

# LE DROIT MAROCAIN DES MARQUES

---

**PROFESSEUR NADIA AZDDOU**

Docteur en Droit - Facultés des Sciences Juridiques Economiques et Sociales d'Ain Chock

– Université Hassan II Casablanca –

## LE DROIT MAROCAIN DES MARQUES

### RESUME :

L'origine de la protection des marques remonte à l'antiquité. Mais l'avènement du système de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que l'avènement du machinisme et le développement considérable de l'industrie du XIX, ont contribué à l'apparition de la marque au sens moderne du terme. Ce qui a amorcé un mouvement international au niveau des Etats, lesquels ont pris conscience de la nécessité d'assurer une protection internationale aux marques. Plusieurs conventions ont été conclues à l'échelle internationale et le Maroc n'a pas été en reste par rapport à cette évolution en matière de protection de la marque puisqu'il a signé un certain nombre de conventions internationales. Sur le plan national, le législateur marocain a également veillé à mettre en place un arsenal juridique en vue de protéger les marques et ce, depuis le Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle dans la zone française de l'empire chérifien et la loi du 20 juillet 1938 couvrant la zone internationale de Tanger. Cette évolution a continué avec les textes de loi plus récents qui ont été axés principalement sur la conformité en matière de protection des marques aux standards internationaux.

La présente étude met en avant les apports de la législation marocaine en vigueur en matière du droit des marques, avec une analyse des insuffisances potentielles du dispositif législatif actuel tout en proposant des mesures correctives auxdites insuffisances.

## TRADEMARKS IN MOROCCAN LAW

### ABSTRACT:

The origin of the trademarks protection goes back to the antiquity. But the proclamation of the system of freedom of trade and industry and with the development of the industry in the XIX century, contributed to give a modern sense to the trademark. This initiated an international movement at the states level, which became aware of the need for international trademark protection. Several international agreements have been concluded and Morocco was impacted by this evolution. Indeed, Morocco has signed a number of international covenants and at the national level, the Moroccan legislator has also ensured the establishment of several laws for the protection of trademarks, since the Dahir of 23 June 1916 relating to the protection of industrial property in the French zone and with the law of July 20th, 1938 covering the international zone of Tangier. This evolution has continued with more recent laws focused on brand protection and with the purpose to be compliant with international standards.

The present study highlights the contribution of the Moroccan law concerning trademarks, with an analysis of the potential gaps of the current law and with some recommendations to improve these gaps.

**Mots clés :** Propriété Industrielle – Propriété Intellectuelle – Protection – Marques – Loi marocaine – évolution législative – lacunes

**Key words:** Industrial property - Intellectual property – Protection – Trademarks – Moroccan law – Evolution - Gaps

## INTRODUCTION

L'idée de mettre sur des objets fabriqués un signe servant à les reconnaître semble remonter à la plus haute antiquité. Ces marques jouaient, essentiellement, un rôle de police en permettant de déterminer l'origine des objets sur lesquels elles étaient apposées.

Au Moyen âge, le fonctionnement du régime corporatif impliquait un large usage de la marque dont le rôle était davantage un rôle de police du système corporatif qu'un rôle de conquête de la clientèle.

Avec le système de la liberté du commerce et de l'industrie proclamé par la révolution française, la fonction de la marque prend un autre aspect. En effet, l'avènement du machinisme et le développement considérable de l'industrie du XIX ont contribué à l'apparition de la marque au sens moderne du terme.

A l'heure actuelle, la marque possède une portée économique qui diffère largement de celle qui était sienne dans le passé. Elle est devenue un instrument essentiel pour le ralliement de la clientèle, même si son apposition sur les produits n'est pas obligatoire. Elle remplit une fonction primordiale au sein de la société, qui est celle de permettre au consommateur de distinguer tel ou tel produit parmi tant d'autres et de reconnaître, facilement, sa provenance.

La marque est pour les entreprises qui en sont titulaires, un bien exploitable à profit, figurant, de ce fait, sur leur bilan comptable en tant qu'actif immatériel doté d'une valeur financière. En effet, la marque « Apple », par exemple, a été évaluée en 2014 à 118,9 milliards de dollars.

