

## L'action civile en contrefaçon des marques au Maroc : portée, enjeux et défis

Civil proceedings for trademark infringement in Morocco: scope, issues and challenges

الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاك العلامات التجارية في المغرب: نطاقها وقضاياها والتحديات التي تواجهها

BELHADDAD Ibtissam

Professeur d'enseignement supérieur en droit

Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales- Ain Sebaa, Université Hassan II, Casablanca

[belhaddadibtissam@yahoo.fr](mailto:belhaddadibtissam@yahoo.fr)

BENHADJ Yasmine

Doctorante en droit

Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales- Ain Sebaa, Université Hassan II, Casablanca

[yasminebenhadjtaktak@gmail.com](mailto:yasminebenhadjtaktak@gmail.com)

### Résumé

La marque remplit de plus en plus une fonction purement économique. Outre ses fonctions d'identification du produit, elle constitue aujourd'hui un outil largement utilisé pour conditionner la demande par biais de la publicité.

Aujourd'hui, la marque est devenue un terrain d'enjeux considérable ; malgré l'existence de la loi 17-97 réglementant sa protection, il est difficile de soutenir que cette protection est convenablement assurée.

L'étude de la protection de la marque en droit marocain a pour objectif d'examiner l'efficacité des instruments mis en place pour une bonne protection de la marque contre la contrefaçon qui sévit sur le marché marocain et atteint des proportions alarmantes.

Outre les réparations civiles et les mesures aux frontières, l'action civile en contrefaçon qui a porté atteinte à un droit patrimonial, permet de dissuader indirectement ce comportement illicite, ce qui permet de rétablir l'ordre concurrentiel à travers la restauration de la loyauté des échanges économiques, la protection de la fonction essentielle de la marque et préserver la confiance des consommateurs.

**Mots clés : marque, contrefaçon, loi 17-97, action civile en contrefaçon.**

### ملخص

تؤدي العلامة التجارية بشكل متزايد وظيفة اقتصادية بحتة. فإلى جانب وظائفها في تحديد هوية المنتج، أصبحت اليوم أداة تُستخدم على نطاق واسع للتأثير على الطلب من خلال الإعلانات. وقد أصبحت العلامة التجارية اليوم مجالاً يتسم بأهمية بالغة؛ فعلى الرغم من وجود القانون رقم 17-97 الذي ينظم حمايتها، يصعب القول إن هذه الحماية مضمونة بشكل كافٍ. يهدف دراسة حماية العلامة التجارية في القانون المغربي إلى فحص فعالية الأدوات الموضوعية لحماية العلامة التجارية بشكل جيد ضد التزوير الذي ينتشر في السوق المغربية ويصل إلى أبعاد مقلقة. إلى جانب التعويضات المدنية والتدابير الحدودية، فإن الدعوى المدنية المتعلقة بالتزوير الذي أضر بحق مالي، تسمح بالردع غير المباشر لهذا السلوك غير المشروع، مما يتيح إعادة النظام التنافسي من خلال استعادة نزاهة التبادلات الاقتصادية، وحماية الوظيفة الأساسية للعلامة التجارية، والحفاظ على ثقة المستهلكين.

### Abstract

Trademarks are increasingly fulfilling a purely economic function. In addition to their role in identifying products, they are now widely used as a tool to influence demand through advertising.

Today, trademark have become a significant area of contention; despite the existence of Law 17-97 regulating their protection, it is difficult to argue that this protection is adequately ensured.

The study of trademark protection under Moroccan law aims to examine the effectiveness of the instruments put in place to adequately protect trademarks against counterfeiting, which is rampant in the Moroccan market and has reached alarming proportions.

In addition to civil remedies and border measures, civil action for infringement that has infringed a property right indirectly deters this illegal behavior, thereby restoring competitive order by restoring fair trade, protecting the essential function of the trademark and preserving consumer confidence.

**Keywords: Trademark, counterfeiting, Law 17-97, civil action for infringement.**

### Introduction :

La propriété intellectuelle est une branche juridique relevant du droit visant la protection des créations immatérielles, issues de l'esprit humain. C'est donc l'activité intellectuelle qui engendre la propriété intellectuelle. Cette activité peut être de nature littéraire, artistique, scientifique, technique ou industrielle. Cette propriété jouit de la reconnaissance de la société internationale. Elle est reconnue conformément à l'article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies de 1948, stipulant que ; « Chacun a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ».

