande internationale a un effet déterminant sur le choix du formulaire à utiliser, la langue de la demande, les taxes exigibles et les émoluments à payer, ainsi que la base pour l'enregistrement ou simplement le dépôt, à l'échelle nationale.

- La demande internationale relève exclusivement de l'arrangement de Madrid :
La demande initiale doit être non pas seulement déposée mais plutôt enregistrée :
 - Si l'office d'origine est l'office d'un pays lié uniquement par l'arrangement.
 - Si l'office d'origine est l'office d'un pays lié à la fois par l'arrangement et le protocole, et si le déposant a désigné des pays qui sont liés par l'arrangement (même si certains d'entre eux sont aussi liés par le protocole de Madrid).
- La demande internationale relève exclusivement du protocole de Madrid :
La demande initiale peut être uniquement déposée ou enregistrée :
 - Si l'office d'origine est l'office d'un pays lié uniquement par le protocole.
 - Si l'office d'origine est l'office d'un pays lié à la fois par la convention et par le protocole, et si le déposant a désigné des Etats qui ne sont pas liés par l'arrangement de Madrid.
- La demande internationale relève à la fois de l'arrangement et du protocole :
 - Si l'office d'origine est l'office d'une partie contractante liée par les deux traités (l'arrangement et le protocole) et si le déposant a désigné au moins un pays lié par l'arrangement et au moins un autre pays lié par le protocole.

D. La modalité de présentation de la demande d'enregistrement internationale de la marque

La demande d'enregistrement international doit être déposée auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, ce dernier se charge de l'envoyer au Bureau International.

Ledit office est tenu d'informer le déposant sur la situation de «l'office d'enregistrement» où il s'est présenté, eu égard à la conformité de sa demande au traité applicable conformément aux désignations des Etats faites dans la dite demande.

E. La langue utilisée

- Le Français : s'agissant d'une demande d'enregistrement d'une marque relevant exclusivement de l'arrangement de Madrid.
- Le Français, l'Anglais et l'Espagnole : s'agissant d'une demande internationale relevant exclusivement du protocole de Madrid ou relevant à la fois de l'arrangement et du protocole, sauf si le choix de la langue est limité par l'office d'origine en une seule langue ou plusieurs langues prescrites.

F. Les formulaires utilisés

La demande internationale doit être présentée conformément aux formulaires établis par le bureau international d'enregistrement de la marque, qui sont :

- Formulaire MM1 : réservé à l'arrangement de Madrid.
- Formulaire MM2 : réservé au protocole de Madrid.
- Formulaire MM3 : réservé à l'application conjointe de l'arrangement et du protocole.

Les formulaires sont téléchargeables à partir du site web de l'OMPIC (www.ompic.org.ma), ou à partir du site web de l'Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle (www.OMPI.int)

N.B : La demande peut être formulée sur la base d'une demande déposée soit dans un pays partie à la convention de Paris, soit dans un pays membre de l'organisation mondiale de commerce (OMC) même si celui-ci n'est pas partie à la convention de Paris (art.2.1 de l'ADPIC).

G. Les conditions liées à la marque

La marque doit être susceptible de reproduction graphique (y compris photographie), et doit être identique à la marque qui figure dans la demande ou l'enregistrement initial.

- Il faut indiquer également :
 - les produits ou services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé.
 - Les Etats dans lesquels le déposant souhaite étendre la protection de sa marque.

Le déposant doit joindre à la demande d'enregistrement une déclaration d'intention d'utiliser la marque pour la demande de protection désignant des pays qui exigent les conditions d'utilisation.

- Des émoluments et taxes à payer sont résumés dans ce qui suit :
 - L'émolument de base.
 - Taxe individuelle due à l'égard d'une partie contractante dont la désignation relève du protocole.
 - Un émolument complémentaire pour chaque partie contractante désignée à l'égard de laquelle il n'y a pas de taxe individuelle à payer.
 - Un émolument supplémentaire pour chaque classe de produits ou de services en sus de la troisième, sous réserve du cas où une taxe individuelle est due.

Le paiement des émoluments peut être effectué directement auprès du bureau international, ou bien par l'intermédiaire de l'office national, si ce dernier permet cette modalité de paiement.

V. LE REFUS DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

L'enregistrement international se base sur le droit de tout Etat de refuser l'extension de l'enregistrement international sur son territoire si la protection d'une marque y est demandée. De ce fait, que le dépôt soit fait directement auprès de l'office compétent dans l'Etat concerné, ou par le biais du bureau international qui a reçu la demande de dépôt de la part de l'Etat dont l'office a reçu la demande d'enregistrement international, cet Etat préserve son droit au refus de l'enregistrement conformément à son droit national.

Les causes du refus demeurent limitées à ce qui est énoncé dans l'article 6 quinquies de la convention de Paris, c'est-à-dire les causes qui mènent au refus de l'enregistrement à l'échelle nationale (article 5.1 de l'arrangement de Madrid).

Chaque office national, ayant réalisé l'examen sur la demande d'enregistrement qui le concerne sans avoir de raison pour la refuser, peut adresser une déclaration d'extension de la protection de la marque sur son territoire.

En cas du silence, si aucune objection n'a été formulée concernant l'octroi de la protection de la marque dans le délai fixé (un an ou 18 mois), la marque est considérée automatiquement protégée sur les territoires des parties contractantes désignées et pour toutes ses composantes.

L'office national concerné notifie le rejet de l'extension de la protection au bureau international. Cette notification comprend les motifs justifiant le rejet de la protection sur le territoire de l'Etat concerné ou encore qu'une opposition est déposée contre cet enregistrement.

Le bureau international communique au demandeur de l'enregistrement une copie de la notification qu'il a reçu, ainsi que toutes les informations reçues de l'office d'enregistrement de la partie contractante désignée dans sa demande.

VI. LE DOMAINE D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DE LA MARQUE

A. Durée de protection

- En vertu du protocole de Madrid, la durée de protection est de dix (10) ans à compter de la date d'enregistrement, renouvelable pour la même période (l'art. 6.1 et 7.1 du protocole).
- En vertu de l'arrangement de Madrid, la durée de protection est de vingt (20) ans à compter de la date d'enregistrement renouvelable pour la même période (l'art. 6.1 et 7.1 de l'arrangement).

Mais, sur le plan pratique, la durée de protection ne dépasse pas dix ans. En effet, le règlement d'exécution, stipule que les émoluments et taxes dus dans le cas d'une demande d'enregistrement international régie par l'arrangement de Madrid, sont payables en deux versements correspondant à une période de 10 ans chacun. Le second versement est payable selon les formalités applicables au niveau du renouvellement de l'enregistrement.

L'enregistrement international de la marque est publié dans «la Gazette OMPI des marques internationales».

B. Contenu de protection

Les effets de l'enregistrement international sont étendus à toutes les parties contractantes désignées dans la demande de celui qui a procédé à l'enregistrement.

La protection de la marque est opérationnelle telle qu'elle figure au dépôt dans tous les pays mentionnés dans la demande et si toutes les formalités ont été remplies et l'enregistrement accepté, on procède à sa notification selon les formalités organisant l'enregistrement international (l'art.4.1 de l'arrangement).

Quant à la date de l'enregistrement, elle est :

- soit celle de la réception de la demande par l'office d'origine du déposant, à condition que le bureau international reçoive cette demande dans un délai de deux mois ;
- soit la date de la réception de cette demande par le bureau international lorsque celle-ci a eu lieu deux mois après la réception au niveau de l'office d'origine du déposant (Article 3.4 de l'arrangement).

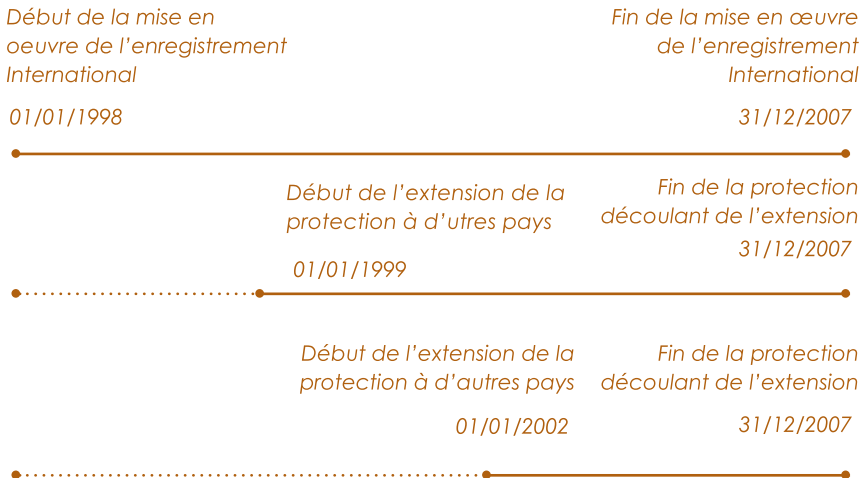
C. Extension de l'enregistrement à d'autres pays

Les raisons de l'extension de la protection émanant de l'enregistrement international à d'autres pays sont diverses :

- La protection n'a pas été demandée lors de la demande d'enregistrement international, vu la non désignation de certaines parties contractantes (de l'union de Paris /ou de l'union de Madrid).
- L'expiration de la durée de protection dans les parties contractantes à la suite d'une décision de refus de l'enregistrement ou à une renonciation du propriétaire de la marque à l'enregistrement international dans son pays.
- L'adhésion de nouveaux pays qui ne faisaient partie ni de l'arrangement de Madrid ni du protocole de Madrid.
- La non adhésion du pays où la demande initiale est enregistrée et du pays de la demande d'extension de la protection au même traité.

Il est possible que l'extension de la protection à d'autres pays ne porte que sur une partie des produits ou des services enregistrés au vu de l'enregistrement international. Cela veut dire qu'un même pays peut faire l'objet de plusieurs désignations postérieures (extension sur une partie, puis sur une autre...).

La durée d'extension de la protection est limitée au temps restant de la durée de protection de l'enregistrement initial.



D. Modification de l'enregistrement international

Il est possible d'introduire une modification sur l'enregistrement international que ce soit au niveau de la perte du droit à la protection telle que la renonciation à l'enregistrement international qu'elle soit totale ou partielle, ou sa limitation à certains produits ou services ou à certains pays sur lesquels porte la protection.

La modification peut se baser sur le changement du propriétaire de l'enregistrement international par un accord de cession par exemple, ou sur une décision judiciaire ou bien à travers l'application des dispositions juridiques tel que l'héritage, la liquidation de l'entreprise suite à des difficultés ou la fusion des sociétés.

Le changement du propriétaire est soumis aux mêmes effets, qui peuvent porter sur la totalité ou une partie des produits ou services ou uniquement sur certaines des parties contractantes.

Le changement de la qualité du propriétaire de l'enregistrement international est soumis aux mêmes conditions d'enregistrement initiales en ce qui concerne la qualité permettant l'acquisition de l'enregistrement international.

E. Relation entre l'enregistrement national et l'enregistrement international

L'enregistrement international est lié à l'enregistrement national (l'enregistrement de base) par une relation de dépendance absolue pendant une période de 5 ans, à partir de la date de l'enregistrement international, de sorte que la protection résultant de l'enregistrement international cesse de produire ses effets si l'enregistrement national a fait l'objet d'une annulation ou d'une décision judiciaire ou d'une renonciation.

Au terme des cinq années durant laquelle la dépendance est absolue, l'enregistrement international devient indépendant de l'enregistrement de base.

VII. LE RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

La marque enregistrée sur le plan international bénéficie d'une protection perpétuelle à travers le renouvellement de l'enregistrement, tant que le propriétaire de la marque demande ce renouvellement

dans le délai prescrit et en s'acquittant des émoluments et taxes nécessaires.

Le renouvellement se fait pour la même durée que celle de la protection précédente.

- L'Article 6.1 et 7.1 du Protocole

Article 6.1) *L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour 10 ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.*

Article 7.1) *Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de 10 ans à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8.7, des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8.2).*

- L'Article 6.1 et 7.1 de l'Arrangement

Article 6.1) *L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour 20 ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.*

Article 7.1) *L'enregistrement pourra toujours être renouvelé pour une période de 20 ans, à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple versement de l'émolument de base et, le cas échéant, des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus par l'article 8, alinéa 2).*

Il faut déposer la demande de renouvellement de l'enregistrement international dans les six mois avant l'expiration de sa durée. Le bureau international rappelle au propriétaire la date de cette expiration. Mais cela ne dispense pas le propriétaire de procéder au renouvellement dans le délai prescrit.

Le renouvellement ne doit contenir aucune modification de l'enregistrement international que ce soit au niveau du nom du propriétaire, son adresse, etc. Ces modifications doivent être actualisées avant le renouvellement.