En raison de l'évolution qu'a connue la notion de marque, les pouvoirs publics, partout dans le monde, ont pris conscience de la nécessité d'élaborer, sur le plan interne, une réglementation spécifique en la matière.

Dans le même sens, les Etats ont pris conscience de la nécessité d'un consensus pour assurer une protection internationale aux marques, et ce en raison de la vocation de celle-ci à circuler à travers le monde et du caractère strictement territorial de la protection conférée par la législation nationale. Cette protection internationale consisterait, alors à atténuer les effets de la territorialité et à faciliter l'obtention puis l'exploitation des droits de propriété industrielle dans différents pays.

Ils ont pour ce faire, conclu le 20 mars 1883 la convention d'Union de Paris. Le Maroc ayant adhéré à cette convention le 27 février 1917.

Sous l'égide de cette convention, le Maroc a adhéré à d'autres conventions concernant l'enregistrement international des marques. Il s'agit de l'arrangement de Madrid conclu en 1891 puis modifié en 1979, auquel le Maroc a adhéré le 27 février 1917, ainsi que le protocole de Madrid conclu en 1989 et ratifié par le Maroc le 8 juillet 1999.

Le Maroc a également adhéré le 25 juillet 1966 à la convention de Nice conclue en 1957, instituant une classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques de produits et de services.

Lors de chaque dépôt d'une demande d'enregistrement d'un signe comme marque, le déposant doit spécifier et énumérer les produits ou les services couverts par la dite marque ainsi que les classes correspondantes (34 classes de produits et 11 classes de services).

Il convient de préciser que le Maroc est membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (l'OMC) depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1995. Il se trouve alors automatiquement lié par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. L'accord comporte des dispositions qui couvrent l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et, qui tendent à harmoniser et à renforcer la protection de ces droits dans les pays signataires.

Sur le plan interne, le Maroc a également encadré le droit des marques. En effet, il s'est doté du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle dans la zone française de l'empire chérifien, de la loi du 20 juillet 1938 qui couvrait la zone internationale de Tanger et d'autres textes couvrant la zone espagnole.

Plusieurs années plus tard, une nouvelle loi a vu le jour, il s'agit de la loi n°17-97 promulguée par un dahir du 14 février 2006 qui a été modifiée et complétée par la loi n°31-05 promulguée par un dahir du 14 février 2006.

Le Maroc a adopté récemment une nouvelle loi concernant la propriété industrielle, il s'agit de la loi n°23-13 modifiant et complétant la loi n°17-97. Elle fut promulguée le 21 novembre 2014 et publiée au Bulletin officiel le 18 décembre 2014. L'objectif étant de rehausser davantage le niveau de protection de la propriété industrielle au Maroc et être en conformité avec les standards internationaux en la matière, prévus par les différents traités internationaux desquels le Maroc fait partie.

Ainsi, il paraît légitime de se demander quels sont les apports de cette nouvelle loi en matière du droit des marques ? Sont-ils satisfaisants ou faut-il encore introduire d'autres mesures pour perfectionner le dispositif juridique actuel ?

En réponse à ces questions, nous allons analyser, en premier lieu, les apports majeurs de la loi n° 23-13 concernant le droit des marques avant de traiter, en second lieu, des lacunes de cette loi.

## **I- LES APPORTS « PHARES » DE LA LOI N° 23-13 EN MATIERE DU DROIT DES MARQUES**

La loi n°23-13 a, apporté quelques modifications à la loi n°17-97 concernant la période d'enregistrement de la marque et la période de l'exploitation.

### **A- LES APPORTS RELATIFS A LA PERIODE D'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE**

La loi n° 23-13 a d'abord, modifié la définition de la marque, ensuite, introduit les demandes divisionnaires relatives à l'enregistrement de celle-ci, ce après quoi elle a reconnu au déposant le droit de retirer sa demande d'enregistrement. Enfin, elle a apporté quelques modifications à la procédure d'opposition.

