

BGE 59 II 207

Bundesgericht (BGE), 1933-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_59_II_207

FR: ATF 59 II 207

IT: DTF 59 II 207

Volltext

206 MU3ter- und Mod.,Usclmtz. No 34. in der Höhe von 7500 Fr. (25 % des direkten Schadens) geschützt. Die Beklagte hat an dieser Schadensberechnung zunächst beanstandet, dass die Vorinstanz von der Vermutung ausgegangen sei, die Klägerin hätte die gleichen Verkäufe zu ihren eigenen Preisen gemacht, wenn die Nachahmungen nicht erfolgt wären. Es besteht jedoch kein Grund, dieses Prinzip, wie die Beklagte es haben will, nur dann anzuwenden, wenn nur geringe Mengen der Nachahmung verkauft worden sind. Ebenso ist abzulehnen den Schaden nach den Grundsätzen über die ungerechtfertigte Bereicherung zu berechnen. Eine Erhöhung des Abzuges wegen Gewinnrückganges fällt ebenfalls nicht in Betracht. Unter Berücksichtigung der grossen Konkurrenz und der Krisis auf dem marokkanischen Markt, der Herabsetzung der Kaufkraft der dortigen Bevölkerung, der Einbusse der Zugkraft der Dessins usw. hat die Vorinstanz den Abzug auf 12,5 % und damit reichlich bemessen; ihre Entscheidung ist ein ausgesprochenes Ermessensentscheid, von dem abzuweichen das Bundesgericht umso weniger Grund hat, als ein Handelsgericht, das teilweise mit Fachrichtern der Stickereiindustrie besetzt ist, bessern Einblick in die massgebenden Verhältnisse besitzt, als das Bundesgericht. Dasselbe gilt von der Ansetzung der Ersatzpflicht für indirekten Schaden (wegen Disqualifizierung der verletzten Muster) auf 7500 Fr. Einen andern Herabsetzungsgrund erblickt die Beklagte darin, dass sie jedenfalls nur ein leichtes Verschulden treffe. Allein abgesehen davon, dass ihre Schuld nicht ohne Weiteres als leicht qualifiziert werden kann, indem sogar ein dolus eventualis vorliegt, ist zu wiederholen, dass das Risiko in vollem Umfang denjenigen trifft, der ein geschütztes Muster als Vorlage benützt hat und dass es nicht teilweise auf den Inhaber des geschützten Musters abgewälzt werden darf. Die Beklagte hat weiter darauf hingewiesen, dass die Parteien im Juni 1931 über die Gestaltung der Preise MarkeIlschutz. No 35. 2t7 miteinander verhandelt hätten und dass die Klägerin damals mit keinem Wort geltend gemacht habe, die Beklagte habe ihre Muster nachgeahmt. Die Klägerin habe bis zur Einreichung der Klage trotz Kenntnis der Verletzungen noch fast ein Jahr lang zugewartet, und es treffe sie somit ein Mitverschulden daran, dass der Schaden so gross geworden sei. Sie, die Beklagte, habe annehmen dürfen, dass die Klägerin eine Verletzung der Musterrechte nicht behauptete, und es sei deshalb zu Lasten der Klägerin gestützt auf Art. 44 OR ein erheblicher Abzug zu machen. Allein die Beklagte beruft sich zu Unrecht darauf, dass dem Verletzten eine Rechtspflicht zu sofortiger, energischer Verteidigung obliege; jedenfalls hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass es für eine erfolgreiche Prozessführung unerlässlich war, zuerst die Beweise zu sammeln und sicherzustellen, wofür erfahrungsgemäss geraume Zeit notwendig ist, zumal wenn die Verletzungen in's Ausand hinüberreichen. 5. - Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 2. März 1933 wird bestätigt. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DESMARQUES DE FARRIQUE 35.A.rret de la 1re seotion oivile du 29 mars 1933 dans la

