

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

71. Arrêt de la 1^{re} Section civile du 23 décembre 1929
dans la cause **Badan & C^{ie}** contre **Rodier**.

S'agissant d'une action pour *concurrence déloyale* mais basée sur le droit exclusif que le demandeur prétend avoir à l'emploi d'une désignation (dans le cas particulier, du mot « Kasha ») qui constitue sa marque de fabrique, l'existence de ce droit doit s'apprécier d'après les principes admis en matière de marques de fabrique (consid. 1).

Ce qui est déterminant pour la question de savoir si une dénomination de fantaisie est tombée dans le *domaine public*, c'est l'opinion des milieux intéressés en Suisse, mais, s'agissant d'un produit qui a une renommée universelle, la manière de voir des cercles intéressés à l'étranger ne sera pas indifférente (consid. 2).

Le point de vue des concurrents de l'ayant droit doit être accueilli avec circonspection (consid. 2).

Importance de la vigilance et de la diligence de l'ayant droit (consid. 2).

La portée de l'art. 48 CO s'étend aux agissements contraires aux règles de la bonne foi qui, sans constituer une concurrence directe, ne laissent pas de diminuer la clientèle du demandeur (consid. 2).

Même une marque inscrite peut se transformer en une dénomination générique (consid. 3).

A. — Le 20 octobre 1927, le Bureau international de la propriété industrielle, à Berne, a certifié conforme au registre international la marque « Kasha », tissus, déposée le 14 octobre 1921 sous N° 25 876, enregistrée en France le 12 janvier 1916 et transmise le 5 février 1926 à la Société Rodier, à Paris. Le 27 octobre 1927, le même bureau a certifié conforme la marque déposée le 16 octobre 1924 sous N° 38 468, enregistrée en France le 11 août 1924, représentant un arbre au pied duquel est inscrit le nom de « Rodier » et qui porte sur son tronc le mot de

« Kasha », tandis que dans son feuillage se trouvent ceux de « Railykasha », « Ziblikasha », « Kashaduvetine » et « Kashadrap ». Ladite marque concerne « tous fils et tissus de laine ou de poil, soie, chanvre, lin, jute et autres fibres de coton ».

Le 28 avril 1927, la maison Rodier a écrit aux « Grands magasins Badan », à Genève, entre autres ce qui suit : « ... dans une de vos vitrines figure une étoffe que vous dénommez Kasha. Comme depuis 1920 vous n'avez fait aucune affaire avec notre maison, nous avons tout lieu de croire que cette étoffe ne vient pas de chez nous. Or, le Kasha a été ... créé par nous, le nom en a été déposé internationalement à Berne ... nous attachons une extrême importance au respect de nos droits ». Le 5 mai de la même année, M. Badan, au nom des Grands magasins de ce nom, a reconnu n'avoir plus travaillé avec la maison Rodier depuis 1920 et avoir exposé une étoffe sous la dénomination Kasha. Il ajoutait : « Nous ignorions que ce nom avait été déposé par vous et comme de multiples étoffes nous ont été proposées par des voyageurs français sous cette dénomination, nous pensions en toute bonne foi qu'il s'agissait là d'un terme générique que chacun avait le droit d'employer. Au reçu de votre réclamation nous avons immédiatement dépatronné cet article ... »

Le 24 mai 1927, la Société Rodier adressa une nouvelle réclamation à Badan & C^{ie} et leur fit des propositions en vue d'un arrangement amiable. Les parties échangèrent plusieurs lettres à ce sujet, mais ne parvinrent pas à s'entendre, la maison de Genève estimant qu'elle n'encourait aucune responsabilité dans cette affaire.

B. — Par exploit du 1^{er} septembre 1927, la Société à responsabilité limitée Rodier assigna Badan & C^{ie} devant le Tribunal de 1^{re} instance de Genève aux fins de :

1. lui faire interdire de vendre ou de mettre en vente sous le nom de « Kasha » ou sous toute dénomination similaire, des tissus ne provenant pas de la maison Rodier ;

2. la condamner à lui payer une indemnité de 5000 fr. avec intérêts de droit ;

3. ordonner la publication du jugement.