La marque est définie par la doctrine comme étant « un signe sensible (mot, image, graphisme) servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale »<sup>3233</sup>. Auparavant, les marques étaient utilisées pour identifier les outils agricoles et les produits industriels locaux, par exemple les tissus de certains fabricants<sup>3234</sup>. La marque peut revêtir diverses natures, elle peut être dénominative ou figuratives selon les termes de l'article 133 de la loi 17-97<sup>3235</sup>, comme elle peut avoir autres formes. Peuvent notamment constituer un tel signe : les dénominations sous toutes formes telles que ; les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques et géographiques, les pseudonymes, les lettres, les chiffres, les sigles, ainsi que les signes sonores et les signes figuratifs tels que ; les dessins, les étiquettes, les cachets, les lisières, les reliefs, les hologrammes, les logos, les images de synthèses...<sup>3236</sup> Ainsi, si la marque constitue juridiquement un signe distinctif protégé par le droit de la propriété industrielle, cette protection trouve toute sa justification face au phénomène ancien et persistant de la contrefaçon, qui menace directement sa fonction essentielle d'identification et loyauté des échanges commerciaux. Elle a considérablement augmenté suite à l'invention de l'imprimerie par l'Allemand Gutenberg en 1445. La contrefaçon des marques est l'une des pratiques touchant la loyauté et la liberté de la concurrence et sanctionnées par la loi, tel que prévu par l'article 84 du DOC<sup>3237</sup> et l'article 185 de la loi 17-97<sup>3238</sup>.

En matière juridique, la contrefaçon consiste en l'imitation, l'utilisation et la reproduction totale ou partielle d'une marque, un dessin, un modèle, un brevet, un logiciel ou un droit d'auteur<sup>3239</sup> et les multiples signes et titres que confère la propriété industrielle, la marque occupe une place prépondérante ; en tant que signe distinctif, se distingue des autres droits de la propriété industrielle dans la mesure où elle fait l'objet d'une protection par l'action en contrefaçon. Pour assurer l'exploitation effective de sa marque et faire valoir ses droits. Il ne suffit pas pour le titulaire de la marque de connaître l'objet de son droit, il lui faut aussi savoir défendre sa marque contre toute forme de contrefaçon.

<sup>3233</sup> JS SZALEWSKI et JL PIERRE, Droit de la propriété industrielle, éd. LexisNexis 2003, in Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l'obtention d'un doctorat en droit privé à l'Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016.

<sup>3234</sup> Sodipo BANKOLE, Privacy and counterfeiting GATT, TRIPS and Developing Countries, éd. KLUWER LAW INTERNATIONAL, p. 39.

<sup>3235</sup> Le Maroc a connu sa première législation sur la propriété industrielle depuis 1916, ensuite est venu le Protocole de Madrid en 1989 qui a été formé auprès de l'Arrangement de Madrid en 1891, le Système de Madrid. Enfin, pour suivre l'évolution de l'importance de la marque, le Maroc a adopté le 18 Décembre 2004, la loi 17-97 relative à la propriété industrielle. Cette loi a abrogé, d'après les dispositions de son article 234, les règles qui étaient appliquées au Maroc avant sa promulgation.

<sup>3236</sup> Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l'obtention d'un doctorat en droit privé à l'Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016, p.29.

<sup>3237</sup> Art. 84 du DOC : « Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale et, par exemple :

-Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit... »

<sup>3238</sup> Art. 185 de la loi 17-97 : « Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu'à une action civile et cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts ».

<sup>3239</sup> CNAC.

Les possibilités offertes par les technologies<sup>3240</sup> innovantes et leur impact juridique sont également au centre des débats<sup>3241</sup>.

La contrefaçon constitue un véritable fléau qui a gagné tous les secteurs économiques. Toute chose créée peut être contrefaite et constituer un préjudice pour son propriétaire. En effet, des marques aux produits alimentaires, en passant par les médicaments ou les pièces de voitures, les contrefacteurs n'oublient rien. Ainsi, la propriété intellectuelle n'y fait pas exception et se trouve également menacée par des actes de contrefaçon<sup>3242</sup> en constante augmentation.