Néanmoins, le renouvellement peut être limité à certains sujets de la protection.

Il est possible que les pays, sur lesquels le renouvellement n'a pas porté, soient sujets à un renouvellement complémentaire à condition qu'il se fasse dans le «délai de grâce» de 6 mois de l'expiration de l'enregistrement international.

Le non renouvellement, à cause du non paiement ou du paiement partiel des taxes, entraîne l'arrêt des effets de l'enregistrement international. Dans ce cas, le bureau international informe tous les bureaux nationaux concernés.

SECTION 3. LA PROCÉDURE D'OPPOSITION

Au préalable, il est nécessaire de distinguer entre, d'une part, l'opposition contre une demande d'enregistrement de marque et, d'autre part, l'opposition en tant que voie de recours ordinaire prévue par le code de procédure civile et pénale.

La procédure d'opposition contre une demande d'enregistrement de marque implique l'étude de la notion de l'opposition, ses délais et la procédure de prise de décision et le recours contre cette dernière.

I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

A. Définition de l'opposition

La procédure d'opposition constitue une innovation majeure introduite par la loi n° 31-05, elle est réglementée par les articles 148-2 à 148-5 de la loi, et les articles 66.1 à 66.5 du décret d'application de la loi.

Cette procédure permet aux titulaires de certains droits antérieurs de faire obstacle à l'enregistrement d'une marque susceptible de leur porter atteinte.

L'opposition concerne deux situations :

- La première situation est liée à l'opposition contre le dépôt de la demande de l'enregistrement d'une marque auprès de l'OMPIC en vue de la protection à l'intérieur du Maroc (l'art.66.1 Dec).
- La deuxième situation est liée à l'opposition contre la demande d'extension de la protection d'une marque étrangère au Maroc (art. 66.2. Dec).

Ces deux genres d'opposition sont régis par les mêmes règles juridiques.

La procédure d'opposition ne constitue pas un préalable obligatoire à tout litige portant sur la légitimité d'un enregistrement de marque. Le titulaire d'un droit antérieur a toujours la faculté de s'adresser directement au tribunal.

D'un point de vue pratique, il est préférable de ne pas attendre le dernier délai pour le dépôt de l'opposition ou le dépôt des observations réciproques. Il faut le faire avant le dernier délai pour préserver les droits du titulaire de l'intérêt, en s'assurant de joindre toutes les pièces nécessaires particulièrement celles concernant la procuration.

B. Les avantages de la procédure d'opposition

On relève que la procédure d'opposition sur la demande d'enregistrement de la marque présente des avantages, parmi lesquels :

- La procédure d'opposition joue un rôle préventif important pour toute personne qui a un droit sur la demande d'enregistrement de la marque. Elle consolide le droit du déposant contre des effets négatifs s'il a une bonne intention. En effet, l'opposition lui révélera l'existence d'un ayant droit qu'il ignorait.
- La procédure d'opposition permet de réduire le contentieux et son acuité, vu la nature contradictoire de la procédure d'opposition, ainsi que la contribution dans l'élaboration de la décision finale.

C. Le rôle de l'OMPIC

L'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale a été investi d'une compétence quasi-judiciaire pour statuer dans les oppositions relatives aux demandes d'enregistrement d'une marque. Cette attribution se distingue de sa mission en tant qu'institution administrative dotée d'une fonction générale.

Dans ce cadre, l'Office est contraint aux techniques de motivation (article 148.3) pour justifier les décisions prises, particulièrement, celles statuant sur les oppositions.

L'Office joue un rôle de neutralité à l'égard des parties, exception faite des questions de l'ordre public et de bonnes mœurs et des règles impératives qui doivent être appliquées sans aucune restriction.

Etant donné que le système d'enregistrement selon la nouvelle législation marocaine se base sur le dépôt de la demande d'enregistrement, la publicité de la demande d'enregistrement et l'opposition par toute personne ayant un intérêt, dès lors, les parties concernées sont tenues de suivre les opérations de publication relatives aux marques déposées dans le but de l'enregistrement afin de protéger leurs droits et agir pour leur prévention.

L'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale peut recevoir dans la même journée, la demande de dépôt d'enregistrement de deux marques ou plus de la part de différentes personnes, même si elles sont de nature contradictoires. Cependant, l'Office n'intervient pas et les parties ont droit à l'opposition après publication. Dans ce cas, l'opposition devient réciproque, chaque partie s'oppose au dépôt de l'autre.

Ceci est justifié par le fait que même en cas de contradiction, les deux parties peuvent accepter l'existence de deux marques semblables. Ce droit, qui leur est conféré, peut être contesté par la suite devant le tribunal.

II. LA QUALITÉ DE L'OPPOSANT

Selon l'article 148.2, l'opposant peut être :

- Le propriétaire d'une marque protégée.
- Le propriétaire d'une marque déposée antérieurement à la demande de l'enregistrement de la marque faisant objet de l'opposition.
- Le propriétaire d'une marque bénéficiant d'une date de priorité antérieure.
- Le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue au sens de l'art.6 bis de la CUP pour la protection de la propriété industrielle.
- Le titulaire d'une indication géographique protégée.
- Le titulaire d'une appellation d'origine protégée.
- Le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation sauf stipulations contractuelles contraires.

L'opposition est présentée par le titulaire de la marque ou par son mandataire.

L'opposition peut être soulevée par plusieurs personnes à la fois, c'est le cas de l'opposition émanant aussi bien d'un titulaire d'une marque protégée, que d'un bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

III. LE DÉLAI D'OPPOSITION

Suite au dépôt du dossier de la demande d'enregistrement de la marque auprès de l'OMPIC, ce dernier procède à la publication de la dite demande.

Cette publication a lieu deux fois par mois (art. 66.1. Dec) :

- La deuxième semaine de chaque mois.
- La quatrième semaine de chaque mois.

Le délai imparti à la publication ne doit pas excéder un mois à partir de la date du dépôt régulier des demandes d'enregistrement (art. 66.1. Dec).

L'article 148.2 limite le délai d'opposition à deux mois. Ce délai compte à courir de la publication de la demande d'enregistrement.

L'article 132 du DOC stipule que : «quand le terme est calculé par semaines, par mois ou par années, on entend par semaine un délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours entier, par année un délai de trois cent soixante- cinq jours entiers»

Concernant les marques étrangères, l'article 66.2 du Dec, subordonne la date de la publication à la date de la réception par l'OMPIC du bulletin des marques internationales publié par l'OMPI et qui est mis à la disposition du public.

Ainsi, concernant les marques étrangères, le délai de l'opposition court à partir du 1^{er} jour du mois suivant la réception du bulletin des marques internationales par l'office.

Exemple des dates hypothétiques concernant l'opposition contre l'enregistrement national des marques auprès de l'OMPIC :



Exemple des dates hypothétiques concernant l'opposition contre l'enregistrement ayant pour but l'extension de la protection internationale de la marque au Maroc auprès de l'OMPIC :



IV. LE DÉLAI DE LA DÉCISION D'OPPOSITION

Le législateur prévoit un délai initial pour statuer sur l'opposition (art.148.3).

Ce délai initial de 6 mois court à compter de l'expiration du délai de 2 mois, réservé à l'opposition.

Toutefois, ce délai peut faire l'objet d'une extension ou d'une suspension.

A. Extension du délai de la procédure d'opposition

La loi prévoit la possibilité d'octroi d'un délai supplémentaire de 6 mois (art.148.3 al.2) qui court à partir de l'expiration du délai initial.

Les raisons d'extension du délai de la procédure sont :

1. Décision de l'OMPIC :
 - Soit d'office : l'exemple significatif qui pourrait justifier l'extension d'office du délai d'opposition réside dans le cas du dépôt tardif des conclusions des parties qui contiennent des arguments décisifs exigeant par conséquent un prolongement du délai, afin de parvenir à leur notification à l'autre partie .
 - Soit à la demande de l'une des parties, sous réserve de l'accord de l'OMPIC.

Dans les deux cas susvisés, l'OMPIC est tenu de motiver sa décision, et vu leur nature administrative, ces décisions peuvent bien entendu faire l'objet d'un recours administratif.

2. Demande conjointe présentée par les parties (l'opposant – le déposant de la marque objet de l'opposition). Dans ce cas là, l'OMPIC n'a pas à motiver sa décision puisque les parties concernées sont en accord.

B. La suspension du délai de la procédure d'opposition

1. Les cas de suspension de la procédure

La loi autorise la suspension du délai circonscrit dans le délai initial dans les cas suivants : (l'art. 148.3)

1. Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque.
2. En cas d'engagement d'une action en justice concernant :
 - Action en nullité.
 - Action en déchéance.
 - Action en revendication de propriété.
3. Sur demande conjointe présentée par les parties à l'OMPIC.

2. La durée de suspension de l'opposition

La loi n'a prévu aucun délai pour la suspension qui concerne les deux premiers cas cités ci-dessus, cette disposition s'explique par le fait que l'opposition est liée au sort de la demande d'enregistrement antérieure dans le premier cas et au sort des actions en justice dans le second cas.

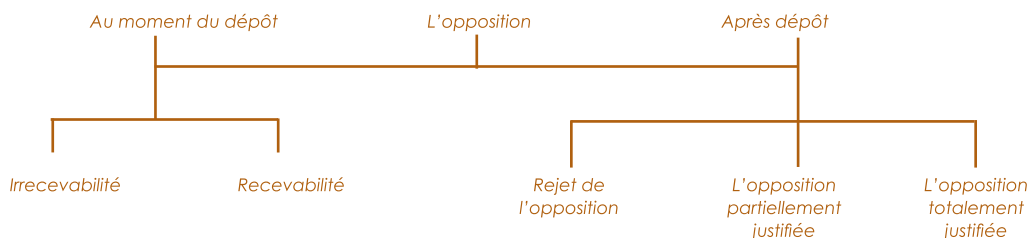
En revanche, un délai maximum de 6 mois est fixé en cas d'accord entre les parties sur la suspension de la procédure d'opposition qui commence à partir du dépôt de la demande en suspension de la procédure d'opposition.

Le dépôt d'une demande de suspension du délai prévu par l'article 66.4 du Dec, accordé pour l'une des parties concernées ou leur mandataires, n'empêche pas pour autant que le dit dépôt soit effectué par les deux parties.

V. LA PROCÉDURE D'EXAMEN DE L'OPPOSITION

Il faut distinguer entre deux situations :

- La décision prise au moment du dépôt de la demande d'opposition (1^{ère} situation).
- La décision d'opposition après l'acceptation de l'opposition (2^{ème} situation).



Première situation : l'irrecevabilité de la demande d'opposition au moment de dépôt.

L'article 66.3 du Dec stipule que : «... toute opposition qui n'est pas conforme aux modalités prévues au présent article n'est pas recevable au dépôt», il s'agit de :

1. L'identification de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
2. Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
3. L'exposé des moyens sur lesquelles repose l'opposition ;
4. La justification de l'acquiescement des droits exigibles ;
5. Le cas échéant, le pouvoir du mandataire.

A ce niveau, on peut se trouver devant deux genres de litiges :

- Le litige soulevé par l'opposant dont l'opposition est déclaré irrecevable faute de réunion des conditions exigées par l'article 66.3 du Dec.
- Le litige qui peut être soulevé par le demandeur de l'enregistrement de la marque objet de l'opposition, et qui soulève l'irrecevabilité de la demande d'opposition qui ne remplit pas les conditions exigées par la loi (art.66.3 du Dec).

B. La deuxième situation : la procédure après la recevabilité de l'opposition

La procédure de l'examen d'opposition passe par plusieurs étapes à compter de la date de dépôt de la demande d'opposition :

- Le dépôt de la demande d'opposition conformément à l'article 66.3 du Dec sous peine d'irrecevabilité du dépôt.
- La notification de la demande d'opposition au titulaire de la demande d'enregistrement ou à son mandataire.
- La notification de la réponse ou l'observation de l'une des parties à l'autre.
- La préparation d'un projet de décision.
- La notification du projet de la décision aux parties.
- La décision finale sur l'opposition.

