

## BGE 55 II 342

Bundesgericht (BGE), 1929-01-01, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_55\\_II\\_342](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_55_II_342)

FR: ATF 55 II 342

IT: DTF 55 II 342

### Volltext

342 Markenschutz. N° 71. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 71. Arrêt de la Ire Section civile du 1<sup>er</sup> décembre 1929 dans la cause Badan Iv Oie contre Iodier. S'agissant d'une action pour concurrence déloyale mais basée sur le droit exclusif que le demandeur prétend avoir à l'emploi d'une désignation (dans le C&S particulier, du mot « Kasha ») qui constitue sa marque de fabrique, l'existence de ce droit doit s'apprécier d'après les principes admis en matière de marques de fabrique (consid. 1). Ce qui est déterminant pour la question de savoir si une dénomination de fantaisie est tombée dans le domaine public, c'est l'opinion des milieux intéressés en Suisse, mais, s'agissant d'un produit qui a une renommée universelle, la réaction de voir des cercles intéressés à l'étranger ne sera pas indifférente (consid. 2). Le point de vue des concurrents de l'ayant droit doit être accueilli avec circonspection (consid. 2). Importance de la vigilance et de la diligence de l'ayant droit (consid. 2). La portée de l'art. 48 CO s'étend aux agissements contraires aux règles de la bonne foi qui, sans constituer une concurrence directe, ne laissent pas de diminuer la clientèle du demandeur (consid. 2). Même une marque inscrite peut se transformer en une dénomination générique (consid. 3). • A. - Le 20 octobre 1927, le Bureau international de la propriété industrielle, à Berne, a certifié conforme au registre international la marque « Kasha », tissus, déposée le 14 octobre 1921 sous N° 25876, enregistrée en France le 12 janvier 1916 et transmise le 5 février 1926 à la Société Rodier, à Paris. Le 27 octobre 1927, le même bureau a certifié conforme la marque déposée le 16 octobre 1924 sous N° 38468, enregistrée en France le 11 août 1924, représentant un arbre au pied duquel est inscrit le nom de « Rodier » et qui porte sur son tronc le mot de « Markenschutz. N° 71. 343 « Kasha », tandis que dans son feuillage se trouvent ceux de « Railykasha », « Ziblikasha », « Kashaduvetine » et « Kashadrap ». Ladite marque concerne tous fils et tissus de laine ou de poil, soie, chanvre, lin, jute et autres fibres de coton ». Le 28 avril 1927, la maison Rodier a écrit aux « Grands magasins Badan », à Genève, entre autres ce qui suit : « ... dans une de vos vitrines figure une étoffe que vous appelez Kasha. Comme depuis 1920 vous n'avez fait aucune affaire avec notre maison, nous avons tout lieu de croire que cette étoffe ne vient pas de chez nous. Or, le Kasha a été créé par nous, le nom en a été déposé internationalement à Berne, nous attachons une extrême importance au respect de nos droits ». Le 5 mai de la même année, M. Badan, au nom des Grands magasins de ce nom, a reconnu n'avoir plus travaillé avec la maison Rodier depuis 1920 et avoir exposé une étoffe sous la dénomination Kasha. Il ajoutait : « Nous ignorions que ce nom avait été déposé par vous et comme de multiples étoffes nous ont été proposées par des voyageurs français sous cette dénomination, nous pensions en toute bonne foi qu'il s'agissait d'un terme générique que chacun avait le droit d'employer. Au reçu de votre réclamation nous avons immédiatement dépatronné cet article ... » Le 24 mai 1927, la Société Rodier adressa une nouvelle réclamation à Badan & Cie et leur fit des propositions en vue d'un arrangement amiable. Les parties échangèrent

