

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^e 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

et C^{ie} à Vevey et Genève. » Cette marque est inscrite au N° 5 de la publication du Département.

b) Depuis l'année 1866, ils se servent du signe de l'ancre comme marque de fabrique pour leurs tabacs à fumer, cigares, cigarettes et extraits de tabac.

c) Ce n'est que plus tard et par imitation que Frossard et C^{ie} ont fait usage du signe de l'ancre comme marque de fabrique destinée à des produits semblables.

d) La maison Ormond et C^{ie} à Vevey revendique, en conséquence, la propriété exclusive du signe de l'ancre.

Cette opposition ayant été communiquée aux déposants, ils ont répondu par lettre du 29 septembre 1880 :

a) Une réclamation contre l'usage de l'ancre comme marque de fabrique leur a déjà été faite en 1874 par Ormond et C^{ie}. Ensuite de cette réclamation, la maison Frossard et C^{ie} a, de son propre mouvement, apporté à sa marque de fabrique les changements qui la distinguent aujourd'hui de celle de la maison Ormond et C^{ie} : elle est, entre autres, imprimée à l'encre rouge, tandis que celle d'Ormond et C^{ie} l'est à l'encre noire.

b) Le dépôt officiel, dans le canton de Vaud, de la marque N° 205 a été publié au N° 40 de la *Feuille des avis officiels* de ce canton du 19 mai 1876, et il n'a pas été fait opposition à ce dépôt.

Statuant le 13 novembre 1880, le Département fédéral du Commerce et de l'Agriculture a reconnu l'opposition d'Ormond et C^{ie} bien fondée par les motifs ci-après :

La marque de fabrique Ormond et C^{ie} est en usage depuis plus longtemps que celle de Frossard et C^{ie}.

Le fait qu'Ormond et C^{ie} n'ont pas fait opposition au dépôt de la marque en question, effectué en 1876 au canton de Vaud, ne peut être pris en considération, le Département du Commerce et de l'Agriculture du canton de Vaud ayant déclaré, en date du 20 octobre 1880, que dans ce canton il n'avait jamais été adopté de mesures officielles sur le dépôt des marques de fabrique.

Dans les deux marques en question, l'ancre forme la par-

tie essentielle ; les différences qui existent entre elles sont secondaires, et si elles étaient acceptées et utilisées toutes deux, le public pourrait facilement être induit en erreur au sujet de l'origine de la marchandise.

C'est ensuite de cette décision que Frossard et C^{ie} se sont adressés au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui plaise prononcer :

Que l'opposition interjetée par Ormond et C^{ie}, admise par arrêté du Département fédéral du Commerce et de l'Agriculture, du 13 novembre 1880, est écartée, et que la marque de fabrique déposée par les recourants sous N° 205, consistant en une ancre imprimée en rouge, ornée d'un médaillon portant la croix fédérale, doit être enregistrée définitivement au bureau fédéral des marques de fabrique.

Subsidiairement, qu'un délai de trois années est accordé à la maison J. Frossard et C^{ie} pour écouler ses produits munis de la marque de fabrique actuelle et pour utiliser la provision d'étiquettes et de marques de fabrique existant en réserve dans leurs magasins.

A l'appui de ces conclusions, les demandeurs reproduisent les arguments déjà présentés par eux au Département en les accompagnant de développements dont suit le résumé :

La manufacture de cigares de Frossard et C^{ie} a succédé à celle de Henri Warnéry, remontant bien au delà de 1866. Il en est de même de la marque de fabrique aujourd'hui employée et créée par M. Warnéry. Ce signe, aussi ancien que la manufacture, n'a jamais changé ; tous les successeurs de H. Warnéry en ont usé, et de cession en cession il est enfin échu à la maison Frossard et C^{ie}. Ce n'est donc point par imitation que les recourants apposent une ancre sur leurs produits, c'est ensuite d'un droit qui leur a été régulièrement transmis par leurs auteurs. Il suit de là que la propriété exclusive de l'ancre comme marque de fabrique, pour tabacs et cigares, appartient à Frossard et C^{ie}. Ceux-ci ne croient toutefois pas devoir conclure à l'usage exclusif de ce signe. Mais ils estiment que, bien que les marques des deux maisons consistent dans le même objet, il y a entre elles des

différences tellement essentielles qu'il n'est pas possible de les confondre, et qu'elles peuvent dès lors, sans danger pour personne, subsister l'une à côté de l'autre.

