50. *Arrêt du 27 mai 1881 dans la cause de Milly
contre Péclard.*

Ensuite de publication du Département fédéral du Commerce et de l'Agriculture, datée du 16 avril 1880, Ulysse Péclard, 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. Péclard, marque de fabrique ; » placés 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 23 septembre 1880, le sieur V.-J. Lenoël, directeur de la manufacture des bougies et savons de l'Etoile 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 hoirs de Milly alléguaient, en s'appuyant sur des déclarations du greffe du Tribunal de de la Seine, que la marque de l'Etoile a été déposée à Paris le 19 août 1842 et que ce dépôt a été ensuite renouvelé les 8 juin 1859 et 13 juillet 1872. 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 référaient en outre à l'art. 29 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

Département du 2 août 1880, deux exemplaires des empreintes de ses marques revêtus de sa signature.

Dans sa réponse, datée du 8 octobre 1880, U. Péclard conclut au mis de côté 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. Péclard 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 ses marques 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. Péclard 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 en effectuer le dépôt au Département fédéral de l'Intérieur, et actuellement au Département de l'Agriculture et du Commerce. La maison de Milly n'a pas déposé sa marque : elle ne peut donc se baser dans son opposition sur la convention mentionnée. En outre, les formalités prescrites par la publication du Département du 2 août n'ont pas été observées par la maison de Milly.

C'est ensuite de cette décision que les hoirs de Milly ont adressé la présente demande, les 16/18 novembre 1880, au Tribunal fédéral.

Le 15 dit, les demandeurs avaient effectué, au bureau fédéral des marques de fabrique et de commerce, sous numéros

432 à 437, le dépôt de six marques, dont deux pour bougies et quatre pour savons, ainsi que celui des dénominations « Savon de l'Etoile » et « Bougie de l'Etoile, » indépendante de toute forme distinctive. En ce qui concerne les savons, les types des marques déposés sont les suivants :

a) Pains de savon consistant en un parallépipède droit à base rectangulaire, portant sur les deux rectangles des bases supérieure et inférieure les mots « Savon de l'Etoile. Paris » imprimés en creux ; sur les deux côtés les plus longs, les mots « médaille d'or » imprimés en relief, et sur les deux côtés les moins longs, en relief également, une étoile à cinq branches. (N° 432, déposé en France le 12 juillet 1872.)

b) Pains de savon consistant en un parallépipède droit à base carrée, portant sur les deux carrés des bases supérieure et inférieure les mots : « Savon de l'Etoile. Paris » imprimés en creux ; sur deux rectangles des côtés opposés, deux étoiles à cinq branches, également en relief. (N° 433, déposé en France le 12 juillet 1872.)

c) Pains de savon consistant en un parallépipède droit à base carrée, portant sur les deux carrés des bases supérieure et inférieure les mots : « Savon de l'Etoile. Médailles d'or. 1839-1844-1849 ; » sur chacun des quatre côtés rectangulaires, deux rangées parallèles de sept moulures en creux séparées par un double trait. (N° 436, déposé en France le 8 juin 1859.)

d) Pains de savon consistant en un parallépipède droit à base carrée, portant sur les deux carrés des bases supérieure et inférieure les mots « Savon de l'Etoile. Médailles d'or. 1839-1844-1849 » et deux étoiles, une de chaque côté du mot savon, le tout imprimé en creux, séparées par un double trait également en creux. (N° 437, dépôt effectué le 12 juillet 1872, en renouvellement de ceux des 28 octobre 1843 et 8 juin 1859.)

Les demandeurs, invités par le Juge fédéral délégué à l'instruction de la cause à formuler leurs conclusions, ont conclu, dans le délai à eux fixé à cet effet, à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral prononcer :

« Que M. Ulysse Péclard à Yverdon n'a pas le droit de se

servir comme marque de fabrique pour les mêmes produits, ou comme partie constitutive d'une pareille marque, d'une étoile à cinq rayons ;

» Que l'enregistrement de sa marque de fabrique sous N° 61 de la publication provisoire, et sous N° 58 de la publication dans l'annexe à la feuille officielle N° 48, est nul et de nul effet. »

A l'appui de ces conclusions les hoirs de Milly invoquent les motifs ci-après :

La maison demanderesse avait fait enregistrer ses marques au Bureau fédéral des marques de fabrique avant de déposer son recours au Tribunal fédéral : en revanche, il est vrai que cet enregistrement n'avait pas eu lieu lors de l'opposition des hoirs de Milly. C'est en vain que U. Péclard invoque ce fait pour sa défense. Tous les industriels et commerçants établis dans les Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement étaient autorisés à opposer : or cette réciprocité résulte, en ce qui concerne la France, du traité franco-suisse de 1864. Cette question résolue, il n'y a plus qu'à examiner si les demandeurs n'ont pas un droit, préférable à M. Péclard à Yverdon, à user de la marque de fabrique qu'ils emploient : or ce point doit être tranché en faveur des hoirs de A. de Milly, lesquels, en 1843 et 1859, ont fait enregistrer à Paris la dénomination de « Savon de l'Etoile » comme caractéristique de leurs produits. Le droit de propriété de M. de Milly et de ses successeurs à cet égard a été constamment reconnu par les tribunaux français.

La marque de fabrique de la maison de Milly est plus ancienne que celle de la maison Péclard : 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 toléré : 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 Péclard suffit pour rendre une confusion possible. Ensuite

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'étoile dont se sert la maison Péclard 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 Péclard 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 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 Péclard 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

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 C^{ie} contre Dursteler 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 préposée 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 hoirs 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 revision semblable du traité n'étant intervenue jusqu'ici, il en résulte que ses dispositions doivent régir le litige actuel.

5° L'art. 29 de la dite convention, reproduisant l'art. 1^{er} 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 dénomination arbitraire hors du domaine public, et fondé ainsi son droit de propriété privative sur cette appellation nouvelle et spéciale. La maison de Milly apparaît donc comme la première occupante de la dénomination « l'Etoile » qu'elle s'est dès lors légitimement appropriée et elle a le droit d'en interdire l'usage à la maison Péclard, dont l'origine ne remonte pas au delà de l'année 1868. Autoriser

Péclard à se servir, pour désigner ses produits, de la dénomination 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. Péclard. 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 dénomination « 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 dénomination contestée, le traité ne fixant aucun délai péremptoire 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 dénomination « l'Etoile, » figurant dans la marque de fabrique de la maison U. Péclard, 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 dénomination « 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 Péclard. 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 quelqu'un des éléments constitutifs de la marque de Milly peut être utilisé 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 né-

gativement, par les motifs développés plus haut, en présence du fait de l'usage illégitime de la dénomination « l'Etoile » par le sieur Péclard.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral

prononce :

L'opposition de la maison de Milly et C^o à l'enregistrement de la marque du défendeur U. Péclard (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 la cause*

Frossard contre Ormond.

Le 31 juillet 1880, à 4 heures du soir, a été effectué au bureau fédéral des marques de fabrique, par J. Frossard et C^{ie}, 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. » A côté de l'ancre se lit la signature « J. Frossard et C^{ie} 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.

A l'enregistrement de cette marque ont fait opposition, en date des 16 et 21 septembre 1880, Ormond et C^{ie}, fabricants de cigares et tabacs à Vevey et à Genève. Dans cette opposition ils allèguent que :

a) Le 1^{er} 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