

BGE 89 II 96

Bundesgericht (BGE), 1963-01-01, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_89_II_96

FR: ATF 89 II 96

IT: DTF 89 II 96

Regeste

Regeste Art. 24 lit. c MSchG. Markenrecht. 1. Der Inhaber einer in der Schweiz eingetragenen Marke kann den Schutz seines Rechtes gegenüber einer ausländischen Marke verlangen, sobald diese auf dem inländischen Markte erscheint (Territorialitätsprinzip); sein ausschliessliches Recht besteht selbst dann, wenn die Marke im Ausland rechtmässigerweise angebracht und gebraucht worden ist; auf die Qualität der beiden mit derselben Marke versehenen Erzeugnisse kommt nichts an, und ebenso nicht darauf, ob der schweizerische und der ausländische Markeninhaber wirtschaftlich miteinander verbunden sind, sofern die Marke in der Schweiz nur durch den einen von ihnen hinterlegt worden ist (Erw. 3). 2. Nichtigkeit der Markenübertragung. a) Beweislastverteilung. b) Originärer Erwerb einer seit mehr als 5 Jahren gelöschten Marke. c) Ergänzung des kantonalen Tatbestandes in einem nebensächlichen Punkte (Art. 64 Abs. 2 OG) (Erw. 4). 3. Konzernmarke? (Erw. 5). 4. Nachahmung einer Marke durch Wiedergabe ihres figurativen Teiles (Erw. 6).

Regeste Art. 24 litt. c LMF. Droit des marques. 1. Le titulaire d'une marque enregistrée en Suisse peut demander la protection de son droit à l'égard d'une marque étrangère, dès que celle-ci apparaît sur le marché à l'intérieur du pays (principe de territorialité); son droit exclusif existe même si la marque a été apposée et utilisée licitement à l'étranger; peu importe la qualité respective des produits revêtus de la même marque ou les liens économiques unissant les titulaires en Suisse et à l'étranger, si la marque n'est déposée en Suisse que par l'un d'eux (consid. 3). 2. Nullité du transfert d'une marque. a) Répartition du fardeau de la preuve. b) Acquisition originaire d'une marque radiée depuis plus de cinq ans. c) Complètement des constatations de l'autorité cantonale sur un point accessoire (art. 64 al. 2 OJ) (consid. 4). 3. "Marque de Konzern"? (consid. 5). 4. Imitation d'une marque par la reproduction de son élément figuratif (consid. 6).

Regesto Art. 24 lett. c LMF Diritto delle marche. 1. Il titolare di una marca registrata in Svizzera può chiedere la protezione del suo diritto nei confronti di una marca estera, tosto che questa compare sul mercato all'interno del paese (principio della territorialità); il suo diritto esclusivo esiste anche se la marca è stata apposta e utilizzata lecitamente all'estero; poco importano la rispettiva qualità dei prodotti muniti della medesima marca e i vincoli economici che uniscono i titolari in Svizzera e all'estero, se la marca è depositata in Svizzera solo da uno di questi (consid. 3). 2. Nullità del trasferimento di una marca. a) Ripartizione dell'onere della prova. b) Acquisito originario di una marca cancellata da oltre cinque anni. c) Perfezionamento degli accertamenti dell'autorità cantonale su un punto accessorio (art. 64 cpv. 2 OG) (consid. 4). 3. "Marca di Konzern"? (consid. 5). 4. Imitazione di una marca mediante riproduzione del suo elemento figurativo (consid. 6).