#### **1- MODIFICATION DE LA DEFINITION DE LA MARQUE**

L'alinéa premier de l'article 133, dans son ancienne version, définissait la marque de fabrique (apposée par le fabricant sur ses produits), de commerce (apposée par un distributeur sur les produits qu'il commercialise) ou de service (Elle accompagne les différentes prestations rendues par les commerçants ou agents économiques, banque, transport, etc.) comme « (...) *un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale* ». Dans l'alinéa 2 du même article, le législateur donne une liste non exhaustive des signes susceptibles de constituer une marque. En effet, il utilise l'adverbe « notamment » afin de laisser une place à l'imagination et au progrès.

Ainsi, les marques figuratives (signes, autres que les mots ou les sons, qui s'adressent à la vue, tels que les dessins, les couleurs et les formes), nominales (constituées d'un ou de plusieurs mots de sorte qu'elles peuvent se prononcer, se lire et s'écrire) ou sonores (tels que les sons et les phrases musicales sont acceptées comme marques à condition d'être susceptibles de représentation c'est-à-dire, la transposition de musique en notes écrites. Les

signes auditifs peuvent ainsi constituer une marque, et sont généralement acceptées et enregistrées. Les marques ont le point commun de pouvoir être dessinées ou écrites. Dès lors, elles sont conformes à l'exigence de représentation graphique de la marque.

En revanche, l'enregistrement des signes dits « olfactifs » se révélait très difficile voire quasi-impossible au regard de l'exigence de représentation. En effet, se posait la question de savoir comment représenter par écrit une odeur ? Est-ce qu'une simple description de l'odeur était suffisante pour enregistrer une marque olfactive ?

Il est à noter que l'exigence d'une représentation graphique du signe choisi comme marque a suscité un énorme débat en France et dans l'UE. En effet, en 2002, deux questions préjudicielles ont été posées à la CJUE (12 décembre 2002, affaire C-273/00), sur l'interprétation de l'article 2 de la directive de 1988. Afin de satisfaire à l'exigence de représentation graphique, M. Sieckman a fourni à l'office d'enregistrement: le nom de la substance chimique de l'odeur qu'il souhaitait enregistrer, un échantillon de cette odeur, sa formule chimique et une description: « balsamique fruitée avec une légère note de cannelle ». Dans sa réponse, la CJUE a d'abord affirmé que les marques non-conventionnelles sont susceptibles d'être enregistrées dans le cadre de la directive. Elle a précisé que ces marques doivent cependant être susceptibles d'une représentation graphique « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Elle a ensuite disqualifié un à un tous les moyens employés par M. Sieckman pour tenter de représenter graphiquement sa marque olfactive. Une formule chimique n'est pas assez intelligible; une description n'est pas suffisamment claire, précise et objective; le dépôt d'un échantillon n'est pas assez stable et durable. Elle considère enfin que si les différents éléments ci-dessus ne sont pas susceptibles de remplir les exigences d'une représentation graphique, la combinaison de ceux-ci ne la satisfait pas non plus.

L'arrêt Sieckman écarte explicitement la possibilité d'une représentation graphique « à l'américaine » d'un signe olfactif.

Dans la nouvelle rédaction de l'alinéa 1 de l'article 133, le législateur vient définir la marque comme « (...) **un signe susceptible de représentation servant à distinguer** les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

De la lecture de cet alinéa, il ressort clairement que le législateur a supprimé l'exigence de représentation graphique comme condition d'existence de la marque.

Il est patent qu'il cherche à faciliter l'enregistrement des marques olfactives et à répondre aux attentes des entreprises nationales et internationales. Ces dernières sont appelées à se renouveler en permanence et, à développer sans cesse de nouvelles stratégies de communication afin de se distinguer les unes des autres.

Ainsi, à côté des marques classiques sollicitant la vue du consommateur, les entreprises souhaitent, désormais, pouvoir enregistrer des marques non-conventionnelles faisant appel à d'autres sens, tels que l'ouïe ou l'odorat.

Par conséquent, la nouvelle définition laisse la porte ouverte à l'enregistrement de signes pouvant être représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes. Ce nouveau critère permet une plus grande souplesse dans l'appréciation des signes capables de constituer des marques.

