

## BGE 7 I 412

Bundesgericht (BGE), 1881-01-01, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_7\\_I\\_412](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_7_I_412)

FR: ATF 7 I 412

IT: DTF 7 I 412

### Volltext

412 B. CivilrechtspHege. 50. Arrêt du 27 mai 1881 dans la cause de Milly contre peclard. Ensuite de publication du Département fédéral du Commerce et de l'Agriculture, datée du 16 avril 1880, Ulysse peclard, fabricant de savons à Yverdon, a déposé au bureau des marques de fabrique à Berne une marque consistant en un cercle portant au centre une étoile au-dessus de laquelle se lisent les mots: « U. Peclard, marque de fabrique; J) places en rond, au-dessous se trouvent les mots: «L'Etoile. Yverdon. » Cette marque, publiée dans le premier cahier des marques de fabrique et de commerce suisses, sous N° 61, est destinée à être appliquée sur les produits de la maison déposante, fondée à Yverdon en 1868. A l'enregistrement de cette marque a fait opposition, le 3 septembre 1880, le sieur V.-J. Lenoel, directeur de la manufacture des bougies et savons de toile à St-Denis, agissant en qualité de mandataire des héritiers de A. de Milly, propriétaires de la dite fabrique. A l'appui de leur opposition, les héritiers de Milly alléguaient, en s'appuyant sur des déclarations du greffe du Tribunal de la Seine, que la marque de l'Etoile a été déposée à Paris le 19 août 184~ et que ce dépôt a été ensuite renouvelé les 8 juin 1859 et 13 juillet 1812. Ils invoquaient en outre différents jugements rendus par les tribunaux de Marseille et de Bordeaux, à teneur desquels la dénomination et l'emblème l'Etoile sont protégés par la loi au profit du sieur de Milly et de ses héritiers; Les opposants s'en méraient en outre à l'art. 9 de la convention conclue le 20 juin 1864 entre la Suisse et la France pour la protection de la propriété industrielle, assurant aux marques de fabrique françaises la protection légale en Suisse. Le 30 septembre 1880, le Département fédéral a invité la maison de Milly à lui faire parvenir une copie de l'attestation de dépôt du Conservatoire des arts et métiers, et à y joindre, conformément aux dispositions de l'art. 4 de la publication du IV. Fabri.k- und Handelsmarken. No 50. 413 Département du 1~ août 1880, deux exemplaires des empreintes de ses marques revêtus de sa signature. Dans sa réponse, datée du 8 octobre 1880, U. Peclard conclut au mis de l'opposition formulée par la maison de Milly. Il fait valoir, à l'appui de ses conclusions, les arguments suivants: La fabrique de savons, soude et chandelles de U. Peclard à Yverdon a été fondée en 1868: dès l'origine elle a adopté sa marque actuelle. Elle ne connaissait pas la maison de Milly et n'a donc point cherché à usurper sa marque. La dite maison ne s'est pas conformée à l'art. 19 de la convention franco-suisse de 1864 et n'a pas fait inscrire ou déposer sa marque selon le § 2 de l'art. 7 de la loi fédérale de 1879: elle a ainsi négligé les seuls moyens par lesquels elle pouvait s'assurer la propriété de sa marque en Suisse. La devise U. Peclard à Yverdon et l'Etoile forment un tout indivisible impossible à confondre avec la marque de Milly. Le 30 octobre 1880, la maison de Milly n'avait pas encore opéré le dépôt réclamé par le Département de l'Agriculture et du Commerce. Statuant le dit jour sur l'opposition, le dit Département a décidé de ne point entrer en matière, et ce par les motifs suivants: D'après les art. 15, 17 et 19 de la convention du 20 juin 1864 entre la Suisse et la France, les Français qui veulent revendiquer en Suisse la propriété exclusive d'une marque ont à effectuer le dépôt au