A l'appui de ces conclusions, la demanderesse faisait valoir qu'elle fabrique un tissu de sa création qu'elle vend sous le nom de « Kasha » ; qu'elle a déposé ce nom comme marque de fabrique, que les défendeurs vendent et mettent en vente sous les noms de « Kasha » et « Kashasurah » des tissus ne provenant pas de la maison Rodier ; qu'en se servant de ces dénominations les défendeurs commettent un acte de concurrence déloyale qui cause un grave préjudice à la demanderesse. En droit, celle-ci invoque les art. 41 et suivants, notamment l'art. 48 CO.

Les défendeurs n'en continuèrent pas moins d'exposer des tissus sous le nom de Kashasurah et conclurent à libération des fins de la demande, soutenant qu'ils ne commettaient aucun acte illicite, le nom de Kasha étant un terme générique que chacun avait le droit d'employer.

C. — Par jugement du 3 octobre 1928, le Tribunal de 1^{re} instance a accueilli les deux premiers chefs de conclusions de la demanderesse, en réduisant toutefois le montant des dommages-intérêts à 3000 fr.

Sur appel des défendeurs et appel incident de la demanderesse, la Cour de Justice civile du canton de Genève a, par arrêt du 8 octobre 1929, prononcé :

« Confirme le jugement rendu en la cause par le Tribunal de première instance en date du 3 octobre 1928 en tant :

» 1. qu'il a fait défense à la maison Badan & C^{ie} de vendre ou de mettre en vente sous le nom de « Kasha » ou sous toute dénomination similaire, des tissus ne provenant pas de la maison Rodier ;

« 2. qu'il a condamné la maison Badan & C^{ie} à payer à la maison Rodier la somme de 3000 fr. à titre de dommages-intérêts, et ce avec tous dépens.

» Le réforme en tant qu'il n'a pas admis la demande de la maison Rodier tendant à la publication du jugement à intervenir, et statuant à nouveau :

» Autorise la publication du dispositif du présent arrêt dans cinq journaux suisses, au choix de la maison Rodier et aux frais de la maison Badan & C^{ie}, à concurrence d'une somme de 50 fr. au maximum par insertion.

» Condamne la maison Badan & C^{ie} aux dépens d'appel taxés à 398 fr. 20.

» Déboute les parties de toutes conclusions contraires. »

D. — Les défendeurs ont recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral, en reprenant leurs conclusions libératoires et en concluant subsidiairement au renvoi de la cause devant la Cour de Justice civile pour complément d'instruction.

La demanderesse a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. — A l'audience de ce jour, le représentant des recourants a allégué qu'il n'était pas établi que les tissus mis en vente par Badan & C^{ie} sous le nom de « Kasha » ne provenaient point de la maison demanderesse. Cette allévation se heurte à toute l'attitude des défendeurs dans le conflit antérieur au procès. Il ressort nettement de la correspondance versée au dossier que Badan & C^{ie} ont implicitement reconnu avoir vendu sous la dénomination de Kasha des marchandises d'une autre provenance que la maison Rodier et se sont bornés à invoquer leur droit de procéder de la sorte, par le motif que la désignation de Kasha serait dans le domaine public. Les constatations de la Cour de Justice ne sont point contredites par les pièces du dossier.

2. — La demande n'est pas fondée sur la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique, mais sur les art. 41 et suivants CO, notamment sur l'art. 48 qui a trait à la concurrence déloyale. La demanderesse ne reproche donc pas aux défendeurs d'avoir utilisé le mot « Kasha » comme marque, mais leur fait grief de l'avoir employé dans leur commerce pour désigner oralement et par écrit (catalogues, commandes, etc.) des marchandises

provenant d'autres maisons que la maison Rodier. Cette distinction est conforme à la jurisprudence (RO 50 II p. 201 c. 4). Il n'en demeure pas moins que l'action est basée sur le droit exclusif que la demanderesse prétend avoir à la désignation de « Kasha » et aux noms dérivés de ce mot ou composés avec lui et que l'existence de ce droit doit s'apprécier d'après les principes admis en matière de marques de fabrique.

