

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

5 % dès l'introduction de la demande, plus 200 francs sans intérêts à teneur de l'art. 277 Cpc neuchâtelois.

Hirsch a, en temps utile, recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement en concluant à libération des conclusions de la demande et à la radiation de la marque déposée par M. Rueff sous n° 8134.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1. — Sans contester la régularité de l'enregistrement de la marque et de sa transmission au demandeur, le défendeur — par une série de moyens qu'il y a lieu d'examiner successivement — prétend que M. Rueff ne peut invoquer la protection légale.

Tout d'abord il soutient que la maison Eichberg s'est servie aux Etats-Unis, il y a fort longtemps, des mots « Lady Cora », que c'est sans droit que Rueff frères ont déposé comme marque ces mots qui ne leur appartenaient pas et que le demandeur ne peut donc se mettre au bénéfice d'un dépôt qui constitue une usurpation illicite.

Sur ce point, l'instance cantonale a constaté en fait que c'est avec le consentement de la maison Eichberg, soit de ses successeurs Stem & C^{ie}, que Ruff frères ont déposé en leur nom la marque « Lady Cora ». Il résulte de cette constatation, qui n'est point en contradiction avec les pièces du dossier, que les prétendus droits préférables de Eichberg ne peuvent être opposés au demandeur puisqu'ils lui ont été cédés. Le défendeur n'a donc pas réussi à détruire la présomption établie à l'art. 5 de la loi fédérale sur les marques, suivant laquelle « le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant-droit ».

2. — En second lieu, Hirsch prétend que le demandeur est déchu de la protection légale par le motif prévu à l'art 9 de la loi sur les marques (défaut d'usage pendant trois ans). En procédure il a allégué que Rueff n'avait jamais exploité la marque et que, dans tous les cas, depuis dix ans il ne l'avait plus utilisée. Cette affirmation s'est révélée comme absolument inexacte; il est en effet constant que la marque « Lady Cora » a été employée sans interruption jusqu'en

1898 et depuis 1902. Vu les preuves fournies par le demandeur, Hirsch a alors modifié son argumentation et il a soutenu en plaidoirie devant l'instance cantonale que, au moins en 1899, 1900 et 1901, la marque n'avait pas été exploitée. Le tribunal cantonal a estimé avec raison que ce fait n'était pas établi. Il s'agit, il est vrai, d'un fait négatif dont on ne peut exiger que la preuve absolue soit rapportée par celui qui l'articule. Mais le défendeur n'a pas même rendu vraisemblable son allégation et, d'autre part, le demandeur ne pouvait être tenu d'en démontrer l'inexactitude puisque c'est seulement après la clôture de la procédure probatoire que Hirsch lui a donné la forme qu'elle revêt aujourd'hui. Rueff, auquel jusqu'à ce moment on objectait que la marque n'avait jamais été employée et que dans tous les cas elle ne l'était plus depuis dix ans, pouvait se contenter d'établir qu'il l'avait exploitée dès le début et qu'il l'exploitait encore dans les années qui ont précédé le procès; en rapportant cette preuve il a créé du même coup une présomption d'usage continu. Hirsch n'a pas détruit cette présomption et il est inutile dès lors de rechercher si — à supposer que véritablement le demandeur eût cessé d'utiliser la marque de 1899 à 1902 — le défendeur pourrait encore invoquer ce fait ou si l'on ne doit pas plutôt admettre que, par suite de la reprise de l'exploitation depuis nombre d'années, l'exception de déchéance est elle-même frappée de forclusion.

3. — Enfin le défendeur dénie au demandeur le droit d'employer comme marque les mots « Lady Cora » en prétendant que ces mots sont tombés dans le domaine public par suite de l'usage qui existe, notamment en Amérique, d'apposer un prénom féminin sur les montres, soit pour en faciliter la vente aux personnes ayant ce prénom, soit pour permettre au négociant de distinguer les différents genres de montres qui se trouvent dans son catalogue.