Departement federal de l'Inte- rieur, et actuellement au Departement de l'Agriculture et du Commerce. La maison de Milly n'a pas depose sa marque: elle ne peut done se baser dans son opposition sur la eonven- lion mentionnee. En outre, les formalites prescrites par la publication du Departement du 2 aout n'ont pas ete observees par la maison de Milly. C'est ensuite de ceUe decision que les hoirs de Milly ont adresse la presente demande, les 16/18 novembre 1880, au Tribunal federal Le 15 dit, les demandeurs avaient effectue, au bureau fe- { leral des marques de fabrique et de eommeree, sous numeros 414 B. Oivilrecbtspflege. 432 a 437, le depot de six marques, dont deux pour bougies et quatre pour savons, ainsi que eelui des denominations «Savon de l'Etoile» et «Bougie de l'Etoile, » independante de toute forme distinctive. En ce qui eoneerne les savons, les types des marques deposees sont les suivants: a) Pains de savon consistant en un parallelipede droit a base reetangulaire, portant sur les deux rectangles des bases superieure et inferieure les mots «Savon de l'Etoile. Paris» imprimes en creux; sur les deux eOles les plus longs, les mots « medaille d' or » imprimes en relief, et sur les deux eoLes les moins longs, en relief egalement, une etoile a cinq branches. (N° 432, depose en France le 12 juillet 1872.) b) Pains de savon consistant en un parallelipede droit a base carree, portant sur les deux carres des bases superieure el inferieure les mots: «Savon de l'Etoile. Paris») imprimes en ereux; sur deux rectangles des eotes opposcs, deux etoiles a cinq branches, egalement en relief. (N° 433, depose en France le 12 juillet 1872.) c) Pains de savon consistant en un parallelipede droit a base earree, portant sur les deux carres des bases superieure et inferieure les mots : « Savon de l'Etoile. Medailles d'or. 1839-1844-1849;» sur chaeun des quatre cotes reetangu- laires, . deux rangees paralleles de sept moulures en creux separees par un double trait. (N° 436, depose en France le 8 juin 1859.) . . d) Pains de savon consistant en un parallElipede droit a base carree, portant sur les deux carres des bases superieure et inferieure les mots «Savon de l'Etoile. Medailles d'or. 1839- 1844-H149 }) et deux Hoiles, une de chaque eote du mot savon, le tout imprime en creux, separees par un double trait egale- ment en creux. (N° 437, depot effecLue le 12 juillet 1872, en renouvellement de eeux des 28 octobre 1843 et 8 juin 1859.) Les demandeurs, invites par le Juge federal deIegue a l'in- truction de la eause a formuler leurs conclusions ont conelu dans le delai a eux fixe a eeL effet, a ce qu'il piaise au Tri- bunal federal prononcer : « Que M. Ulysse Peclard a Yverdon n'a pas le droit de se IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 50. 415 servir eomme marque de fabrique pour les memeS produits, ou comme partie eonstitutive d'une pareille marque, d'une etoile a cinq rayons; » Que l' enregistrement de sa marque de fabrique sous N° 61 de la publicaLion provisoire, et sous N° 58 de la publiatiou dans l'annexe a la feuille officielle N° 48, est nul eL de nul effet. » A l'appui de ces eonclusions les hoirs de Milly invoquent les motis ci-apres : La maison demanderesse avait fait enregLstrer ses marques au Bureau federal des marques de fabrique avant de deposter son recours au Tribunal federal: en revanche, il est vrai que (set enregisLrement n'avait pas eu lieu lors de l'opposition des hoirs de Milly. C' est en vain que U. Peclard invoque ce fait pour sa defense. Tous les industriels et eommer!ants etablis dans les Etats qui accordent aux Suisses la reciproeite de trai- tement etaient autorises a opposer: 01' eette reeiprocite re- sulte, en ce qui coneerne la France, du traite franco-suisse de 1864. Cete question resolue, il n'y a plus qu'a examiner si les demandeurs n'ont pas un droit, preferable a M. Peclard a Yverdon, a user de la marque de fabrique qu'ils emploient: or ce point doit etre tranche en faveur des hoirs de A. de Milly, lesquels, en 1843 et 1859, ont fait enregistrer a Paris la de- nomination de «Savon de l'Etoile» eomme earacteristique de leurs produitso Le droit de proprieete de M. de Milly et de ses sucesseurs a cet egard a eLe eonstamment reconnu par °les tribunaux fran!lais. La marque de fabrique

de la maison de Milly est plus ancienne que celle de la maison Peclard: elle doit être aussi protégée en Suisse. Cette protection doit consister en ce qu'aucune atteinte au droit de propriété de cette marque ne doit être faite: aucun industriel suisse ne doit être autorisé à la faire enregistrer comme sienne. Le droit de propriété exclusif de la maison demanderesse s'étend d'abord à la dénomination « l'Etoile » enregistrée en Suisse. La reproduction de ce mot sur les savons de la maison Peclard suffit pour rendre une confusion possible.