L'action en contrefaçon représente le meilleur moyen de protection de la marque contre les atteintes que son titulaire pourrait subir, et l'appellation de cette action reflète sa teneur. Le législateur marocain a accordé à l'inventeur propriétaire du brevet le droit de saisir la juridiction compétente, lorsqu'il a subi un préjudice du fait d'une atteinte portée à son droit dans le cadre de la contrefaçon.

L'action en contrefaçon est étroitement liée à la plupart des droits de la propriété industrielle<sup>3243</sup>. Le présent sujet revêt un intérêt tant théorique que pratique. L'intérêt théorique se manifeste dans l'arsenal juridique des textes de la loi 17-97<sup>3244</sup>, la loi 31-08<sup>3245</sup>, la loi 20-13<sup>3246</sup>, ainsi que le DOC<sup>3247</sup>. L'intérêt pratique du présent sujet réside dans les conséquences concrètes de la contrefaçon de marque sur les entreprises et sur l'économie. En effet, la contrefaçon porte atteinte à la réputation et à la crédibilité des entreprises, et provoque des pertes économiques importantes et fausse les règles de la concurrence loyale. Dans ce cadre, l'action civile en contrefaçon revêt une importance particulière, puisqu'elle permet au titulaire de la marque d'obtenir réparation du préjudice subi et solliciter des mesures de protection. Elle constitue ainsi un instrument essentiel de défense des droits de propriété industrielle et de préservation de l'équilibre économique du marché.

Malgré un cadre juridique relativement complet, la lutte contre la contrefaçon de marque au Maroc se heurte encore à plusieurs difficultés pratiques et procédurales. L'action civile, pourtant considérée comme le principal moyen de défense du titulaire de la marque, reste parfois limitée dans son efficacité. D'où la pertinence de soulever la problématique suivante : Face au fléau de la contrefaçon, l'arsenal juridique marocain offre-t-il une dissuasion et une réparation efficace, ou l'enchevêtrement des actions et les limites procédurales compromettent-ils la protection intégrale des droits du titulaire de marque au Maroc ? Afin de traiter cette problématique ; il s'avère plus judicieux d'adopter l'acheminement de la connaissance suivant : dans un premier lieu, nous allons traiter la mise en œuvre de l'action civile en contrefaçon et dans un second lieu, nous allons traiter ; les effets de l'action civile en contrefaçon.

<sup>3240</sup> Le contrôle de la marque est aujourd'hui un enjeu majeur pour les marques confrontées à la contrefaçon au niveau mondial. La traçabilité doit être envisagée dans sa globalité : les enjeux environnementaux demandent d'allonger le cycle de vie des produits, et la filière de luxe est marquée par une durabilité transmise de génération en génération.

<sup>3241</sup> Delphine SARFATI-SOBREIRA, « Les enjeux de la contrefaçon pour les marques », Lexisnexis SA - La semaine juridique – Entreprise et affaires, n° 8-9, p. 5.

<sup>3242</sup> Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, JORF n° 252 du 30 octobre 2007, p. 17775, transposant la Directive communautaire n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

<sup>3243</sup> Art. 1 et 201 de la loi 17-97.

<sup>3244</sup> Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

<sup>3245</sup> Dahir n° 1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

<sup>3246</sup> Dahir n° 1-14-117 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence.

<sup>3247</sup> Dahir (9 Ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (BO 12 septembre 1913).

## I- La mise en mouvement de l'action civile en contrefaçon

Afin d'étudier la procédure de la mise en œuvre de l'action civile en contrefaçon, il faut tout d'abord déterminer les parties au litige, la juridiction compétente, ainsi que les moyens de preuve.

## 1- Parties aux procès

En principe, seuls le certificat d'enregistrement et l'avis de publication ouvrent l'action en contrefaçon<sup>3248</sup>.

Toutefois, la présentation du certificat d'enregistrement ne conditionne pas la validité de l'assignation qui peut être recevable dès lors qu'elle est fondée sur une demande d'enregistrement publiée ou sur une notification de la demande d'enregistrement non encore publiée adressée au prétendu contrefacteur.

La publication de l'enregistrement n'est donc pas une condition de l'existence d'un droit d'action, mais s'y rattache très étroitement en permettant son exercice. En effet, dans de telles actions « prématurées », le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

Il est à noter que l'action en contrefaçon peut même être exercée par le titulaire d'une marque non exploitée. La marque non utilisée est valable et doit être protégée, tant qu'une demande de déchéance pour non-usage n'a pas été encore présentée.

