

5. Fabrik- und Handelsmarken, etc.

Marques de fabrique, etc.

86. Extrait de l'arrêt du 18 novembre 1910 dans la cause Kaiser, def. et rec. princ., contre Union libre des fabricants suisses du chocolat, dem. et rec. p. v. d. j.

Nature de l'action civile prévue à l'art. 24 LF du 26 septembre 1890 : Elle se caractérise comme action basée sur un acte illicite et tendant à réparer le préjudice subi par le demandeur, préjudice qui doit être établi notamment en application de la règle générale de l'art. 51 CO. — En l'espèce : **action pour fausse indication de provenance** basée sur les art. 18 et 27 chif. 2 litt. a LF. Fixation de l'indemnité *ex aequo et bono*. — **Confiscation des objets portant la désignation illicite (art. 31 et 32 LF)**. La fausse indication de provenance se trouvant sur des emballages, il y a lieu de confisquer seulement ceux-ci et non pas les marchandises emballées.

En fait :

A. — La société à responsabilité limitée Kaiser's Kaffee-geschäft, à Viersen, près Düsseldorf, s'occupe essentiellement du commerce de café et possède de nombreuses succursales dont, à son dire, une quarantaine en Suisse. Depuis 1899, cette société exploite en outre à Viersen une fabrique de chocolats dont les produits se vendent sous divers emballages. L'un de ceux-ci, employé dès janvier 1904, présente les caractères suivants : La face antérieure porte en bordure les écussons en couleurs des cantons suisses accompagnés du nom du canton en français. Dans cet entourage se trouve une vignette représentant le fond du lac Léman (Chillon, Dent du Midi); au centre de la vignette se détache un médaillon renfermant les armes en couleurs de la Confédération suisse, surmontées de l'inscription en lettres d'or : « Suisse »; au-dessous de l'écusson, en lettres d'or, figure l'inscription : « Chocolat Kaiser, fabriqué à Viersen ». Sur la face postérieure de l'emballage se trouve une réclame en

faveur du produit, en français et en allemand, et au dessous la mention : « Hergestellt in Kaiser's Chocoladen-Fabrik Viersen ». Sur les côtés de l'emballage se lisent les mentions : Chocolat extra-fondant. Double vanillé, extra-fin.

Des produits revêtus de cet emballage ont été mis en vente dans les succursales de la maison Kaiser, en Suisse, spécialement au Locle et à La Chaux-de-Fonds. L'Union libre des fabricants suisses de chocolats, association dont le siège est à Bendlikon, voyant dans cet emballage une fausse indication de provenance, déposa, le 12 janvier 1906, en mains du Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, une plainte pénale contre les chefs de la maison Kaiser, pour infraction à l'art. 18 LF du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, etc. La plaignante se réservait de se porter partie civile au procès pénal, ce qu'elle fit effectivement par déclaration du 30 janvier.

L'instruction ayant établi que dès 1905 la société Kaiser n'avait pas d'autre chef que le sieur Joseph Kaiser, la poursuite pénale ne fut plus dirigée que contre celui-ci.

Joseph Kaiser contesta avoir voulu induire le public en erreur sur la provenance du chocolat vendu sous l'emballage incriminé.

Par arrêt de la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel du 20 mars 1906, Kaiser fut traduit devant le Président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, siégeant avec l'assistance du Jury, comme prévenu d'avoir muni une partie des chocolats qu'il vend à La Chaux-de-Fonds d'une indication de provenance qui n'est pas réelle, soit d'avoir contrevenu aux art. 18, 24 litt. f. et 25 LF du 26 septembre 1890.

Par jugement du 25 mai 1906, le Président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds admit que les faits déclarés constants par le jury constituaient l'infraction prévue aux articles 18, 24 litt. f. et 25 de la loi fédérale et condamna en conséquence Joseph Kaiser à une amende de 600 francs et aux frais de la cause.

