

BGE 115 II 387

Bundesgericht (BGE), 1989-09-20, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_115 II 387](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_115_II_387)

FR: ATF 115 II 387

IT: DTF 115 II 387

Regeste

Regeste Gebrauch einer Marke in der Schweiz. Art. 24 lit. b-c MSchG. Die Ausfuhr von Produkten mit nachgemachtem oder nachgeahmtem Markenzeichen stellt, selbst wenn die Marke im Bestimmungsland nicht geschützt ist, einen in der Schweiz begangenen unerlaubten Gebrauch einer nach schweizerischem Recht geschützten Marke dar und fällt damit in den Anwendungsbereich des Art. 24 MSchG.

Erwägungen

E. 1

Aux termes de l' art. 24 LMF , sera poursuivi par la voie civile ou pénale quiconque aura, notamment, usurpé la marque d'autrui pour ses propres produits ou marchandises (let. b), aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus de marques qu'il savait être contrefaites, imitées ou indûment apposées (let. c). En vertu du principe de la territorialité, la législation suisse ne peut accorder une protection pénale qu'au droit exclusif conféré pour la Suisse; tous les actes essentiels à la réalisation du délit pénal réprimé à l' art. 24 LMF doivent être commis dans le pays de protection de la marque, soit en Suisse. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation du Tribunal fédéral, tombe ainsi sous le coup de l' art. 24 LMF celui qui envoie des marchandises revêtues illégalement d'une marque à l'étranger où la marque n'est pas protégée; un tel envoi, et pas seulement la livraison à l'acheteur, constitue déjà une mise en circulation de marchandises munies illicitement d'une marque au sens de la disposition précitée (ATF 110 IV 110 /111, ATF 109 IV 146). Dans la mesure où elle sanctionne l'usage illicite fait en Suisse d'une marque protégée en Suisse, cette jurisprudence doit également valoir en matière de protection civile de la marque. Si une telle protection contre un usurpateur n'était pas accordée, l'apposition des marques contrefaites ou imitées sur des produits fabriqués en Suisse et destinés exclusivement à l'exportation deviendrait alors admissible. Or tel ne peut être le but visé par la loi concernant les marques de fabrique (ATF 110 IV 111). Au BGE 115 II 387 S. 389 demeurant, cette solution apparaît conforme à la jurisprudence rendue par la Ire Cour civile en matière de brevets, s'agissant en particulier de la portée territoriale des notions de vente, de mise en vente et de mise en circulation d'une invention (art. 8 LBI); constitue ainsi une utilisation illicite d'une invention brevetée en Suisse la vente et l'exportation hors de Suisse de produits en violation des brevets (ATF 92 II 298). Peut, en revanche, rester indécise la question - non litigieuse en l'espèce - de savoir si l'apposition d'une marque sur un produit voué exclusivement au marché étranger constitue une mise en circulation suffisante pour donner un droit à cette marque et à la protection qui en découle. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur les critiques doctrinales dirigées contre la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sur ce point (en particulier ATF 113 II 75 ss).

E. 2

Appliqués au cas particulier, ces principes conduisent à admettre que la cour cantonale a jugé, à tort, que la demanderesse ne pouvait pas invoquer la loi concernant les marques de fabrique à l'appui de ses conclusions. En outre, fondée sur ces dispositions, l'action n'est pas prescrite, puisque le délai de deux ans à compter du dernier acte de contravention prévu à l'art. 28 al. 4 LMF a été respecté. En effet, l'acte d'exportation, qualifié de contravention par la demanderesse, a été accompli le 24 août 1984 et l'action a été ouverte le 9 juin 1986. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'action de la demanderesse fondée sur la loi concernant les marques de fabrique. Elle examinera si les actes commis par les défendeurs tombent sous le coup de l'art. 24 LMF. Dans l'affirmative, elle statuera sur l'existence et la réparation du dommage; elle pourra, le cas échéant, se fonder sur l'art. 42 al. 2 CO, si les conditions d'application de cette disposition devaient s'avérer remplies.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.