Les parties à l'action civile en contrefaçon sont le demandeur (A) et le défendeur (B).

## A- Le demandeur

Conformément aux dispositions aux dispositions du Dahir de 1916, toute personne ayant subi un préjudice du fait de la contrefaçon a droit à une action en justice. Toutefois, la loi 17-97 a énuméré un ensemble de personnes (physiques ou morales) habilité à mettre en œuvre une action en contrefaçon<sup>3249</sup>.

Autrement dit ; les demandeurs à l'action en contrefaçon sont les personnes qui sont limitativement déterminées par la loi, comme suit:

## a- Le propriétaire de marque de commerce

Aux termes de l'article 202 de la loi 17-97 ; le propriétaire d'une marque a le droit de mettre en œuvre une action civile en contrefaçon puisqu'il s'agit de la première victime de tout acte d'imitation et de la contrefaçon de sa marque de commerce<sup>3250</sup>.

## b- Les copropriétaires d'une marque de commerce

Chacun des copropriétaires peut, à titre individuel, intenter une action en contrefaçon, comme le prévoit le régime spécifique de la copropriété<sup>3251</sup>.

Il peut ainsi obtenir des dommages et intérêts en proportion de ses parts. Le copropriétaire doit cependant notifier la requête aux autres propriétaires, conformément à la 17-97<sup>3252</sup>.

<sup>3248</sup> V. annexe, 1.A, modèles de certificat d'enregistrement et l'avis de publication.

<sup>3249</sup> 179 محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص.

<sup>3250</sup> Art. 80 al. 2 de la L.17-97

<sup>3251</sup> Art. 123 du Dahir du 23 juin 1916.

<sup>3252</sup> Art. 77 al. 2 de la L. 17-97

## c- Le concessionnaire de marque

Tout comme les cas précédents, le concessionnaire a le droit de mettre en œuvre une action civile en contrefaçon, à condition que l'acte soit enregistré au registre national des marques. Cependant. Tout acte de contrefaçon commis avant la conclusion du contrat de concession ne peut faire l'objet de recours en justice que par l'ex-propiétaire de la marque. Tout licencié est également recevable à intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

## d- Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation

Si le principe donne au propriétaire de la marque du commerce le droit de mettre en œuvre une action en contrefaçon, tout licencié est recevable à intervenir

Si le principe donne au propriétaire de la marque du commerce le droit de mettre en œuvre une action en contrefaçon. Tout licencié est recevable à intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, même le propriétaire a le droit de faire part de l'action mise en œuvre par le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation<sup>3253</sup>. En revenant aux dispositions de l'article 157 de la loi 17-97, qui prévoit qu'à l'exception des contrats de licence d'exploitation des demandes d'enregistrement de marque ou des marques enregistrées, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d'enregistrement de marque ou 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.

Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au 1<sup>er</sup> 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. Les actes modifiant la propriété d'une demande d'enregistrement de marque ou d'une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à cedernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle à la demande de l'une des parties à l'acte. Tout changement de nom ou d'adresse du titulaire affectant une demande d'enregistrement de marque ou une marque enregistrée est inscrit au registre national des marques. Pour l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l'organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d'inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

## B- Le défendeur

Le défendeur peut être non seulement celui qui a reproduit ou imité une marque sans l'autorisation de son propriétaire, mais également les personnes qui ont aidé à commettre cette contrefaçon. Le défendeur à l'action en contrefaçon est aussi l'utilisateur de la marque d'autrui, à des fins commerciales, sous quelle que forme que ce soit. L'utilisation peut prendre la forme d'une apposition frauduleuse de la marque d'autrui sur des articles différents de ceux auxquels le titulaire de la marque la destinait, comme elle peut prendre la forme d'une suppression ou modification d'une marque régulièrement apposée. Celui qui utilise une marque reproduite ou imitée désignant des produits

3253 بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014، ص. 62

identiques ou similaires à ceux revendiqués dans l'enregistrement commet le délit de contrefaçon et peut être poursuivi. Le défendeur peut enfin être un importateur ou un exportateur de marchandises présentées sous une marque contrefaite ; un commerçant, grossiste ou détaillant à la mise en vente de l'objet contrefait. Autrement dit ; il s'agit de toute personne physique ou morale ayant commis un acte de contrefaçon, et qui peut un producteur, un vendeur/ revendeur, un importateur ou exportateur<sup>3254</sup>.