cause l'avannes Watch Co, S. .6., contre Favret. Marques de labrique. - Les raisons de commerce ne peuvent servir de marques que si elles SODt originales. Tel n'ast pas Je cas en principe de la designation pure et simple du genre ou du siege des affaires. Cette regle comporte une exception Jorsqu'une marque depourvue theoriquement devaleur distinc- 208 Markenschutz. Na 35. tive acquiert par un long usage une signification 'spooiale et, de fait, s'avere pr~pre a individualiser les proouits d'une maison determinee. Il en ast ainsi da la marque Tavannes Watch Co. (Consid 1). La marqu6 «Favret Watch Tavannes Il preta a confusi~n avec la marque ({ Tavannes Watch Co » (Consid. 2). L'antiorite d'usage prime l'anMrorit.e d'inscription (Consid 2). A. - En 1891, Henri Sandoz pere installa une fabrique d'horlogerie dans le village de Tavannes (Jura bernois), dont il utilisa le nom {omme marque. A {lette epoque, il n'y avait pas d'autre manufacture d'horlogerie a Tavannes. En 1895, Sandoz ceda son entreprise a la Sociere anonyme « Tavannes Watch CO » (capital 2 500000 francs, siege Tavannes). Elle a ere inscrite au Registre du Commerce de Moutier le 30octobre 1895. La publication eut lieu dans la Feuille officielle du Commerce le 19 octobre de la meme annee. Le but de la Societe est de fabriquer et de vendre de l'horlogerie et tout ce qui s'y rapporte. Sous la direction d'Henri Sandoz, la manufacture prit un rapide essor et un developpement tres grand. Au debut, elle fabriquait 40 montres par jour; en 1930, 4000. Les batiments de l'entreprise couvrent aujourd'hui une superficie d'environ 22 000 mll et les etablis representent a Tavannes seulem~nt une longueur de quatre kilometres et demi. La Tavannes Watch Co et sa maison de vente, Schwob Freres & Cle, a La Chaux-de-Fonds, ont depense depuis 1895 des sommes consider~bles pour faire connaitre les montres « Tavannes ». Durant la derniere decennie, la reclame faite par Schwob Freres & Oie a conte plus de deux millions de francs et celle des agents a l' etranger encore bien davantage. Aussi la Tavannes Watch Co est connue dans le monde entier, et le nom de (t Tavannes » s'est peu a peu identifie dans le commerce horloger avec l'entreprise du Jura bernois et ses produits. A l'etranger, on ignore meme que Tavannes est le nom d'un village. La Sociere a fait enregistrer en Suisse plusieurs marques renfermant le mot (t Tavannes t) : .I Markenschutz. No 35. 209 le20 novembre 1895, « Tavannes Watch Co», sous n° 7897 (actuellement n° 74 375) ; a la meme date, « La Tavannes », sous n° 7895 (actuelle- ment n° 37684) ; le 3 octobre 1903, « Tavannes Watch », sous n° 16425 (actuellement n° 55 301) ; le 17 mars 1921, « Tavannes », sous n° 49 161 ; le 22 fevrier 1930, ({ Tavannes» (enregistree en Allemagne le 4 aout 1931). Independamment de leur inscription en Suisse et au Bureau international de la propriete intellectuelle, les marques ont ere enregistrees dans un grand nombre de pays en Europe et hors d'Europe. B. - Onesime Favret a ere pendant de longues annees ouvrier puis chef d'atelier a la Tavannes Watch Co. TI fut congedie en 1920. En 1928, il s'installa a Tavannes comme fabricant d'horlogerie et deposa le l ef juin, sous n° 67347, la marque ({ Favret Watch Tavannes »; La Tavannes Watch Co protesta immediatement et invita Favret le 27 juin 1928 arenoncer a sa marque qui pretait a confusion avec celles qu'elle avait deposees. Favret refusa en faisant valoir que Tavannes etant son lieu d'origine et de domicile, il avait le droit d'employer ce mot comme raison sociale et comme marque de fabrique. Des confusions se sont effectivement produites. O. - Le 15 mars 1932, la Tavannes Watch Co intenta action contre Favret pour faire ordonner par le Tribunal de Commerce du Canton de Berne la radiation de la marq ue «Favret Watch» n° 67347 deposee le l ef juin 1928 et faire condamner le defendeur a 10 000 francs de dommages- inrerets, avec interets a 5 % des le 13 novembre 1931. A l'appui da ces conclusions, la demanderesse fait valoir en resume ce qui suit : La marq ue du defendeur a provoq ue des confusions en Suisse, a plus forte raison ce risque axiste-t-il pour l'etranger.