## **2- L'INTRODUCTION DES DEMANDES DIVISIONNAIRES**

La loi n° 23-13, dans son article 146.1, vient, pour la première fois, reconnaître au déposant la faculté de diviser sa demande d'enregistrement initiale d'une marque à condition que, d'une part, cette demande soit introduite avant l'enregistrement de la marque et, d'autre part, elle ne porte que sur la liste des produits et services couverts par ladite demande.

La demande divisionnaire permet de scinder une marque sur une partie des produits ou des services désignés. Ainsi, elle a pour mérite, en cas d'opposition sur une partie seulement d'un dépôt, de permettre l'enregistrement de la partie qui n'est pas visée par l'opposition sans attendre le règlement du litige. La demande divisionnaire bénéficiera de la date de la demande initiale.

## **3- LE DROIT DE RETRAIT DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE**

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 23-13, la loi n° 17-97 ne reconnaissait que le droit de renonciation partielle ou totale au profit du titulaire d'une marque. En effet, l'article 160 de cette loi permet au propriétaire d'une marque, déjà enregistrée, de pouvoir renoncer à tout moment, par une simple déclaration écrite, à ses droits pour tout ou partie des produits ou services couverts par l'enregistrement.

La loi n° 23-13 tend dans l'article 147.1, à renforcer les droits du déposant en lui reconnaissant la possibilité de procéder à un retrait total ou partiel de sa demande d'enregistrement.

Il faut reconnaître que cette faculté offerte au déposant présente l'avantage de lui permettre de retirer sa demande dans l'hypothèse où il découvrirait que la marque choisie porte atteinte à des droits antérieurs. En conséquence, elle va lui permettre d'éviter de supporter les frais judiciaires, les condamnations pénales et civiles en cas d'action en contrefaçon.

Toutefois, à l'instar du droit de renonciation offert au propriétaire d'une marque enregistrée, la nouvelle loi vient limiter cette faculté du déposant ou de son mandataire de retirer la demande d'enregistrement de la marque dans deux hypothèses :

-la première est relative à la demande déposée en copropriété. En effet, dans cette hypothèse, le retrait de la demande ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble des copropriétaires ;

-la seconde est relative à l'existence de droits réels de gage ou de licence inscrits au registre national des marques. Ainsi, la déclaration de retrait n'est recevable, dans ce cas, que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

Notons que si la première hypothèse paraît facilement applicable aussi bien dans la renonciation à une marque enregistrée que dans le retrait de la demande d'enregistrement, la seconde semble ne pouvoir se réaliser que dans la renonciation à une marque. En effet, à l'exception d'une demande de renouvellement de l'enregistrement d'une marque, il paraît difficile de pouvoir inscrire des droits réels de gage ou de licence sur une demande d'enregistrement d'une marque nouvelle qui n'a jamais été exploitée et dont la valeur commerciale reste incertaine.

#### **4- LA PROCEDURE D'OPPOSITION**

Il s'agit d'une procédure administrative qui se déroule devant l'OMPIC.

Cette procédure est uniquement réservée aux :

- titulaires de marques antérieures déposées ou enregistrées antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure,

- titulaires de marques non déposées mais notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris (CUP), exploitées pour désigner des produits ou des services similaires,
- licenciés exclusifs, à condition que le contrat de licence ne l'interdise pas.

L'OMPIC est dispensé du contrôle des antériorités lors de l'examen d'une demande d'enregistrement de marque, pour éviter de retard d'enregistrement. Ainsi, ce contrôle appartient aux tiers titulaires de droits antérieurs.

L'introduction de la procédure d'opposition au profit des titulaires des droits antérieurs constitue la grande innovation de la loi n° 31-05 modifiant et complétant la loi n° 17-97.

Seules certains titulaires des droits antérieurs peuvent former des demandes d'opposition. Il s'agit du propriétaire d'une marque protégée ou déposée antérieurement à ladite demande ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure ; le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; le titulaire d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine protégées ; le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation.

Cette procédure a pour mérite d'éviter des procès pouvant intervenir après une exploitation plus ou moins longue d'une marque qui se trouverait antérieure.

Ainsi, l'article 148.2 de la loi n° 17-97 prévoit que l'opposition à l'enregistrement doit être formée dans un **délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement**. Par la suite, elle doit être notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement contestée.