Ensuite 4160 B. Civilrechtspflege. les demandeurs ont un droit exclusif à l'usage de l'emblème de l'étoile, dont ils usent depuis cinquante ans à titre de marque: l'émblème dont se sert la maison Peclard est sinon identique, au moins très semblable à celle figurant sur les savons de Milly: cette analogie est suffisante pour faire naître une confusion; il en résulte que les conclusions des demandeurs sont également justifiées de ce chef. Dans sa réponse Peclard conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral repousser les conclusions de la maison de Milly, à savoir: exceptionnellement a) parce que cette maison a opposé à l'inscription de la marque du défendeur le 23 septembre 1880, sans aucun droit, ne s'étant conformée ni aux prescriptions du traité franco-suisse de 1864 ni à l'art. 7 de la loi du 19 décembre 1879 sur les marques de fabrique; b) parce que le recours de la maison de Milly au Tribunal fédéral contre le prononcé du Département fédéral du Commerce et de l'Industrie, du 30 octobre 1880, a été déposé tardivement, le 10 janvier 1881, tandis qu'il devait l'être dans les vingt jours. Au fond: a) parce que la marque dont se sert Peclard pour ses savons est plus ancienne de quatre ans que celle dont se sert de Milly, et que celui-ci revendique aujourd'hui; b) parce que la marque du défendeur forme un ensemble qui diffère suffisamment d'une marque déposée, entre autres de la marque du demandeur de Milly, et ne peut donner lieu à une confusion. Dans leur réplique et duplique, les parties reprennent leurs conclusions respectives. Statuant sur ces faits et considérant en droit: 1° Le défendeur a contesté, dans l'espèce, aux hoirs de Milly, le droit d'opposition à l'enregistrement de sa marque par deux moyens principaux consistant à dire, d'une part, que le recours est tardif pour n'avoir pas été interjeté dans le délai légal, et d'autre part, que les recourants sont irrecevables IV. Fabrik- und Handelsmarken. No 50. 417 dans leur opposition par le motif qu'ils ont ouvert la présente action avant d'avoir fait enregistrer leur marque en Suisse, conformément à la convention du 20 juin 1864 entre la Suisse et la France et à l'art. 7 de la loi fédérale sur les marques de fabrique. 2° En ce qui concerne le premier de ces moyens, lequel n'a d'ailleurs été reproduit ni en duplique ni dans les plaidoiries de ce jour, il suffit de constater que la déclaration de recours des hoirs de Milly, datée de Paris le 16 novembre 1880, est parvenue au greffe du Tribunal fédéral le 18 dit, soit dans le délai de vingt jours à partir de la réception, par les demandeurs, de la communication du prononcé du Département en date du 30 octobre précédent. Le délai fixé par l'art. 28 al. 3 de la loi fédérale a donc été observé. Il est indifférent, dans cette position, que les développements ultérieurs produits à l'appui du dit recours aient été adressés au Tribunal fédéral par la partie de Milly postérieurement à l'expiration des vingt jours susmentionnés, et dans le délai qu'en l'absence d'une procédure déterminée par la loi elle-même le Juge délégué lui avait prescrit à cet effet. Le premier moyen préjudiciel n'est ainsi pas fondé. 3° En ce qui touche la seconde fin de non-recevoir, consistant à dire qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande par le motif que la partie de Milly n'avait pas, jusqu'au prononcé du Département fédéral, déposé sa marque en Suisse conformément à l'art. 15 de la convention du 20 juin 1864, et à l'art. 7 de la loi fédérale sur les marques de fabrique, il faut reconnaître que ce dernier fait est exact. Toutefois le droit d'opposition dont il s'agit actuellement n'a trait qu'à la procédure transitoire relative aux marques suisses anciennes, telle qu'elle est réglée aux