Les trois mots Watch, Co et Tavannes ont été repris par Favret ; l'adjonction de son nom ne suffit pas 210 Markenschutz. N° 35. pour différencier la marque ; il a d'ailleurs rendu plus facile la confusion en faisant graver « Tavannes » en gros caractères et les autres mots en petits caractères peu lisibles. Le défendeur a non seulement imité les marques de la demanderesse, il lui a fait une concurrence déloyale, allant jusqu'à prêter sa marque à d'autres fabricants. Ce qui aggrave encore son cas, c'est qu'il appose la marque imitée sur des produits de qualité inférieure. D. - Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il est d'usage, dit-il, dans l'industrie horlogère d'utiliser comme marque le mot « Watch » en le faisant précéder du nom de la localité où se trouve le siège de l'entreprise (« Tavannes Watch Co », « Malleray Watch Co », « Corberet Watch Co », « Fleurier Watch Co », etc.). Il s'agit d'une indication de provenance et l'on ne saurait contester au défendeur le droit de choisir comme marque son nom suivi du mot « Watch », communément employé et de l'indication du lieu dont il est originaire et où il habite. La marque « Tavannes » de la demanderesse a été déposée après celle du défendeur. Il n'y a pas de risque réel de confusion. Dans la marque du défendeur le mot « Tavannes » figure au-dessous des mots « Favret Watch » ; la demanderesse dispose les éléments de sa marque sur une seule ligne. Aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à Favret : ses produits sont de qualité ; les mouvements et la forme de ses montres diffèrent complètement de ceux de la demanderesse. E. - Le Tribunal de Commerce, admettant la demande, a prononcé la nullité et ordonné la radiation de la marque « Favret Watch Tavannes », n° 67347 du défendeur, condamné celui-ci à payer à la demanderesse 1000 francs de dommages-intérêts avec intérêts à 5 % dès le 1^{er} novembre 1931 et mis à la charge de Favret les frais et dépens du procès. Les motifs essentiels de ce prononcé seront indiqués dans les considérants juridiques du présent arrêt. F. - Les deux parties ont recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral, en reprenant chacune ses conclusions Markenschutz. No 31. 211 originaires et en concluant au rejet du recours de la partie adverse. OQMüllerant en droit : 1. L'action de la demanderesse se fonde principalement sur la loi concernant la protection des marques de fabrique et subsidiairement sur l'art. 48 CO. Il est constant que la raison sociale « Tavannes Watch CO » est inscrite au registre du commerce depuis le 9 octobre 1895 et que, dès cette date, la demanderesse l'a utilisée de façon ininterrompue comme telle et comme marque. Les conditions de forme exigées pour la protection de cette marque sont donc réalisées aux termes de l'art. 1^{er} al. 1^{er} et l'art. 2 LM, indépendamment même de l'inscription au registre des marques (RO 43 II p. 97 et COBNU: De la protection des marques de fabriques p. 5). Le Tribunal de commerce l'a reconnu et il suffit de se référer sur ce point aux motifs de son jugement. Le juge ne s'en est d'ailleurs pas tenu à cette constatation ; il a eu raison d'examiner si, en soi, les mots « Tavannes Watch Co » peuvent constituer valablement une marque d'après les principes régissant cette matière. Les raisons de commerce employées comme marques ne bénéficient pas d'un privilège quant à leur choix et leur composition. Soumises aux mêmes conditions que les autres marques (cf. l'arrêt citel, elles ne jouissent de la protection légale que si elles sont originales et propres par conséquent à individualiser les produits d'un fabricant ou commerçant et à les distinguer de ceux de ses concurrents. Aussi bien, selon l'arrêt cité du Tribunal fédéral (p. 97 et 98) Si, « en tant que raison de commerce, la désignation pure et simple du genre ou du siège des affaires ne peut être l'objet d'un droit individuel exclusif et doit pouvoir être employée (comme raison) par n'importe quelle maison établie dans la même localité et faisant le même genre d'affaires ... a fortiori en est-il ainsi lorsque la raison est employée comme marque », signe distinctif qui doit être empreint d'originalité. 212 Markenschutz. N° 35. A. s' en tenir à la lettre de ces