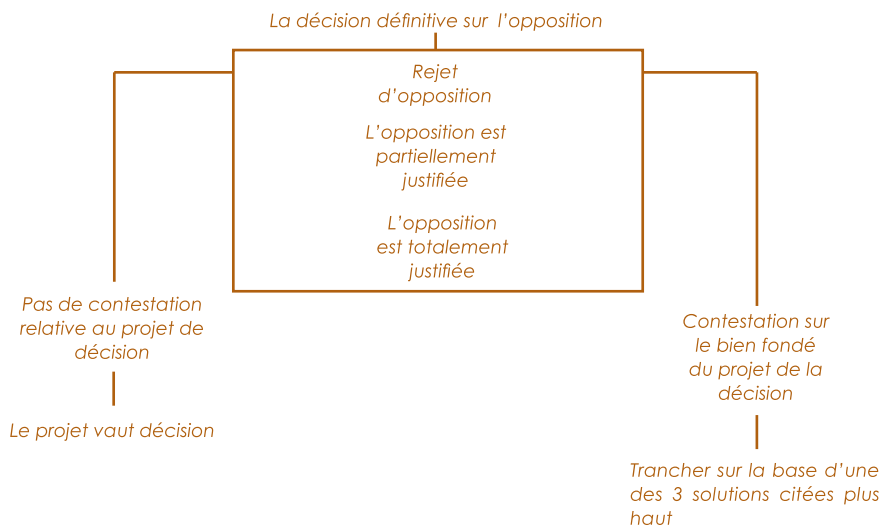
On peut présenter ces étapes dans le schéma suivant :



Le législateur vise par la notification du projet de la décision à permettre aux parties de voir le fondement de la décision prise par l'OMPIC.

A cet effet, les parties peuvent contester le bien fondé du projet de décision.

La décision définitive dépend des positions des parties, elle peut être démontrée à travers le schéma suivant :



VI. LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION

En principe, la procédure d'opposition prend fin par la décision de l'OMPIC, qui se traduit par la déclaration soit de son admission soit de son rejet.

Cependant, l'article 148.3 précise que la procédure d'opposition peut faire l'objet d'une clôture au cours du déroulement de la procédure, c'est le cas :

- Lorsque l'opposant retire à son opposition, puisque il n'y a plus de litige.

Par conséquent, la procédure d'opposition prend fin comme si elle n'a jamais existé et la marque concernée se trouve alors enregistrée, ou la demande d'enregistrement est totalement ou partiellement retirée.

- Lorsqu'il y a accord entre les deux parties sur une solution à leur différend, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'objet d'opposition.

VII. LES CRITÈRES DE LA DÉCISION D'OPPOSITION

Parmi les critères permettant de statuer sur l'opposition, certains portent sur la la forme et d'autres sur le fond de la demande.

A. Les éléments de forme

L'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale se doit de contrôler certains éléments portant sur la forme qui sont liées par exemple, à la non précision de la qualité permettant le dépôt de la demande de l'enregistrement de la marque, ou encore que l'opposition ne porte pas la signature de l'opposant ou bien ne mentionne aucun motif justifiant l'opposition, etc. (art.66.3 Dec).

B. Les éléments de comparaison entre l'objet de l'opposition et l'objet de la demande d'enregistrement

L'article 148.2 a précisé les causes justifiant la demande d'opposition, il s'agit de :

- *L'opposition fondée sur l'antériorité de l'enregistrement de la marque.*
- *L'opposition fondée sur l'antériorité du dépôt d'une marque en vue de l'enregistrement par rapport à la date du dépôt de la demande faisant l'objet de l'opposition.*
- *L'opposition fondée sur la propriété d'une marque bénéficiant d'une date de priorité antérieure.*
- *L'opposition fondée sur la priorité d'une marque antérieure notoirement connue ;*
- *L'opposition fondée sur la propriété d'une indication géographique protégée.*
- *L'opposition fondée sur la propriété d'une appellation d'origine protégée.*
- *L'opposition fondée sur une licence exclusive d'exploitation.*

Étant donné que l'opposition porte sur la demande de dépôt d'enregistrement d'une marque, les deux éléments essentiels à cet égard sont :

- D'une part, les produits et les services liés à la marque;
- D'autre part, le signe choisi comme marque en ce qui concerne la forme, la couleur et les autres éléments qui l'identifient.

Il s'ensuit que l'opposition ne concerne que des éléments consignés dans la demande d'enregistrement de la marque. Ainsi, il n'est pas question de discuter l'élément de l'usage de la marque puisqu'il n'est pas requis lors du dépôt. Par ailleurs, malgré l'importance de cet élément c'est au niveau de tribunal qu'il convient de régler le litige relatif à celui-ci et non au niveau de l'opposition.

1. Concernant la comparaison entre les produits et les services

La méthode utilisée consiste en la comparaison entre les produits et les services désignés dans l'acte du dépôt de la marque avec les produits et services objet de l'opposition en cas d'identité des produits de la demande d'enregistrement et ceux d'opposition, dans ce cas, l'opposition se trouve justifiée.

Par contre, en cas de produits et services différents de ceux revendiqués par l'opposant, l'office refuse l'opposition conformément au «principe de la spécialité», à part les exceptions relatives aux produits et services semblables ou à la marque notoire, qui feront l'objet des développements suivants.

Si la ressemblance entre les produits et les services est partielle, l'opposition est acceptée uniquement sur la partie identique et elle est refusée pour le reste. Par conséquent, l'enregistrement de la marque est réalisé pour les produits et services qui sont différents de ceux de la marque de l'opposant.

2. Concernant le signe choisi

- Si la marque sujet du dépôt est identique au signe de l'opposant et si les produits ou services sont également identiques, l'office accepte l'opposition et refuse la demande d'enregistrement.
- Par contre, si la marque objet de l'enregistrement est identique au signe de l'opposant, alors que les produits ou services sont distincts, l'opposition est refusée et la marque déposée est enregistrée conformément au «principe de la spécialité».

Cependant, il existe deux exceptions à ce principe :

- Lorsque l'opposant apporte la preuve que les produits et les services sont similaires et susceptibles de créer la confusion chez le public.
- En cas de marque notoire, l'opposant est contraint de prouver d'une part, la notoriété de la marque et d'autre part, que la notoriété concerne le territoire marocain ;
- La preuve peut en être faite par tous les moyens et notamment : par les factures, la publicité ... ;

Si la marque déposée est identique à la marque notoire, l'opposition peut être acceptée.

VIII. LE RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE L'OFFICE MAROCAIN DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

L'article 148.5 énonce la possibilité de former le recours contre la décision de l'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale en matière d'opposition.

Il convient de noter que ni la loi 17.97 ni le décret d'application n'ont mentionné les formalités de ce recours.

Il est à rappeler que l'article 2 du Dahir en date de 28 septembre 1974 relatif à la promulgation du code de procédure civile, prévoit que les dispositions du code de procédure civile sont applicables à défaut de règles spécifiques régissant une question traitée par des textes légaux et réglementaires spéciaux.

- **Seule la cour d'Appel de commerce de Casablanca est compétente en matière d'opposition**

Lorsque la cour d'Appel de commerce, statue sur les recours formés contre la décision de l'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale, son rôle se limite au contrôle des arguments exprimés par l'office.

La cour se substitue à l'office dans l'examen de l'opposition et dans le contrôle de sa conformité au droit sur le plan de la forme et du fond, dans les limites de la demande des parties.

Cette décision ne doit pas toucher aux compétences dévolues au tribunal, par la force de la loi, pour statuer sur d'autres aspects liés au sujet.

PARTIE 3. LES MOYENS DE PROTECTION DE LA MARQUE

Les moyens de protection du droit à la marque sont répartis entre ceux qui protègent le droit du propriétaire de la marque enregistrée et ceux qui protègent les droits d'autrui alléguant un droit sur cette marque. Parmi ces moyens, seront traités dans cette partie l'action en déchéance, l'action en nullité, l'action en revendication et l'action en contrefaçon, ainsi que l'action en concurrence déloyale, tout en présentant la procédure de prévention relative aux mesures aux frontières.

SECTION 1. L'ACTION EN DÉCHÉANCE

La déchéance tient en considération les circonstances intervenues au cours de la vie de la marque.

I. LES CAUSES DE LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE

La loi 17.97 prévoit trois causes de la déchéance de la marque :

- La non exploitation de la marque (art. 163).
- La dégénérescence de la marque (art. 164.a).
- Le caractère déceptif de la marque (art. 164.b)

A. Déchéance pour non exploitation de la marque

Ce cas est prévu par l'article 163 qui énonce que : *«encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.....»*.

L'objectif visé de l'appropriation d'une marque et l'obtention d'un droit exclusif d'exploitation par son enregistrement, c'est de mettre ce genre de signe en contact avec la clientèle.

La déchéance de la marque, par la non exploitation, suppose une volonté du propriétaire. Toutefois, à la manière de la force majeure, si la perte a eu pour cause de justes motifs, le propriétaire de la marque ne peut être déchu de son droit.

Constituent de justes motifs : l'obtention préalable d'une autorisation administrative, un litige relatif à la propriété de la marque, des difficultés d'approvisionnement.

Toutefois, les situations qui sont en relation avec la personne du propriétaire comme : la maladie, le transfert du siège sociale d'une entreprise, etc. ne constituent pas des excuses pour la déchéance.

L'usage sérieux s'entend de l'exploitation réelle de la marque. Ainsi, l'article susvisé mentionne, à titre non limitatif, les trois cas d'usage de la marque :

- La marque peut être exploitée soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un tiers. Dans ce dernier cas, le consentement du titulaire de la marque est nécessaire, ce qui constitue un usage sérieux de la marque.

La même affirmation est valable pour les marques collectives dont l'exploitation s'effectue suivant les conditions du règlement (art. 163-a-).

La jurisprudence française considère que l'exploitation du signe à titre de marque de façon sérieuse et continue pour des produits ou services désignés au dépôt, par une filiale permet d'échapper à la déchéance.

TGI, Paris, 3^{ème} ch. 31 Oct, 2006, PIBD, n° 847. III. 173.

La marque exploitée doit être identique à celle désignée dans l'acte de dépôt. Néanmoins, l'article 163- b- admet «l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif».

Selon le tribunal de grande instance de Paris «si l'exploitation d'une marque sous une forme modifiée est admise en application du code de la propriété intellectuelle ...en revanche, l'exploitation doit être démontrée pour chaque produit visé et ne vaut pas pour les produits similaires». TGI, Paris, 3^{ème} ch. 31 Mai 2006, PIBD, n° 836, III, 587.

C'est le cas lorsqu'une marque nominale est écrite dans un graphisme différent de celui du dépôt.

Pour les marques complexes, la jurisprudence française estime que l'exploitation est effective lorsqu'elle porte sur l'élément principal de la marque. Ainsi, la marque «Baby cool diffusion» ne saurait être déchuée pour la seule exploitation des termes «Baby cool». (Cass.Com. 27 Mai 1997. PIBD, 1997 III, p : 464).

- L'usage de la marque peut consister uniquement dans l'apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement exclusivement en vu de l'exportation (art. 163c).

Le défaut d'exploitation de la marque n'entraîne la déchéance que s'il s'étale sur une période ininterrompue de 5 ans (art. 163 al 1).

B. La déchéance de la marque usuelle

L'article 164.a prévoit la déchéance de ses droits pour la marque devenue du fait de son propriétaire «...la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service...».

L'exemple des marques : «aspirine» pour un médicament, «cellophane» pour les emballages, «walkman» pour un baladeur.

La dégénérescence doit résulter du fait du titulaire de la marque, que ce soit sous forme des actes positifs ou négatifs.

A titre d'exemple des actes positifs : l'incitation du public à utiliser la marque comme terme générique à travers une grande campagne de publicité des produits ou services.

Par contre, parmi les actes négatifs du titulaire de la marque qui mènent à la perte du droit, on peut citer le fait que le titulaire ne défend pas sa marque contre l'utilisation à grande échelle. Le titulaire est tenu de déployer des efforts continus pour conserver la distinctivité de sa marque sous peine de perdre son droit sur cette marque.

C. La déchéance de la marque devenue trompeuse

Selon l'article 164.b, la déchéance peut également affecter une marque devenue, par le fait de son titulaire, «propre à induire le public en erreur» C'est le cas, notamment, lorsque le public est trompé sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Ces cas ne sont pas limitatifs, il est tout à fait possible de trouver d'autres cas de tromperie, du fait du titulaire de la marque, pouvant entraîner une déchéance de cette marque.

II. LA PROCÉDURE DE L'ACTION EN DÉCHÉANCE

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée, il s'agit de toute personne ayant l'intention d'exploiter la marque y compris un concurrent.

Les tribunaux français n'exigent pas du demandeur qu'il exerce une activité identique à celle du titulaire de la marque. (Cass. com, 2 mars 1982, D.1982, IR, P : 390).

L'action en déchéance peut être exercée soit à titre principal, soit à titre reconventionnel.

Concernant la preuve, l'art.163. al.5, prévoit que «la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous les moyens». Cette règle s'explique par le fait que seul le titulaire de la marque est en mesure de démontrer l'acte d'exploitation dont la marque a fait l'objet. Il pourra par exemple produire des factures, etc.

