

Capsule

**Pour une meilleure application
de l'article 8 de la Convention de
Paris au Maroc**

Fayçal Boutenbat*

| | |
|---|-----|
| INTRODUCTION | 399 |
| 1. L'ASSIMILATION DES DÉNOMINATIONS SOCIALES AUX NOMS COMMERCIAUX REMISE EN CAUSE..... | 400 |
| 2. L'ANALYSE ÉCONOMIQUE VÉHICULÉE PAR LES PRINCIPES DU MARCHÉ PERTINENT ET LE RISQUE DE CONFUSION | 403 |

© Fayçal Boutenbat, 2020.

* Fayçal Boutenbat, avocat inscrit au Barreau de Casablanca-Maroc depuis 2012, a obtenu son DEA en Théorie Générale du Droit en 2005 à l'université Paris-X Nanterre-France, et sa licence d'avocat en 2009. Il exerce actuellement en tant qu'avocat généraliste à vocation commerciale, y compris le contentieux de propriété intellectuelle. Il s'intéresse par son travail et sa formation aux approches comparatives des cultures juridiques, notamment entre le droit marocain/français, de tradition civiliste et la Common Law.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

INTRODUCTION

La Cour d'appel de commerce de Casablanca a rendu au dernier trimestre 2019 un arrêt qu'on pourrait qualifier de timide, mais inédit en matière de protection des dénominations commerciales dites également dénominations sociales (*Cour d'appel de Commerce de Casablanca arrêt N° 4566 daté le 14/10/2019, dossier 2555/8211/2019 non publié*).

Avant d'en venir à la décision, rappelons les faits :

Il s'agit en fait d'une société de droit belge qui a assigné une société de droit marocain pour usurpation de dénomination sociale et concurrence déloyale, reprochant de ce fait à la partie marocaine l'usage frauduleux de sa dénomination commerciale et de sa marque sur le territoire marocain. La demanderesse, qui n'avait aucune présence juridique ou économique sur le territoire marocain, demandait par son recours la modification de la dénomination sociale de la défenderesse au registre de commerce de Casablanca, la radiation de la marque enregistrée auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ainsi que la cessation de toute concurrence déloyale découlant de cette usurpation.

Le tribunal de commerce de Casablanca, agissant en juridiction de 1^{ère} instance, a accédé à la demande de la partie belge en fondant sa décision sur les dispositions du droit marocain, mais surtout sur la base des dispositions de l'article 8 de la Convention de Paris¹. La Cour d'appel de Commerce de Casablanca a infirmé la décision de 1^{ère} instance. Le fait novateur de la décision rendue en appel réside dans la rupture opérée avec une jurisprudence antérieure de la Cour marocaine de cassation bien établie, qui consistait à recourir à

1. *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, en ligne : <<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12633Z>>. Le Maroc a adhéré à la Convention de Paris le 27 février 1917.

l'article 8² de la Convention de Paris chaque fois qu'un litige portait sur les noms commerciaux d'acteurs économiques internationaux.

Si ce genre de litige est courant au Maroc compte tenu de l'effet parasitaire qu'offre l'utilisation dilatoire de marques internationales notoires, il n'en demeure pas moins que dans certains cas, l'abus de droit est consommé ! Dans le cas présent, il s'agit d'une dénomination composée de noms tout à fait ordinaires.

L'étude de cette décision présente un double intérêt : l'objet du problème juridique traité d'une part et les arguments juridiques employés d'autre part. Aussi, il convient de souligner que le sujet est très peu analysé que ce soit par la jurisprudence ou la doctrine française ou marocaine³.

Au bout du compte, on retrouve une certaine équité dans la décision rendue, équité qui, par moments, manque à la logique judiciaire.

1. L'ASSIMILATION DES DÉNOMINATIONS SOCIALES AUX NOMS COMMERCIAUX REMISE EN CAUSE

Contrairement au raisonnement adopté par la juridiction de 1^{ère} instance qui s'inscrit, rappelons-le, dans la lignée jurisprudentielle établie⁴, la Cour d'appel de Commerce casablancaise n'a pas manqué de rappeler la différence juridique entre le nom commercial et la dénomination sociale afin de mettre fin à l'assimilation des deux concepts

2. Les dispositions de l'article 8 ont été transposées dans la loi marocaine, notamment dans le *Code de commerce* et la *Loi sur la propriété industrielle* dans leurs différentes versions.

3. La législation marocaine s'inspire majoritairement de la législation française, les deux relevant du système juridique civiliste.