Le condamné s'étant pourvu à la Cour de cassation pénale fédérale, cette autorité, par arrêt du 17 octobre 1906, a rejeté son recours.*

B. — A la suite de cet arrêt et en ce qui concerne la question civile, la demanderesse a déposé le 10 mai 1906 au Greffe du tribunal des conclusions tendant, entre autres :

1. à ce que Kaiser soit condamné à lui payer la somme de 4000 fr. ou ce que Justice connaîtra, à titre de dommages-intérêts, avec l'intérêt à 5 % l'an dès le jour de la demande ;

2. à ce que le Tribunal ordonne la saisie du chocolat ayant l'emballage incriminé, pour en imputer la valeur sur les dommages-intérêts ;

3. à ce que défense soit faite à Joseph Kaiser d'employer à l'avenir le dit emballage.

Par jugement du 13 mai 1910, le suppléant du Président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, statuant sur ces conclusions et appliquant les articles 18, 24, 25, 31 et 32 LF du 26 sept. 1890 et 50 et suiv. CO, condamna Joseph Kaiser à payer à la demanderesse la somme de 4000 fr. avec intérêt légal dès le jour du jugement, ordonna la saisie du chocolat sous l'emballage incriminé et fit défense au défendeur d'employer à l'avenir le dit emballage.

C. — C'est contre ce jugement que le défendeur a, en temps utile, recouru en réforme au Tribunal fédéral en formulant, entre autres, les conclusions suivantes :

Au principal, réformer le jugement dont recours en admettant les conclusions libératoires du défendeur ;

Subsidiairement, réformer partiellement le dit jugement dans le sens d'une réduction à 300 fr. de l'indemnité allouée à la demanderesse, toutes autres conclusions étant écartées.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

(3. —) Sur le fond même de la cause, le défendeur continue à conclure principalement à libération complète. Ce chef de conclusion apparaît d'emblée comme dénué de fon-

dement. Il suffit de se référer à l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral * pour constater que c'est en connaissance de cause que le défendeur a fait choix de l'emballage incriminé. Il est certain, d'autre part, que la concurrence créée de ce fait par le défendeur était de nature à causer un dommage aux demandeurs, qui ont dû subir un préjudice.

Subsidiairement, le défendeur conclut à ce que la somme allouée à la demanderesse (4000 fr.) soit réduite à 300 fr. et à ce que la demanderesse soit déboutée de ses autres conclusions (chefs 2 et 3 de la demande).

En ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, l'instance cantonale, admettant que le défendeur a fait un bénéfice net de 40 % sur les 2000 tablettes de chocolat vendues en Suisse dans les emballages critiqués et partant du bénéfice brut de 1000 fr. réalisé par la vente de ce chocolat, fixe le dommage subi par la demanderesse à 4000 fr. soit au chiffre du bénéfice net du défendeur. Ce faisant, le Juge cantonal semble donner à l'action civile prévue à l'art. 24 LF le caractère d'un enrichissement illégitime.

Ce point de vue ne saurait être admis. En matière de brevets d'invention, le Tribunal fédéral, interprétant le sens de l'expression « indemnité civile », a, il est vrai, admis que le contrefacteur est tenu à la restitution des bénéfices par lui réalisés, sans déduction du gain n'ayant pas sa source dans l'invention brevetée, mais provenant de l'activité personnelle du contrefacteur (voir arrêt Mégevet & C^{ie} c. Société des moteurs Daimler, RO 35 II p. 658 et suiv.). Ce principe, qui se justifie en matières de brevets d'invention pour des motifs tirés du but poursuivi par la loi fédérale, n'a pas été adopté par le Tribunal fédéral dans le domaine des marques de fabrique (voir RO 17 p. 140 cons. 12 ; 25 II p. 297 et s. cons. 5). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral admet que l'action civile prévue à l'art. 24 LF sur les marques de fabrique est une action basée sur un acte illicite à la-

* Voir RO 32 I no 103 p. 682 et s.

(Note du réd. du RO.)

* Voir RO 32 I no 103 p. 682 et s.