plusieurs lettres a ce sujet, mais ne parvinrent pas a s'entendre, la maison de Geneve estimant qu'elle n'encourait aucune responsabilite dans cette affaire. B. - Par exploit du 1<sup>er</sup> septembre 1927, la Societe a responsabilite limiree Rodier assigna Badan & Cie devant le Tribunal de Ire instance de Geneve aux fins de : 1. lui faire interdire de vendre ou de mettre en vente sous le nom de «Kasha» ou sous toute denomination similaire, des tissus ne provenant pas de la maison Rodier ; Markenschutz. No 71. 2. la condamner a lui payer une indemnite de 5000 fr. avec interets de droit ; 3. ordonner la publication du jugement. A l'appui de ces conclusions, la demanderesse faisait valoir qu'elle fabrique un tissu de sa creation qu'elle vend sous le nom de «Kasha» ; qu'elle a depose ce nom comme marque de fabrique, que les defendeurs vendent et mettent en vente sous les noms de «Kasha» et «Kashasurah» des tissus ne provenant pas de la maison Rodier; qu'en se servant de ces denominations les defendeurs commettent un acte de concurrence deloyale qui cause un grave prejudice a la demanderesse. En droit, celle-ci invoque les art. 41 et suivants, notamment l'art. 48 CO. Les defendeurs n'en continuerent pas moins d'exposer des tissus sous le nom de Kashasurah et conclurent a liberation des fins de la demande, soutenant qu'ils ne commettaient aucun acte illicite, le nom de Kasha etant un terme generique que chacun avait le droit d'employer. C. - Par jugement du 3 octobre 1928, le Tribunal de Ire instance a accueilli les deux premiers chefs de conclusions de la demanderesse, en reduisant toutefois le montant des dommages-interets a 3000 fr. Sur appel des defendeurs et appel incident de la demanderesse, la Cour de Justice civile du canton de Geneve a, par amt du 8 octobre 1929, prononce: ~ Confirme le jugement rendu en la cause par le Tribunal de premiere instance en date du 3 octobre 1928 en tant : » 1. qu'il a fait defense a la maison Badan & Cie de vendre ou de mettre en vente sous le nom de «Kasha» ou sous toute denomination similaire, des tissus ne provenant pas de la maison Rodier; « 2. qu'il a condamne la maison Badan & Cie a payer a la maison Rodier la somme de 3000 fr. a titre de dommages-interets, et ce avec tous depens. I) Le reforme en tant qu'il n'a pas admis la demande de la maison Rodier tendant a la publication du jugement a intervenir, et statuant a nouveau : Markenschutz. No 71. » Autorise la publication du dispositif du present amt dans cinq journaux suisses, au choix de la maison Rodier et aux frais de la maison Badan & Cie, a concurrence d'une somme de 50 fr. au maximum par insertion. ) Condamne la maison Badan & Cie aux depens d'appel taxes a 398 fr. 20. » Deboute les parties de toutes conclusions contraires. ) D. - Les defendeurs ont recouru contre cet arret au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions libera-toires et en concluant subsidiairement au renvoi de la cause devant la Cour de Justice civile pour complement d'instruction. La demanderesse a conclu au rejet du recours. Considant en droit : I. - A l'audience de ce jour, le representant des recourants a allegue qu'il n'etait pas etabli que les tissus mis en vente par Badan & Cie SOUS le nom de «Kasha» ne provenaient point de la maison demanderesse. Cette allegation se heurte a toute l'attitude des defendeurs dans le conflit anterieur au proces. Il ressort nettement de la correspondance versee au dossier que Badan & Cie ont implicitement reconnu avoir vendu sous la denomination de Kasha des marchandises d'une autre provenance que la maison Rodier et se sont bornes a invoquer leur droit de proceder de la sorte, par le motif que la designation de Kasha serait dans le domaine public. Les constatations de la Cour de Justice ne sont point contredites par les pieces du dossier. 2. - La demande n'est pas fondee sur la loi federale concernant la protection des marques de fabrique, mais sur les art. 41 et suivants CO, notamment sur l'art. 48 qui a trait a la concurrence deloyale. La demanderesse ne reproche donc pas aux defendeurs d'avoir utilise le mot «Kasha» comme marque, mais leur fait grief de l'avoir

