

Mitteln errichteten Anstalten immer weiter verbreitet worden. Die Errungenschaften, die durch die blosse Anwendung dieses allen zugänglichen Bildungsgutes jetzt oder in Zukunft erreicht werden, sollen nicht monopolisiert werden können. Der Erfindungsschutz muss also auf einen Gegenstand beschränkt werden, der sich in klar erkennbarer Weise über das Niveau dieses allgemeinen Bildungsgutes hinaushebt. Diese Anforderungen müssen naturgemäss strenger werden, je mehr sich die allgemeine technische Bildung vertieft und verfeinert.

Alle diese Überlegungen lassen es daher als richtig erscheinen, dem von der Rechtsprechung des Bundesgerichtes bereits eingeschlagenen Weg der Anlegung eines strengeren Masstabes weiter zu folgen und sich für den Erfindungsbegriff wieder in vermehrtem Masse auf die Anforderungen an die geistige Tätigkeit zu besinnen. Die Originalität des Erfindungsgedankens ist wieder mehr in den Vordergrund zu rücken und damit von der Tätigkeit des Erfinders etwas qualitativ anderes zu verlangen, als vom bloss geschickten Fachmann; es muss zum mindesten gefordert werden, dass Problem und Lösung nicht derart nahelagen, dass ihre Auffindung nur noch eine technische Fortbildung darstellte, die schon dem gutausgebildeten Fachmann möglich war. Ebenso sind die Anforderungen hinsichtlich des technischen Fortschrittes, der Bereicherung der Technik wieder höher zu spannen; wenn auch nicht gefordert werden kann, dass jede Erfindung von überragender Bedeutung sei, so muss doch der technische Fortschritt ein klar erkennbarer und innerhalb des betreffenden Gebietes wesentlicher sein.

58. Extrait de l'arrêt de la 1^{re} Section civile du 7 juillet 1937 dans la cause Wilsdorf contre Schmitz Frères & C^{ie} S. A.

1. Dans la petite mécanique l'idée créatrice peut porter sur des détails de construction essentiels.
2. Il y a possibilité d'exploitation industrielle dès que l'exécution peut se faire, fût-ce à un prix élevé; la fabrication en série est sans importance pour l'application de l'art. 16 LF.
3. Les dommages-intérêts doivent comprendre le bénéfice que le demandeur aurait réalisé par la vente des pièces qu'il eût lui-même exécutées si le défendeur ne l'avait pas concurrencé sans droit par la vente non seulement de la pièce contrefaite mais aussi d'objets non brevetés qui forment avec l'objet breveté un tout commercial indivisible.

Hans Wilsdorf, fabricant d'horlogerie et négociant à Genève, est propriétaire de la fabrique Rolex Watch Co Ltd, entreprise importante, connue plus spécialement en Angleterre. Le 18 octobre 1926, il a demandé à Berne un brevet, qui lui a été délivré le 16 juin 1927, sous n° 120848, pour sa montre bracelet « Oyster », dans laquelle la couronne de remontage et la tige de remontoir sont assemblées l'une avec l'autre de façon que la première puisse effectuer un mouvement axial par rapport à la tige de remontoir et être vissée sur la boîte de la montre. Cette disposition a pour but de rendre étanches à l'eau et à la poussière les joints qui existent entre la boîte, d'une part, la couronne et la tige de remontoir, d'autre part, pendant les intervalles de temps où le mécanisme de remontoir et de mise à l'heure est hors de fonction.

La maison Schmitz frères & C^{ie} S. A., à Granges, fabrique des boîtes de montres de tous genres.

Le 20 avril 1934, Schmitz frères informèrent Rolex de leur projet de faire breveter une « couronne étanche ». Ils lui écrivaient notamment :

« Avant de faire breveter cette couronne, nous avons fait des recherches dans les brevets existants, et constatons qu'elle est basée sur le même principe que votre couronne

étanche à vis, mais diffère toutefois entièrement dans sa construction....