La loi fédérale considère comme propriété publique et par conséquent comme impropres à servir de marques de fabrique les dénominations génériques, c'est-à-dire celles qui, au lieu d'individualiser un produit en le rattachant à tel

fabricant ou à tel commerçant, se bornent à en indiquer la nature ou les qualités et en constituent ainsi la désignation nécessaire. Une dénomination arbitraire à l'origine peut devenir générique par l'usage qui en est fait ; du moment où elle est tombée dans le domaine public, du moment où l'on s'en sert pour désigner, non plus seulement le produit spécial auquel elle était attachée au début, mais d'une façon générale des choses de la même espèce, l'usage exclusif ne peut plus en être revendiqué par personne.

Mais il ne résulte pas des faits de la cause que ces principes justifient la conclusion que prétend en tirer le recourant. Les mots « Cora » ou « Lady Cora » ne constituent pas la désignation nécessaire d'une montre ou d'une partie de montre et l'usage qui existerait aux États-Unis d'apposer sur les montres un prénom féminin n'est pas de nature à rendre *tous* les prénoms féminins impropres à servir de marques de fabrique pour ce genre d'articles. Il est possible que, par suite de cet usage, certains prénoms employés communément pour désigner telles espèces de montres, ou toutes espèces de montres, soient tombées dans le domaine public et ne puissent plus par conséquent être employées comme marques. Mais rien ne permet de supposer que ce soit le cas du prénom Cora (avec ou sans le préfixe « Lady »). Le défendeur n'a pas prouvé que ce prénom particulier ait jamais été apposé sur d'autres montres que celles fabriquées par la maison Rueff et les experts déclarent qu'il n'a aucune notoriété quelconque en matière horlogère. Il se caractérise donc bien comme une dénomination de fantaisie pouvant servir de marque de fabrique.

4. — Les conclusions du recourant tendant à la radiation de la marque du défendeur devant ainsi être écartées, il reste à chercher si cette marque a été imitée illicitement par Hirsch. Cela est incontestable. L'élément essentiel de la marque est le nom « Cora » ; c'est ce nom qui attire l'attention de l'acheteur et qui reste gravé dans son esprit. L'emploi seul de ce mot doit donc être considéré comme illicite et il importe peu dès lors que le défendeur

n'ait pas reproduit en outre l'élément figuratif de la marque et le préfixe « Lady », qui ne jouent qu'un rôle tout à fait accessoire. Les experts désignés par l'instance cantonale sont, il est vrai, d'un avis différent sur ce point ; mais la question de savoir ce qui constitue une imitation au sens de la loi fédérale sur les marques de fabrique est une question de droit pour la solution de laquelle le Tribunal fédéral n'est pas lié à l'appréciation des experts.

C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a interdit à Hirsch d'employer à l'avenir le mot « Cora » pour ses produits. Le défendeur est, de plus, responsable du dommage que l'imitation illicite de la marque du demandeur a causé à ce dernier ; il a en effet commis une faute en ne recherchant pas avec un soin suffisant si le nom « Lady Cora » n'était pas déjà utilisé comme marque ; or il n'est pas nécessaire que le contrefacteur ait agi avec dol pour que sa responsabilité civile soit engagée ; elle existe même en cas de simple faute (LF de 1890, art. 25 al. 3 ; RO 35 II p. 462).

Il n'est pas possible de fixer avec précision le montant du dommage subi par le demandeur ; l'instance cantonale l'a évalué *ex æquo et bono* à 500 fr., en comprenant dans ce chiffre une somme de 200 fr. allouée en vertu du Code de procédure civile neuchâtelois (art. 377), pour les honoraires d'avocat demeurant à la charge du demandeur. La somme de 300 fr. accordée à titre de dommages-intérêts en sus de cette indemnité de procédure, ne peut pas être regardée comme excessive.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours est écarté.