employe dans leur commerce pour designer oralement et par ecrit (catalogues, commandes, etc.) des marchandises 346 Markenschutz. No 71. provenant d'autres maisons que la maison Rodier. Cette distinction est conforme a la jurisprudence (RO 50 II p. 201 c. 4). Il n'en demeure pas moins que l'action est basee sur le droit exclusif que la demanderesse pretend avoir a la designation de « Kasha » et aux noms derives de ce mot ou composes avec lui et que l'existence de ce droit doit s'apprécier d'apres les principes admis en matiere de marques de fabrique. Le droit allégué étant suppose existant, on pourrait de prime abord se demander si l'art. 48 CO trouve application, car, la demanderesse étant fabricante et les défendeurs commerçants, une concurrence directe n'entre pas en considération. Mais l'art. 48 est conçu en termes si généraux qu'il est légitime d'étendre leur portée aux agissements contraires aux règles de la bonne foi qui, sans constituer une concurrence directe, ont néanmoins pour effet de diminuer la clientèle du demandeur, conséquence que les actes reprochés aux défendeurs sont de nature à entraîner. On serait en tout cas en présence d'une usurpation de la dénomination « Kaaha » à laquelle - par hypothèse - la demanderesse a seule droit pour la designation des tissus, et cette usurpation constituerait un acte illicite. Le débat se ramène dès lors essentiellement à la question de savoir si le mot « Kaaha » est tombé dans le domaine public, comme les défendeurs le prétendent, en sorte que chacun serait en droit de se servir de cette designation générique pour des tissus, quelle que soit leur provenance, semblables à ceux que la maison Rodier met dans le commerce sous cette appellation. Il est en effet incontestable que le nom de « Kasha » a été inventé par la demanderesse pour designer des tissus créés par elle. Il s'agit donc d'une dénomination de fantaisie dont l'originalité en soi n'est - avec raison - point mise en doute, bien que, par le son, le mot de kasha rappelle celui de cachemire, terme générique qui désigne un tissu fin en poil de chèvres de Cachemire (cf. RO 54 II p. 406). Markenschutz. N° 71. :147 Les défendeurs affirment en revanche que le nom « KaSha » a perdu son originalité, et à l'appui de leur allé- gation ils invoquent les déclarations de plusieurs maisons de commerce suisses ainsi que, notamment, l'avis de MM. E. Blum & Oe, agents de brevets à Zurich, qu'ils ont chargé de procéder à une expertise. Pour résoudre cette question, la Cour de Justice civile, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, a pris en considération l'état de choses tel qu'il se présente en Suisse, car ce qu'il importe de savoir, ce n'est pas si le terme de « Kasha » est devenu une dénomination générique à l'étranger, mais s'il est tombé dans le domaine public en Suisse. Or sa protection est réclamée (RO 39 II p. 116 et sv. ; 42 II p. 170 ; 43 II p. 101 et sv. ; 50 I p. 330 et sv. ; 55 II p. 152). Ce principe ne doit toutefois pas être appliqué d'une façon trop absolue et rigide. Il saute aux yeux que, s'agissant d'un produit qui a une renommée universelle, il se formera une conception concordante dans les divers pays et que la manière de voir des milieux intéressés à l'étranger influera sur celle des cercles intéressés à l'intérieur du pays (cf. RO 39 II p. 117). En outre, dans les relations internationales, la tendance est de veiller toujours plus strictement à l'observation des règles de la bonne foi et de la loyauté commerciale. Cette tendance se fait sentir dans les traités les plus récents (protection des designations de provenance, comme, par exemple, les vins de Champagne, les bières de Pilsen). Les milieux intéressés qui entrent en considération sont, d'une part, les professionnels (fabricants et négociants) et, d'autre part, le public consommateur. L'opinion des concurrents de l'ayant droit devra toutefois être accueillie avec circonspection. La concurrence, suivant la pente naturelle de son intérêt, incline à hâter le moment où le nom de fantaisie d'un article en vogue tombe dans le domaine public, si l'ayant droit n'y prend pas garde. La vigilance et la diligence de ce dernier sont, en effet, importantes pour le maintien de la force distinctive d'une appellation. A S H- \_ .. 19211 348

