

tion de la marque N° 18 448, d'où il résulte que toutes leurs autres conclusions, en tant que basées sur l'enregistrement ou l'emploi de cette marque par l'intimé, peuvent et doivent, sans autre, être écartées.

4. — Des considérations qui précèdent, il résulte également que, si l'intimé eût recouru, de son côté, contre le jugement du 27 mai 1905 en tant que celui-ci a ordonné la radiation de la marque N° 17 805, le Tribunal fédéral n'eût pas admis que cette dernière constituât, — à défaut de contrefaçon, dont il ne pouvait être question puisque la contrefaçon (Nachmachung) consiste dans la contrefaçon servile et brutale d'une autre marque, — une imitation (Nachahmung) de la marque N° 8209. Cette raison suffit, à elle seule déjà, pour faire repousser les conclusions des recourants tendant à l'obtention de dommages-intérêts ou à la publication de cet arrêt, en tant que ces conclusions s'appuient sur l'enregistrement ou l'emploi, par l'intimé, de la marque N° 17 805. Au surplus, l'on peut remarquer, d'une part, que les recourants, ainsi que le constate l'instance cantonale, n'ont ni établi ni même offert d'établir l'existence d'aucun préjudice qu'ils auraient souffert du fait de l'intimé, et, d'autre part, que les conditions dans lesquelles il peut se justifier d'ordonner la publication d'un jugement dans une cause de la nature de celle-ci (voir *Journal des Tribunaux et Revue judiciaire*, 1902, p. 344), ne se rencontrent aucunement en l'espèce, aucun préjudice n'étant établi et l'absolue bonne foi de l'intimé étant démontrée.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours est écarté, et, en conséquence, le jugement de la Cour de Justice civile de Genève, en date du 27 mai 1905, confirmé dans toutes ses parties.

94. Arrêt du 21 octobre 1905, dans la cause
Ditesheim, dem. et rec., contre Record Watch C° S. A.,
déf. et int.

Marque verbale : « record ». Ce mot est devenu générique et, en conséquence, impropre à constituer une marque. Art. 1er, ch. 2, loi féd. sur les marques de fabrique, etc.

A. — Sur requête des demandeurs, L.-A. et J. Ditesheim, une marque dite « Record » a été enregistrée, sous N° 8493, le 15 juillet 1896, au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Cette marque, destinée à être inscrite sur des montres, parties de montres, étuis, et leurs emballages, est composée d'une roue à sept rayons entre lesquels sont placées les six lettres R-E-C-O-R-D plus un point entre les deux rayons du bas.

La société défenderesse, inscrite au registre du commerce le 27 mai 1903, sous la raison de commerce « Record Watch C° S. A. » a, le 16 décembre de la même année, fait enregistrer au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, l'inscription suivante : « N° 16 671, 16 décembre 1903, » 8 heures. *Record Watch C° S. A.* Fabrique, Tramelan- » dessus (Suisse). Mouvements, cadrans et boîtes de montres, pendules et réveils. *Record Watch C° S. A.* » Elle a fait usage de cette raison-marque en l'insculplant sur les montres et parties de montres fabriquées par elle.

B. — S'estimant lésés dans leurs droits, les demandeurs ont, par citation du 24 août 1904, conclu contre la société à ce qu'il plaise à la Cour d'appel et de cassation de Berne :
« 1° Faire défense à la requise d'employer comme raison » de commerce, marque de fabrique ou de commerce, les » mots « Record Watch » et d'utiliser cette marque sur ses » montres, parties de montres, étiquettes et emballages ;
» 2° La condamner à détruire les montres, parties de montres, étiquettes ou emballages qui pourraient être munis de » cette marque ou de les modifier de façon à faire disparaître ces mots ;

- » 3° Condamner la requise à payer des dommages-intérêts
- » à arbitrer par la Cour ;
- » 4° Prononcer que le jugement à intervenir sera publié
- » dans les journaux suisses à désigner par la Cour. »

La demanderesse a déclaré réserver tous ses droits en vue d'intenter encore éventuellement à la défenderesse une action pour concurrence déloyale.

C. — Ensuite de demande incidente de la société défenderesse, concluant à l'incompétence de la Cour d'appel et de cassation de Berne et fondée sur le fait que la procédure spéciale, instituant une seule instance cantonale, n'est applicable qu'aux procès portant sur des contestations relatives à des marques de fabrique, mais non à des litiges se rapportant à des raisons de commerce, la dite Cour s'est, par arrêt préliminaire du 11 octobre 1904, déclarée d'office incompétente pour connaître de ce litige en tant qu'il a trait à faire défense à la requise d'employer les mots « Record Watch » comme raison de commerce.

A la reprise du procès, la société défenderesse a conclu, au fond, à libération des fins de la demande.

