

Protection des marques

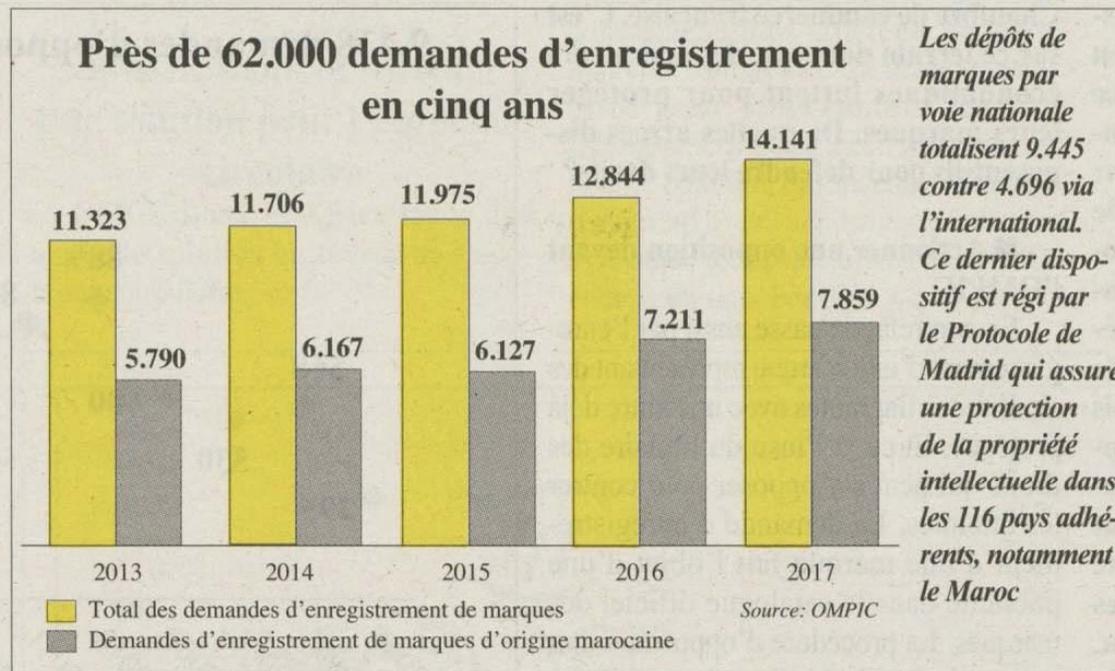
L'OMPIC recense plus de 14.000 dépôts en 2017

• Plus de la moitié sont d'origine marocaine

• Comment le juge évite aux consommateurs d'être floués

14.141 marques ont été enregistrées en 2017 par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). C'est une hausse de 10% par rapport à 2016. Les marques d'origine marocaine totalisent plus de la moitié des dépôts. «Les détenteurs des droits sont des personnes physiques ou morales. Pour remplir cette formalité, nous orientons les usagers vers la voie électronique. Elle est plus facile, plus rapide et moins coûteuse», assure Nafissa Belkaid, directrice du Pôle des signes distinctifs à l'OMPIC.

Un catalogue officiel des marques est édité deux fois par mois pour informer le public sur les nouveaux enregistrements. Ces derniers sont admis lorsqu'il n'y a pas



d'opposition de tiers. C'est le cas où une personne ou une société se déclarent comme véritable propriétaire de la marque.

D'où l'intérêt de baliser le terrain avant même le dépôt à l'OMPIC. «Nous intervenons durant toute la vie d'une marque pour la protéger contre les copieurs. L'entreprise doit constituer dès le départ un dossier solide

pour préserver les droits d'une marque forte. La règle d'or est de bien détailler ses éléments distinctifs. D'où l'intérêt de coordonner avec l'équipe marketing de l'entreprise», insiste Nawal Tahiri, directrice des affaires juridiques et de la conformité de Centrale Danone. Logo, mascotte, packaging, formes, combinaisons de couleurs composent no-

tamment ce que la loi sur la protection de la propriété industrielle qualifie de «signes figuratifs». Plus la marque est distinguée, plus elle est forte et plus elle est défendable devant la justice.

En cas de litige, «tout le débat juridique va tourner autour de la bonne foi. Y a-t-il un risque d'induire le consommateur en erreur ou de créer une confusion dans son esprit? L'appréciation du juge va porter sur l'identification du produit supposé contrefait et donc son positionnement dans le marché», explique Me Soulimane Thaili. La Cour d'appel de commerce de Casablanca a tranché le 19 octobre 2016 un contentieux sur la contrefaçon d'une marque de dentifrice. C'est l'affaire Stafford-Miller contre Technipharm et Provimed. «Malgré la différence entre les trois dernières lettres entre la marque «Sensodyne» et «Sensogyl», cette seule différence ne saurait suffire à lever la confusion et l'erreur dans lesquelles risque de tomber le consommateur. □

