COLLECTION DES SCIENCES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

LA PROTECTION DE LA MARQUE AU MAGHREB

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE EN ALGERIE, EN TUNISIE ET AU MAROC

M-Ali HAROUN
Docteur en Droit
Avocat au Barreau d'Alger
Agréé à la Cour Suprême

Préface d'André Françon
Professeur à l'Université de Droit
d'Economie et Sciences Sociales de Paris II

OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES
ALGER

Table des Matières

Avant-propos 1
Préface 3
Introduction 6

LIVRE PREMIER
LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA MARQUE

Titre préliminaire 15
Section I : Les sources 16
1°) Les textes législatifs maghrébins 16
2°) La loi française 17
3°) La jurisprudence 17
4°) Les textes internationaux 18
Section II : Historique 18
Section III : Caractères généraux du droit des marques . . 19
§ 1 - Les approches possibles du droit à la marque . . 20
§ 2 - La marque et les autres droits de propriété industrielle 21
A - La marque par rapport aux brevet, dessin ou modèle 22
B - La marque et le nom commercial ou l'enseigne . . 23
C - La marque et l'appellation d'origine ou indication de provenance 23
§ 3 - Les différentes sortes de marques 23

Titre I — Le caractère facultatif ou obligatoire de la marque 25

A - Les textes 26

B - Commentaires 26

Titre II — Les titulaires possibles du droit à la marque . . . 29

A - Personnes physiques et personnes morales . . . 29

B - Associations et syndicats 30

C - Personnes de droit public 31

Titre III — Le choix des signes pouvant être retenus comme marque 32

Chapitre préliminaire : Observations générales - Textes . . . 32

Chapitre I : Les signes nominaux 34

Section I : Le nom 34

§ 1 - Le nom patronymique dans les législations tunisienne et marocaine, ainsi que dans la législation algérienne antérieure à 1966 34

§ 2 - Le patronyme et l'ordonnance algérienne de 1966 35

§ 3 - Le patronyme des tiers 36

A - Rapports avec les homonymes 36

B - Rapports avec les tiers dont le nom patronymique est utilisé 37

§ 4 - Jurisprudence maghrébine 38

Section II : Le nom géographique 39

Section III : La dénomination 40

§ 1 - Portée de l'expression 40

§ 2 - La dénomination étrangère et sa traduction 40

Section IV : Les slogans ou devises 42

Section V : Les chiffres, lettres et initiales 43

Chapitre II : Les signes figuratifs et emblématiques 44

Section I : Les figures, image et emblèmes 44

§ 1 - Nature du signe 44

§ 2 - L'affaire « Javel La Croix » 45

A - Les faits de la cause 45

B - L'arrêt de la Cour de Rabat 45

C - L'arrêt de la Cour de Cassation 46

§ 3 - Limites au droit d'adopter une figure vulgaire comme marque 47

§ 4 - Les empreintes, timbres, cachets, reliefs 48

Section II : Les formes et présentations 49

§ 1 - La forme du produit 49

A - La forme du produit même 49

B - La forme du conditionnement du produit 49

1°) L'affaire Picon contre Vialla 50

a) Le jugement du Tribunal Civil de Constantine . . 50

b) L'arrêt de la Cour d'Alger 51

2°) Jurisprudence conforme 51

§ 2 - Lisières et liserés 52

§ 3 - Les étiquettes, vignettes, enveloppes 52

Section III : Les couleurs 53

§ 1 - Couleur plate et combinaison de couleurs 53

§ 2 - L'affaire Perrenod et Touboul contre Cinzano . . 54

A - Les faits et la procédure de première instance . . 54

B - L'arrêt de la Cour de Rabat 55

Chapitre III : Les signes que l'on peut choisir comme marque de parfums, produits pharmaceutiques . . . 57

Titre IV — Les signes insusceptibles d'être choisis comme marques 59

Chapitre I : Impossibilité légale 59

Section I : Les textes 59

Section II : Leur portée 60

§ 1 - Signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs 60

§ 2 - Les armoiries, décorations, emblème d'Etat 61

§ 3 - Emblèmes d'organisations internationales 62

Chapitre II : Les signes non matérialisables 63

Section I : Les signes perceptibles au goût, au toucher, à l'odorat 63

Section II : Les marques sonores 64

Titre V — Les conditions de validité des signes choisis 65

Chapitre I : Le caractère arbitraire et distinctif 67

Section I : Nature du caractère arbitraire 67

Section II : Le caractère distinctif 68

§ 1 - Le signe nécessaire 68

§ 2 - Le signe générique 69

Chapitre II : Le caractère nouveau et disponible 72

Section I : Nature du critère de nouveauté et disponibilité La spécialité de la marque 72