Si le Tribunal fédéral venait, au nom d'un droit strict et rigoureux, enlever aux recourants l'usage de leur marque, il y aurait lieu en tout cas de leur accorder un délai de trois ans pour écouler leurs marchandises munies de leur marque de fabrique actuelle et pour écouler le stock considérable d'étiquettes qu'ils possèdent et dont la valeur est d'environ dix mille francs.

Dans sa réponse, la maison Ormond et C^{ie} conclut au rejet du recours et au maintien de la décision du 13 novembre 1880 et ce par les motifs ci-après :

Il n'est pas exact que H. Warnéry ait adopté avant la maison Ormond une ancre comme marque de fabrique, ni que la maison Frossard soit le successeur, à titre particulier ou à titre universel, de H. Warnéry.

H. Warnéry n'ayant pu faire face à ses engagements a convoqué ses créanciers et obtenu de ceux-ci un concordat extrajudiciaire, en application duquel un liquidateur amiable a été chargé de liquider son actif et d'en répartir le produit au sol la livre entre tous les ayants droit. Cette liquidation s'est opérée d'une manière régulière ; il y eut, non une remise de l'établissement industriel de H. Warnéry, comportant la cession du nom de la clientèle et de la marque de fabrique, mais une liquidation, soit une vente au détail de tout l'avoir du débiteur. Cette liquidation a duré longtemps et la circonstance très accessoire que M. Frossard père aurait acquis les hangars servant à la fabrication de H. Warnéry, ne permet pas de l'envisager comme le successeur de la maison Warnéry.

Il n'existe pas, entre les deux marques en question, des différences suffisantes pour mettre l'acheteur à l'abri d'une confusion facile. C'est l'ancre qui donne à toutes deux leur caractère essentiel : Frossard et C^{ie} ne peuvent être autorisés à se servir d'une marque imitée auprès du juge d'Ormond et C^{ie}, qui sont au bénéfice de la priorité d'usage.

Le fait que la marque des demandeurs est accompagnée de leur raison sociale est indifférent, la loi ayant précisément voulu protéger, outre le nom qui l'était déjà, la marque de fabrique qui ne l'était pas suffisamment : si la maison Ormond n'a pas défendu juridiquement la propriété de sa marque de fabrique, c'est qu'il n'existait aucune loi vaudoise sur la matière, et cette circonstance ne saurait le priver du bénéfice de la loi fédérale.

Enfin la conclusion subsidiaire est inadmissible : les principes sanctionnés par la loi du 19 décembre 1879 doivent être appliqués immédiatement et sans réserve.

Dans leur réplique, les demandeurs reprennent leurs conclusions. Ils ajoutent que leur marque n'étant pas *nouvelle*, il ne s'agit pas tant de savoir si elle se différencie de la marque Ormond par des caractères essentiels, dans le sens de l'art. 6 de la loi ; la question, telle qu'elle se pose au regard de l'art. 27 *ibidem*, consiste à savoir si Frossard et C^{ie} ont, avant le 1^{er} octobre 1879, *utilisé légitimement* leur marque de fabrique, que celle-ci présente ou non une ressemblance plus ou moins grande avec la marque adoptée par Ormond et C^{ie}.

En ce qui concerne la conclusion subsidiaire, l'application immédiate de la loi à Frossard et C^{ie} leur causerait un dommage considérable. La loi ne saurait avoir d'effet rétroactif : elle ne peut imposer la destruction d'étiquettes et d'enveloppes achetées et employées avant sa mise en vigueur.