Faïçal FAQUIHI 

Des armes pour lutter contre la contrefaçon

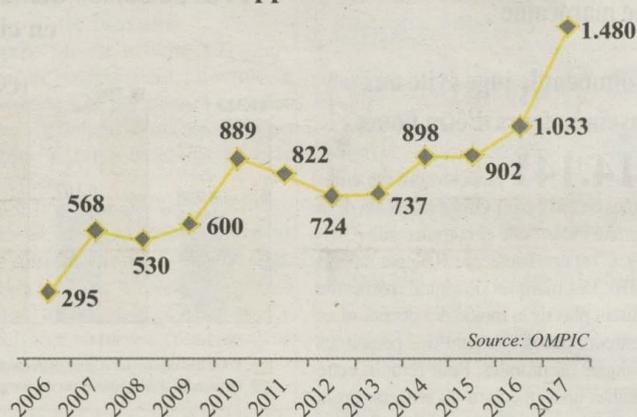
Le marché de la contrefaçon est estimé entre 6,2 et 12 milliards de DH en 2012, selon la seule étude qui existe à ce jour. Un appel d'offres sera incessamment lancé pour actualiser l'étude sur l'évaluation de l'impact économique de la contrefaçon, annonce l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Les faussaires génèrent aussi une perte fiscale annuelle de près d'un milliard et 30.000 emplois détruits ou informels. Textile-cuir, appareillage électrique, pièces auto, produits d'hygiène et de cosmétique sont les plus prisés par les copieurs. Cette activité illégale se concentre dans des grandes villes: Oujda, Nador, Tanger, Casablanca et Agadir. La plupart de ces villes disposent d'un port et d'autoroutes. «Ce sont des points noirs qui servent de zones d'approvisionnement, de stockage et de distribution», commente Nafissa Belkaid, directrice du Pôle signes distinctifs de l'OMPIC lors d'une intervention fin mars 2018 à la

Chambre de commerce française. C'est sur ce terrain donc que des opérateurs économiques luttent pour protéger leurs marques. De quelles armes disposent-ils pour défendre leurs droits?

■ Actionner une opposition devant l'OMPIC

La contrefaçon passe aussi par l'enregistrement d'une marque représentant des similitudes flagrantes avec une autre déjà protégée. Et ce, à l'insu du titulaire des droits qui peut s'y opposer pour contrer les atteintes. La demande d'enregistrement d'une marque fait l'objet d'une publicité dans le catalogue officiel des marques. La procédure d'opposition doit intervenir dans les deux mois qui suivent la publication. Son initiateur doit saisir par écrit l'OMPIC afin de réclamer le rejet de l'enregistrement. L'Office auditionne ensuite chacune des parties pour présenter leurs preuves. L'OMPIC dispose de six mois en principe pour se prononcer.

9.438 demandes d'opposition entre 2006 et 2017



Source: OMPIC

L'opposition à une demande d'enregistrement de marque peut se faire par l'entreprise elle-même ou un conseiller en propriété intellectuelle mandaté pour cette mission

Ses services examinent notamment «l'antériorité des droits» en vérifiant si la marque litigieuse figure déjà dans leur base de données. S'il n'y a aucune opposition ou si celle-ci est rejetée, la marque est protégée pour une durée de 10 ans renouvelable indéfiniment.

■ Attention à la déchéance du droit de propriété

La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. Mais pour éviter sa déchéance, «il faut inciter la direction commerciale à utiliser la marque sur tout le territoire», conseille la directrice juridique de Centrale Danone. Nawal Tahiri insiste sur un autre réflexe: «recueillir des preuves d'usage datées, comme celui de la première commercialisation du produit».

«Face à une action en revendication de la propriété de la marque, il arrive souvent que la partie adverse simule la bonne foi», relève Me Soulimane Thaili. La Cour d'appel de commerce de Casablanca exige des factures pour prouver l'usage de la marque et sa notoriété auprès du consommateur. «Or ce principe de territorialité est dépassé à cause de la mondialisation et la digitalisation des échanges commerciaux. La justice devrait avoir une interprétation extensive de la loi», estime Me Thaili.

■ Un bouclier douanier au niveau des frontières

Pour contrer la contrefaçon, une entreprise peut solliciter l'intervention de la Douane: 2,2 millions d'articles saisis en 2016 contre 5,2 millions en 2017. Ce mécanisme de prévention consiste en un contrôle aux frontières. Il permet «de suspendre la mise en libre circulation des marchandises soupçonnées», précise l'OMPIC. Que les produits ciblés soient

importés, exportés ou en transit. L'opérateur doit formuler une demande annuelle contenant les informations sur la marque protégée au Maroc. Le contrôle douanier s'effectue au niveau terrestre, maritime et aérien. En valeur, les marchandises saisies représentent un peu plus de 123,3 millions de DH en 2016. La Douane informe le détenteur d'une marque en cas d'interception d'une cargaison suspecte: 1.502 suspensions entre 2006 et 2016. L'intéressé a dix jours pour justifier sa demande. Soit en enclenchant des mesures conservatoires sur la base d'une mesure du président du tribunal, soit en intentant une action en justice pour contrefaçon. Dans le cas contraire, la marchandise est mise en libre circulation. «La demande de contrôle aux frontières peut se faire gratuitement et en ligne via le système Badr. Mais demeure peu utilisée par les entreprises», regrette Nafissa Belkaid.

■ Tribunaux de commerce, le dernier bastion

A en croire l'OMPIC, l'action en contrefaçon est la plus utilisée devant la justice pour la protection des droits de propriété industrielle. L'opérateur lésé dispose de deux voies. L'une est urgente, initiée en référé auprès du président du tribunal pour stopper l'accès ou la vente temporaire d'un produit contrefait sur le marché. Le temps d'entamer une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale. Cette seconde voie peut être à la fois engagée au niveau pénal et civil: Saisie, confiscation et destruction des produits contrefaits, peines de prison et/ou amendes. En matière de marques de fabrique, de commerce ou de service, le ministère public doit enclencher d'office les poursuites. Même si l'intéressé ne porte pas plainte. □

FF.