Markenschutz. No 71. lation inventee pour designer un produit special d'une provenance particuliere (RO 55 II p. 154 et sv.). 3. - La Cour de Justice civile n'a meconnu aucun des principes qu'on vient de rappeler, et elle les a appliques sainement aux faits constatés par elle de f3.90n a lier le Tribunal federal. C'est a tort, en effet, que les recourants reprochent au juge cantonal de s'etre mis en contradiction avec les pieces du dossier. Il a, au contraire, tenu compte de toutes les preuves fournies de part et d'autre ; Hles a examinees avec soin et les a appreciees comme il lui appartenait de le faire. nest des lors constant qu'en Suisse la maison Rodier est intervenue aupres de commelVants qui avaient vendu sous le nom de «Kasha» des tissus qu'elle n'avait pas fabriques, que la demanderesse a, notamment, adresse des reclamations aux defendeurs, et qu'au mois demai 1927 - fait significatif - ceux-ci ont reconnu son droit exclusif. TI est, de plus, etabli que, si certaines maisons de com- merce en Suisse estiment que le mot « Kasha » est devenu un terme generique, de nombreuses autres maisons sont d'un avis nettement oppose. Eu ce qui concerne l'expertise de MM. E. Blum & Cle, la Cour cantonale releve qu'elle n'a pas ete faite en contradictoire, ce qui diminue deja sa valeur probante. Les experts invoquent diverses decla- rations provenant d'associations, de fabrioants et de commer9ants et arrivent a la conclusion que ces decla- rations « montrentclairement que «Kasha» est devenu aujourd'hui un terme generique (Sachbezeichnung) ». La Cour de Justice observe toutefois, au sujet de ces docu- ments, qu'ils « ( ne sont d'une fa90n generale point suffi- samment determinants », car les defendeurs « n'ont pu donner des renseignements» sur les ;{< conditions dans lesquelles ces declarations ... ont eM obtenues », en outre, certaines d'entre elles n'ont pas la portee que Blum & Cle leur ont attribuee (renseignements donnes sans aucun engagement ou par des personnes incompetentes ou encore Markenschutz. NO 71. droit de la demanderesse reconnu ulterieurement), et pour les assooiations et maisons qui sont favorables a la these des defendeurs {< on pourrait se demander ... si elles n'ont pas un interet a ce que l'appellation {( Kasha )} soit consi- ooree comme etant tombee dans le domaine public ». La conclusion juridique que la Cour cantonale a tiree de ces considerations de fait ne viole en aucune fayon le droit foeral. Elle s'impose au contraire, an regard des principes etablis par la jurisprudence. Sur un point, cependant, - point qui n'a d'ailleurs pas joue un role decisif en l'espece - l'arret attaque parait aller trop loin. 11 attribue une portee trop absolue et generale au considerant de l' amt Laurent contre l' I nter- national Harvester Gompany, du 23 janvier 1929, suivant lequel (< la protection qui resulte de l'enregistrement demeure tant que celui-ci persiste ». Le contexte de l'amt montre qu'il reconnaît, conformement a la jurisprudence, que meme une marque inscrite peut se transformer en une denomination generique. Les recourants renouvellent leur offre de completer les preuves administrees. La Cour de Justice a rejete cette oHre par des motifs de fait et de droit qui ne pretent pas a la critique. Les pieces du dossier etablissent d'une f3.90n peremptoire que la demanderesse a fait le necessaire pour empecher le terme «Kasha » de tomber dans le domaine public et qu'eHectivement cette appellation n'a pas perdu son caractere de designation particuliere dans les cercles determinants. Quant aux consequences de l'acte illicite qui doit etre retenu a la charge des defendeurs, il n'y a pas de motif de reformer l'amt attaque. La defense de vendre on de mettre en vente comme etant du «Kasha, » des tissus ne provenant pas de la mais on dema,nderesse est le corollaire du droit reconnu a cette maison. Les dommages-interets n'apparaissent pas comme excessifs vn l'unportance des interets leses et la pllblication. dans let( limites Oll elle a 350 Markenschutz NO 71. ete autorisee, constitue une :reparation justiiiiee p9lr 1M ciroonstances. Pm" ces moti/8, le Tribunal /idAral rejete le recours et confirme l'amt attaque. OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000

Sem

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