III. LES EFFETS DE L'ACTION EN DÉCHÉANCE

L'effet principal de la déchéance est l'extinction du droit sur la marque. D'autres effets peuvent être aussi relevés :

- La déchéance est opposable à tous.
- La décision de déchéance doit être inscrite au RNM (art. 165).

La déchéance prend effet à la date de l'expiration de la durée de 5 ans pour non exploitation de la marque (art. 163 dernier alinéa) et non à la date du jugement. De ce fait, les actes précédant la déchéance sont réputés valables, et les actes portant atteinte au droit sur la marque commis durant cette période, sont susceptibles d'être punis à titre de contrefaçon.

Il a été considéré par la jurisprudence française que le délai de non exploitation de 5 ans prévu à l'article L.714.5 du code de la propriété intellectuelle commence à courir à compter de la publication au bulletin officielle de la propriété industrielle de l'enregistrement de la marque .

Considérant, qu'il n'est pas contesté que l'enregistrement de la marque «ATHLON» a été publié le premier Mars 2002 de sorte que le délai de 5 ans n'est pas expiré, par conséquent l'action en déchéance était irrecevable.

C.A. Paris 4^{ème} Ch.13 décembre 2006, PIBD, n° 845 III-86.

La déchéance peut être totale ou partielle, elle est partielle lorsqu'elle ne porte que sur une partie des produits ou services couverts par l'enregistrement (art. 163. al. 3).

SECTION 2 : L'ACTION EN NULLITÉ

Le cas de «la nullité de l'enregistrement d'une marque» visé à l'article 161 constitue un cas parmi d'autres, qui engendre un anéantissement de l'effet juridique de la marque. Il s'agit de l'anéantissement de l'acte juridique de l'enregistrement déclenché par l'existence des causes spécifiées à l'article susvisé.

Toute décision définitive prononçant la nullité de la marque doit être inscrite au RNM (art. 165).

I. LES CAUSES DE NULLITÉ DE L'ENREGISTREMENT

La nullité de l'enregistrement est encourue dans les cas énoncés par les articles 161 et 162, il s'agit de :

- Tout signe qui n'est pas de nature à constituer une marque, au sens de l'article 133.
- Tout signe qui n'est pas distinctif, au sens de l'article 134.
- Tout signe qui est déceptif et contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui est interdit par la loi, au sens de l'article 135.

Dans ces hypothèses, la qualité pour agir en nullité revient au :

- Ministère public soit d'office soit sur demande de tout intéressé.
- A tout intéressé, et bien entendu celui qui a subi un préjudice
- Tout signe adopté en violation des droits antérieurs stipulés à l'article 137 (art. 161.al 2).

Toutefois, seul le titulaire du droit antérieur peut intenter une action en nullité de la marque, sous réserve de deux conditions :

- Le dépôt postérieur doit être effectué de bonne foi
- Le titulaire du droit antérieur ne doit pas tolérer l'usage de la marque pendant une période de 5 ans.

Ainsi, l'action en nullité peut être déclarée irrecevable à défaut de l'une des conditions citées. De ce fait, le grief de la nullité n'a aucun effet si le dépôt d'une marque a été fait de mauvaise foi par celui qui a soulevé le moyen.

Il a été jugé que le dépôt de la marque a été effectuée de mauvaise foi dès lors que le mot Courchevel était indispensable en raison de l'usage antérieur constant et très répandu qu'en faisait la commune de Saint-Bon-Tarentaise, le défaut de renouvellement d'une marque ancienne et l'absence de procédure d'opposition sont sans incidence sur le caractère frauduleux du dépôt. (.c.a. paris, 4^{ème} ch. 1er Avril 2006, PIBD, n° 827, III, 259).

- Tout signe de nature à créer une confusion avec une marque notoire conformément à l'article 6 bis de la CUP (art. 162).

Le titulaire de la marque notoire a le droit de demander la nullité de l'enregistrement d'une marque dans le délai de 5 ans de la date de l'enregistrement, sous peine de voir l'irrecevabilité de son action à cause de la prescription du délai, mais à condition qu'il soit de bonne foi.

L'action en nullité de l'enregistrement peut être intentée à titre principal, ou à titre de moyen de défense (exceptionnel).

II. LES EFFETS DE NULLITÉ DE L'ENREGISTREMENT

Il convient de distinguer la nullité soulevée à titre d'exception, et la demande en nullité formulée à titre principal.

Dans le premier cas, le tribunal se limite à déclarer irrecevable le moyen de nullité soulevé par celui qui prétend avoir un droit antérieur sur la marque déposée.

En revanche, dans le 2^{ème} cas, le tribunal prononce la nullité lorsque la preuve justifiant la nullité a été rapportée par le titulaire du droit antérieur.

La nullité a un caractère absolu (art.161 al.3) qui emporte essentiellement la nullité de l'ensemble des actes afférents à la marque concernée, notamment, les licences accordées pour son exploitation.

SECTION 3 : L'ACTION EN REVENDICATION

Au terme de l'art.142 al.1 : «Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.....»

I. CONDITIONS DE L'ACTION EN REVENDICATION

La demande d'enregistrement d'une marque qui porte atteinte aux droits des tiers n'est contestée en justice qu'à la preuve de l'existence de l'une des deux conditions posées par l'article 142 ; à savoir :

- la fraude aux droits d'un tiers.
- la violation d'une obligation légale ou conventionnelle.

La 1^{ère} condition implique le dépôt d'un signe pour l'enregistrement à titre de marque dans le but de priver un tiers de l'usage de ce signe, autrement dit, le déposant avait comme intention de faire échec au droit d'un tiers. Ce dernier est tenu alors d'établir qu'il a antérieurement utilisé le signe publiquement ou manifesté l'intention de le faire.

C'est l'exemple d'un commerçant ou un importateur qui dépose une marque qui est très connue à l'étranger, mais qui n'est pas encore exploitée au Maroc.

Un autre exemple tiré de la jurisprudence Française porte sur un ancien employé qui reproduit, à titre de marque, l'enseigne appartenant à son ancien employeur.

C.A Paris, 4^{ème} ch. 10 juill.1985, ann. prop. ind. 1986, 234.

La deuxième condition qui porte sur la violation d'une obligation légale ou conventionnelle, qui découle du principe de l'application de la loi et de l'exécution des contrats de bonne foi. Ce cas peut être illustré par l'exemple d'un distributeur ou un concessionnaire qui a l'obligation d'exécuter ses engagements contractuels de bonne foi. Par conséquent, il doit s'abstenir de déposer à son nom la marque du fabricant ou du concédant faisant l'objet du contrat de distribution ou de la licence, au détriment des droits de ceux-ci.

Cette règle est énoncée par l'article 6 septies de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sous le titre : **« Marques: enregistrements effectués par l'agent ou le représentant du titulaire sans l'autorisation de celui-ci. Cet article stipule que :**

«(1) Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'union demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

(2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l'alinéa 1, ci-dessus, le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation.

(3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article.»

L'exemple de la pratique judiciaire marocaine : jugement de TPI, Ain Sebaa, Hay Mohammedi, du 01/03/1999, dossier n° 73.93, qui concerne la radiation d'une marque, dans le cadre d'une affaire où les parties en cause étaient liées par un contrat de licence à l'expiration duquel le concessionnaire a repris la marque faisant l'objet du contrat de licence.

La jurisprudence Française a considéré que le distributeur qui a déposé la marque «Oric» de micro-ordinateur en France est exposée à l'annulation de ce dépôt, car il avait pour intention de nuire aux droits des autres distributeurs. (C.A Paris, 24 Nov.1986, PIBD, 1987, III.75).

II. L'EFFET DE L'ACTION EN REVENDICATION

L'action en revendication est considérée comme une action en nullité pour fraude. La décision pour revendication accorde la propriété sur la marque à celui qui en a le droit.

SECTION 4 : L'ACTION EN CONTREFAÇON

La marque, en tant que signe distinctif, se distingue des autres droits de propriété industrielle dans la mesure où elle fait l'objet d'une protection par l'action en contrefaçon, comme c'est le cas pour le brevet, les dessins et les modèles industriels et à la différence des autres signes qui ont le même rôle de distinction, notamment, le nom commercial.

Cependant, la protection par l'action en contrefaçon ne peut avoir lieu qu'en cas de marque enregistrée.

I. LES CONDITIONS DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

Dans l'action en contrefaçon, on distingue entre les conditions de fond et celles de forme.

A. Les conditions de fond de l'action en contrefaçon

La contrefaçon de marque est considérée en droit marocain aussi bien un délit civil que pénal. Toutefois les conditions d'exercice de l'action en contrefaçon restent toujours les mêmes.

A noter que, la marque est soumise à la règle de la spécialité.

Les peines prévues pour la marque sont applicables en matière de marques collectives ainsi qu'en matière de marques collectives de certification. (art. 229).

1. L'acte de contrefaçon

La notion de contrefaçon est le terme général usuel pour toutes les formes d'atteintes portées à la marque, en particulier, la reproduction de la marque, l'imitation frauduleuse de la marque et l'usage illicite de la marque.

L'article 201 al.1 de la loi 17.97 a traité la contrefaçon au sens large du terme, dans la mesure où toute usurpation de marque, conformément aux articles 154 - 155, est considérée comme contrefaçon.

L'article 201 dispose que : «Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet, d'un certificat d'addition, d'un certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d'un certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ou d'un certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 53, 54, 99, 123, 124, 154 et 155 ci-dessus constitue une contrefaçon.»

L'article 201 dispose que : «Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet, d'un certificat d'addition, d'un certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d'un certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ou d'un certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 53, 54, 99, 123, 124, 154 et 155 ci-dessus constitue une contrefaçon.

L'offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabriquant du produit contrefait, n'engage la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.»

Les différentes atteintes susceptibles d'être portées à la marque sont :

- L'usage de la marque sans autorisation du propriétaire (art.154.a)
- L'usage d'un signe identique ou similaire à la marque protégée (art.155 a)
- La reproduction de la marque et l'usage d'une marque reproduite (art. 154 a).
- L'apposition de marque sur les produits ou services (art.154 a).
- La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée (art. 154 b).
- L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée (art. 155 b).

La loi est assez claire sur l'acte de la contrefaçon, elle ne retient le critère du risque de confusion que dans deux cas :

- Celui où les produits ou services sont seulement similaires (art. 155 a)

- Celui d'imitation de marque ainsi que l'usage d'une marque imitée (art. 155 b).

Toutefois, en ce qui concerne les actions pénales en contrefaçon ou en imitation, le législateur a défini la qualité du contrefacteur comme étant les auteurs des actes ci-après :

- Concernant l'action pénale en contrefaçon

- La contrefaçon stricto sensu (art. 225.1).
- L'apposition frauduleuse d'une marque appartenant à autrui (art. 225.1).
- L'usage d'une marque sans l'autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonction de mots ou de toute autre indication similaire propre à tromper l'acheteur (art. 225.2).
- La détention sans motif légitime des produits, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque contrefaite, dans le but de les vendre (art. 225.3).
- La détention sans motif légitime des produits, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque frauduleusement apposée (art. 225.3).
- La vente intentionnelle de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque contrefaite (art. 225.3).
- La vente intentionnelle de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque frauduleusement apposée (art. 225.3).
- La mise en vente de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque contrefaite (art. 225.3).
- La mise en vente de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque frauduleusement apposée (art. 225.3).
- La fourniture de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque contrefaite (art. 225.3).
- La fourniture de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque frauduleusement apposée (art. 225.3).
- L'offre de fourniture de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque contrefaite (art. 225.3).
- L'offre de fourniture de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque frauduleusement apposée (art. 225.3).
- La livraison exprès d'un produit autre que celui qui leur a été demandé sous une marque enregistrée (art. 225.4).

- La fourniture exprès d'un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque enregistrée (art. 225.4).
- L'importation des produits revêtus d'une marque contrefaite (art. 225.5).
- L'importation des produits revêtus d'une marque frauduleusement apposée (art. 225.5)
- L'exportation des produits revêtus d'une marque contrefaite (art. 225.5).
- L'exportation des produits revêtus d'une marque frauduleusement apposée (art. 225.5).

- Concernant l'action pénale en imitation

- L'imitation frauduleuse d'une marque enregistrée de nature à tromper l'acheteur (art. 226.1)
- L'usage d'une marque frauduleusement imitée (art. 226.1)
- L'usage d'une marque enregistrée portant des indications trompeuses (art. 226.2)
- La détention sans motif légitime des produits, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque frauduleusement imitée (art. 226.3)
- La vente exprès de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque frauduleusement imitée (art. 226.3)
- La mise en vente de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque frauduleusement imitée (art. 226.3)
- L'offre de fourniture de produits ou services, en sachant qu'ils sont revêtus d'une marque imitée (art. 226.3)

Certains de ces actes, les plus usités dans la vie pratique, seront des sujets d'analyse ci-dessous.

a. La reproduction ou contrefaçon «stricto sensu»

L'acte de reproduction désigne la reproduction pure et simple de la marque telle qu'elle est déposée.