La loi n° 23-13 vient, pour la première fois, dans l'article 148.3, impartir plusieurs mesures dans un souci de rapidité et de gain de temps pour le déposant :

-Elle prévoit un délai de 2 mois au déposant pour répliquer et présenter ses observations en réponse. A défaut, elle précise que l'OMPIC statuera directement sur l'opposition. Or, la loi n° 17-97 ne limitait le droit de réponse du déposant à aucun délai.

- Elle vient, également, réduire le délai de prolongation du délai initial de traitement de la demande d'opposition et limiter les personnes habilitées à demander l'extension de ce délai. Ainsi, le délai de prolongation passe de 6 mois à 3 mois et seulement sur requête motivée de l'une des parties concernées, acceptée par ledit organisme. Or, la loi n° 17-97 prévoyait une extension de délai de traitement de la demande d'opposition pour une nouvelle période de 6



mois sur demande motivée de l'OMPIC, sur demande conjointe présentée par les parties, ou sur requête motivée de l'une des parties, acceptée par ledit organisme ;

- la nouvelle loi vient supprimer la possibilité pour l'OMPIC de rendre au préalable un projet de décision qui devait être notifié aux parties pour en contester éventuellement le bien fondé. Elle prévoit que l'OMPIC établira directement une décision qui sera notifiée aux parties pour des contestations éventuelles.

## **B- LES APPORTS RELATIFS A LA PHASE D'EXPLOITATION DE LA MARQUE : LA CONTREFAÇON**

La contrefaçon constitue un phénomène en augmentation constante, amplifié par la mondialisation et par la vente sur internet. Aucun secteur de l'activité économique, n'est aujourd'hui épargné et la gamme des produits contrefaits ne cesse de se diversifier.

Le contrefacteur va créer une confusion entre le produit original et le produit contrefait de sorte qu'il cherche à s'approprier la notoriété d'une marque, d'une entreprise et à profiter des investissements du propriétaire de la marque sans son autorisation.

Dès lors, afin de lutter contre ce phénomène croissant, la protection juridique du titulaire d'une marque s'est sensiblement renforcée. Elle se manifeste, notamment, dans la loi n° 23-13 par une aggravation des sanctions civiles et pénales.

### **1- AGGRAVATION DES SANCTIONS CIVILES DE LA CONTREFAÇON**

Les sanctions civiles de la contrefaçon sont prévues dans l'alinéa 2 de l'article 224 de la loi n° 17-97. Cet article offre la possibilité au détenteur des droits de choisir entre les dommages intérêts pour le préjudice effectivement subi, ou une indemnité forfaitaire.

A ce titre, il est à souligner que la loi n° 23-13 vient alourdir le plafond de l'indemnité forfaitaire. En effet, alors que l'ancienne rédaction de l'alinéa 2 de l'article 224 prévoyait une indemnité dont le montant est au moins 5.000 dh et au plus 25.000 dh, la nouvelle rédaction de cet alinéa vient prévoir une indemnité dont le montant est au moins 50.000 dh et au plus 500.000 DH.

Il est patent que par cette augmentation des montants alloués, le souci majeur du législateur de dissuader sensiblement les contrefacteurs.

## 2- AGGRAVATION DES SANCTIONS PENALES DE LA CONTREFAÇON

Les sanctions pénales de la contrefaçon sont prévues dans les articles 225 et 226 de la loi n° 17-97. Il y est dressé les actes de contrefaçon susceptibles d'être poursuivis pénalement et les sanctions pénales y afférentes.

Ainsi, il est à souligner que la nouvelle loi vient alourdir les sanctions prévues dans cet article. En effet, l'ancienne rédaction de l'article 225 punissait d'une peine d'emprisonnement de **deux à six mois et/ou d'une amende de 50.000 à 500.000 dh** ceux qui auraient contrefait une marque enregistrée, apposé, fait usage d'une marque d'autrui, détenus sans motifs légitimes, vendus ou mis en vente, exporté ou importé des produits contrefaits et livré des produits autres que ceux demandés.