Section II : Exceptions à la règle de la spécialité 73

§ 1 - Les produits ou services similaires 73

§ 2 - La marque notoire 74

A - Notion de marque notoire 75

B - Législation maghrébine 76

Section III : La recherche d'antériorités 77

Chapitre III : Le caractère non descriptif ni déceptif 80

Section I : Notion de signe descriptif 80
Section II : La marque déceptive 81

Titre VI — Les modes d'acquisition du droit à la marque . . 82

Chapitre I : Rôles respectifs de l'usage et du dépôt 83
Section I : Le sens des deux principes 83
Section II : Appréciation critique des deux systèmes . . 84

Chapitre II : L'acquisition par l'usage 86
Section I : Les textes tunisien et marocain 86
Section II : Interprétation de la doctrine 87
Section III : La jurisprudence 89
Section IV : Les caractères que doit remplir l'usage 91
Section V : Preuve de l'usage 92

Chapitre III : L'acquisition par le dépôt 94
Section I : L'ordonnance algérienne et l'acquisition exclusive par le dépôt 94
Section II : Les problèmes qui se posent à propos du dépôt 96
§ 1 - Dépôt facultatif ou obligatoire 96
§ 2 - Rôle déclaratif ou attributif du dépôt 96
§ 3 - Dépôt contestable ou inattaquable 98
Section III : Procédure du dépôt 99
§ 1 - Qui peut déposer ? 99
§ 2 - Le lieu du dépôt 100
§ 3 - Comment déposer ? 101
A - En Tunisie 101
B - Au Maroc 101
C - En Algérie 103
Section IV : L'examen préalable, l'enregistrement et la publication 104

§ 1 - Nature et intérêt de l'examen préalable 105
§ 2 - La législation maghrébine 106
§ 3 - L'enregistrement et la publication 109
A - En Tunisie 109
B - Au Maroc 110
C - En Algérie 110
Section V : Les effets du dépôt 112
§ 1 - Effet quant à l'appropriation de la marque 112
§ 2 - Effet quant à l'étendue de la protection 113
A - Limites de cette étendue 113
1°) En ce qui concerne le signe choisi 113
2°) En vertu de la règle de la spécialité 115
B - L'affaire Savonneries Lever contre Serfaty 115
1°) Faits et jugement de première instance 115
2°) L'arrêt de la Cour d'Oran 116
§ 3 - Effet du dépôt dans le temps
La durée du droit à la marque 117
A - Les textes maghrébins 117
B - L'article 20 alinéa 2 algérien :
Difficultés d'interprétation 119
Section VI : La marque notoire - exception à l'acquisition
par le dépôt 121
§ 1 - Notions générales 121
§ 2 - Sanctions 122
Chapitre IV : L'extinction du droit à la marque 124
Section I : Les modes volontaires 125
§ 1 - La renonciation à la marque 125
§ 2 - La prescription 125
§ 3 - L'abandon tacite 126

105
106
109
109
110
110
112
112
113
113
113
115
115
115
116
117
117
119
121
121
122
124
125
125
125
126

A - Principe : L'abandon ne se présume pas 126
B - Cas particulier : Expiration du brevet 127
1°) L'affaire Carborundum 127
2°) L'affaire Cellophane 128
Section II : Les modes involontaires 129
§ 1 - Le principe de la déchéance 129
§ 2 - Les exceptions au principe 131
Titre VII — La marque collective 134
A - Notion de marque collective 134
B - Intérêt de la marque collective 135
C - Le régime des marques collectives 137
1°) Nécessité d'un règlement 137
2°) Approbation préalable des services compétents . . 138
3°) Intransmissibilité de la marque collective 139

LIVRE DEUXIEME
LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DE LA MARQUE