## 2- La juridiction compétente

Afin de déterminer le tribunal compétent à statuer dans une affaire en contrefaçon, il est nécessaire de traiter la compétence matérielle, ainsi que la compétence territoriale.

### A- La compétence matérielle

Avant l'entrée en vigueur de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle, la problématique relative à la compétence matérielle de la juridiction de commerce ou les juridictions ordinaires, puisque l'article 5 de la loi instituant des juridictions de commerce, ne dispose pas de façon directe de leur procurer le droit de statuer dans les affaires relatives à la propriété industrielle, selon un jugement rendu par la juridiction de commerce de Rabat, le 27 octobre 1998<sup>3255</sup>, qui s'est déclarée compétente de statuer dans cette affaire, en se basant sur les dispositions de l'article 5 de la loi 53-95 qui précise que les juridictions de commerce statuent dans les affaires entre commerçants et entrant dans leurs activités, ainsi que les obligations d'origine commerciale.

L'entrée en vigueur de la loi 17-97 précise dans son article 15 que : « seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l'application de la présente loi, à l'exception des actions pénales et des décisions administratives qui y sont prévues ».

### B- La compétence territoriale

Aux termes de l'article 204 de la loi 17-97 ; est compétent 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. À la lumière de cet article, il s'avère que le tribunal compétent de statuer est celui du domicile du défendeur réel, choisi ou le tribunal du lieu de son mandataire, ou aussi le siège du comité de la propriété industrielle si le domicile du défendeur est à l'étranger. Cette disposition est considérée une exception aux règles générales de la compétence territoriale afin d'assurer une protection aux producteurs et aux créateurs locaux. Le siège du comité de propriété industrielle et au tribunal de commerce de Casablanca, puisqu'il s'agit de la juridiction dans le ressort duquel se trouve l'établissement de l'OMPIC.

## 3- Les moyens de preuve

محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص 180 3254

بدر الحلامي، دعوى تزيف العلامة التجارية بين التشريع والقضاء، الطبعة 3255 Trib. Comm. Rabat, 27 octobre 1998, n° 4/525/98, in الأولى، 2014

En effet, pour apprécier si la contrefaçon est constituée et condamner la personne qui fait l'objet des poursuites, un tribunal ne peut se prononcer qu'au vu de moyens ou des pièces probantes apportés par la victime. L'action en contrefaçon est précédée d'une phase préalable de collecte des preuves. Le titulaire d'un droit de marque doit, en introduisant une action en contrefaçon, apporter la preuve de matérialité de l'infraction. Cette règle n'est pas particulière à l'action en contrefaçon en matière de marque, mais constitue simplement l'application du principe général énoncé par l'article 420 du DOC et qui dispose que « la preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut ». Il revient, alors au demandeur d'établir la preuve du ou actes de contrefaçon dont il prétend être victime.

Les moyens de preuve forment un aspect d'une importance de premier plan dans l'application équitable des dispositions du droit. En effet, par quel biais et comment le juge compétent pourrait trancher un litige, si, la preuve ne lui était pas rapportée des éléments sur la base desquels les demandeurs appuient leurs prétentions et leurs allégations ?

Les actes de contrefaçon sont de simples faits. Ils peuvent donc être prouvés par tout moyen admissible par les tribunaux. La preuve de la contrefaçon peut résulter de factures, de bons de commande ou de livraison, présentation aux magistrats de l'objet incriminé, correspondance, témoignages divers, etc... de simples présomptions peuvent être également, retenues par les magistrats pour forger leur intime conviction ; la preuve est libre et peut être démontrée par tous les moyens sans aucune limitation. Ce principe est d'ailleurs affirmé par la loi 17-97<sup>3256</sup>. Toutefois, le législateur a mis au service des titulaires de droit des modes de preuve spéciaux, à savoir la saisie contrefaçon<sup>3257</sup> et la retenue des marchandises à la frontière.