La nouvelle version de cet article vient aggraver les peines encourues par les contrefacteurs, qui deviennent une peine d'emprisonnement **de 3 mois à un an et/ou une amende de 100.000 dh à 1.000.000 dh.**

Par ailleurs, la nouvelle loi vient, dans le même article, appréhender pénalement, pour la première fois, « *celui qui a sciemment **importé ou utilisé** à une échelle commerciale **des étiquettes ou des emballages et des conditionnements sur lesquels est apposée sans autorisation une marque qui est identique à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée ou qui ne peut en être distinguée et qui sont destinés à être utilisés commercialement sur des marchandises ou dans le cadre de services qui sont identiques aux marchandises ou aux services pour lesquels une telle marque de fabrique ou de commerce est enregistrée** ».*

Indéniablement, le législateur cherche à faire face à l'imagination de certains contrefacteurs qui invoque le principe de la spécialité des marques afin d'échapper à toute poursuite.

En effet, le stratagème consiste à séparer les emballages, les étiquettes ou les conditionnements portant une marque identique à une marque antérieure enregistrée, des produits ou services concernés par la protection. Ainsi, l'importation ou l'utilisation de ces emballages ou étiquettes devenaient licites si l'on ne savait pas la nature des produits ou des services qu'a vocation à désigner le signe reproduit sur les conditionnements ou les étiquettes.

Toutefois, avec cette nouvelle disposition, il suffit que cette destination existe dans le principe et soit simplement possible pour que de tels comportements soient réprimés pénalement.

Pour sa part, l'article 226, dans son ancienne version, punissait d'une peine d'emprisonnement **d'un à six mois et/ou d'une amende de 25.000 à 250.000 dh** ceux qui auraient fait une imitation frauduleuse de la marque d'autrui, fait usage, détenus sans motifs légitimes, vendu ou mis en vente des produits imitants la marque d'autrui.

La nouvelle version de cet article vient alourdir davantage le montant des amendes que les peines privatives de liberté. En effet, elle punit les auteurs des comportements énumérés ci-dessus d'une peine d'emprisonnement **de 2 à 6 mois et/ou d'une amende de 50.000 ou 500.000 dh.**

## **II- LES LACUNES DE LA LOI N° 23-13 CONCERNANT LE DROIT DES MARQUES**

En dépit des apports positifs de la loi n° 23-13 concernant le droit des marques, il subsiste quelques lacunes relatives, d'une part, aux modalités de dépôt des signes olfactifs et, d'autre part, à l'octroi ainsi qu'au calcul des dommages intérêts compensatoires.

### **A- LES LACUNES RELATIVES AU DEPOT DES SIGNES OLFACTIFS**

La nouvelle définition de la marque dans la loi n° 23-13 laisse la porte ouverte à l'enregistrement de signes, pouvant être représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes.

Ce nouveau critère permet une plus grande souplesse dans l'appréciation des signes capables de constituer des marques.

Néanmoins, la formule employée « *signe susceptible de représentation* » n'est pas claire. En effet, il est légitime de se demander si L'OMPIC va permettre l'enregistrement d'une marque olfactive au moyen d'une description et d'un échantillon. Comment va-t-il évaluer les conditions générales de protection des marques, telle que la distinctivité en l'absence d'une représentation graphique ?

Une marque doit avant tout être distinctive. Or, il semble que les consommateurs ne soient pas habitués à utiliser leur odorat pour déceler l'origine d'un produit ou service. Certaines avancées technologiques, comme la chromatographie gazeuse pourraient fournir des moyens de représenter les marques olfactives de manière satisfaisante. La chromatographie gazeuse

est d'ailleurs déjà utilisée en matière de propriété intellectuelle, pour prouver la contrefaçon de médicaments.

Une odeur n'est pas capable d'annoncer un produit comme le fait une marque nominale ou figurative.

En outre, la suppression de l'exigence de représentation graphique pousse à s'interroger sur la façon dont la contrefaçon pourra être appréciée. En effet, pour prouver une contrefaçon, le demandeur doit, soit démontrer une double identité des signes et des produits ou services, soit une similarité des signes et produits ou services ainsi qu'un risque de confusion. Dès lors, comment évaluer la confusion et les similitudes concernant quelque chose d'aussi subjective qu'une odeur? Comment assurer la conservation de l'odeur au fil du temps (durée d'enregistrement de 10 ans)?