(Note du réd. du RO.)

quelle il y a lieu d'appliquer, à défaut de dispositions spéciales, les principes généraux du droit des obligations, notamment l'art. 51 CO autorisant le juge à tenir compte des circonstances et de la gravité de la faute. (La doctrine s'est généralement prononcée dans le même sens. Le point de vue opposé a été défendu par KOHLER, qui estime qu'en matière de marques de fabrique, comme en celle des brevets d'invention, l'indemnité devrait comprendre la restitution du bénéfice réalisé par le contrefacteur alors même que le lésé aurait subi un dommage moindre [cf. *Das Recht des Markenschutzes*, p. 360 et suiv.]; cette opinion a été combattue par KENT [*Das Reichsgesetz zum Schutz der Warenbereitungen*, p. 366, n° 577]; ALLFELD [*Kommentar zu den Reichsgesetzen über das gewerbliche Urheberrecht*, p. 596] montre également que l'on ne peut, dans le domaine des marques de fabrique, procéder comme dans celui des brevets d'invention.)

S'il en est ainsi en matière de marques de fabrique, il doit en être de même dans le domaine des fausses indications de provenance tombant sous le coup des mêmes dispositions légales. C'est donc à tort que l'instance cantonale s'est basée sur le bénéfice réalisé par le défendeur pour établir le montant de l'indemnité. C'est le dommage direct, le préjudice réellement subi, qu'il y a lieu de prendre en considération. L'indemnité comprendra par conséquent le gain que le lésé aurait réalisé si ses droits n'avaient pas été violés. Dans l'appréciation de ce montant il faudra tenir compte également de la dépréciation éventuelle des produits du lésé, amenée par la concurrence et les frais occasionnés au lésé par l'emploi de la fausse indication de provenance.

En ce qui concerne le bénéfice dont la demanderesse a été privée en l'espèce, le dossier ne fournit pas des indications explicites. Les experts ne se sont pas expliqués sur ce point, puisqu'ils recherchaient le gain réalisé par le défendeur. Toutefois, certains renseignements contenus dans l'expertise permettent d'établir approximativement la perte de gain subie par le demandeur, et comme en pareille matière

il est impossible d'arriver à une précision mathématique, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour complément d'instruction, en vertu de l'art. 82 OJF. Dès lors on peut admettre que le prix de revient du chocolat pour les fabricants suisses est sensiblement le même que pour le défendeur. Le bénéfice de ces fabricants pourrait donc être de 40 à 45 % s'ils ne recouraient pas à l'intermédiaire de revendeurs qui prélèvent eux-mêmes un bénéfice de 20 à 25 % qu'il faut déduire du gain des fabricants suisses. En supposant le prix des deux chocolats le même, la vente de 2000 tablettes aurait apporté aux demandeurs un gain de 2000 fr. Mais ce gain ne saurait être admis tel quel comme fixant le montant de l'indemnité. La demanderesse, en effet, n'a pas allégué que la vente de ses chocolats ait subi une diminution déterminée par suite de l'emploi de la fausse indication de provenance. On en peut déduire que cette diminution n'a pas été sérieuse. De plus, il n'a pas été articulé non plus que les produits des fabricants suisses aient été dépréciés ou discrédités. Dans ces conditions, il se justifie de réduire le montant de l'indemnité et de l'arbitrer *ex aequo et bono* en tenant compte des circonstances, c'est-à-dire de la gravité de la faute imputable au défendeur et du fait que pour la protection de leurs droits les demandeurs ont dû engager et soutenir un procès, ce qui leur a occasionné des frais. Une indemnité de 1000 fr. apparaît dès lors comme suffisante et équitable.

(4. —) Le défendeur a encore conclu à la réforme de la partie du jugement cantonal ordonnant la saisie du chocolat revêtu de l'emballage critiqué.

Cette demande est justifiée. Le juge est allé trop loin en prononçant la saisie du produit lui-même. En l'espèce l'indication de provenance ne figure pas sur le chocolat mais sur son emballage. Or, celui-ci peut-être confisqué sans qu'il soit touché au produit. Il suffit donc d'ordonner la saisie des emballages portant la fausse indication de provenance (cf. l'arrêt Bonnet & C^e c. Grézier du 10 octobre 1896, RO 22 p. 1118, second alinéa, en matière de destruction d'une marque illicite).