4. La Cour de cassation de Rabat, dans l'arrêt 244/1 daté du 30 mai 2013 (dossier commercial 1143/3/1/11), a estimé « que pour bénéficier de la protection de l'article 8 de la Convention de Paris, il faut que le nom commercial soit enregistré uniquement au pays d'origine pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale même en l'absence d'un enregistrement dans le territoire de destination », résumé publié dans Mohamed BEFAQIR, « Droit de la propriété industrielle et la pratique judiciaire marocaine », (2018) 16 *Revue Droit et Jurisprudence Marocaine en Arabe* 159. La Cour d'appel de commerce de Fès, dans l'arrêt N° 1852 daté du 25 décembre 2008 (dossier 2/2008), a estimé que « [l]e fait d'enregistrer le terme FEBI comme marque au Maroc par l'intimé qui est en fait une marque internationale et un nom commercial de FEBI BILSTEIN appartenant à l'Appelant, constitue un acte de concurrence déloyale. De ce fait, le nom commercial de l'appelant devra bénéficier également de la protection de l'article 8 de la Convention de Paris ».

par les juridictions⁵. Une assimilation compréhensible au regard de la pratique économique et commerciale marocaine qui consiste en l'exploitation des fonds de commerce par des sociétés commerciales et qui portent par la même occasion le même nom commercial que lesdits fonds.

Les juges marocains avaient pour ainsi dire l'habitude d'appliquer le régime juridique des noms commerciaux aux dénominations sociales pour les faire bénéficier de la protection offerte par l'article 8 de la Convention de Paris, surtout qu'il n'y a aucune obligation d'inscription des noms commerciaux contrairement aux dénominations sociales. Et compte tenu de la structure juridique de l'article 8 qui ne laisse pas de place à une quelconque exception, les dénominations sociales bénéficiaient en conséquence d'une protection quasi absolue. Il faut dire que les juridictions marocaines n'avaient pas tout à fait tort de procéder à cette analogie en l'absence d'une protection juridique claire des dénominations sociales par la Convention de Paris, surtout si le litige concernait une partie étrangère. Toutefois, cette pratique a abouti, parfois, à des dérives mettant en péril l'équilibre économique de certaines entreprises, voire de certains marchés.

En France, cette question a été déjà abordée par les juridictions françaises qui n'ont pas manqué de marquer la distinction entre les deux notions pour faire appliquer le principe de spécialité aux dénominations sociales, principe auquel échappent justement les noms commerciaux⁶.

Par cette astuce certes basique, mais ingénieuse, la Cour d'appel de Commerce de Casablanca a marqué sa différence en s'affranchissant des dispositions de l'article 8 de la Convention de Paris et a ôté à la dénomination sociale cette protection pour lui permettre, par la suite, de délimiter la zone du conflit, à savoir, le Maroc.

La Cour a ainsi rappelé aux parties le marché pertinent sur lequel le litige est porté, ce qui lui a permis de l'examiner sous un autre angle et de l'étudier au regard des textes marocains et non plus de l'article 8 de la Convention de Paris, notamment par l'examen de

5. Cette confusion a été également courante en France dans certaines décisions de justice, relève Jean Calvo dans son article « Protection de la dénomination sociale en droit français », P. A. 1995.29.

6. Sur ce point, voir les commentaires de Jacques AZEMA, « Portée de la protection d'une dénomination sociale », (2002) *RTD Com.* 481.

la question du risque de confusion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 179⁷ de la *Loi 17-97 relative à la propriété industrielle*⁸ et les dispositions de l'article 72⁹ du *Code de Commerce*¹⁰.

C'est ainsi que la Cour a repris avec justesse l'argument de la défenderesse en confirmant que la demanderesse n'a aucune existence juridique ou économique au Maroc, notamment aucune filiale exerçant son activité principale dans le domaine de la sécurité et par conséquent, a conclu qu'il ne peut y avoir risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la demanderesse ne peut donc prétendre à aucune protection juridique au Maroc.

D'ailleurs, ce raisonnement rappelle celui adopté par la Cour de cassation française dans son arrêt dit « Cœur de princesse »¹¹, où la Cour a estimé que « la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts [...] » par conséquent, « il n'existe aucun risque de confusion entre les poupées commercialisées par la société Mattel France et les activités exercées par la société Cœur de princesse sous cette dénomination sociale [...] ».

Ainsi, la Cour a opéré une scission radicale avec la jurisprudence antérieure qui avait élevé l'article 8 de la Convention de Paris à un rang sacré, et a mis fin à cette protection absolue, qui, rappelons-le, a mené quelques fois à des décisions injustes justifiant des abus de droit.