D. — Par arrêt du 11 avril 1905, la Cour d'appel et de cassation, statuant uniquement sur la question relevant du droit à la marque, a débouté les demandeurs de leurs conclusions. Cet arrêt est, en résumé, motivé comme suit : La Cour, étant incompétente pour statuer en matière de raison de commerce et de concurrence déloyale comme instance unique, ne peut, en aucun cas, entrer en matière sur les chefs 1° et 2° des conclusions de la demande, en tant qu'ils tendent à faire défendre à la défenderesse d'employer les mots « Record Watch » sur des étiquettes ou à la faire condamner à détruire ou à modifier les étiquettes qui pourraient être munies de cette marque. — Le fait d'une collision possible entre une raison de commerce régulière, en regard des dispositions des articles 859 et suiv. CO, et une marque littéraire protégée ne peut, en l'état actuel de la législation, être pris en considération pour obliger la défenderesse à supprimer sa raison de commerce ou à en restreindre l'em-

ploi au profit de la marque. En outre, de dénomination de fantaisie qu'il était au début, le mot « record » est devenu une dénomination générique, une désignation de qualité qui s'applique à ce qui se fait de mieux, à ce qui dépasse tout ce qui a été fait précédemment dans le même genre ; or, une désignation générique, un terme tombé dans le domaine public ne peut plus être utilisé comme marque de fabrique ; les demandeurs ne peuvent donc pas invoquer la protection de la loi pour leur marque.

E. — C'est contre cet arrêt que les demandeurs ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il plaise à ce dernier :

1° Faire défense à la défenderesse d'utiliser la marque « Record Watch C° » sur les montres, parties de montres et emballages ;

2° Condamner la défenderesse à détruire les montres, parties de montres et emballages qui pourraient être munis de cette marque ou à les modifier de façon à faire disparaître ces mots.

3° Condamner la défenderesse à payer des dommages-intérêts aux recourants et fixer l'indemnité.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1. — Le litige se trouve actuellement limité au domaine du droit à la marque de fabrique. Les demandeurs reconnaissent, eux-mêmes, que la question de la régularité de la raison de commerce « Record Watch C° S. A. » en regard des articles 865 et suiv. CO et les questions relevant du domaine de la concurrence déloyale — art. 50 CO — sont exclues du cadre du présent procès et ils se bornent à demander la protection de leur marque dite « Record », à raison des dispositions de la loi, du 26 septembre 1890, concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, en concluant à ce qu'il soit interdit à la défenderesse et intimée de faire usage, comme marque de fabrique, de sa raison de commerce « Record Watch C° S. A. »

La société intimée a opposé trois moyens à la conclusion des demandeurs : d'abord que le mot « record » est une dési-

gnation qualificative, tombée dans le domaine public et qui, par conséquent, ne peut faire l'objet d'une marque de fabrique ; — en second lieu que la marque « record » est purement figurative et ne peut entrer en conflit avec une marque purement littérale comme la sienne ; — enfin, que si même il y a conflit entre les marques, celle de la société est protégée par les articles 1 et 2 de la loi de 1890, en tant que reproduisant une raison de commerce régulièrement inscrite au registre du commerce conformément aux articles 865 et suiv. CO.

2. — L'examen de l'action fondée sur la violation du droit à la marque, appelle, tout d'abord, celui de la question de savoir si la marque dont la protection est demandée est susceptible d'être protégée comme marque de fabrique. Or, suivant une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a prononcé qu'un mot qui, à raison de sa signification propre, définit un produit, — pour la désignation duquel il est employé, — ou les qualités et propriétés de ce produit, et qui ne sert pas uniquement à exprimer le rapport du produit avec la personne qui l'a fabriqué ou le vend ou en est propriétaire, doit être considéré comme tombé dans le domaine public et ne peut être accaparé par un industriel comme marque de fabrique. (Arrêts du Tribunal fédéral, 26 avril 1896, *Rec. off.* XXII, p. 467, consid. 6 au sujet du mot « antipyrine ». — 29 décembre 1902, *ibid.* XXVIII, 2, p. 557 au sujet du mot « Rodinal ». — 5 octobre 1901, *ibid.* XXVII, 2, p. 616, consid. 4 au sujet du mot « crémant ».) En ce qui concerne plus spécialement les mots désignant les qualités ou propriétés d'un produit, le Tribunal a déclaré tombés dans le domaine public, par exemple, les mots « bon », « extra », « prima », cela d'une façon générale, puis les mots « dry » et « duro » pour le champagne, et enfin les mots « crémant » et « fondant » pour le chocolat. Il estime que l'appropriation, par un fabricant, d'un mot rentrant dans cette catégorie, comme marque de fabrique, c'est-à-dire comme signe individuel distinctif, entraînerait la monopolisation de l'article lui-même ayant la qualité qu'indique le qualificatif servant de

marque, ce qui serait inadmissible. Une marque contenant un mot de ce genre n'est donc pas susceptible d'être protégée comme marque de fabrique.