Erwägungen

E. 3

De par l'art. 24 litt. c LMF, sera poursuivi par la voie civile quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée, pour autant du moins que le public pouvait être trompé sur leur provenance (RO 86 II 279 et les arrêts cités). Interprétant cette disposition, le Tribunal fédéral a abandonné le principe de l'universalité des marques et s'est rallié à celui de la territorialité, admis presque partout à l'étranger et dans la doctrine suisse actuelle (RO 78 II 164; 85 IV 53 ; 86 II 272 ; TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, p. 133 ss.; MATTER, Kommentar zum MSchG, p. 50; DAVID, Kommentar zum MSchG, 2e éd., p. 52). Selon cette jurisprudence, la marque enregistrée en Suisse confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser dans ce pays, la protection étant limitée au champ d'application BGE 89 II 96 S. 101 de la loi. Si donc l'ayant droit ne saurait s'opposer à l'usage de sa marque à l'étranger par une autre entreprise, il le peut dès qu'elle apparaît sur le marché suisse, même si elle a été apposée et utilisée licitement ailleurs; lui seul jouit en Suisse de la protection légale. La fonction de la marque étant de spécifier le fabricant et son entreprise par une indication de provenance (mais pas celle de l'art. 18 LMF: RO 86 II 277), peu importe la qualité respective des produits revêtus de la même marque (RO 78 II 172 et les arrêts cités) ou les liens économiques unissant les titulaires en Suisse et à l'étranger, si la marque n'est déposée en Suisse que par l'un d'eux. Sans doute, un cartel peut-il ainsi recourir au droit des marques pour imposer de manière efficace la répartition territoriale des débouchés entre ses membres et conférer à la convention de cartel, à ses clauses d'exclusivité et à l'organisation de monopoles privés, qui ressortissent au domaine du contrat et des droits relatifs, le renfort d'une protection ayant un effet réel. Tel n'est pas l'objet du droit d'auteur et de la propriété industrielle (RO 85 II 442; 86 II 284). Mais c'est une conséquence inéluctable du principe de la territorialité, voulue semble-t-il par le législateur (art. 11 al. 1 LMF). La liberté économique de droit privé peut d'ailleurs être protégée par des voies de droit appropriées (art. 28 CC). Vu ce qui précède, les intimées, si elles sont titulaires en Suisse des marques dont elles se prévalent, peuvent s'opposer à leur contrefaçon ou à leur imitation, quand bien même la marchandise vendue, mise en vente ou en circulation, serait identique à leurs propres produits, proviendrait d'entreprises liées économiquement à elles-mêmes ou serait revêtue d'une marque apposée licitement à l'étranger.

E. 4

a) Comme dans l'instance cantonale, les recourants invoquent la nullité du transfert de la marque figurative "Twin Notes" no 107 786 et de la marque mixte BGE 89 II 96 S. 102 "Columbia Grafonola" no 107 787 à l'une des intimées la société anglaise Columbia Gramophone Company Ltd., parce que l'art. 11 LMF, ancienne teneur, n'aurait pas été respecté (RO 58 II 181; 61 II 61). Le jugement attaqué n'a pas examiné si la société, comme elle le soutient et offrait de le prouver, a acquis la part de l'entreprise américaine Columbia Connecticut afférente à la Suisse. Il a admis en effet la validité de la marque par d'autres motifs. On ne saurait donc dire que la demanderesse a échoué dans l'administration d'une preuve qui lui incombait, ni que la Cour cantonale, à tort, ne lui en a pas imposé le fardeau. On pourrait tout au plus reprocher au juge d'avoir fixé les faits de manière incomplète s'il s'avérait que les motifs de sa décision ne sont pas convaincants et que le point litigieux fût donc décisif. Comme on le verra, l'intimée est titulaire des marques enregistrées en Suisse. La Cour de céans se borne dès lors à noter, par surabondance de