## II- Les réponses juridictionnelles civiles face à la contrefaçon

Avant l'entrée en vigueur de la loi 17-97, le juge de référé intervenait afin de protéger les marques de toute atteinte, jusqu'à ce que le tribunal compétent statue dans l'affaire et cela conformément aux dispositions de l'article 149 du CPC, mais l'entrée en vigueur de la loi instituant des juridictions de commerce, en se basant sur son article 21 qui procure au président du tribunal de commerce, en sa qualité de juge de référé de prendre les mesures conservatoires afin d'éviter tout acte déloyale portant atteinte à la propriété industrielle<sup>3258</sup>.

### 1- Interdiction définitive de poursuivre l'acte de contrefaçon

Il s'agit d'une nouveauté apportée par la loi 17-97, considérée comme une mesure de sureté qui n'était pas réglementée par la loi abrogée de 1916, certes, les tribunaux en font une application intense<sup>3259</sup>.

Elle consiste à mettre un terme aux actes de tromperie et d'en interdire la continuité ou la reprise, au besoin sous astreinte, en attendant l'issue du procès. Autrement dit ; il s'agit de l'interdiction de la personne concernée de la production, la vente ou l'importation de produits contrefaits. Ce dernier peut exercer son activité mais sous un autre nom de marque qui lui est propre. Dans ce cas

<sup>3256</sup> Art. 211 et Art 219 de la L.17-97.

<sup>3257</sup> La saisie contrefaçon est en général, destinée à procurer la preuve de la contrefaçon. Autrement dit, elle s'agit d'une procédure qui permet d'apporter la preuve de la contrefaçon de tous les titres de propriété industrielle protégeant les inventions, à savoir les titres énumérés par l'article L.611-2 du CPI français.

<sup>3258</sup> 65 بونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي، ص

<sup>3259</sup> TPI de Casablanca, 26 novembre 1980, n°2136 et TPI de Casablanca, 27 octobre 1980, n° 2370, in [www.juriscom.net](http://www.juriscom.net), consulté le 29 mai 2023.

l'interdiction provisoire prévu par l'article 203 de la loi 17-97 devient une interdiction définitive, après la prononciation du jugement<sup>3260</sup>.

En effet, elle permet au propriétaire d'intervenir auprès du président du tribunal statuant en référé en vue de lui solliciter l'interdiction à titre provisoire, la poursuite des actes argués de contrefaçon.

L'article L.716-6 CPI français, étend au domaine des marques cette mesure provisoire d'interdiction empruntée au droit des brevets<sup>3261</sup>.

Toutefois, si l'interdiction définitive constitue une avancée majeure introduite par la loi 17-97, son efficacité au niveau de la pratique reste relative. En effet, l'exécution des décisions d'interdiction se heurte souvent à des difficultés d'application ; lorsque ces activités se déplacent vers l'informel ou les plateformes numériques. Ainsi, l'interdiction judiciaire, bien que juridiquement dissuasive, peut s'avérer insuffisante en l'absence de mécanismes de contrôle et de suivis sur le terrain.

Par ailleurs, le recours au référé, bien qu'utile, reste soumise à la contrainte de la démonstration de l'urgence et de la preuve de l'atteinte, ce qui peut fragiliser la protection du titulaire lorsque la preuve de la contrefaçon est techniquement complexe.

## 2- 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 prévoit 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 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 aux dispositions de 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 5000 dirhams et au plus 25000 dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi.

Si le système indemnitaire repose sur une logique de réparation intégrale, son application en matière de contrefaçon soulève des difficultés probatoires majeures. La détermination du gain manqué et de la perte subie suppose une évaluation économique souvent délicate, particulièrement lorsque le contrefacteur dissimule ses chiffres d'affaires ou agit dans l'économie informelle.

En outre, le plafond relativement modeste des dommages-intérêts forfaitaires (5000 à 25000 dirhams) peut atténuer l'effet dissuasif de la sanction civile, notamment face à des réseaux organisés de

<sup>3260</sup> Trib. Comm. De Tanger, 22 novembre 2007, n°72/33/2007, non publié. Dans cette affaire ; le jugement a interdit de manière immédiate et définitive la production et la commercialisation des produits de la marque KADIHA.

<sup>3261</sup> Art. 615.3 CPI.

contrefaçon générant des profits considérables. Cette situation pose la question de l'adéquation du dispositif marocain aux standards internationaux en matière d'effectivité des sanctions.