Nombreux sont les exemples où les marques sont reprises à l'identique. A titre d'exemples :

La marque «Hugo Boss» (jugement du tribunal de commerce de Casa du 23/11/2004, dossier n° 2144.16.2004).

La marque «Zumosole» (jugement du tribunal de commerce de Tanger du 07/02/2002, n° 167, n° dossier 847.01.2004).

La loi dispose que cet acte a des prolongements en cas de précaution de la part du contrefacteur, notamment, dans le cas d'adjonction sur la marque d'origine pour écarter tout soupçon de contrefaçon et ce, par l'ajout des mots «formule, façon, système, imitation, genre ...».

b. L'usage illicite de la marque

Le délit d'usage de la marque contrefaite ou imitée est constitué par tout acte qui mène à l'usage, même si la marque citée n'est pas apposée sur les produits ou services. A titre d'exemple, on cite la marque utilisée dans les prospectus accompagnant le produit ou le service.

La loi 17.97 prévoit deux formes d'usage : «l'usage d'une marque reproduite» et «l'usage d'une marque» identique - (art.154 et 155).

- La première hypothèse : qui comprend l'usage d'une marque reproduite, est sanctionnée comme la reproduction ou l'imitation elle-même.
- La deuxième hypothèse : comprend l'usage illicite de marque. Ainsi, en l'absence d'autorisation de son titulaire, tout usage de la marque est répréhensible, qu'il tende à désigner des produits ou services identiques (art-154 -a-) même s'ils portent les mentions «formule, façon,...» ; ou des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement (art.155 -a-).

Il s'agira en principe de l'usage d'une marque identique, laquelle aura donc été utilisée telle qu'elle avait été conçue et déposée ; ce qui en pratique suggère qu'elle n'ait pas été dissociée des produits ou services originaux qu'elle peut licitement désigner.

Il en est ainsi par exemple, des pantalons «Jeans», revêtus de la marque, apposée par le fabricant, qui sont commercialisés, sans l'autorisation de celui-ci, après un traitement de délavement qui en a changé la nature (Cass. Com, 28 Janv. 1992, JCP 1992, éd G. IV, n° 940).

Le texte fait de l'usage un acte de contrefaçon distinct de la reproduction ou de l'imitation, même si dans la pratique ces faits sont habituellement commis par celui qui a contrefait la marque par reproduction ou par imitation.

L'usage de la marque se confond bien souvent avec sa reproduction matérielle, écrite ou orale.

L'usage illicite d'une marque identique, alors même qu'il s'accompagnerait d'une reproduction matérielle de ladite marque, consiste en la simple mention de la marque d'un tiers sans l'autorisation de ce dernier (citation dans un document publicitaire, utilisation comme une dénomination sociale etc.) et non pas en la constitution d'un nouveau signe.

Quelques exemples pratiques sur l'usage illicite de marque :

- Référence à la marque à titre comparatif :

C'est le cas lorsqu'on précise que le produit offert est du même «genre», «type» etc. que celui vendu sous telle marque.

- Marque d'appel :

C'est une pratique qui consiste pour un revendeur de mentionner dans sa publicité la marque d'un fournisseur, sans être en mesure de satisfaire à la commande des produits qui en sont revêtus à défaut de stock suffisant.

L'objectif visé est de tirer prétexte de quelques rares produits authentiques effectivement offerts en vente et détourner, ainsi, la notoriété de leur marque au profit de l'ensemble de l'activité du revendeur.

c. Apposition de marque sur les produits et services

L'acte de contrefaçon par apposition d'une marque propriété d'autrui selon les articles 154 et 155.a apparaît, à première vue, comme un cas d'usage de la marque.

Cependant, cet acte s'en distingue à chaque fois que l'utilisateur s'est borné à appliquer matériellement la marque identique apposée sur un support matériel (emballage, bouteilles, étiquettes...), afin de commercialiser un produit ou service autre que celui pour lequel cette marque a été enregistrée. Autrement dit, la marque est identique, mais le produit ou le service ne l'est pas.

Ce délit se distingue de l'usage illicite de marque, et se rapproche de la contrefaçon au sens strict en ce qu'il implique nécessairement une atteinte au pouvoir distinctif de la marque : Il y a ici confusion certaine sur l'origine du produit.

Il en est ainsi du gérant d'une société qui commercialise dans des bouteilles revêtues d'une certaine marque du gaz livré par d'autres fournisseurs que le titulaire de cette marque (C.A, Rennes, 17 Juin. 1983, P.I.B.D, 1984, n° 345, III, 104).

d. Suppression ou modification de marque

L'article 154.b de la loi 17.97 considère ce genre d'acte parmi les actes de contrefaçon, qui repose également sur la définition de l'article 201 à la contrefaçon :

«Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire..... b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.»

La sanction de cet acte vise l'incrimination de l'atteinte matérielle à une marque par suppression de tout ou partie de la marque identique ou par modification, sans pour autant que cela soit lié à l'apposition de cette marque sur des produits ou services.

e. Contrefaçon de la marque par imitation

La contrefaçon par imitation suppose que l'auteur de l'acte choisit, pour identifier ses produits et services identiques ou similaires à ceux désignés sous une marque protégée, un signe proche de celle-ci, de sorte qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public.

- La définition de l'acte d'imitation

Conformément à l'article 155:

«Sont interdites Sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter une confusion dans l'esprit du public (...) b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement».

L'incrimination de l'imitation suppose que l'imitateur, dans sa quête de moyens pour distinguer ses produits ou services identiques ou similaires à une marque enregistrée, choisit un signe proche de cette marque, qui pourrait engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public.

La jurisprudence signale que le terme de "contrefaçon" diffère du terme «imitation», le premier consiste en une atteinte au droit exclusif de marque, alors que le second consiste en un acte qui empêche la marque de remplir sa fonction distinctive .

(Arrêt de la cour d'appel du commerce de Fès du 13/06/2000, n° 512, dossier n° 1007.99, v. aussi en ce sens l'Arrêt de la même cour du 21/06/2001, n° 702 dossier n° 467.2001).

- Les critères d'imitation.

L'acte d'imitation implique la réunion de deux éléments, il s'agit du risque de **confusion dans l'esprit du public** suscité par **la ressemblance entre les signes**.

- La ressemblance entre les signes.

La ressemblance entre les signes est l'élément objectif de l'imitation. Elle suppose une comparaison entre les signes, qui porte sur plusieurs éléments.

«Il est tenu compte de l'image constituée dans l'esprit du public résultant de la composition de ces lettres ou sigles ou images et la forme sur laquelle apparaît une autre marque». Jugement du tribunal de commerce de Casa du 22/01/2007, n° 504.07, dossier n° 2609.16.2006.

- La similitude entre les signes.

La comparaison doit avoir comme repère les signes tels qu'ils figurent dans l'enregistrement de la marque.

- **Concernant la marque nominale**, elle a une existence et une fonction propre indépendamment des particularités graphiques de sa présentation. Aussi, la comparaison doit porter sur le signe tel qu'il est, indépendamment de sa calligraphie.

Pour l'appréciation du risque de confusion, on tient plus compte des ressemblances que des différences. Ces dernières sont utilisées par le contrefacteur afin d'échapper aux poursuites.

Il est à souligner que l'appréciation de l'imitation est une affaire des seuls juges du fond.

Une décision de la cour d'appel de Casablanca a rejeté le jugement du tribunal de première instance, en déclarant que la marque «HOBLOUM» est une imitation de la marque «OBOUM», au motif que la ressemblance entre les deux signes est très caractérisée, abstraction faite des différences qui existaient au niveau de leur emballage. (Arrêt de cour d'appel de Casa du 01/03/1988, n° 403, n° dossier 86.2312).

Voir aussi, entre la marque DURALEX contre DURALUX, Arrêt de la cour suprême du 23/06/1967, dossier n° 12718, RMD, n° 2, 1985,p.6.

L'acte d'imitation de marque est retenu à chaque fois que les différences minimales ne permettent la distinction entre les deux produits.

La cour suprême a suivi cette voie et a décidé que les ressemblances entre les signes permettent d'apprécier le grief d'imitation, confirmant, ainsi, le principe doctrinal et jurisprudentiel.

A titre d'exemple, l'Arrêt de la cour suprême du 23/10/2002, n° 1322, dossier n° 1555.3.1.2000.

- **Concernant le signe visuelle et sonore.** Les contrefacteurs ont le plus recours à la similitude de construction entre les marques qui présentent la même structure et la même composition.

Qu'il s'agisse des marques nominales ou figuratives, les tribunaux s'attachent à l'aspect d'ensemble des deux marques afin de déterminer si les caractéristiques essentielles ou la présentation générale de la marque protégée ont été reproduites, entraînant la même impression sur le public.

Il n'est pas possible de limiter les méthodes utilisées par les contrefacteurs pour atteindre leur objectif créant la confusion dans l'esprit du public, qui ne permet pas la distinction entre la marque originale et celle prise pour imitation. A titre d'exemple, la modification des lettres de la marque d'imitation, qui représente l'hypothèse la plus répandue dans la vie pratique.

- **La modification d'une lettre :** c'est une hypothèse très courante dans la pratique.

Exemple de la marque «KIT KAT» imitée par «KAT KAT».

- **La modification peut porter aussi sur plusieurs lettres,** dès lors que les deux marques conservent la même structure, ce qui les rapproche tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Il suffit de prononcer les deux marques pour constater qu'il y a une ressemblance entre elles.

C'est le cas des marques «MOULINEX» et «MAMINLEX»

- **L'adjonction d'une ou de plusieurs lettres,** ces dernières sont le plus souvent muettes ce qui accentue le risque de confusion.

C'est le cas de «OK» et «OKE», «FEMME» et «LA FEMME», et «KLAKS» et «ADKLAKS».

- **Concernant la similitude intellectuelle.** Cette méthode s'adresse à l'esprit du consommateur pour provoquer un rapprochement intellectuel entre la marque authentique et son imitation. Le but visé par le contrefacteur est de créer une analogie entre les deux signes.

Ainsi, le contrefacteur pourra avoir recours à plusieurs techniques.

- Ça peut être une association d'idées, «page soleil» pour «page jaune» (Cass.com. 4 oct. 1994, PIBD, 1995, III, 34).
- L'imitation peut aussi s'appuyer sur un contraste, exemple : «la vache sérieuse» imite «la vache qui rit».
- Il pourra utiliser un synonyme de la marque protégée, c'est le cas de «secret pleasures» et «private pleasures» (Paris, 31 mars 1999, PIBD 1999, III, 330).

Dans le même ordre d'idée, le synonyme choisi par le contrefacteur peut être en une langue étrangère. Dans ce cas, l'imitation sera retenue lorsque le terme revêt une signification perçue par la plus grande partie du public ou bien lorsque le terme est courant.

- **Création d'un risque de confusion.** L'imitation implique nécessairement un risque de confusion, c'est la différence majeure avec la contrefaçon par reproduction. Les ressemblances doivent être telles qu'elles soient de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur et à le tromper sur l'origine et les qualités du produit vendu. Ce risque de confusion est d'autant plus grand lorsque la marque imitée, est une marque notoire.

La cour d'appel a motivé sa décision par le recours à l'examen des similitudes et des ressemblances entre les signes et modèles comparés. En retenant que les ballons de rugby en cause ne donnaient pas la même impression d'ensemble, elle a légalement justifié sa décision. Et elle a pu exclure la contrefaçon dès lors qu'elle a expressément écarté tout risque de confusion même dans le cas d'une possible ressemblance entre les ballons s'ils étaient de la même couleur.

Cass. com. 8 mars 2005, PIBD, n° 811, III, 404.

Le critère de l'imitation revêt un caractère subjectif, car on se place du côté du consommateur qui est induit en erreur.

La jurisprudence a signalé à cet effet que le consommateur visé est le consommateur moyen, c'est à dire un consommateur moyennement compétent, et non un spécialiste.

On entend par un consommateur moyennement attentif, celui qui est préoccupé avant tout de finir au plus vite ses achats, en agissant rapidement. Il prend la marque imitante pour la marque identique et, ainsi trompé, voit son choix orienté vers un produit qui n'est pas celui qu'il recherche.