droit et contre l'avis des recourants (cf. p. 6 de l'acte de recours), que le fardeau de la preuve n'incombait pas à l'intimée. Le transfert des marques est soumis à des formalités et fait l'objet d'un contrôle par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle; il est enregistré sur la base d'une pièce justificative suffisante, dans un registre public (art. 16 LMF; art. 19 du règlement d'exécution). De par l'art. 9 CC, l'intimée est présumée avoir acquis le droit conformément à la loi et notamment à la suite d'une transmission, totale ou partielle, de l'entreprise dont la marque sert à distinguer les produits (TROLLER, op.cit., II p. 1025; DAVID, 2e éd., note 4 ad art. 5; MATTER, p. 93). Il suffisait dès lors que l'intimée se prévalût de l'inscription; il incombait aux recourants de renverser la présomption en alléguant et prouvant les faits d'où résulte, à leur avis, la nullité de la marque ou de son transfert. b) Quand bien même le transfert intervenu en 1924 serait nul, l'intimée peut se prévaloir actuellement d'une acquisition originaire, à un double point de vue. En premier BGE 89 II 96 S. 103 lieu, les marques litigieuses ont été radiées au nom de la maison américaine en 1924; comme elles pouvaient être déposées par un tiers pour les mêmes produits cinq ans après la radiation (art. 10 LMF), l'acquisition initiale dérivée, supposée nulle, eût été validée en 1929 (RO 83 II 220 consid. 2 in fine). En second lieu, le renouvellement demandé en 1944, soumis aux mêmes formalités qu'un premier enregistrement (art. 8 al. 2 LMF), est intervenu à un moment où l'on pouvait utiliser la marque radiée (art. 10 LMF). Vu la mention du transfert, on ne saurait objecter que la maison américaine a conservé le droit à la marque jusqu'en 1940 (art. 8 al. 1 LMF); elle a au contraire exprimé sa volonté de ne plus en user. La marque doit donc être réputée radiée même si, par hypothèse, l'acquisition dérivée par la maison anglaise était nulle. Du reste, faute de renouvellement, la marque était disponible en 1945. A ce moment-là au plus tard, toute acquisition viciée était donc validée. c) Il suit de là que les objections visant la validité du transfert tombent. Il reste à rechercher si, malgré leurs dénégations, les recourants ont mis en vente des disques revêtus des deux marques nos 107 786 et 107 787 visées par le dispositif du jugement attaqué. Sur cette question de fait, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de la Cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ), sous réserve de l'art. 64 OJ. Les conclusions de la requête de mesures provisionnelles mentionnaient la marque figurative "Twin Notes" et la "marque - verbale ou mixte - Columbia"; la seule marque mixte comprenant ce terme est "Columbia Grafonola" no 107 787. Le jugement attaqué définit l'office de l'huissier comme "l'inventaire des disques concernés". Le document établi à cette occasion ne porte pas la marque en regard des titres des disques mais, lorsqu'il relate les opérations effectuées, se réfère aux "disques 'Columbia' en stock". Le jugement attaqué, BGE 89 II 96 S. 104 qui ne contient pas d'autres précisions, se révèle donc insuffisant. Le point est accessoire, car l'acte illicite vise essentiellement la marque verbale "Columbia". Aussi le tribunal peut-il rechercher dans le dossier des constatations complémentaires (art. 64 al. 2 OJ). Il ne s'y en trouve aucune. Mais dans la discothèque mise à la disposition de la Cour cantonale, les deux marques ne sont apposées sur aucun des disques de provenance américaine produits - fût-ce par l'intimée -, ni sur leurs emballages. (Sur l'étui du disque no 2577, en bas à droite, les deux notes figurent dans une énumération, en caractères très petits, des marques utilisées par la maison américaine; la marque du disque lui-même est "Columbia LP". Il ne ressort donc pas de la procédure ou du jugement attaqué que les recourants aient mis en vente des disques américains revêtus des marques nos 107 786 et 107 787 (qui paraissent avoir été abandonnées en fait). Or la preuve de l'infraction incombait à l'intimée, au cours de l'instance cantonale; elle n'a pas été tentée sérieusement ou a échoué. Le refus opposé par les recourants à l'injonction de ne point vendre "des

disques revêtus des marques Columbia, Twin Notes et His Master's Voice" (contenue dans la lettre du 5 mai 1958) n'est pas probant, car l'ordre est imprécis et ne vise pas expressément la marque mixte Columbia Grafonola; de plus, si l'usage effectif de la marque n'est pas nécessaire quand le défendeur refuse de s'engager à s'abstenir d'en user et conteste la prétention, c'est dans la seule hypothèse où le défendeur a fait enregistrer la marque contestée, dans le but évident de l'utiliser (RO 58 II 172; 84 II 322 ; 87 II 111); tel n'est pas le cas. Il suit de ces considérations que l'infraction visée par l'art. 24 litt. c LMF n'est pas réalisée en ce qui concerne les marques nos 107 786 et 107 787. L'action de Columbia Gramophone Company Ltd. doit être rejetée dans cette mesure. BGE 89 II 96 S. 105