3. — Le mot « record », d'origine anglaise, a passé dans l'usage des pays de langue française, allemande et italienne à la suite des jeux importés d'Outre-Manche, dans le sens spécial qui lui était donné, dans son pays d'origine, en langage de sport. Utilisé spécialement dans les expressions « détenir le record », « battre le record », il servait à indiquer le résultat le meilleur obtenu dans l'une quelconque des branches du sport. Le mot « record » a bientôt été utilisé, par analogie, dans le langage courant, hors du domaine des sports, et les expressions « il a le record de . . . » ou « c'est un record » ont été appliquées aux choses les plus diverses : record de la générosité, de l'éloquence, de la bêtise, etc. Peu à peu, il s'est introduit dans le langage industriel et commercial comme désignation de qualité, s'appliquant à ce qui se fait de mieux, à ce qui dépasse tout ce qui a été fait précédemment dans le même genre, au plus grand progrès effectué dans une direction donnée. Si, en pays de langue française, cette dernière évolution n'est peut-être pas encore absolument complète, il n'en est pas de même en pays de langue allemande ; cela est si vrai que le Patentamt de l'Empire allemand a, dans une décision du 9 juin 1903, déclaré le mot « record » tombé dans le domaine public (voir *La propriété industrielle*, 31 octobre 1904, p. 190, et *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen*, X^e année, 24 février 1904, N° 2, p. 45). Dans ces conditions le mot « record », de désignation spécifique qu'il peut avoir été au début est, dans l'usage courant, devenu désignation générique ; il qualifie l'objet auquel il est attaché et ne sert pas uniquement à désigner le rapport du produit avec la fabrique dont il sort ; il doit dès lors être considéré comme de propriété publique et c'est à bon droit qu'en l'espèce la Cour d'appel et de cassation de Berne a déclaré que les recourants ne peuvent invoquer la protection de la loi de 1890 pour le mot « record » revendiqué par eux comme marque littérale.

4. — Etant donnée la solution de cette première question, basée sur la supposition que, comme l'allèguent les recourants, leur marque est purement littérale, il n'y a pas intérêt à examiner la question de savoir si la dite marque est purement figurative comme le soutient la société défenderesse, ou peut être mixte. Il n'y a pas de motif non plus de soumettre à examen la solution donnée par l'arrêt cantonal à la question du rapport entre les dispositions du Code fédéral des obligations sur la raison de commerce et la loi de 1890 sur la protection des marques de fabrique.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours est écarté comme non fondé.

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. — Dessins et modèles industriels.

95. Urteil vom 4. November 1905

in Sachen **Gebrüder Dreifuß**, Bekl., W.=Kl. u. Ber.=Kl., gegen
Gebrüder Fischer, Kl., W.=Bekl. u. Ber.=Bekl.

Nachahmung eines Musters? Art. 24, Z. 1 MMG. Rechtsgrundsätze und tatsächliche Feststellungen; Stellung des Bundesgerichts als Berufungsinstanz.

A. Durch Urteil vom 22. Mai 1905 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau über die Rechtsbegehren:

a) der Klage:

1. Der Beklagten sei vom Gerichte zu untersagen, das Bändelmuster in Beilage 4 weiter herzustellen und zu verkaufen, überhaupt die geschützten Muster Nr. 10,625 und Nr. 10,775 weiter nachzumachen.

2. Die Beklagten seien zu verurteilen, den Klägern allen

Schaden zu ersetzen, der diesen durch den Verkauf des eingeklagten Musters bzw. der Nachahmung ihrer Muster Nr. 10,625 und Nr. 10,775 seit dem 30. November 1904 entstanden ist und noch entstehen sollte.

b) der Antwort:

Die Klage sei abzuweisen, und folgender Widerklage:

1. Der den Widerbeklagten verliehene Patentschutz für die Depots Nr. 10,625 und 10,775 sei als ungültig zu erklären und es sei den Widerbeklagten gestützt auf Depot Nr. 10,585 der Widerkläger zu untersagen, diese Artikel noch weiter zu fabrizieren.

2. Die Widerbeklagten seien zu verurteilen, den Widerklägern allen Schaden zu ersetzen, welcher diesen durch den Verkauf der unter Nr. 10,625 und 10,775 in Bern deponierten Artikel seit 1. Dezember 1904 entstanden ist, oder noch entstehen wird.

erkannt:

1. Den Beklagten wird gerichtlich untersagt, das Bändelmuster in Klagebeilage 4 weiter herzustellen und zu verkaufen, überhaupt die geschützten Muster Nr. 10,625 und Nr. 10,775 weiter nachzumachen.

2. Die Beklagten werden verurteilt, den Klägern allen Schaden zu ersetzen, der diesen durch den Verkauf des eingeklagten Musters, beziehungsweise die Nachahmung ihrer Muster Nr. 10,625 und Nr. 10,775 seit dem 30. November 1904 entstanden ist und noch entstehen sollte.

3. Die Widerklage wird abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil haben die Beklagten und Widerkläger rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt mit den Anträgen:

1. Unter vollständiger Aufhebung des handelsgerichtlichen Urteils seien die Klagebegehren der Gebrüder Fischer abzuweisen und die Widerklagebegehren zuzusprechen.

2. Eventuell sei unter Zurückweisung der Sache an die kantonale Instanz eine Expertise über die Frage der Gleichheit bzw. Verschiedenheit der in Betracht fallenden Muster der Parteien anzuordnen.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten und Widerkläger diese Berufungsanträge erneuert und begründet.