2. L'élément intentionnel

Pour être tenu pour acte de contrefaçon, l'acte d'exploitation doit comporter, outre l'élément matériel, un élément intentionnel.

a. Le principe

Le régime de principe est constitué par l'article 201 de la loi 17.97. Ce dernier qualifie de contrefaçon toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'une marque enregistrée par application des articles 154,155 et ceci, indépendamment de tout élément intentionnel de la part du contrefacteur. Il en découle que la constatation de la contrefaçon, en tant que délit civil ou pénal, n'est pas, en principe, subordonnée à l'existence de la mauvaise foi de son auteur.

b. L'exception

L'alinéa 2 de l'article 201, énonce les exceptions qui permettent de connaître l'intention de l'auteur, c'est-à-dire «sa connaissance que le produit est contrefait». Il s'agit de :

- L'offre d'un produit contrefait pour le commerce ;
- La reproduction d'un produit contrefait ;
- L'utilisation d'un produit contrefait ;
- La détention d'un produit contrefait en vue d'utilisation ;
- La mise dans le commerce d'un produit contrefait commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait .

En effet, il n'y aura de contrefaçon dans les hypothèses susvisées que dans la mesure où les auteurs concernés auront agi «en connaissance de cause». Le texte est explicite sur le fait que le fabricant n'est pas concerné par cette exception.

La preuve de la mauvaise foi du vendeur incombe au ministère public ou au demandeur, cependant les décisions judiciaires ne sont pas unanimes sur cette question, certaines ont retenu la présomption de la connaissance du vendeur par référence à sa qualité de commerçant, notamment, quand il s'agit des marques notoires.

Il faut dire que le recours, de façon large par la jurisprudence à des présomptions ne doit pas avoir le même accueil au pénal où une démonstration directe doit être établie.

Le mot «sciemment» utilisé par l'article 225 (3°, 4°), semble comporter un degré supplémentaire d'intention frauduleuse.

B. Les conditions de recevabilité de l'action en contrefaçon

La première condition fixée par le législateur pour exercer l'action en contrefaçon c'est que les faits soient postérieurs à l'enregistrement de la marque. Ainsi l'article 207 stipule expressément que : «Les faits antérieurs...à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce ou de service sur les registres tenus par l'organisme chargé de la propriété industrielle ne donnent ouverture à aucune action découlant de la présente loi...» .

Toutefois, ces enregistrements ne prennent effet qu'à compter de la date de leur dépôt (art.143).

L'action en contrefaçon nécessite, d'une part, l'intérêt pour agir en contrefaçon et d'autre part, la qualité pour agir en contrefaçon.

1. L'intérêt pour agir

a. L'opposabilité du droit de réservation

La date du dépôt de la demande d'enregistrement constitue une antériorité faisant obstacle à tout dépôt postérieur par un tiers. (art.143).

L'irrecevabilité de l'action peut être soulevée à cause de disparition du droit de la marque par la déchéance ou expiration.

b. La validité du droit de marque

L'enregistrement de la marque à l'OMPIC se fait sans contrôle de fond, le défendeur trouvera alors la meilleure réplique en soulevant la nullité de la marque.

2. La qualité pour agir

L'action en contrefaçon peut faire l'objet d'une **action civile** exercée par le propriétaire du titre ou par le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat de licence (art. 202).

L'option n'est offerte au licencié que si, après une mise en demeure, le titulaire n'a pas exercé l'action, et à condition que le contrat de licence soit écrit. (art. 156 - 157).

Par ailleurs, la loi permet à tout licencié d'agir, par voie incidente, par l'intervention volontaire principale dans l'instance introduite par le titulaire pour postuler une indemnité du chef du préjudice subi, et ceci conformément à l'art. 202 al 4 de la loi 17.97.

L'action en contrefaçon de marque se caractérise, par rapport aux autres droits de propriété industrielle protégés par cette même action, par le fait que le parquet n'est pas lié à une plainte portée par la partie lésée (art. 205).

Le ministère public peut ordonner d'office la poursuite des actes de contrefaçon sans plainte portée par une partie privée ou un détenteur de droit (art. 227.1).

Le succès de l'action en contrefaçon exige le respect des règles de procédure.

II. PROCÉDURES ET EFFETS DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

A. Les règles procédurales

Dans ce volet, il y a lieu de distinguer les règles de procédure ordinaire, des règles de procédure prévues spécialement en matière de contrefaçon.

1. La procédure ordinaire

On examinera successivement les règles de compétence et de prescription.

a. La compétence en raison de la matière

Il faut distinguer entre la compétence en matière pénale et en matière civile.

- **Sur le plan pénal**

Elle revient au tribunal de première instance en tant que juridiction de droit commun.

Il est à noter que la loi 17.97 a marqué la spécificité du domaine de la propriété industrielle en inversant la règle selon laquelle «le pénal tient le civil en l'état».

Ainsi, l'article 205 de la loi 17.97 apporte une exception à cette règle en imposant au juge pénal de surseoir à statuer jusqu'à ce que le jugement civil soit rendu, tout en tenant compte de l'exception stipulée dans l'article 227.1.

En outre, l'article 205 interdit au défendeur de soulever les exceptions tirées de nullité du titre ou des questions relatives à la propriété du titre devant le tribunal correctionnel. Autrement dit, seul le tribunal de commerce est compétent à statuer sur le fond du droit de propriété de la marque. Le juge pénal doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge civil prononce sa décision sur le fond.

Toutefois, par dérogation à cet article, lorsque l'action en contrefaçon est engagée d'office par le ministère public, le tribunal correctionnel statue sur l'action publique (art. 227. al.2), les dispositions de l'article 205 al.2 ne sont pas applicables dans ce cas là.

- **Sur le plan civil**

L'article 15 stipule expressément que seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l'application de la loi 17.97.

b. La compétence territoriale

L'article 204, du titre VIII intitulé «Des actions en justice», a précisé, sans spécifier, que le tribunal compétent sur le plan territorial est le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l'organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l'étranger. Dans ce dernier cas, il s'agit du tribunal de commerce de Casablanca dont relève le siège de l'Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale (art.204.1)

Il est à noter qu'il ressort de l'article 204 al.3 que :

«...par dérogation aux dispositions du 1^{ère} alinéa ci-dessus, le Tribunal compétent peut ordonner les mesures conservatoires prévues à l'article 176.2 ci-dessus, est celui dont relève le bien d'importation des marchandises objet de la demande de suspension visée à l'article 176.1 ci-dessus.»

Les actions visées sont celles rattachées aux mesures et aux frontières.

c. Prescription

L'article 205 al.3 précise que : «les actions civiles et pénales sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause».

Cette prescription est liée au rapport entre l'action en contrefaçon civile et l'action en contrefaçon pénale, vu que l'exercice de la première entraîne le sursoit de l'action pénale (art. 205 –4-).

*Tableau comparatif relatif à la prescription
pour les différentes actions objets de cette partie*

Action	Base juridique	Prescription	Base juridique	Début d'effet de la prescription
- Action en contrefaçon pénale - Action en contrefaçon civile	Articles 201 et 226 Articles 205 et 226	3 ans 3 ans	Article 205 Article 205	La date de l'acte
Action en revendication de la propriété de la marque	Article 142	3 ans	Article 142	La date de l'enregistrement de la marque
Action en nullité de l'enregistrement de la marque	Articles 161-162	5 ans	Articles 161-162	La date de l'enregistrement de la marque
Action en concurrence déloyale	Articles 185	5 ans	Article 106 DOC	La date de connaissance

2. La contrefaçon et le référé

Le référé intervient pour prendre des ordonnances provisoires dans tout cas où il y aurait un risque d'atteinte à un droit dont les dommages sont difficiles à réparer. Les parties au conflit saisissent le juge de fond pour statuer sur le fond.

Si la protection de la marque enregistrée se base sur l'action en contrefaçon à laquelle la loi 17.97 a accordé des mesures particulières en référé, les autres signes distinctifs, comme le nom commercial ou la raison commerciale, etc., non protégés par l'action en contrefaçon, sont régis par les règles générales conformément au code de procédure civile et à la loi portant création des tribunaux de commerce.

Ainsi, dans le domaine de la marque, la victime d'une contrefaçon peut, à certaines conditions, obtenir du juge des référés, une ordonnance pour prendre des mesures tendant soit à la cessation provisoire des actes argués de contrefaçon, soit à ordonner la saisie des objets contrefaits.

Voir articles 20 et 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce, et 148 et 149 C.P.C.

a. L'interdiction provisoire

La procédure spéciale d'interdiction provisoire de la contrefaçon est prévue par l'article 203 de la loi 17.97.

Selon ces dispositions, lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, statuant en référé, peut interdire, à titre provisoire sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la connaissance par le propriétaire des faits sur lesquels elle est fondée.

b. La saisie contrefaçon

Dans l'appréciation de l'existence de la contrefaçon, le tribunal doit disposer des moyens de preuve, permettant d'établir l'imputabilité du délit au contrefacteur.

Dès lors, le demandeur est tenu de rapporter la preuve selon les règles de droit commun. Par ailleurs, il dispose de la faculté de rapporter la preuve par un moyen spécifique à l'action en contrefaçon, il s'agit de la procédure de la saisie – contrefaçon.

Cette mesure peut prendre l'une des deux formes : soit la description détaillée ou la saisie réelle des produits ou services.

Le président du tribunal prononce l'une ou les deux ordonnances prévues par l'article 222.

La jurisprudence marocaine affirme à plusieurs reprises que la saisie descriptive n'est pas une procédure obligatoire préalablement à toute action en justice (Arrêt de la cour suprême en date du 30 mars 1988, n° 892, n° dossier 418.86 publié à la revue de jurisprudence de la cour suprême, n° 42.43).

La loi permet au président du tribunal d'autoriser, dans la même ordonnance «...toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'information» (art. 222. al 3).

L'article 222 al. 4, prévoit que l'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant destinée à assurer

l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Il est à souligner que ces opérations de saisie sont nulles de plein droit si le requérant n'intente pas une action au fond dans le délai maximum de trente jours à compter de l'exécution de l'ordonnance.

B. Les effets de l'action en contrefaçon

Les effets de l'action en contrefaçon diffèrent selon qu'il s'agit de l'action pénale ou de l'action civile en contrefaçon.

1. Les effets de l'action pénale en contrefaçon

a. Les peines principales

Ces peines sont réparties en deux sections principales :

Les peines sur la contrefaçon prévues dans l'article 225 qui sont :
«...un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 50.000 à 500. 000 DH ou l'une de ces deux peines seulement...»

Les peines sur l'imitation prévues dans l'article 226 :
«...un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 25.000 à 250.000 DH ou l'une de ces deux peines seulement...»

A noter que les types de contrefaçon et de l'imitation sont cités ci-dessus sous le titre «l'acte de contrefaçon».

b. La peine complémentaire

Il s'agit de la destruction des objets reconnus contrefaits appartenant au contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon (article 228).

Le législateur a utilisé le terme de «peut» au lieu de «doit» à titre préventif pour les cas où il y aurait une confusion sur la situation de la contrefaçon et également en cas de litige sur la propriété des objets à détruire.

Le tribunal n'a pas besoin d'une demande de destruction, car cette action fait partie de ses propres compétences et d'office, contrairement à ce qui se fait dans le cas de l'action en contrefaçon civile énoncée dans l'article 224, et qui est tributaire à la présentation d'une demande de la part de la partie lésée.

2. Les effets de l'action civile en contrefaçon

L'action en contrefaçon permet au demandeur la récupération de son droit sur sa marque et la réparation du préjudice subi.

La demande de confiscation a été refusée au motif de «l'absence de preuve vue qu'il n'est pas établi au tribunal que le défendeur commercialise les produits portant la marque du demandeur».

Jugement de tribunal de commerce de Casa du 30/10/2006, n° 11915, dossier n° 4719.16.2006.

a. La protection du droit exclusif sur la marque

La principale revendication du titulaire de la marque contrefaite est la récupération de son monopole. Ainsi, le juge se verra demander de prononcer une injonction de cesser l'exploitation contrefaisante, ce qui permettra au demandeur d'avoir à nouveau le droit exclusif d'exploitation.

La confirmation de ce droit exclusif est concrétisée par la demande de la partie lésée de détruire les moyens utilisés dans la contrefaçon conformément à l'article 224. Ce dernier stipule la présentation d'une demande. Le tribunal n'exige cette demande que dans la limite de ce qui est nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, et ce dans les deux conditions suivantes : les objets sont contrefaits, d'une part, et d'autre part, ils sont la propriété du contrefacteur, sauf circonstances exceptionnelles.