art. 26 et suivants de la loi fédérale précitée, ainsi que par l'ordonnance du Département fédéral du Commerce du 2 août 1880. Les conditions auxquelles l'exercice de ce droit d'opposition est soumis ne doivent être cherchées que dans ces dispositions légales. Or le Tribunal fédéral a déjà décidé récemment (voy. arrêt Lister et Cie contre Dursteier du 19 mai 1881) que les industriels et commerçants établis en Suisse avaient seuls à déposer leurs marques en application de l'art. 27 de la loi, et que le fait de n'avoir pas effectué ce dépôt ne saurait avoir, pour les industriels et commerçants étrangers, la conséquence de les exclure du droit d'opposition, pourvu qu'ils aient rempli les autres conditions énumérées dans l'ordonnance du 2 août susvisée, ce qui est le cas pour les demandeurs. En effet la réciprocité de traitement exigée par l'ordonnance est garantie à l'art. 14 de la convention de 1864, et les demandeurs ont démontré, par l'attestation de l'autorité compétente à l'enregistrement des marques en France, que la marque de la maison de Milly est protégée dans ce pays. Il est vrai que les demandeurs ne s'étaient pas, au moment du prononcé du Département en la cause, conformés au vœu de l'art. 4 de l'ordonnance précitée portant que l'opposition doit être accompagnée de trois exemplaires d'empreintes de la marque de l'opposant, revêtus de la signature de celui-ci, et qu'ils n'ont opéré le dépôt de ces empreintes que plus tard. Il n'y a pas lieu, toutefois, pour le Tribunal fédéral, d'entrer en matière sur ce moyen que la partie défenderesse n'a présenté ni dans ses écritures ni aux débats. La seconde exception opposée par le défendeur est également rejetée.

4° Le droit des habitants de Milly d'opposer à l'enregistrement de la marque du défendeur devant ainsi être reconnu, il y a lieu d'examiner si cette opposition est fondée dans les circonstances de la cause, soit en ce qui a trait à l'usage, par le dit défendeur, de la dénomination de l'Etoile pour désigner ses produits, soit en ce qui concerne l'usage de l'étoile à cinq rayons figurant également dans sa marque. Cette double question doit être résolue en application de la convention conclue le 30 juin 1864 entre la Suisse et la France pour la garantie de la propriété littéraire, artistique et industrielle. L'article 18 de ce traité dispose en effet que les tribunaux compétents en Suisse soit pour les réparations civiles, soit pour la répression des délits, appliqueront sur tout le territoire de la Confédération, au profit des propriétaires en France de marques de fabrique ou de commerce, les dispositions stipulées par le dit traité; le même article prévoit, il est vrai, que ces dispositions pourront être remplacées par celles de la législation que les autorités compétentes de la Suisse viendraient à consacrer sur la base de l'assimilation des étrangers aux nationaux, mais sous réserve expresse des garanties contenues à l'art. 50 portant que les stipulations de la dite convention continueront à être obligatoires pour les deux pays jusqu'à ce qu'elles soient modifiées d'un commun accord. Or aucune modification ou révision semblable du traité n'étant intervenue jusqu'ici, il en résulte que ses dispositions doivent régir le litige actuel.

50 L'art. 29 de la dite convention, reproduisant l'art. 15 de la loi française de 1857, considère entre autres comme marques de fabrique les dénominations et les emblèmes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. Il y a lieu de rechercher si la maison de Milly est autorisée à revendiquer l'usage exclusif du nom et de l'emblème de l'Etoile. a) En ce qui touche la dénomination de « l'Etoile, » il est établi au dossier qu'en octobre 1843 déjà, et plus tard encore, en 1859 et 1872, la maison demanderesse en a opéré le dépôt au greffe du tribunal de commerce de la Seine, dans le but de distinguer ses produits et en particulier ses savons. Ainsi se trouve réalisée la condition essentielle et absolue à laquelle l'art. 15 du traité subordonne le droit à la revendication de la propriété exclusive de la marque. Par ce dépôt, la maison de Milly a pris possession, comme distinctive de ses savons, d'une

denomination arbitraire hors du domaine public, et fonde ainsi son droit de propriété privative sur cette appellation nouvelle et spéciale. La maison de Milly apparaît donc comme la première occupante de la denomination « l'Etoile » qu'elle s'est dès lors légitimement appropriée et elle a le droit d'en interdire l'usage à la maison Peclard, dont l'origine ne remonte pas au-delà de l'année 1868. Autoriser 420 B. Civilrechtspflege.