Première Partie
LA PROTECTION DE LA MARQUE NATIONALE PAR LE DROIT INTERNE MAGHREBIN

Titre I — Qualification des atteintes dont la marque est susceptible 144
Chapitre préliminaire : Observations générales 145
Section I : La protection civile de la marque 146
§ 1 - L'action civile principale 146
§ 2 - L'action civile partie jointe 147
§ 3 - Action en concurrence déloyale 147
Section II : La protection pénale 149
§ 1 - Compétence 149

§ 2 - Questions de fond 150
A - La tentative 150
B - Cumul et récidive 150
C - Circonstances atténuantes et sursis 151
D - Excuses 151
1°) La tolérance 151
2°) La provocation 152
3°) Homonymie 152
4°) Dénomination usuelle 152

Chapitre I : La contrefaçon et l'usage de marque contrefaite 154

Section I : Définition - Elément constitutif 154
§ 1 - Les textes 154
§ 2 - La contrefaçon est une reproduction 155
§ 3 - L'élément constitutif unique du délit de contrefaçon 156

Section II : La reproduction : Elément matériel 157
§ 1 - Définition de la reproduction 158
A - Quand y a-t-il reproduction ? 158
B - Le risque de confusion n'est pas nécessaire . . . 158
C - Exemples de contrefaçon : Jurisprudence maghrébine 159
§ 2 - Les modalités de la reproduction 161
A - Reproduction complète ou partielle 162
B - Reproduction servile ou quasi-servile 163
C - Autres modes de reproduction 164
1°) Traduction 164
2°) Retranchements et adjonctions 165
3°) Marque accompagnante 167
§ 3 - Moyens de reproduction 167

§ 4 - Contrôle de la Cour Suprême 169
Section III : Exceptions au principe selon lequel la contrefaçon ne comprend pas d'élément intentionnel 169
§ 1 - Cas du dépôt tardif 169
§ 2 - Contrefaçon pour le compte d'un tiers 170
Section IV : L'usage de la marque contrefaite 172
§ 1 - Définition du délit d'usage - Textes 172
§ 2 - L'élément matériel 173
A - Le principe 173
1°) Premier élément : La contrefaçon préalable 173
2°) Second élément : Le fait d'usage 174
B - Modes de commission du délit d'usage 174
1°) Usage de la marque comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale 175
2°) Usage comme référence pour accessoires ou pièces détachées 178
3°) Usage avec les mentions « formule, façon, système, etc... » 179
4°) Usage pour les produits authentiques 179
5°) Usage oral de la marque déposée 180
§ 3 - L'élément intentionnel 181

Chapitre II : L'imitation frauduleuse et l'usage de la marque ainsi imitée 182

Section I : Définition, éléments constitutifs, textes 183
§ 1 - Définition et textes 183
§ 2 - Eléments constitutifs du délit 184
Section II : Les critères d'appréciation de l'imitation frauduleuse 184
Sous-section I : Critère relatif à la marque même 185

§ 1 - Règle générale : L'appréciation se fait de manière synthétique 185
§ 2 - Exception : Cas de la marque contenant un élément banal 186
§ 3 - Possibilité de confusion 187
A - Le principe 187
B - Jurisprudence maghrébine 188
1°) Jurisprudence tunisienne 188
2°) Jurisprudence marocaine 190
3°) Jurisprudence algérienne 192
§ 4 - Exemples concrets de confusion possible 193
A - Similitude verbale 193
1°) En Tunisie 194
2°) Au Maroc 194
3°) En Algérie 195
4°) Similitudes non retenues 197
B - Similitude figurative ou emblématique 197
C - Similitude par association d'idées 199
Sous-section II : Appréciation par rapport au consommateur 201
§ 1 - Acheteur d'attention moyenne 201
§ 2 - Les deux marques ne sont pas placées simultanément sous les yeux de l'acheteur 204
§ 3 - Connaissance de la langue 204
Section III : Modalités de l'imitation 207
§ 1 - Imitation d'un seul élément 207
§ 2 - Adjonctions et suppressions 208
Section IV : L'élément intentionnel dans l'imitation 209
§ 1 - Imitation frauduleuse et action pénale 210
A - Nécessité de l'intention frauduleuse 210
B - Preuve de cette intention 210