### 3- La confiscation du matériel ou d'objets

Il s'agit d'une mesure qui contribue également à la protection du signe et du consommateur. Elle constitue un apport de taille venant s'ajouter à l'édifice juridique marocain. Cette mesure a pour objet de paralyser l'activité du contrefacteur qui vise à détourner à son profit une masse de clientèle à l'aide de la confusion et de certaines pratiques malhonnêtes contraires à la déontologie commerciale.

A l'instar de l'article 128 de la loi abrogée du 23 juin 1916 et de l'article 578 du CP<sup>3262</sup>, les articles 212, 220 et 224 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle, permettent à la partie lésée de demander la confiscation des objets reconnus contrefaits qui sont spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Par ailleurs, la confiscation n'implique pas une condamnation pénale, c'est une mesure qui a un caractère civil puisqu'elle est ordonnée à la demande de la victime. Elle a pour but de paralyser l'activité du contrefacteur.

La jurisprudence française, admet de son côté, qu'elle peut être ordonnée aussi bien par la juridiction civile que par la juridiction pénale. En effet, la CA de Paris a énoncé dans un arrêt du 26 avril 1975 ce qui suit : « la remise des recettes ou parts de recettes confisquées constitue une réparation civile du dommage subi par la victime de la contrefaçon ; qu'en effet, les tribunaux civils doivent prononcer la confiscation et ordonner la remise, et qu'il ne peut donc plus être soutenu que la confiscation implique une condamnation pénale ; que le texte ne déroge pas à la règle de droit commun en matière de responsabilité délictuelle selon laquelle le préjudice doit être intégralement réparé, que le législateur n'a donc pas attribué à la remise de la confiscation le caractère d'une indemnité forfaitaire ».

Conformément aux dispositions des articles 212, 220 et 224 de la loi 17-97, qui disposent : « ... Le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon », il résulte que la confiscation peut concerner, aussi bien les objets reconnus contrefaits, que les dispositifs ou moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Bien que la confiscation constitue un mécanisme de privation patrimoniale à l'encontre du contrefacteur, son efficacité dépend étroitement de la capacité des autorités à identifier et localiser les biens litigieux.

Dans la pratique, les objets contrefaits sont souvent écoulés rapidement ou dissimulés, ce qui limite la portée réelle de la mesure.

<sup>3262</sup> Cette article dispose que : « Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits... »

De plus, la nature civile de la confiscation peut susciter un débat doctrinal, notamment lorsque la mesure revêt un caractère particulièrement sévère.

#### 4- La destruction des objets reconnus contrefaits

Aux termes de l'article 228 ; 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. Le législateur a utilisé le terme «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'apas 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.

La faculté laissée au juge d'ordonner la destruction « peut » et non « doit » relève une marge d'appréciation importante, susceptible d'engendrer une certaine hétérogénéité jurisprudentielle. Cette souplesse, si elle permet une adaptation aux circonstances de l'espèce, peut également affaiblir l'effet dissuasif du dispositif.

Par ailleurs, la destruction ne traite pas la dimension économique globale du phénomène de contrefaçon, mesures structurelles visant les circuits d'approvisionnement.

#### 5- L'interdiction de faire part des chambres professionnelles

L'article 208 de la loi 17-97 a restreint les champs de leur participation dans les chambres professionnelles, ces chambres professionnelles sont : la chambre de commerce, d'industrie et de services, chambre d'agriculture et de pêche maritime et la chambre d'artisanat. Un arrêt de la cour d'appel de commerce de Marrakech<sup>3263</sup> a insisté sur l'utilité de cette mesure, en décidant que « attendant 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.

Cette mesure présente un caractère symboliquement fort, mais son impact concret demeure discutable. En pratique, l'exclusion des chambres professionnelles n'empêche pas nécessairement la poursuite d'activités commerciales informelles. Son efficacité dépend donc du degré d'organisation du secteur concerné.



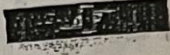

Il convient également de s'interroger sur la proportionnalité de la mesure, notamment lorsque la décision d'exclusion produit des effets économiques durables au-delà de l'acte de contrefaçon constaté.