» Nous avons pensé utile de vous aviser que nous mettons sur le marché une boîte étanche avec couronne à vis, établie sur le principe du brevet suisse n° 71713, et qu'elle a beaucoup d'analogie avec votre couronne brevetée ».

De fait, Schmitz frères vendirent des boîtes munies de cette couronne, en particulier à La Chaux-de-Fonds. Wilsdorf soumit une de ces boîtes à M. Bugnion, ingénieur-conseil, qui y vit une contrefaçon manifeste du système « Oyster ».

En conséquence, Wilsdorf porta, le 27 février 1935, plainte pénale contre Schmitz frères auprès du juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci ne se saisit de l'affaire que pour les ventes opérées sur cette place, mais non pour la fabrication à Granges, qui n'était pas de son ressort. Schmitz frères contestèrent au brevet de Rolex toute valeur juridique, en invoquant des antériorités. La Chambre d'accusation du Canton de Neuchâtel ordonna la suspension de la poursuite pénale et fixa au plaignant un délai pour faire trancher par les tribunaux civils la question de la validité de son brevet.

Par compromis du 4 mai 1935, les intéressés portèrent le litige directement au Tribunal fédéral (art. 52 OJ). Celui-ci a admis la validité du brevet Wilsdorf et condamné les défendeurs à 10 000 francs de dommages-intérêts.

Extrait des motifs :

1. — ... Les experts consultés par le Tribunal fédéral ont déclaré qu'ils considéraient la disposition Wilsdorf comme nouvelle, qu'elle réalisait un nouvel effet technique, celui de réduire la hauteur de la couronne et de laisser la tige soutenue pendant le remontage et la mise à l'heure et qu'elle constitue un progrès technique appréciable....

Répondant à une question des défendeurs, ils ont dit : « Nous considérons l'idée de descendre le lieu d'accouple-

ment comme le résultat d'une activité inventive. L'idée n'est pas « géniale », mais c'est une bonne idée ».

Cette dernière réponse est décisive pour l'issue du procès, car le Tribunal fédéral n'a jamais exigé que « l'idée créatrice », nécessaire à l'existence d'une invention, fût une idée géniale. Il a protégé à maintes reprises de petites inventions, particulièrement dans la petite mécanique, à laquelle appartient l'horlogerie, et où il est naturel que, les possibilités d'invention restant d'ailleurs nombreuses, l'envergure de celles-ci soit réduite. Dans une affaire pénale *Fabrique des montres Zenith S. A. c. Lecoultre*, jugée le 24 février 1927, le Tribunal fédéral a déjà reconnu que « dans la petite mécanique, les détails de construction peuvent être essentiels », notamment la coopération des organes. L'idée créatrice peut résider et résider de fait en l'espèce dans la disposition et la combinaison nouvelles d'éléments qui, par des détails essentiels, diffèrent des mécanismes plus anciens. Ce n'est pas aller trop loin que de protéger une idée que les experts qualifient de bonne, dont ils certifient les avantages techniques, et dont la réalisation pratique s'est affirmée comme un succès considérable....

2. — L'argument essentiel des défendeurs est tiré de l'art. 16 ch. 3 litt. f de la loi fédérale. A leur avis, le système Wilsdorf ne serait pas susceptible d'exploitation industrielle parce que la couronne protégée par le brevet n° 120848 ne pourrait atteindre son but — l'étanchéité — que moyennant l'adjonction d'un « paquetage » dont il n'est pas question dans le brevet, c'est-à-dire que, sans ce « paquetage » l'étanchéité ne pourrait être obtenue que moyennant des ajustements et des retouches qui rendraient le prix de la montre prohibitif....

Un paquetage élastique consiste dans l'interposition (entre la douille fixée sur la tige de remontoir et le fond de la couronne) d'une rondelle en matière élastique (caoutchouc, métal mou, cuir) pour assurer l'étanchéité.

Pareil paquetage n'est pas prévu par le brevet, mais

après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir une étanchéité absolue par le seul jeu des ajustements, c'est-à-dire sans paquetage, on l'a introduit dans la couronne Wilsdorf qui ne se vend qu'avec paquetage.