Le demandeur peut aussi revendiquer au fond la destruction d'objets reconnus contrefaits et des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la contrefaçon (art.224).

b. La réparation du préjudice

La juridiction compétente peut accorder une indemnisation à la victime au titre du dommage subi par la contrefaçon, même si le préjudice n'est pas une condition d'exercice de l'action en contrefaçon.

La jurisprudence se réfère pour la définition du préjudice à l'article 264 du DOC, qui stipule que «les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé».

Ainsi, l'indemnité correspond au gain manqué constitué par les avantages que le titulaire n'a pas pu tirer de l'exploitation de son droit, il s'agit principalement des bénéfices perdus sur les ventes qui auraient pu avoir lieu s'il n'y avait pas l'acte de la contrefaçon.

L'indemnité est fondée également sur la perte subie, dommage distinct du gain manqué ; elle recouvre « l'atteinte au monopole » : c'est le cas de la banalisation, perte de l'opportunité de céder le droit ou de concéder une licence.

Pour la détermination du montant de l'indemnisation, le demandeur, propriétaire du droit sur la marque, peut choisir, conformément à l'article 224 al.2, entre les deux options suivantes :

- Les dommages intérêts effectivement subis (plus tout bénéfice attribuable à l'activité interdite qui n'a pas été pris en compte dans le calcul des dommages) ;
- Des dommages intérêts préétablis dont le montant est au moins 5.000 DH et au plus 25.000 DH, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi.

c. Les peines communes aux actions en contrefaçons pénale et civile

Le législateur a prévu les peines complémentaires pour les actions en contrefaçon que ce soit au pénal ou au civil. Il s'agit de :

- L'interdiction provisoire d'éligibilité aux chambres professionnelles pour une période de 5 ans au maximum (art. 208) ;
- La publication des décisions judiciaires devenues définitives (art. 209).

Un arrêt de la cour d'appel de commerce de Marrakech a insisté sur l'utilité de cette mesure, en décidant que « attendu que la jurisprudence procède constamment à la publication des jugements en matière de contrefaçon et d'imitation, l'efficacité de cette mesure réside dans sa fonction répressive puisqu'elle a pour rôle principal de faire connaître les contrefacteurs et les imitateurs, et d'informer le public sur l'existence des produits contrefaits, et par conséquent la vigilance nécessaire sera prise à l'égard de la nature et l'origine des produits lancés sur le marché

Arrêt de la cour appel de commerce de Marrakech du 06/12/2005, n° 1052, n° du dossier 605.10.05.

SECTION 5 : L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE

L'action en concurrence déloyale est régie par l'article 184 de la loi 17.97 qui stipule que : *« Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. »*

Sont notamment interdits :

- *tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;*
- *les allégations fausses dans l'exercice du commerce de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;*
- *les indications ou allégations dont l'usage dans l'exercice du commerce est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises. »*

Ces dispositions sont identiques à celles énoncées dans l'article 10 Bis de la Convention de Paris intitulé : « Concurrence déloyale » :

- Les pays de l'union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'union une protection effective contre la concurrence déloyale.
- Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
- Notamment devront être interdits:
 - tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
 - les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
 - les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

L'apport de la loi 17.97 se conçoit au niveau de la distinction claire et nette entre les actes de concurrence déloyale et ceux de la contrefaçon.

I. LES CONDITIONS DE FOND DE L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE

Lorsque la marque est déposée, la protection en est assurée par une action en contrefaçon, qui peut être accompagnée par une action en concurrence déloyale.

A défaut de dépôt et d'enregistrement, l'exploitant de la marque n'a d'autre voie que de saisir la justice dans le cadre d'une action en concurrence déloyale contre toute atteinte à cette exploitation.

En principe, l'acte de la concurrence déloyale exige que l'activité exercée par la partie soit identique ou similaire pour dire que le public considère que les produits ou services sont de la même entreprise, ce qui permet de déduire la faute et le préjudice.

L'action en concurrence déloyale répond aux exigences de la responsabilité délictuelle de droit commun à savoir la faute, le préjudice et lien de causalité.

A. La faute

L'article 184 donne, à titre indicatif et non restrictif, des cas pouvant constituer des actes de concurrence déloyale.

1. Les actes déloyaux de l'art.184

- La création d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

Le risque de confusion peut porter sur les produits eux-mêmes en prenant le modèle du concurrent ou les dessins apposés sur ce modèle.

Le risque de confusion peut porter également sur la présentation des produits et ceci par la reproduction ou l'imitation des emballages, des étiquettes ou la copie par un concurrent du conditionnement des produits d'un autre en reprenant les mêmes couleurs et le même graphisme en dehors de tout impératif technique.

Toutefois, pour certaines marques notoires et des noms très connus non déposés, la sanction pourra être prononcée pour des activités mêmes différentes.

a. Les allégations fausses

Il s'agit du dénigrement qui vise les produits ou services de l'entreprise concurrente, en faisant état de leur moindre qualité, leur prix élevé, leur non conformité aux normes, ou encore des dangers que présente leur utilisation, ou même par la critique du concurrent.

On notera l'exemple de la jurisprudence Française qui a condamné une société de concurrence déloyale pour avoir créé au sein de son site, sous la rubrique «Anti NRJ», un lien hypertexte donnant directement accès à la page Web susvisée. La société vise ainsi à mettre à la disposition des visiteurs de son site des propos dénigrant les produits de la société NRJ (C.A Paris, 19 sep.2001 : D. 2002, AJ, P: 643).

Une publicité comparative peut être sanctionnée pénalement, parce que reproduisant ou utilisant illicitement la marque d'autrui (article 154).

b. Les indications ou allégations trompeuses

Il s'agit d'affaiblir le concurrent en portant atteinte à ses moyens de production ou de commercialisation.

- La désorganisation de la production : porte essentiellement sur la divulgation du secret de fabrique ou du savoir faire du concurrent.
- La désorganisation des canaux de commercialisation : celle-ci peut se matérialiser, notamment, par la suppression de la publicité ou la déviation du circuit d'une commande.

Le domaine de l'action en concurrence déloyale prévu à l'article 184 n'est pas limitatif, ainsi, le champ de celle-ci se trouve élargi par le recours à la théorie du parasitisme.

2. Le parasitisme

Le concept du parasitisme consiste pour un tiers de vivre en parasite dans le sillage d'un autre, en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits.

L'opérateur qui prétend être victime d'un acte de parasitisme doit rapporter la preuve d'une exploitation illicite de sa notoriété, ou de ses investissements intellectuels et financiers.

Dans le schéma classique, la concurrence déloyale repose sur l'idée qu'il existe une situation de concurrence entre l'auteur de l'acte et la victime. Néanmoins, la doctrine s'est aperçue que certains

comportements jugés déloyaux restent irrépréhensibles faute de rapport de concurrence.

C'est ainsi que s'est érigée la théorie des **agissements parasitaires** selon laquelle la loyauté dans la concurrence ne devrait pas se limiter aux rapports concurrentiels.

À première vue, l'action en agissement parasitaire n'est qu'une simple variété de l'action en responsabilité civile (article 77 et S. du DOC).

Toutefois, on constate que la responsabilité engagée dans le cadre des agissements parasitaires ne diffère pas de celle résultant de l'action en concurrence parasitaire, variante de la concurrence déloyale. De ce fait, la distinction traditionnellement effectuée entre les deux notions s'avère aujourd'hui injustifiée.

B. Le préjudice

Le rapport de concurrence implique l'existence d'un dommage à consistance particulière.

Le préjudice doit avoir un caractère direct, personnel et certain conformément au droit commun. Un préjudice purement éventuel ne suffit pas pour la réclamation de la réparation.

Un arrêt de la cour suprême, a accordé la cessation des actes déloyaux, alors qu'aucun préjudice n'a été démontré, la cour estime à cet égard que le préjudice n'est exigé qu'en cas de demande en réparation. (Arrêt du 04/05/2005, n° 514, Dossier n° 192.3.1.04, revue de la jurisprudence de la cour suprême n° 64.65.2006, p.260).

II. LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE L'ACTION

Comme toute action civile, le recours à l'action en concurrence déloyale exige que soit respectées les règles de procédures dont la compétence et la prescription.

A. La compétence

La loi 17.97 a transféré la compétence en matière civile aux tribunaux de commerce (art. 15).

B. La prescription

En vertu de l'art. 205 al.3 : «les actions civiles et pénales prévues par le présent titre sont prescrites par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause».

On constate clairement la volonté du législateur d'écarter l'action en concurrence déloyale du champ d'application de cet article.

S'inspirant des techniques de la responsabilité civile, la prescription en matière de concurrence déloyale sera alors de 5 ans à partir du moment de la connaissance du dommage. Ce délai sera de 20 ans dans tous les cas à partir du moment où le dommage a eu lieu (art. 106, DOC)

III. LES EFFETS DE L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE

La victime d'un acte de concurrence déloyale cherche par l'exercice de son action en justice, le rétablissement de la situation antérieure à la faute, par la revendication, d'une part, de la cessation du comportement déloyal et, d'autre part, de la réparation pécuniaire sous forme de dommages et intérêts, mais la réparation peut être aussi en nature sous forme de publication du jugement.

A. La cessation du comportement déloyal

Un concurrent qui subit un dommage consommé souhaite tout d'abord obtenir la cessation du comportement déloyal, de même pour la victime dont le préjudice n'est pas consommé, qui doit se limiter à cette prétention car elle n'est pas fondée d'obtenir des dommages intérêts.

De ce fait, le juge prononcera la décision de cessation des actes de concurrence déloyale, le cas échéant sous astreinte.

Pour ce qui est des demandes de la confiscation, les décisions jurisprudentielles sont en discordance, ainsi certaines décisions accordent la confiscation (jugement du tribunal de commerce de Casablanca de 20/09/2004, dossier n° 5875.16.2003) ; en revanche certaines d'autres refusent de l'accorder à défaut de base juridique (arrêt de la cour d'appel de Casablanca de 25/09/2006, n° 4398.2006).

B. L'allocation des dommages et intérêts

L'indemnisation de la victime des comportements déloyaux est soumise à la règle de réparation intégrale du préjudice.

Les dommages-intérêts ont pour objet de réparer le préjudice matériel et moral subis par la victime. Cette dernière a intérêt à démontrer l'ampleur de ce préjudice, qui est laissée dans tous les cas, à l'appréciation souveraine du juge.

Le dommage matériel s'entend des pertes subies et du gain manqué. Toutefois, la détermination du préjudice est souvent délicate. Le tribunal peut se baser sur le chiffre d'affaires de la victime de l'acte déloyal ou sur la quantité des objets saisis.

En effet, le juge doit se garder de surévaluer le préjudice dans la mesure où la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

C'est ainsi que la bonne foi d'un défendeur consistant dans la cessation de la vente du produit imité, a été prise en considération par le juge justifiant la diminution du montant de l'indemnisation qui lui a été accordée en première instance. (Arrêt de la cour d'appel de commerce de Casablanca du 30/03/2004, n° du Dossier 1086.2003.14).

C. La publication des jugements

Au terme de l'article 209 «la juridiction ordonne la publication **des décisions judiciaires** devenues définitives rendues **en application des dispositions de la présente loi**».

IV. LE RAPPORT ENTRE LES DEUX ACTIONS

L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale entretiennent des rapports ayant pour finalité une meilleure protection de la marque.

A. Protection subsidiaire de l'action en concurrence déloyale

En présence de contrefaçon, le demandeur peut choisir l'action en concurrence déloyale pour suppléer l'action spéciale en contrefaçon. Celle-ci n'exige nullement la preuve d'un risque de confusion qui est inclus dans le fait de l'usurpation. Il en découle que la victime d'une contrefaçon a la faculté de n'invoquer en justice que le risque de confusion dont elle souffre comme élément de concurrence déloyale.

De ce fait, le tribunal n'a pas à dénaturer les termes du litige dont il est saisi.

C'est le cas où le demandeur s'attache dans ses prétentions à la violation d'un droit exclusif d'exploitation pour fonder son action en contrefaçon, le juge doit s'abstenir de transformer les faits en une concurrence déloyale et vice versa.

Cependant, le juge est tenu pour autant de restituer aux faits leur qualification exacte.

B. Protection complémentaire de l'action en concurrence déloyale

Le rôle complémentaire de l'action en concurrence déloyale à côté du rôle principal de l'action en contrefaçon, se justifie par l'existence d'une faute distincte de ce qui constitue une atteinte à la marque.

L'hypothèse est d'ailleurs expressément envisagée par le code de propriété industrielle, qui dispose dans son article 204 que «... les actions mettant en jeu une question de marque et une question de modèle ou de concurrence déloyale connexe sont portées devant le tribunal ».

Il est dès lors possible de mener les deux actions simultanément afin de profiter des avantages que chacune d'elles peut procurer.