Le droit allégué étant supposé existant, on pourrait de prime abord se demander si l'art. 48 CO trouve application, car, la demanderesse étant fabricante et les défendeurs commerçants, une concurrence directe n'entre pas en considération. Mais l'art. 48 est conçu en termes si généraux qu'il est légitime d'étendre leur portée aux agissements contraires aux règles de la bonne foi qui, sans constituer une concurrence directe, ont néanmoins pour effet de diminuer la clientèle du demandeur, conséquence que les actes reprochés aux défendeurs sont de nature à entraîner. On serait en tout cas en présence d'une usurpation de la dénomination « Kasha » à laquelle — par hypothèse — la demanderesse a seule droit pour la désignation des tissus, et cette usurpation constituerait un acte illicite.

Le débat se ramène dès lors essentiellement à la question de savoir si le mot « Kasha » est tombé dans le domaine public, comme les défendeurs le prétendent, en sorte que chacun serait en droit de se servir de cette désignation générique pour des tissus, quelle que soit leur provenance, semblables à ceux que la maison Rodier met dans le commerce sous cette appellation.

Il est en effet incontesté que le nom de « Kasha » a été inventé par la demanderesse pour désigner des tissus créés par elle. Il s'agit donc d'une dénomination de fantaisie dont l'originalité en soi n'est — avec raison — point mise en doute, bien que, par le son, le mot de kasha rappelle celui de cachemire, terme générique qui désigne un tissu fin en poil de chèvres de Cachemire (cf. RO 54 II p. 406).

Les défendeurs affirment en revanche que le nom « Kasha » a perdu son originalité, et à l'appui de leur allé- gation ils invoquent les déclarations de plusieurs maisons de commerce suisses ainsi que, notamment, l'avis de MM. E. Blum & C^{te}, agents de brevets à Zurich, qu'ils ont chargé de procéder à une expertise.

Pour résoudre cette question, la Cour de Justice civile, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, a pris en considération l'état de choses tel qu'il se présente en Suisse, car ce qu'il importe de savoir, ce n'est pas si le terme de « Kasha » est devenu une dénomination générique à l'étranger, mais s'il est tombé dans le domaine public en Suisse où sa protection est réclamée (RO 39 II p. 116 et sv. ; 42 II p. 170 ; 43 II p. 101 et sv. ; 50 I p. 330 et sv. ; 55 II p. 152). Ce principe ne doit toutefois pas être appliqué d'une façon trop absolue et rigide. Il saute aux yeux que, s'agissant d'un produit qui a une renommée universelle, il se formera une conception concordante dans les divers pays et que la manière de voir des milieux intéressés à l'étranger influera sur celle des cercles intéressés à l'intérieur du pays (cf. RO 39 II p. 117). En outre, dans les relations internationales, la tendance est de veiller toujours plus strictement à l'observation des règles de la bonne foi et de la loyauté commerciale. Cette tendance se fait sentir dans les traités les plus récents (protection des désignations de provenance, comme, par exemple, les vins de Champagne, les bières de Pilsen).

Les milieux intéressés qui entrent en considération sont, d'une part, les professionnels (fabricants et négociants) et, d'autre part, le public consommateur. L'opinion des concurrents de l'ayant droit devra toutefois être accueillie avec circonspection. La concurrence, suivant la pente naturelle de son intérêt, incline à hâter le moment où le nom de fantaisie d'un article en vogue tombe dans le domaine public, si l'ayant droit n'y prend pas garde. La vigilance et la diligence de ce dernier sont, en effet, importantes pour le maintien de la force distinctive d'une appe-

lation inventée pour désigner un produit spécial d'une provenance particulière (RO 55 II p. 154 et sv.).