Dans leur duplique, Ormond et C^{ie} reprennent également leurs conclusions en les étayant de nouveaux développements.

De toutes les fabriques de tabacs en Suisse, la maison Ormond a été la première à adopter une marque de fabrique : elle a choisi dès le principe l'ancre avant tout autre concurrent. Les adversaires sont dans l'impossibilité d'établir l'usage antérieur de cette marque, ni par eux-mêmes ni par ceux dont ils se prétendent, sans aucun droit d'ailleurs, les successeurs. La loi fédérale nouvelle ne saurait avoir pour effet, comme le voudraient les recourants, de garantir aux imita-

teurs le maintien de leurs procédés et l'impunité : cette loi a eu en vue la protection de toutes les marques de fabrique, et non seulement des marques nouvelles non encore utilisées au jour de son entrée en vigueur.

Il résulte de divers documents produits, ainsi que de l'audition de plusieurs témoins par l'office du Juge fédéral délégué, que la maison Ormond et C^{ie} a effectivement adopté en 1866, au mois de mai et en tout cas avant le 1^{er} août 1866, sa marque de fabrique actuelle et qu'elle n'a pas cessé de l'utiliser depuis cette époque. En mai 1867 déjà, la dite maison, ensuite de divers faits de contrefaçon commis à son préjudice, déposait sa marque de fabrique au Tribunal correctionnel du district de Lugano.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1^o Les demandeurs estiment avoir droit à l'enregistrement de leur marque par deux moyens principaux, d'abord par la raison qu'ils l'auraient acquise à titre de successeurs des sieurs Warnéry et Hockenjos à Payerne, lesquels l'auraient utilisée antérieurement à la maison Ormond et C^{ie}, et ensuite parce qu'à supposer même que ces faits ne puissent pas être établis, Frossard et C^{ie} ayant apposé dès la fondation de leur maison, soit depuis août 1868, le signe de l'ancre sur leurs produits, ils se trouvent en tout cas au bénéfice de l'art. 27 de la loi fédérale du 19 décembre 1879 statuant que les industriels et commerçants établis en Suisse qui, avant le 1^{er} octobre 1879, auraient utilisé légitimement des marques de fabrique ou de commerce conformes à cette loi, pourront s'en assurer l'usage exclusif en procédant comme il est dit à l'art. 28 *ibidem*.

2^o En ce qui touche le premier de ces moyens, il n'est aucunement démontré que soit Warnéry, soit Hockenjos, aient utilisé l'emblème de l'ancre comme marque de fabrique antérieurement à Ormond et C^{ie} ou aussi anciennement qu'eux. Il résulte en effet des correspondances produites et des témoignages intervenus dans la cause que cette dernière maison a expressément adopté l'ancre comme marque de fabrique en mai ou juin 1866 déjà, et l'a en tout cas constamment

utilisée à partir du mois d'août de la même année, tandis que les demandeurs n'ont apporté aucune preuve ou indice d'où l'on puisse inférer que les deux maisons payernoises, auxquelles ils prétendent avoir succédé, aient apposé ce signe sur leurs produits antérieurement à l'année 1867. En outre, aucune preuve n'a été fournie constatant que J. Frossard et C^{ie} soient en droit les successeurs soit de Henri Warnéry, soit de Hockenjos, et qu'ils aient eu avec les liquidateurs de ces maisons d'autres rapports que ceux de simples acheteurs de bâtiments et de marchandises fabriquées et brutes, mises en vente en 1868 et 1870, lors de la liquidation de ces fabricants ensuite de concordat. Ainsi, à supposer même qu'on puisse considérer le fait de l'achat, par Frossard et C^{ie}, de certaines marchandises et locaux provenant de la liquidation de Warnéry ou d'Hockenjos, comme impliquant une succession régulière, les demandeurs ne sont nullement en droit de s'appuyer sur une prétendue possession antérieure de la marque litigieuse par leurs vendeurs.