Quant à la défense faite au défendeur d'employer à l'avenir le dit emballage, elle doit naturellement être confirmée.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours principal est partiellement admis. En conséquence, le jugement rendu le 13 mai 1910 par le Président suppléant du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds est modifié comme suit :

1. Le défendeur est condamné à payer à la partie demanderesse la somme de mille francs (1000 fr.) avec intérêt à 5 % dès l'introduction de la demande, soit 19 mai 1906.

2. Les emballages incriminés seront confisqués.

3. Défense est faite au défendeur d'employer à l'avenir le dit emballage.

87. Arrêt du 18 novembre 1910, dans la cause
Hirsch, déf. et rec., contre Rueff, dem. et int.

Contrefaçon d'une marque de fabrique (art. 24, lit a, et 25 LF du 26 sept. 1890).— **Action reconventionnelle en nullité de la marque déposée :** Prétendue **usurpation de cette marque ?** Présomption que le premier déposant de la marque en est le véritable ayant-droit : **art 5 LF** — **Défaut d'usage pendant trois ans (art. 9 LF) ?** La preuve que la marque a été employée et au début, dès son enregistrement, et dans le dernier temps précédant le procès crée la présomption de son usage continu.— **Dénomination de fantaisie tombée dans le domaine public (art. 3 LF) ?** Le prétendu fait qu'il serait d'usage dans un pays (Etats-Unis) d'apposer sur les montres un prénom féminin n'est pas de nature à rendre impropres à servir de marque de fabrique pour montres un prénom féminin déterminé (« Cora ») qui n'a pas encore été employé de cette façon. — La **notion de l'imitation** implique une **question de droit** pour la solution de laquelle le juge n'est pas lié par l'appréciation des experts. — **Responsabilité civile** du contrefacteur coupable de **simple négligence (art. 25 al. 3 in fine LF)**.

A. — Le 25 avril 1891, la maison Rueff frères, à la Chaux-de-Fonds, a déposé au bureau fédéral de la propriété intellectuelle une marque de fabrique qui a été transmise le 26 février 1896 sous n° 8134 à Maurice Rueff, successeur de la dite maison. Cette marque est composée des mots « Lady Cora » inscrits en gros caractères entre deux cercles concentriques ; les deux mots sont séparés par deux petites croix ; au centre du dessin se trouve une petite étoile. La marque a été déposée pour « boîtes, cuvettes, cadrans, mouvements, étuis et emballages de montres ».

Ayant appris qu'un autre fabricant de la Chaux-de-Fonds, Achille Hirsch, avait fabriqué et vendu (à destination des Etats-Unis) des montres portant sur le cadran le mot « Cora », Rueff lui a ouvert action en conclusion à ce qu'il plaise au tribunal :

1. Prononcer que Hirsch a imité sans droit la marque n° 8134 et que c'est sans droit qu'il a apposé sur ses montres le mot Cora.

2. Interdire à Hirsch l'emploi du mot Cora sur les montres, parties de montres ou leurs emballages.

3. Le condamner à 4000 francs de dommages-intérêts à 5 % dès l'introduction de la demande.

Hirsch a conclu avec dépens à ce qu'il plaise au tribunal :

1. Principalement, déclarer la demande mal fondée.

2. Donner acte au demandeur que par pur bon vouloir le défendeur s'abstiendra à l'avenir d'apposer le nom Cora sur des montres et parties de montres.

Reconventionnellement :

3. Ordonner la radiation de la marque déposée sous n° 8134.

Subsidiairement à la conclusion 3 :

4. Ordonner la suppression des mots « Lady Cora » figurant dans la marque déposée sous n° 8134 :

Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a alloué au demandeur ses conclusions 1 et 2 et a de plus condamné Hirsch à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 300 francs avec intérêts à