considerants, la protection legale devrait etre refusee a la marque « Tavannes Watch Co », comme on l'a refusee a la marque « Geneva Watch Co » : le mot « Tavannes » designe la localite ou la societe a son siege et sa fabrique, le mot « watch », qui signifie : montre, indique le genre des affaires, et l'adjonction « CO » est l'abreviation anglaise habituelle du mot « compagnie ». En principe, pareilles designations ne doivent pas etre monopolisees (cf. l'arret ciM p. 97 et RO 40 II p. 607). Mais, du fait que chacun de ces trois mots appartient au domaine public et n'a aucun caractere distinctif, il ne suit pas necessairement que, par exception, vu les circonstances particulieres de l'espece, la protection ne puisse point etre accordee a la marque « Tavannes Watch Co ». L'arret du Tribunal federal du 5 novembre 1929 en la cause A. Romary & Co Ltd (RO 55 I p. 262 et sv) a tempere la rigueur de la jurisprudence qu'on vient de rappeler. Bien que rendu en matiere administrative et dans le domaine international, il enonce des principes qui gardent toute leur valeur pour l'application du droit interne, car les motifs qui, aux termes de la loi federale, justifient le refus de protection legale sont essentiellement les memes que les motifs prevus par l'art. 6 al. 2, ch. 2 de la convention internationale (RO 55 I p. 272, 55 II p. 64 et suiv. et 151 et sv.). De meme qu'une designation originale peut devenir generique au cours des annees et tomber dans le domaine public, de meme il arrive qu'une marque, depourvue theoriquement de valeur distinctive, acquiere par un long usage une signification speciale et devienne propre a individualiser les produits d'une maison determinee. C'est ce que le Tribunal federal a admis pour le nom de la localite anglaise Tunbridge Wells, employe comme marque et dont un long usage a fait la designation particuliere des biscuits fabriques et mis dans le commerce par la Societe A. Romary & Co Ltd. et non par d'autres maisons de Tunbridge Wells. Markenschutz. N° 35. 21 ~J La processus a ete semblable dans la presente espece: Pendant environ 35 ans, la Tavannes Watch CO a ete la seule fabrique importante d'horlogerie de la localite. Elle a joui d'un monopole de fait. La mot « Tavannes » ne constitue d'ailleurs pas une indication de provenance selon l'art. 18 LM. Car, contrairement a ce qui est le cas pour Geneve, ce n'est pas la localite de Tavannes -le juge du fait l'etablit de maniere a lier le Tribunal federal- qui donne en general son nom ou sa renommee aux produits horlogers provenant de cet endroit. Il s'agit d'une localite relativement petite dont l'existence est generalement ignoree a l'etranger. Ce sont les montres manufacturees par la societe demanderesse et vendues dans le monde entier qui ont fait connaitre au loin le nom de Tavannes comme designant non un village, mais une fabrique determinee et ses produits. Cette identification a ete d'autant plus effective que le placement de la marchandise est assure par la maison Schwob Freres a La Chaux-de-Fonds et non directement par la fabrique de Tavannes. Le Tribunal de commerce constate en fait que, « dans le monde horloger, le mot «Tavannes » est devenu pour ainsi dire le synonyme de la manufacture d'horlogerie de la demanderesse » et que « ce nom s'identifie avec sa montre et ses produits horlogers ; on dit couramment : c'est une «Tavannes » pour designer une montre de la demanderesse ». Il est donc etabli que, sur le marche horloger, en Suisse et notamment a l'etranger, le mot «Tavannes » n'appartient pas au domaine public, mais sert a designer et s'avere propre a individualiser les produits de la demanderesse. Aussi bien, malgre sa pratique rigoureuse, le Bureau federal de la propriete intellectuelle a consenti en 1930 a enregistrer le mot «Tavannes » seul comme marque distinctive des montres, parties de montres, etc., fabriquees et mises dans le commerce par la Tavannes Watch Co. A. 214 Markenschutz. N° 35. La protection de la loi speciale doit des lors etre accordee aux marques deposees par la demanderesse et dont le mot Tavannes constitue l'element essentiel. 2. - De ces considerations, il suit d'emblee que la marque «

Favret Watch Tavannes) du défendeur ne peut coexister avec celle de la demanderesse ; elle est de nature à induire le public en erreur et tromper par conséquent sous le coup de l'art. 24 LM. A cet égard, il convient de se référer aux motifs convainquants du Tribunal de commerce. Contrairement aux conditions énoncées à l'art. 6 LM, la marque du défendeur ne se distingue pas par des caractères essentiels des marques de la demanderesse. Ce qui frappe l'oreille et la vue et reste grave dans la mémoire, ce n'est pas le nom de Favret, ce sont les mots «(Watch Tavannes », connus dans le monde entier comme spécifiant les produits de la demanderesse avec lesquels la marque du défendeur est de nature à créer une confusion. Le Tribunal de commerce relève avec raison que cet aggraver est encore augmenté par le fait que, sur les cadrans et les mouvements fabriqués par Favret, le mot «(Tavannes » est mis en évidence. Et le défendeur a même aggravé l'imitation en apposant sur certains produits l'abréviation «(Co) à laquelle il n'a pas droit. Les objections du défendeur ont été rejetées par les premiers juges. Peu importe que la marque «(Favret Watch Tavannes) ait été enregistrée avant la marque «(Tavannes » constituée uniquement par ce mot. L'utilisation effective seule le droit; l'antériorité d'usage prime l'antériorité d'inscription (RO 47 Hp. 360). Or, l'antériorité de l'emploi appartient à coup sûr à la demanderesse. Le juge a par conséquent ordonné à bon droit la radiation de la marque «(Favret Watch Tavannes) n° 67347, déposée par le défendeur en 19213. L'admission du moyen principal de la demande rend superflu l'examen du moyen subsidiaire. La demande serait d'ailleurs également fondée par les motifs qui ont amené le Tribunal fédéral à protéger la raison sociale «(Schraubenfabrik Solothurn » (RO 40 H, p. 605 consid. 4). J. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. 215 Quant aux dommages-intérêts, la demanderesse y a indubitablement droit en principe. Les circonstances de la cause font apparaître comme équitable le chiffre de 1000 francs fixé par les premiers juges, en sorte que le recours de la demanderesse se révèle également mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal rejette les deux recours et confirme le jugement attaqué. VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE V gl. ill. Teil N r. 24 und 34. - Voir III e partie N°s 24 et 34. Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)

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