Peclard a se servir, pour désigner ses produits, de la denomination sous laquelle ceux de la maison de Milly sont connus depuis plus d'un quart de siècle, pourrait facilement faire naître des confusions préjudiciables au premier propriétaire de cette appellation, ce que la convention internationale a précisément voulu éviter. La circonstance que les savons du défendeur portent en outre l'indication « U. Peclard. Yverdon, » n'est pas de nature à infirmer ce qui précède. Malgré cette adjonction, - qui ne constitue d'ailleurs point une partie intégrante de la marque proprement dite, - le seul usage, par le défendeur, de la denomination « l'Etoile » doit être envisagé comme suffisant pour provoquer une confusion entre ses produits et ceux de la maison demanderesse, connus sous cette seule désignation, et ne portant aucun nom de fabricant. Il en est de même du laps de temps, relativement considérable, pendant lequel le défendeur a usé de la denomination contestée, le traité ne fixant aucun délai préemptoire pendant lequel le propriétaire légitime de la marque serait tenu, à peine de forclusion, d'en revendiquer l'usage exclusif contre des tiers. Il suit de ce qui précède que la denomination « l'Etoile, » figurant dans la marque de fabrique de la maison U. Peclard, à Yverdon, ne saurait subsister en présence du droit antérieur acquis par les demandeurs. b) En ce qui concerne l'emblème de l'étoile, figurant à côté de la denomination « l'Etoile » dans la marque de fabrique du défendeur, il est douteux, d'après les pièces du dossier, que les demandeurs aient fait usage de ce signe avant la maison Peclard. Cette circonstance est toutefois indifférente au point de vue du sort de la présente action: le Tribunal fédéral n'a pas, en effet, à examiner si quelque'un des éléments constitutifs de la marque de l'Étoile peut être utilisée comme marque de fabrique par le défendeur; la seule question qui se pose ici est celle de savoir si la marque déposée par le dit défendeur, prise dans sa totalité, a droit à la protection de la loi. Or cette question doit être résolue négativement, par les motifs développés plus haut, en présence du fait de l'usage illégitime de la denomination « l'Etoile » par le sieur Peclard. Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: L'opposition de la maison de l'Étoile et de l'enregistrement de la marque du défendeur U. Peclard (N° 61 de la publication du Département fédéral du Commerce et de l'Agriculture, en date du 2 août 1880) est fondée; en conséquence l'enregistrement de cette marque est déclaré inadmissible. 51. Arrêt du 28 mai 1881 dans l'affaire Frossard contre Ormond. Le 31 juillet 1880, à 4 heures du soir, a été effectuée au bureau fédéral des marques de fabrique, par J. Frossard et Cie, fabricants de cigares et tabacs à Payerne, le dépôt d'une marque consistant en une ancre ornée d'un médaillon portant la croix fédérale et ayant au-dessus les mots « marque de fabrique. » À côté de l'ancre se lit la signature ([ J. Frossard et Cie à Payerne (Suisse). » Cette marque est destinée à figurer sur des paquets de cigares ou de tabacs. Elle est inscrite au N° 205 de la publication du Département. À l'enregistrement de cette marque ont fait opposition, en date des 16 et 21 septembre 1880, Ormond et Cie, fabricants de cigares et tabacs à Vevey et à Genève. Dans cette opposition ils alléguent que : . a) Le 1er mai 1880, à huit heures du matin, ils ont déposé au bureau fédéral des marques de fabrique une marque consistant en deux ancres portant les mots: « marque de fabrique. » Entre ces deux ancres se lit la signature « Ormond

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