Une telle marque olfactive est perçue de façon subjective. Elle peut revêtir une odeur différente pour chaque consommateur ce qui ne va pas permettre de déterminer la portée exacte de la protection de cette marque.

Dès lors, même si les litiges relatifs aux marques olfactives ne s'y sont, certes, pas encore posés, il aurait été judicieux que le législateur anticipe le débat et précise les moyens de représentation d'un signe olfactif pour des raisons de sécurité juridique.

## **B- LES LACUNES RELATIVES A L'OCTROI ET AU CALCUL DES DOMMAGES INTERETS COMPENSATOIRES**

Il faut reconnaître que la loi n° 17-97 offre aux victimes de la contrefaçon, en cas d'action civile, le choix entre des dommages intérêts effectivement subis et une indemnité forfaitaire dont le plafond est fixé par la loi.

Pour sa part, la loi n° 23-13 tout en maintenant cette alternative offerte au titulaire d'une marque, a pour mérite d'alourdir le montant minimum et maximum de l'indemnité forfaitaire.

Toutefois, cette loi a omis de préciser davantage les modalités de calcul des dommages intérêts effectivement subis. En effet, le législateur, dans les deux lois, se contente dans l'alinéa 2 de l'article 224, d'indiquer que **tout bénéfice attribuable à l'activité interdite**, entrera en compte dans le calcul des dommages intérêts (DI) effectivement subis.

Le législateur admet explicitement que l'allocation des DI peut avoir un autre objet que de réparer un préjudice. Il ne s'agit plus de réparer le préjudice subi par la victime mais d'accabler le contrefacteur. En effet, il s'agit des dommages-intérêts « restitutifs » ou « restitutoires » qui priveront le fautif des conséquences profitables de son comportement en lui ôtant tous les gains et économies qu'il a pu réaliser consécutivement à la commission de l'acte de contrefaçon.

En outre, il vient plafonner le montant de l'indemnité forfaitaire ce qui, parfois, s'avérerait insuffisant pour dissuader le contrefacteur de mauvaise foi.

Il aurait été judicieux de transposer les solutions du droit français. En effet, le législateur offre aux victimes le choix de leur méthode d'évaluation du préjudice, qui pourra correspondre :

-Soit à un calcul des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, qui pourra notamment prendre appui, sur **le manque à gagner**, subi par la partie lésée, les **bénéfices réalisés par le contrefacteur** et **le préjudice moral** causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ;

-Soit à un forfait fondé sur **une redevance de licence fictive**.

Ainsi, notre législateur aurait dû préciser, expressément, que le préjudice moral subi par le titulaire de la marque doit être pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts effectivement subis. En effet, beaucoup déplore que le préjudice moral soit trop souvent oublié ou négligé par les juges.

La référence explicite aurait être très judicieuse et très profitable au titulaire de la marque. Il faut garder présent à l'esprit que la contrefaçon n'entraîne pas seulement un préjudice matériel au titulaire de la marque mais, également, un préjudice moral, constitué par une atteinte à son image de marque surtout lorsque la reproduction ou l'imitation de la marque est de mauvaise qualité. Ainsi, le consommateur va indéniablement se détourner de la marque authentique.

Dans le même sens, on regrette que le législateur ait plafonné l'indemnité forfaitaire. Certes, dans la nouvelle loi, il a pour mérite d'avoir augmenté le montant minimum et maximum de

cette indemnité. Néanmoins, les montants fixés préalablement peuvent dans certaines hypothèses se révéler insuffisantes surtout concernant des marques de renommé ou notoires déposées auprès de l'OMPIC.

Dès lors, il aurait été préférable de reproduire la solution française qui prévoit que le titulaire de la marque peut opter pour un forfait fondé sur une licence fictive. En d'autres termes, le montant de l'indemnité forfaitaire est déterminé selon les redevances qui auraient été versées au titre d'une licence. Ainsi, cette indemnité va dépendre de la valeur économique de chaque marque.

Par ailleurs, l'octroi des dommages intérêts exclusivement compensatoires peut se révéler très insuffisant dans certaines hypothèses, particulièrement en cas de « faute lucrative ».