§ 2 - Imitation illicite et action civile en usurpation de marque 213
A - Nature du délit civil 213
B - Applications jurisprudentielles 214
Section V L'usage de la marque frauduleusement imitée . . 215
§ 1 - Les textes 215
§ 2 - Eléments constitutifs du délit 215
A - Elément matériel 216
B - Elément intentionnel 217
Section VI : Règles communes à la contrefaçon et à l'imitation frauduleuse 217
§ 1 - L'usurpation doit se faire sans autorisation du propriétaire de la marque 218
§ 2 - Certaines circonstances peuvent-elles justifier l'usurpation ? 219
A - Tolérance - Provocation - Homonymie 219
B - Existence de marques antérieures à celle du poursuivant 219
Chapitre III : L'apposition frauduleuse de marque 221
Section I : Textes - Définiton 221
Secton II : L'élément matériel 221
§ 1 - Apposition de la marque 222
§ 2 - Substitution du produit 224
§ 3 - Excuses généralement invoquées 224
A - Dissimulation de la marque authentique 224
B - Pratiques ou usages constants 225
Secton III : L'élément intentionnel 226
§ 1 - Action pénale 226
§ 2 - Action civile 226

Chapitre IV : La vente, la mise en vente, l'usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur 228

Section I : Les délits de vente et mise en vente 228

§ 1 - Définition - Textes 228

§ 2 - Les éléments constitutifs du délit 230

A - Elément matériel 230

1°) Produits revêtus d'une marque incriminée 230

2°) Nécessité d'une vente ou mise en vente 230

B - Elément intentionnel 231

Section II : L'usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur 233

Chapitre V : Fraudes diverses 235

Section I : La détention 235

§ 1 - Les textes 235

§ 2 - Eléments constitutifs 235

A - Elément matériel 235

B - Elément intentionnel 236

Section II : Non-apposition d'une marque obligatoire 236

Section III : Marques collectives 238

§ 1 - Définition et rappel 238

§ 2 - Textes incriminant le délit 238

Section IV : Emploi de signes prohibés 239

Titre II — Repression des atteintes portées à la marque 240

Chapitre préliminaire : 241

Section I : Notions générales - Distinction entre les différentes actions 241

Section II : Preuve des atteintes portées à la marque 243

Chapitre I : La saisie-contrefaçon 244

Section I : Législation 244
Section II : La procédure de saisie 245
Sous-section I : La requête 245
§ 1 - Qui peut présenter la requête ? 245
§ 2 - A qui peut être présentée la requête 246
Sous-section II : L'ordonnance autorisant la saisie 247
§ 1 - Opportunité de la saisie 247
§ 2 - Détermination des conditions d'exécution 248
§ 3 - Le cautionnement 248
§ 4 - Durée de validité de l'ordonnance 249
Sous-section III : Les recours contre l'ordonnance 249
§ 1 - Recours par le saisi 250
§ 2 - Recours par le saisissant 251
Sous-section IV : Exécution de la saisie 251
Sous-section V : Conséquences de la saisie pratiquée 252
§ 1 - Obligation de poursuivre 253
§ 2 - Responsabilité du saisissant pour saisie abusive . . 254
§ 3 - Nullité de la saisie 255
Chapitre II : L'action judiciaire en contrefaçon 256
Section I : Les titulaires du droit d'agir 256
Sous-section I : Le ministère public 256
Sous-section II : La partie lésée 257
§ 1 - Propriétaire et co-propriétaire 257
§ 2 - Le cessionnaire 258
§ 3 - Le licencié 258
§ 4 - Consommateurs et syndicats professionnels 259
Section II : Compétence et procédure 259
Sous-section I : Règles de compétence 259

§ 1 - Option entre voie civile et voie pénale 260
§ 2 - Compétence « ratione materiae » 260
A - Le tribunal correctionnel 260
B - Le tribunal civil 262
§ 3 - Compétence « ratione loci » 263
Sous-section II : Règles de procédure 264
§ 1 - Introduction de l'instance 264
§ 2 - Déroulement de l'instance 264
A - La procédure d'instance 264
B - Les cas de litispendance 264
C - Intervention à l'instance 265
1°) Intervention volontaire 265
2°) Intervention forcée : l'appel en garantie 265
§ 3 - Fin de l'instance 266
Sous-section III : Prescription 266
Section III : Conséquence de l'action abusive 267
§ 1 - Les textes 267
§ 2 - La jurisprudence 268
Chapitre III : Les sanctions de l'atteinte au droit des marques 269
Section I : Les sanctions pénales 269
Sous-section I : Les peines principales 269
§ 1 - Nature 269
§ 2 - Régime 269
Sous-section II : Les peines complémentaires 269
Section II : Les sanctions civiles 270
Sous-section I : Les mesures restitutives 270
§ 1 - L'interdiction 270