3^o En ce qui a trait au second moyen, consistant à dire qu'en tout cas Frossard et C^{ie} ont utilisé légitimement la marque contestée avant le 1^{er} octobre 1879, et que dès lors l'usage ne saurait leur en être refusé en présence de l'art. 27 de la loi fédérale, il suffit de rappeler que, dans un arrêt tout récent (voy. Lister et C^{ie} contre Dursteler, 19 mai 1881), le Tribunal fédéral, précisant ce qu'il faut entendre par l'usage légitime d'une marque au sens de l'art. susvisé, a déclaré qu'il n'y a lieu de considérer comme légitime, même pour l'époque antérieure à la mise en vigueur de la loi fédérale, que l'usage d'une marque par celui-là seul qui s'en est servi le premier pour distinguer ses produits, — et se l'est ainsi en quelque sorte appropriée, — ou par ses successeurs légitimes. Le législateur suisse, s'inspirant des principes des législations française et belge sur la matière, a voulu que la propriété exclusive de la marque soit dévolue uniquement au premier occupant, et que le premier qui l'adopte puisse en interdire l'usage aux autres du seul fait de cette appropriation antérieure.

L'interprétation des demandeurs, ensuite de laquelle *tous ceux* qui, en fait, avant le 1^{er} octobre 1879, et sans en être empêchés par une loi, ont usé d'une marque, doivent être protégés par la loi fédérale, est dès lors incompatible avec le texte même de l'art. 27.

Aucun doute ne peut subsister à cet égard en présence du message du Conseil fédéral du 31 octobre 1879, d'où il résulte que, dans l'intention des auteurs du projet devenu la loi fédérale actuelle, l'art. 27 a pour but, en cas de conflit entre plusieurs industriels se servant de la même marque, « d'assurer » pour l'avenir l'*usage exclusif* de sa marque employée jusqu'à » présent à *celui* qui en est devenu possesseur, non pas par » contrefaçon, mais de droit légitime. »

La prétention des demandeurs à la protection de la loi par le seul fait qu'ils ont usé de leur marque avant le 1^{er} octobre 1879 ne saurait donc être accueillie.

4^o Les autres motifs allégués à l'appui de la demande sont également dénués de fondement.

La longue possession par Frossard et C^{ie} de la marque contestée est sans valeur en présence du fait bien établi de la priorité de l'usage du dit emblème par Ormond et C^{ie} ainsi que de l'absence, dans la loi fédérale, de toute disposition prévoyant ou autorisant l'acquisition du droit à la protection d'une marque par voie de prescription.

On ne saurait voir davantage dans la circonstance que Ormond et C^{ie} n'ont pas jusqu'ici poursuivi les demandeurs, en vertu de l'art. 171 du code pénal vaudois, une renonciation de leur part à se mettre au bénéfice de la législation fédérale nouvelle qui leur offre une protection plus directe et plus efficace.

Il est d'ailleurs au moins douteux que cet article, dont les dispositions paraissent être applicables à l'usurpation, et non à l'imitation plus ou moins habile et déguisée de la marque d'autrui, eût pu être invoqué par la maison Ormond dans le but de protéger sa marque de fabrique.

Enfin la publication en 1876 de la marque des demandeurs dans la *Feuille des avis officiels*, ainsi que son dépôt au greffe

du tribunal de Payerne, n'ont pas eu lieu ensuite de dispositions d'une loi vaudoise, et apparaissent donc comme des actes de nature privée dont la maison Ormond et C^{ie} ne saurait être censée avoir eu connaissance, et en tout cas sans portée au point de vue de la solution du litige actuel.

5^o La priorité de l'usage de la marque contestée devant être reconnue en faveur de Ormond et C^{ie} avec toutes les conséquences déduites au considérant 3 ci-dessus, la question de l'admission ou du rejet de la demande dépend uniquement de savoir si, malgré le droit antérieur de cette maison, la marque Frossard et C^{ie} se distingue par des caractères essentiels de celle d'Ormond, et si, en particulier, son ensemble en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement lieu à une confusion. (Loi fédérale, art. 6.)