Dans cet article, on a essayé de faire un survol de l'action civile en contrefaçon et ses issues. En effet, l'arsenal juridique marocain offre aux titulaires de droits de propriété

<sup>3263</sup> CA de Comm. De Marrakech, 06 décembre 2005, n° 605/10/05 in بدر الحلامي، دعوى تزيف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014

industrielle un mécanisme essentiel garantissant la réparation du préjudice et la dissuasion des actes illicites. Outre la réparation pécuniaire sous forme de dommages et intérêts visant à compenser le manque à gagner, les pertes subies et l'atteinte à la réputation, cette voie judiciaire permet l'imposition de mesures correctives et préventives cruciales. Le juge civil est habilité à ordonner des mesures d'interdiction immédiates pour faire cesser la contrefaçon, ainsi que la confiscation et la destruction des produits illicites et des instruments ayant servi à leur fabrication. Ces sanctions civiles constituent des leviers puissants qui ne se limitent pas à indemniser le titulaire ; elles visent surtout à décourager les contrefacteurs en les isolant de la communauté des professionnels et en retirant du marché les produits contrefaits. Elles contribuent ainsi fondamentalement à maintenir l'intégrité des marques et assurer un environnement commercial loyal, favorisant la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle au Maroc.

1.A : Modèles de certificat d'enregistrement et l'avis de publication.

(300)			
(151) 16-07-2008	118537		(591) Jaune, Marron, Rose, Rose Foncé, Rouge, Vert,
(180) 16-07-2018			(511)
(732) BEST MILK			31 PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES, FORESTIERS ET
RUE IDRISSE			GRAINES. NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES; PLANTES
MARRAKECH			ET FLEURS NATURELLES.
MA			(300)
			118564
(591)			(151) 17-07-2008
(511)			(180) 17-07-2018
29 lait et produits laitiers;			(732) SOCIETE FLAMBOYANT
(300)			280 SIDI GHANEM QUARTIER INDUSTRIEL ROUTE DE SAFI
			MARRAKECH
			MA
	118538		
(151) 16-07-2008			(591) Jaune Doré, Marron foncé,
(180) 16-07-2018			(511)
(732) BACADI ASMA			29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et
IMM. DU PACHA RUE IBN KHALDOUN			légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
MARRAKECH			compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
MA			30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
			farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
Olivia Bacadi			glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
(591)			lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
(511)			rafraîchir.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en			31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris
plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres			dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.			semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, mail.
(300)			32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
	118548		alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
			préparations pour faire des boissons.
(151) 16-07-2008			35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
(180) 16-07-2018			commerciale; travaux de bureau.
(732) ACHBAR HAMID			43 SERVICES DE RESTAURATION, HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
LAMHAMID BLOC 32 N° 1520			(300)
MARRAKECH			
MA			

**Bibliographie :**

- (1) -B. Bankole, S. Privacy and counterfeiting: GATT, TRIPS and Developing Countries. Kluwer Law International.
- (2) -B. Benouna, Y. العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي [La marque commerciale entre législation et jurisprudence].
- (3) -E. El Hallami, B. (2014). دعوى تزيف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء [L'action en contrefaçon de marque entre législation et justice] (1re éd.).
- (4) -F. France. (2007). Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, Journal Officiel de la République Française n° 252 du 30 octobre 2007.
- (5) -M. Mahboubi, M. (2015). مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي [Aspects de la protection des droits de propriété intellectuelle à la lumière de la législation marocaine]. Éditions Al Maarif Al Jadida.
- (6) -M. Maroc. (1913). Dahir du 12 septembre 1913 (9 Ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (Bulletin Officiel du 12 septembre 1913).
- (7) -M. Maroc. (2000). Dahir n° 1-00-91 du 15 février 2000 (9 Kaada 1420) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
- (8) -M. Maroc. (2011). Dahir n° 1-11-03 du 18 février 2011 (14 Rabii I 1432) portant promulgation de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- (9) -M. Maroc. (2014). Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014 (2 Ramadan 1435) portant promulgation de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence.
- (10) -R. Ragouba, K. (2016). La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence [Thèse de doctorat en droit privé, Université Hassan II].
- (11) -S. Sarfati-Sobreira, D. Les enjeux de la contrefaçon pour les marques. La semaine juridique – Entreprise et affaires, (8-9). LexisNexis SA.
- (12) -S. Szalewski, J. S., & Pierre, J. L. (2003). Droit de la propriété industrielle. LexisNexis. (Cité dans Ragouba, 2016).