La faute lucrative peut être définie comme étant celle dont l'indemnisation de la victime - calquée sur le préjudice subi- laisse à l'auteur responsable une marge bénéficiaire suffisante pour qu'il n'ait aucune raison de ne pas la commettre<sup>1</sup>. Il s'agit d'une faute qui rapporte plus qu'elle ne coûte.

Notons que la contrefaçon des marques peut être une forme de faute lucrative dans la mesure où l'auteur va chercher à tirer profit indument et sciemment des efforts d'autrui. Ce dernier aura calculé que le gain sera supérieur au montant de la réparation intégrale qu'il aura à verser ou pas.

Ce calcul est donc significatif de la volonté et de l'intention de commettre la faute. C'est pourquoi la faute lucrative se rapproche davantage de la faute intentionnelle ou dolosive (La faute intentionnelle ou dolosive suppose la conscience et la volonté de causer un dommage. Ainsi, elle peut être identifiée à l'intention de nuire en droit civil) que de la faute lourde. La faute lourde est une erreur, une négligence énorme. Toutefois, son auteur n'avait ni l'intention de nuire, ni même la connaissance du tort qu'il causerait. Ainsi, le critère le plus important serait celui de la bonne foi, qui distingue la faute lourde du dol ou de la faute intentionnelle.

---

<sup>1</sup> B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, *Obligations, 1. Responsabilité délictuelle*, 5e éd., 1996, Litec, spéc. n°1335.

L'octroi de dommages intérêts compensatoires s'avère être une sanction judiciaire trop faible pour être efficace. L'auteur, devant une analyse favorable coûts/bénéfices, n'hésitera pas à violer les règles de droit. Ces dommages intérêts ne constituent pas une incitation suffisante au respect de celles-ci.

Dès lors, en présence d'une faute lucrative comme la contrefaçon des marques, qui ne peut être compensée par d'autres moyens, et que le droit positif se montre impuissant à sanctionner, il importait pour le législateur de trouver un remède efficace.

Ainsi, les dommages intérêts punitifs représentent une réponse bien adaptée face à la pérennisation des activités dommageables, et à défaut de sanction efficace.

Comblement de la défaillance du caractère comminatoire des dommages intérêts en matière de faute lucrative, les dommages intérêts punitifs représentent un outil juridique adéquat et un remède à privilégier.

On regrette que le législateur, dans la loi n° 23-13 n'ait pas introduit les dommages intérêts punitifs en cas de contrefaçon des marques.

Le législateur aurait dû introduire des dommages intérêts punitifs à côté de ceux compensatoires. En outre, il aurait dû encadrer le calcul de ces dommages intérêts pour des raisons de sécurité juridique.

Dès lors, il aurait pu prévoir que le montant des dommages intérêts punitifs s'appréciera en tenant compte du **degré de gravité de la faute du responsable à savoir se demander si le dommage est causé par un acte isolé ou répété ; si le préjudice résulte d'une conduite malveillante, d'une imprudence ou d'une simple négligence.**

Enfin, le législateur aurait pu limiter le pouvoir d'appréciation du juge civil en précisant que le montant des dommages intérêts punitifs ne pourrait dépasser le double ou le triple de celui des dommages intérêts compensatoires.

En conclusion, force est de reconnaître que la loi 23-13 a, pour mérite, d'avoir apporté quelques modifications concernant le droit des marques afin de rehausser davantage le niveau de protection de la propriété industrielle au Maroc. En effet, elle a, d'abord, modifié la définition de la marque, ensuite, introduit les demandes divisionnaires relatives à l'enregistrement de celle-ci, après, reconnu au déposant le droit de retirer sa demande d'enregistrement et, enfin, apporté quelques changements concernant la procédure d'opposition.

Néanmoins, il subsiste quelques lacunes relatives, d'une part, aux modalités de dépôt des signes olfactifs et, d'autre part, à l'octroi ainsi qu'au calcul des dommages intérêts compensatoires. Il aurait été judicieux que le législateur, d'une part, précise les moyens de représentation d'un signe olfactif pour des raisons de sécurité juridique et, d'autre part, transpose les solutions du droit français concernant les méthodes d'évaluation du préjudice.