§ 2 - L'astreinte 271
§ 3 - Modification 271
Sous-section II : Mesures réparatrices : D.I. 272
§ 1 - Textes et fondements 272
§ 2 - Le tribunal compétent 274
§ 3 - Les critères d'évaluation 275
Section III : Les sanctions mixtes 278
Sous-section I : Nature juridique de ces sanctions 278
Sous-section II : La confiscation 279
§ 1 - Caractères de la confiscation 280
§ 2 - Objets susceptibles de confiscation 281
A - Nature de ces objets 281
B - Application de la jurisprudence maghrébine 281
§ 3 - Personnes passibles de confiscation 282
Sous-section III : La destruction 282
Sous-section IV : La publicité 283
Sous-section V : La radiation du dépôt 286
§ 1 - Les textes 286
§ 2 - Jurisprudence marocaine 287

Deuxième Partie

LA PROTECTION DES MARQUES ETRANGERES

Titre I — La protection des marques étrangères par les lois internes du maghreb 290
Chapitre I : La protection des marques étrangères en Tunisie 291
Section I : Dispositions législatives 291

Section II : Conditions d'exercice du droit 292

§ 1 - Etablissement situé en Tunisie 292

A - Notion d'établissement 292

B - Respect des formalités prévues par la loi interne 293

§ 2 - Etablissement situé à l'étranger 293

A - Conditions de réciprocité 293

B - Conditions de forme 294

Chapitre II : La protection des marques étrangères au Maroc 295

Sections I : Dispositions législatives 295

Section II : Conditions d'exercice du droit 296

§ 1 - Conditions de fond 296

§ 2 - Conditions de forme 297

Chapitre III : La protection des marques étrangères en Algérie 298

Section I : Dispositions législatives 298

Section II : Conditions d'exercice du droit 298

§ 1 - Conditions de fond 298

§ 2 - Conditions de forme 299

Section III : Cas particulier de l'article 19 299

Section IV : Conflits de lois 300

Titre II — La protection des marques étrangères par les conventions internationales 302

Chapitre préliminaire : Evolution et organisation de la propriété industrielle 303

Section I : Evolution du droit de la propriété industrielle . . 303
Section II : Organisation mondiale de la propriété industrielle 304

Chapitre I : La Convention d'Union de Paris 305

Section I : Considérations générales sur la convention 305
Sous-section I : Origine et buts de la convention 305
Sous-section II : Les membres de l'union et les bénéficiaires de la convention 305
Section II : Les grands principes de la convention 307
Sous-section I : L'assimilation de l'unioniste au national . . 307
§ 1 - Le principe 307
§ 2 - Jurisprudence internationale - L'arrêt Omega . . 308
Sous-section II : Règles de traitement unioniste 309
§ 1 - Obligation pour les Etats unionistes de compléter leur législation nationale sur certains points 309
§ 2 - Protection de la marque telle quelle 310
A - Texte et fondement 310
B - Jurisprudence internationale 311
§ 3 - Le droit de priorité unioniste 314
§ 4 - La déchéance faute d'exploitation 315
§ 5 - Les marques dont la protection est refusée 316
A - Celles portant atteinte à une « marque notoire » 316
B - Les insignes officiels des pays de l'Union 317
§ 6 - Autres cas de protection 318
A - Protection des marques aux expositions 318
B - Les marques de service et les marques collectives 318

Chapitre II : Les unions restreintes : Arrangement de Madrid Arrangement de Nice - Traité de Vienne 320

Section I : L'Arrangement de Madrid 320

Sous-section I : Historique et but 320

Sous-section II : Adhérents et bénéficiaires 321

Sous-section III : Les principes de l'Arrangement 321

§ 1 - Conditions d'application 321

§ 2 - Cas de refus d'enregistrement par les administrations nationales 323

§ 3 - Les effets de l'enregistrement international 325

Section II : L'Arrangement de Nice 327

Section III : Le Traité de Vienne - « T.R.T. » 327

Conclusion 329

Annexes 335

— Tunisie 336

— Maroc 347

— Algérie 367

Bibliographie 421