Il y a lieu de constater d'abord que le seul motif principal, ou caractère essentiel de la marque des deux maisons, est identique et consiste en *une ancre*. Cet emblème présente la même forme et la même dimension, et dans les deux marques l'ancre est ornée d'un écusson fixé sur la partie centrale de la tige. La plus grande analogie existe en outre entre elles dans la disposition en demi-cercle des mots « Marque de fabrique » surmontant l'emblème lui-même. Il résulte de la grande ressemblance, ainsi que du groupement semblable de ces divers éléments des deux marques, qu'elles sont, dans leur ensemble, à un haut degré susceptibles d'être confondues ou prises l'une pour l'autre, surtout lorsqu'on les considère séparément, ainsi que c'est généralement le cas dans les transactions commerciales. Les légères différences qu'un examen comparatif minutieux amène à constater entre elles portent toutes sur des caractères secondaires, et elles ne sont point de nature à rendre une confusion malaisée.

La circonstance que l'emblème constitutif de la marque se trouve figurer deux fois sur celle déposée par la maison Ormond, tandis qu'il n'apparaît qu'une fois sur celle des demandeurs, implique d'autant moins une différence notable, qu'il est établi, par des échantillons produits au procès, que les deux maisons appliquent indifféremment une ou deux ancres

sur les enveloppes de leur marchandise, ainsi que sur les bandes qui entourent les paquets de cigares.

Enfin la différence de couleur que les demandeurs font ressortir entre l'impression de leur ancre et celle de leur partie adverse ne peut pas non plus être considérée comme pouvant avoir pour effet d'empêcher la confusion facile des deux marques. Abstraction faite de ce qu'il n'est pas établi que l'ancre employée par Frossard et C^{ie} affecte ou doit affecter toujours la couleur rouge, cette différence n'apparaît pas comme portant sur un caractère essentiel, si l'on considère que la loi ne protège pas la *couleur* des marques, que la publication du Département n'en tient aucun compte, et qu'il est loisible à chaque industriel de faire varier cet élément à tout instant.

Dans cette position on doit reconnaître que la marque Frossard et C^{ie} est propre à induire l'acheteur en erreur sur la provenance des produits qu'elle revêt : elle apparaît dès lors comme une imitation inadmissible de la marque Ormond et C^{ie}, et ne saurait être mise au bénéfice de la protection de la loi.

6° La conclusion subsidiaire des recourants, tendant à l'obtention d'un délai de trois années pour écouler les produits en magasin munis de leur marque de fabrique actuelle et pour utiliser leur provision d'étiquettes, doit être également écartée. Rien, en effet, dans la loi de 1879, ni dans la procédure fédérale, n'autorise à obtempérer à une pareille demande : La marque N° 205, déposée par la maison Frossard et C^{ie}, ne pouvant être tolérée, vu les dispositions de cette loi, et son usage ayant dû être déclaré illicite, son emploi doit cesser à partir du prononcé du jugement. Cette conséquence légale doit être immédiate, et il ne se justifierait point de retarder ou de paralyser son effet en accordant aux recourants l'autorisation qu'ils sollicitent, d'user encore, pendant trois années consécutives, d'enveloppes ou d'étiquettes munies de la marque prohibée.

C'est en outre entièrement à tort que Frossard et C^{ie} veulent assimiler à une rétroaction la prohibition dont leur marque

va être l'objet. La loi fédérale n'est en effet entrée en vigueur qu'à partir du jour de sa promulgation, soit dès le 10 avril 1880; elle n'a déployé ses effets qu'à partir de cette date et se borne à statuer à futur.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral

prononce :

Les conclusions, tant principales que subsidiaires, de la demande de Frossard et C^{ie} sont rejetées.