3. — La Cour de Justice civile n'a méconnu aucun des principes qu'on vient de rappeler, et elle les a appliqués sainement aux faits constatés par elle de façon à lier le Tribunal fédéral. C'est à tort, en effet, que les recourants reprochent au juge cantonal de s'être mis en contradiction avec les pièces du dossier. Il a, au contraire, tenu compte de toutes les preuves fournies de part et d'autre ; il les a examinées avec soin et les a appréciées comme il lui appartenait de le faire.

Il est dès lors constant qu'en Suisse la maison Rodier est intervenue auprès de commerçants qui avaient vendu sous le nom de « Kasha » des tissus qu'elle n'avait pas fabriqués, que la demanderesse a, notamment, adressé des réclamations aux défendeurs, et qu'au mois de mai 1927 — fait significatif — ceux-ci ont reconnu son droit exclusif. Il est, de plus, établi que, si certaines maisons de commerce en Suisse estiment que le mot « Kasha » est devenu un terme générique, de nombreuses autres maisons sont d'un avis nettement opposé. En ce qui concerne l'expertise de MM. E. Blum & C^{ie}, la Cour cantonale relève qu'elle n'a pas été faite en contradictoire, ce qui diminue déjà sa valeur probante. Les experts invoquent diverses déclarations provenant d'associations, de fabricants et de commerçants et arrivent à la conclusion que ces déclarations « montrent clairement que « Kasha » est devenu aujourd'hui un terme générique (Sachbezeichnung) ». La Cour de Justice observe toutefois, au sujet de ces documents, qu'ils « ne sont d'une façon générale point suffisamment déterminants », car les défendeurs « n'ont pu donner des renseignements » sur les « conditions dans lesquelles ces déclarations ... ont été obtenues », en outre, certaines d'entre elles n'ont pas la portée que Blum & C^{ie} leur ont attribuée (renseignements donnés sans aucun engagement ou par des personnes incompetentes ou encore

droit de la demanderesse reconnu ultérieurement), et pour les associations et maisons qui sont favorables à la thèse des défendeurs « on pourrait se demander ... si elles n'ont pas un intérêt à ce que l'appellation « Kasha » soit considérée comme étant tombée dans le domaine public ». La conclusion juridique que la Cour cantonale a tirée de ces considérations de fait ne viole en aucune façon le droit fédéral. Elle s'impose au contraire, au regard des principes établis par la jurisprudence.

Sur un point, cependant, — point qui n'a d'ailleurs pas joué un rôle décisif en l'espèce — l'arrêt attaqué paraît aller trop loin. Il attribue une portée trop absolue et générale au considérant de l'arrêt *Laurent* contre *l'International Harvester Company*, du 23 janvier 1929, suivant lequel « la protection qui résulte de l'enregistrement demeure tant que celui-ci persiste ». Le contexte de l'arrêt montre qu'il reconnaît, conformément à la jurisprudence, que même une marque inscrite peut se transformer en une dénomination générique.

Les recourants renouvellent leur offre de compléter les preuves administrées. La Cour de Justice a rejeté cette offre par des motifs de fait et de droit qui ne prêtent pas à la critique. Les pièces du dossier établissent d'une façon péremptoire que la demanderesse a fait le nécessaire pour empêcher le terme « Kasha » de tomber dans le domaine public et qu'effectivement cette appellation n'a pas perdu son caractère de désignation particulière dans les cercles déterminants.

Quant aux conséquences de l'acte illicite qui doit être retenu à la charge des défendeurs, il n'y a pas de motif de réformer l'arrêt attaqué. La défense de vendre ou de mettre en vente comme étant du « Kasha » des tissus ne provenant pas de la maison demanderesse est le corollaire du droit reconnu à cette maison. Les dommages-intérêts n'apparaissent pas comme excessifs vu l'importance des intérêts lésés et la publication, dans les limites où elle a

été autorisée, constitue une réparation justifiée par les circonstances.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.