7. L'article 179 de la *Loi 17-97 relative à la propriété industrielle* prévoit que : « [l]e nom commercial, qu'il fasse ou non partie d'une marque, est protégé par les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce contre tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque de fabrique, de commerce ou de service s'il y a risque de confusion pour le public ».
8. *Loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle*, promulguée le 15 février 2020, entrée en vigueur le 15 mars 2012, en ligne : <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/ma/ma066fr.pdf>>.
9. L'article 72 du *Code de Commerce* prévoit que : « [c]elui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la modification de la mention qu'il a fait inscrire, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le cas échéant.
10. *Loi n° 15-95 formant code de commerce*, promulguée le 1^{er} août 1996, en ligne : <http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/codecom_fr.pdf?ver=2012-10-16-153318-000>.
11. Com., 10 juillet 2012, *Bull. civ.*, n° 784. Voir également Jacques LARRIEU, « La dénomination sociale est soumise au principe de la spécialité », (2012) 11 *Bulletin Joly Sociétés* 772.

2. L'ANALYSE ÉCONOMIQUE VÉHICULÉE PAR LES PRINCIPES DU MARCHÉ PERTINENT ET LE RISQUE DE CONFUSION

Comme évoqué précédemment, l'intérêt de cette décision ne réside pas uniquement dans la limitation du rôle dominant de l'article 8 de la Convention de Paris devant les juridictions marocaines, mais également dans les instruments juridiques employés pour y parvenir.

En effet, il est rare de voir les tribunaux marocains recourir à la notion de marché pertinent pour examiner un litige de propriété industrielle et de concurrence déloyale. Certains pourraient taxer cette décision de protectionniste aux dépens des principes juridiques internationaux. Or, l'analyse faite par les juges est tout simplement pertinente au regard des faits.

Dans le cas qui nous intéresse, la société demanderesse, en réclamant la protection de sa dénomination commerciale (et accessoirement de sa marque portant le même nom) au Maroc, n'a pas réussi à prouver une quelconque activité commerciale sur le territoire marocain et par la même occasion à prouver le préjudice subi, ce que les juges n'ont pas manqué de souligner. La Cour d'appel a rappelé que malgré l'antériorité de l'existence de la dénomination commerciale de la demanderesse en Belgique, celle-ci ne pouvait prétendre à une quelconque protection au Maroc puisqu'il n'existait aucun risque de confusion dans l'esprit du public marocain tant qu'elle n'avait pas d'activité commerciale sur le marché en question. D'ailleurs, la société belge n'a pas pu prouver que la partie marocaine profitait de sa prétendue notoriété, ou même prouver l'effet parasitaire de l'usage de cette dénomination.

D'un autre côté, la Cour d'appel a implicitement donné un autre sens à la notion d'intérêt d'ester en justice. Si d'habitude, toute action en justice doit être justifiée par un intérêt, notamment l'intérêt de réclamer ou de protéger un droit, il n'en demeure par moins que l'intérêt/enjeu dans les litiges de propriété industrielle et de concurrence déloyale est surtout d'ordre économique, puisque la finalité dans ces cas n'est pas de protéger un nom ou une marque, mais de protéger tous les bénéfices qui découlent de leur utilisation.

La Cour, en utilisant ce levier économique qu'est l'activité commerciale sur territoire donné, a donné un sens concret aux notions de

confusion dans l'esprit du public et de dénomination/marque notoire, notions qui restent jusqu'à un certain stade des notions abstraites dans beaucoup de litiges.

Toute la justesse de cette décision réside ainsi dans le recadrage des parties et le recentrage des débats. L'artifice juridique est utilisé pour protéger les intérêts économiques des parties. Le recours à la notion du marché pertinent a permis à la Cour de rappeler aux parties que l'enjeu est avant tout économique et non pas juridique. De cette manière, un semblant d'équilibre a été maintenu, car, *a contrario*, l'action de la partie belge serait amplement justifiée si elle avait une présence réelle, voire un début de présence sur le marché en question : ce qui n'est pas le cas. En conséquence, l'action entamée n'avait aucun intérêt économique.

Au bout du compte, cet arrêt a rappelé à tout le monde les principes de base à prendre en compte en propriété industrielle et en concurrence déloyale, à savoir le principe de risque de confusion et le principe de spécialité. Ces principes ne peuvent être efficaces et efficaces s'ils ne sont pas examinés de manière concrète, au regard d'un marché économique bien déterminé, évitant ainsi tout éventuel abus de droit qui pourrait être provoqué par le recours systématique et de manière abstraite aux dispositions de l'article 8 de la Convention de Paris.