L'exigence d'une «faute distincte» s'explique par le fait que les indemnités de contrefaçon sont censées rétablir la situation antérieure à la contrefaçon et donc le même agissement ne saurait servir de

support à une action supplémentaire en concurrence déloyale, à défaut de préjudice à réparer.

La faute distincte peut trouver son fondement dans :

- Un fait matériellement distinct de la contrefaçon mais lié au signe contrefait, c'est le cas d'une contrefaçon de marque doublée d'une usurpation de savoir faire ou secret de fabrique.
- Un fait matériel sans rapport direct avec le signe contrefait. Par exemple : un dénigrement, allégations trompeuses, etc.
- Un élément non déposé relatif à la présentation du produit contrefait tel qu'un emballage, la forme du produit, l'étiquette, etc.

Le demandeur doit alors prouver, d'une part, le risque de confusion entre les produits ou sur leur origine, et d'autre part, sa priorité d'usage de l'élément imité.

SECTION 6 : LES MESURES AUX FRONTIÈRES ET LES ACTIONS Y AFFÉRENTES.

La loi 17.97, et conformément aux amendements contenus dans la loi 31.05 a instauré le système de protection de la marque aux frontières «mesures aux frontières» ou encore «la suspension de la mise en libre circulation des marchandises».

Ce système se base sur des conventions internationales ratifiées par le Maroc et sur l'idée de la prévention, en général, sous le contrôle ultérieur de l'autorité judiciaire.

Il est question d'examiner ces mesures, d'une part, sur le plan administratif et d'autre part, sur le plan judiciaire.

I. LES MESURES AUX FRONTIÈRES

A. Fondement de l'application des mesures aux frontières

Dans le but de lutter contre le phénomène du commerce des marchandises de la contrefaçon à l'échelle internationale, l'accord «ADPIC» a imposé aux Etats membres de l'Organisation Mondiale de Commerce «OMC» d'adopter les mesures et les dispositions énoncées dans la quatrième section de la partie III de cet accord intitulée «Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière» (articles 51 à 61), en cas d'importation de marchandise portant des marques contrefaites.

Cet accord a laissé le choix aux Etats membres d'appliquer ou non ces mesures, en ce qui concerne les marchandises qui constituent une atteinte aux autres droits de propriété intellectuelle. L'accord a accordé aux Etats membres la faculté d'étendre le domaine d'application des mesures aux frontières citées non seulement à l'import mais également à l'export.

B. La signification des mesures aux frontières

Le système économique marocain a adopté le principe de l'ouverture et de la libre circulation des marchandises, conformément à ce qui est imposé par la mondialisation et par le démantèlement des frontières douanières. Cependant, la validité de ce système demeure tributaire de son application dans le cadre des règles d'une concurrence loyale

et par l'adoption de règles spéciales et de mesures permettant de maîtriser la circulation des marchandises aux frontières.

Nul ne peut ignorer l'importance du principe de ce système à caractère préventif. La confiscation des marchandises de contrefaçon, avant de dépasser les frontières douanières et avant l'entrée dans les marchés, représente un avantage évident, puisqu'il est difficile de suivre la traçabilité des marchandises contrefaites et de les saisir après leur mise en circulation et leur commercialisation dans plusieurs endroits.

Le Maroc a adopté le système des mesures aux frontières dans un large spectre, d'une part, en ce qui concerne la qualité du demandeur de la mesure, ce système ne s'est pas limité au propriétaire du droit, mais comprend également le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, et d'autre part, en ce qui concerne le champ d'application de ces mesures qui concernent selon les cas l'importation, l'exportation et le transit.

Dans le domaine des mesures aux frontières, la loi a distingué deux situations :

- Lorsqu'il s'agit de mesures prises d'office par l'administration des douanes et impôts indirects (ci-après, administration des douanes), la loi 17.97 stipule explicitement la possibilité de suspension de toutes les marchandises, qu'elles soient «importées, exportées ou en transit» (article 176.4).

Il est à signaler l'article 206 qui dispose que : «Sera saisi à l'importation, à la requête du ministère public ou de toute autre personne intéressée, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal statuant en référé, tout produit portant illicitement une marque de fabrique, de commerce ou de service, etc..»

- Lorsqu'il s'agit de mesures aux frontières marocaines prises à la suite d'une demande : la loi 17.97 n'a pas précisé si cette demande porte sur des marchandises importées ou exportées ou en transit (art. 176.1).

C. La signification des marchandises

Les marchandises concernées par les mesures douanières, selon les articles 176.1 et 176.4, sont les marchandises soupçonnées d'être contrefaites, c'est-à-dire celles portant des marques contrefaites identiques ou des marques similaires à la marque protégée conformément à la législation marocaine.

Vu que la marque identique ou similaire engendre la confusion.

D. Le fondement de la suspension de la mise en circulation des marchandises par l'administration des douanes

L'administration des douanes procède à la suspension de la mise en circulation des marchandises dans les deux cas suivants :

- Sur demande
- D'office.

Dans les deux cas, seules les marchandises à caractère commercial sont visées. L'article 176.7 a exclu du champ d'application des mesures aux frontières les marchandises sans caractère commercial, soumises aux conditions suivantes:

- Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées ;
- Les marchandises sont en petites quantités ou en petits envois ;
- Les marchandises sont destinées à usage personnel et privé.

1. Les conditions requises pour la procédure douanière dans le cas d'une demande

Parmi ces conditions, celles portant sur le demandeur et celles relatives à la forme de la demande ou au droit à protéger.

- **Concernant le demandeur** : La demande de procéder aux mesures aux frontières doit émaner :
 - soit du propriétaire d'une marque enregistrée ou le cas échéant, de son mandataire.
 - soit du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ou le cas échéant, de son mandataire.
- **Concernant la forme de la demande** : La demande doit être déposée auprès de l'autorité concernée et par écrit pour des raisons pratiques, afin de présenter les explications et les éclaircissements nécessaires à la connaissance des marchandises concernées par les mesures requises.

A signaler qu'une seule demande est suffisante pour les différents accès douaniers aux niveaux national, terrestre, maritime ou aérien. Le fait d'imposer au demandeur de la mesure de déposer une demande distincte et indépendante au niveau de chaque point frontalier, ainsi que l'application de procédures judiciaires

et administratives ultérieures indépendantes exigent des efforts, du temps et de l'argent.

La troisième partie de l'accord sur les ADPIC est consacrée aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, notamment, dans sa première section relative aux obligations générales. Dans ce sens, l'article 41 stipule que :

«1- Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2- Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés....».

- **Concernant le droit dont la protection est demandée**, les conditions exigées sont les suivantes :
 - Les marchandises qui vont franchir les frontières sont soupçonnées de contrefaçon portant sur des marques identiques ou des marques similaires à la marque enregistrée.
 - Les marques identiques ou similaires doivent prêter à confusion.

La demande doit être étayée d'éléments de preuve adéquats, notamment, ceux qui prouvent que le demandeur est le propriétaire effectif du droit sur la marque et ceux qui montrent qu'il y a atteinte explicite à ce droit et ce, par la présentation d'une attestation de l'Office Marocain de Propriété Industrielle affirmant que la marque est enregistrée en son nom dans le registre national des marques.

Les preuves fournies doivent présumer l'existence d'une atteinte ostensible aux droits protégés.

La demande doit fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que le détenteur des droits en ait

connaissance pour que les marchandises soupçonnées être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l'administration des douanes et impôts indirects.

2. Les conditions de la mesure douanière prise d'office

L'administration des douanes procède à la suspension d'office de la mise en libre circulation des marchandises :

- Lorsqu'elle est **certaine** que des marchandises importées ou exportées ou en transit sont des marchandises de contrefaçon.
- Lorsqu'elle **soupçonne** des marchandises importées ou exportées ou en transit, de contrefaçon.

II. LES ACTIONS ISSUES DES MESURES AUX FRONTIÈRES

L'exercice des actions issues des mesures aux frontières nécessite la détermination du délai de la validité de ces mesures, ainsi que les procédures facilitant le recours en justice à l'intéressé, avant de procéder à l'action judiciaire.

A. Durée de validité de la procédure

Il faut distinguer entre la durée de validité de la demande de suspension déposée auprès de l'administration des douanes et la durée de validité de la décision de suspension des marchandises aux frontières.

Concernant la demande de suspension, elle est valable pour une période d'un an ou pour la période de protection de la marque restant à courir lorsque celle-ci est inférieure à un an (art. 176.1). Durant cette période, il est possible d'entamer les mesures de suspension des marchandises sans avoir besoin de renouvellement de la demande.

Concernant la validité de la durée de la décision prise, son délai ne dépasse pas 10 jours ouvrables, à partir de la date de la notification de la mesure de suspension, que ça soit dans le cas de l'article 176.1 ou de l'article 176.4.

L'effet de la décision de suspension prend fin de plein droit, si le demandeur ou le propriétaire du droit n'ont pas présenté, à l'administration des douanes et impôts indirects, les éléments justifiant l'engagement des mesures conservatoires ou d'une action au fond, conformément aux conditions stipulées dans l'article 176.2.

B. Les procédures antérieures à l'action en justice

1. Obligation d'information

Dès la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés, sans délai, par l'administration des douanes et impôts indirects, de la mesure de suspension prise. (art.176.1)

L'administration des douanes est tenue par la même obligation en cas de suspension d'office de la mise en libre circulation des marchandises. Dans ce cas, elle informe, sans délai, le détenteur des droits de la mesure prise (art.176.4).

Dans ce dernier cas, le déclarant ou le détenteur des marchandises sont également informés sans délai de cette mesure (art.176.4).

2. Droit à l'obtention des informations.

La loi impose à l'administration douanière de faciliter la tâche au demandeur pour intenter des actions en justice, à travers l'article 176.3 qui dispose que : «Aux fins de **l'engagement des actions en justice** visées à l'article 176-2 ci-dessus, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes et impôts indirects communication des **noms et adresses** de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises ou de leur détenteur, ainsi que de leur **quantité.**»

A titre de comparaison, l'accord ADPIC dispose dans l'article 57 ce qui suit : «Droit d'inspection et d'information :

*Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, les Membres habiliteront les autorités compétentes à **ménager au détenteur du droit** une possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues par les autorités douanières afin **d'établir le bien-fondé de ses allégations**. Les autorités compétentes seront aussi habilitées à **ménager à l'importateur** une possibilité équivalente de faire inspecter de telles marchandises. **Dans les cas où une détermination positive** aura été établie quant au fond, les Membres pourront habiliter les autorités compétentes à informer **le détenteur du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des marchandises en question**»*

C. Les procédures judiciaires.

Il est possible de circonscrire les actions relatives aux mesures aux frontières dans celle concernant l'objet de la mesure douanière et celle concernant l'abus dans l'utilisation de cette mesure.

1. Les actions liées à l'objet de la mesure douanière.

Le demandeur des mesures aux frontières est tenu de procéder à des mesures judiciaires que ce soit dans le cas de mesures prises suite à une demande (art.176.2) ou celles prises d'office par l'administration de la douane (art.176.4) .

L'objet de ces mesures est :

- Soit de procéder à des mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal (art.176.2) dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le code de la procédure civile et la loi portant la création des juridictions de commerce.
- Soit d'intenter une action en justice et de constituer les garanties fixées par le tribunal, pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue (art.176.2).

L'action visée est celle ayant pour objet le fond du litige concernant le droit sur la marque.

Dans tous les cas, le tribunal est tenu de déterminer la garantie qui doit être constituée par le bénéficiaire de la mesure douanière.

Voir les développements traités ci-dessus concernant l'action en contrefaçon.

2. L'indemnisation pour abus d'utilisation de la mesure de suspension de la mise en libre circulation des marchandises emportées soupçonnées contrefaites

Il est reconnu à la partie qui a subi la procédure des mesures aux frontières de demander l'indemnisation pour abus d'utilisation de ce droit.

D'après l'article 176.2, le demandeur de la procédure est tenu de constituer les garanties fixées par le tribunal, pour éviter tout abus d'utilisation du droit de demande de suspension de la mise en libre circulation des marchandises, c'est ainsi que le tribunal qui détermine

le montant de l'indemnisation n'est point tenu par le montant de la garantie fixée à cet effet.

Le montant de la garantie exigée du demandeur de la procédure ne doit pas être exagéré pour ne pas constituer un obstacle à la demande de suspension de la mise en libre circulation des marchandises, et en même temps, ce montant ne doit pas être négligeable de telle façon qu'il puisse garantir une indemnisation adéquate le cas échéant.

Conformément à l'article 176.6 : «... Dans le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites, l'importateur peut demander au tribunal des dommages intérêts, versés à son profit par le demandeur, en réparation d'éventuel préjudice subi.»