E. 5

Les recourants admettent la licéité de la marque verbale "Columbia" no 158 095, déposée le 29 septembre 1955 (après un refus du Conseil fédéral du 16 juin 1922; BURCKHARDT, Le droit fédéral suisse, IV, no 2158); l'indication géographique évoque principalement dans l'esprit du public suisse un produit déterminé (hat sich im Verkehr durchgesetzt). a) Ils soutiennent en revanche, semble-t-il, que ce public la considère comme une marque américaine, en raison de la renommée mondiale acquise par le produit fabriqué aux Etats-Unis; cela exclurait toute protection de l'intimée. Mais cet avis n'est confirmé, en fait, par aucune contestation du jugement attaqué. b) Les recourants prétendent en outre que des relations économiques étroites existent entre la société américaine et le groupe EMI; ils en déduisent que la première bénéficie en Suisse d'une marque "de fait", de "Konzern". Mais on ne se trouve en tout cas pas en présence d'une marque collective (art. 7 bis LMF), l'existence d'une personne morale n'étant pas établie. La faculté de l'art. 6 bis LMF n'a pas davantage été utilisée, les intéressés, quelles que soient leurs relations économiques, n'ayant pas déposé en commun une marque. La société américaine n'a même pas fait enregistrer une marque en Suisse. Il s'ensuit que le moyen des recourants, malaisé à saisir, paraît dénué de tout fondement. c) L'acte de recours se réfère enfin à l'arrêt Philipps c. Radio Import (RO 86 II 283) et affirme que la vente de disques américains revêtus de la marque Columbia ne peut induire le public en erreur; tel n'est en effet pas le cas lorsque la marchandise provient d'un Konzern et que, dans l'esprit du public suisse, la marque désigne non pas l'entreprise de son titulaire mais n'importe quelle maison appartenant au Konzern; or, à en croire les recourants, le disque Columbia est considéré comme américain, vu la renommée qui s'est attachée d'emblée, dès avant 1924, au produit fabriqué aux Etats-Unis. BGE 89 II 96 S. 106 Cette argumentation ne repose pas sur les constatations du jugement attaqué. Si l'intimée tolère la vente en Suisse de disques Columbia fabriqués dans d'autres pays d'Europe sous les marques qu'elle-même ou le groupe EMI y ont déposées, on n'en saurait déduire que, dans l'esprit du public, la marque Columbia est celle d'un Konzern mondial, comprenant également des maisons hors d'Europe. Cela ne ressort pas du jugement attaqué; celui-ci constate au contraire que l'entreprise américaine ne vend pas de disques en Suisse et que l'intimée n'a jamais toléré les ventes isolées qui se sont réalisées. La situation est donc différente de celle de l'arrêt invoqué, où les titulaires de la marque suisse eux-mêmes importaient et mettaient en vente, comme le défendeur, des marchandises provenant d'entreprises Philipps à l'étranger. En l'espèce au contraire, le marché suisse est fermé depuis plus de trente ans aux produits américains, ensuite de la cession intervenue en 1924; en outre, les groupes européen et américain sont distincts et indépendants. On ne saurait dès lors prétendre que, dans l'esprit du public suisse, la marque Columbia émane d'un Konzern touchant aussi la fabrication américaine.

E. 6

Les recourants contestent avoir mis en vente des disques "His Master's Voice" de provenance américaine. Selon eux, il n'existe que des disques revêtus de la marque RCA Victor, "qui malheureusement est quelquefois accompagnée du même petit chien que celui figurant dans les marques de HMV". Effectivement, le procès-verbal de l'huissier, relatant l'inventaire "des disques 'His Master's Voice, en stock à Genève", mentionne des disques RCA. Mais les recourants accordent qu'une partie d'entre eux au moins portent l'élément figuratif de la marque de l'intimée The Gramophone Company Ltd. Cela est d'ailleurs corroboré par les pièces produites par la société anglaise, qui établit les avoir achetées au magasin de la recourante: sur les enveloppes est apposée la marque no 173 841 à côté de RCA BGE 89 II 96 S. 107 Victor, et l'étiquette des disques porte soit cette marque complète, soit le plus souvent l'élément figuratif seul. Les recourants ont donc mis en vente - peu importe en quelle quantité - des disques revêtus de la marque enregistrée en 1943. Cette marque a été déposée pour les appareils d'enregistrement et de reproduction des sons. Sont ainsi visés, notamment, les disques de gramophone. On ne saurait objecter que la marque RCA Victor est "prépondérante"; cela est inexact en fait et sans pertinence en droit, car l'imitation ou la contrefaçon est de nature à créer une confusion dans le public, même si une autre marque est aussi apposée. En outre, le Cour de céans ne peut examiner les faits articulés par les recourants qui sortent du cadre des constatations du jugement attaqué (art. 63 al. 2 OJ), ceux notamment qui touchent les disques de l'entreprise RCA Victor et les relations entre celle-ci et le groupe EMI. Il convient en revanche de rectifier d'office le jugement attaqué sur un point de détail. Dans la mesure où seul l'élément figuratif est apposé sur les disques américains, il n'y a pas contrefaçon, mais imitation (RO 32 I 702; DAVID, op.cit., note 3 ad art. 24 LMF, p. 267/268). Pour interdire celle-ci, on ne peut se référer, comme la Cour cantonale, à "tout élément essentiel desdites marques". L'ordre d'abstention doit être précis, de façon qu'aucune difficulté ne puisse surgir lors de l'exécution forcée (RO 84 II 457 consid. 6). Il visera donc en l'espèce "l'élément figuratif de la marque". Dispositiv

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