Mais ce fait ne suffit pas pour déclarer que l'invention Wilsdorf n'est pas susceptible d'exploitation industrielle suivant l'interprétation que le Tribunal fédéral a donnée de l'art. 16 ch. 3 litt. f).

D'abord le but de l'invention, l'étanchéité, n'est pas complètement manqué par sa réalisation sans paquetage. On n'obtient pas une étanchéité absolue, mais on en obtient tout de même. « C'est un facteur d'étanchéité relative », disent les experts.

D'autre part, l'exécution de montres suivant le brevet 120848 n'est pas impossible, elle est seulement « très difficile », d'après l'expert consulté sur ce point. Et surtout, ce n'est que l'exécution en série qui est « sinon impossible, du moins très difficile, ce qui, ajoute l'expert, rendrait le prix prohibitif ». Or, si l'exécution peut se faire, même à un prix élevé, cela suffit pour qu'il y ait possibilité d'exploitation industrielle aux termes de l'art. 16. ch. 3 loi fédérale. Le Tribunal fédéral en a décidé ainsi dans l'arrêt *Arnould frères c. Nussberger* (RO 50 II p. 306 et suiv.). L'exécution en série ne joue pas de rôle pour l'application de l'art. 16. L'expert estime du reste que « l'interposition du paquetage ne modifie pas... le caractère de l'invention ».

L'avis des experts est si concluant que la validité du brevet n° 120848 du demandeur doit être admise.

3. — Le dommage subi par le demandeur consiste dans le bénéfice que celui-ci a perdu en ne vendant pas les montres qu'il aurait vraisemblablement écoulées si les défendeurs n'avaient pas mis dans le commerce leurs boîtes avec couronne contrefaite. Car c'est évidemment la vente de la montre qui importe. C'est sur cette vente que Rolex réalise son bénéfice puisqu'il ne vend pas ses couronnes séparément. Les auteurs et les tribunaux sont

d'accord pour admettre que « les dommages-intérêts doivent comprendre la réparation du préjudice causé par la vente non seulement de l'objet breveté lui-même, mais aussi des objets non brevetés qui forment avec le produit breveté un tout commercial indivisible » (POUILLET, 4^e éd. 1899, § 995, p. 906 ; cf. KOHLER, Handbuch des Patentrechts § 223 p. 568 ; RO 29 II p. 178).

C'est donc avec raison que, dans ses conclusions en cause, le demandeur détermine son préjudice de la manière suivante :

« Ce n'est pas le bénéfice que Schmitz frères & C^{ie} S. A. et leurs clients ont réalisé par la contrefaçon qui doit être pris en considération par le Tribunal, mais bien le bénéfice qu'aurait réalisé Wilsdorf par la vente des pièces qu'il aurait lui-même exécutées, si la concurrence ne s'en était pas emparée....

» On peut affirmer que le public aurait acheté les montres Rolex si Schmitz frères, par l'intermédiaire des fabricants d'horlogerie auxquels ils livraient, n'avaient pas lancé leur contrefaçon sur le marché. On peut affirmer également que Hans Wilsdorf aurait lui-même vendu les montres étanches qui ont été fabriquées et livrées par la concurrence, qui sont semblables à la sienne....

» Le bénéfice dont Wilsdorf a été frustré s'élève donc, pour

238 boîtes acier équivalant à 238 montres Oyster-Rolex, à raison d'un bénéfice de fr. 37.40 par pièce	fr. 8 901.20
382 boîtes nickel, correspondant à 382 montres Oyster sous-marque, à rai- son d'un bénéfice de fr. 17.25 par pièce	» 6 589.50
Total	fr. 15 490.70. »

Cette argumentation est convaincante. Il y a tout lieu d'admettre que le demandeur aurait écoulé en plus de ce qu'il a vendu un nombre de montres à peu près égal à

celui des 620 boîtes vendues par les défendeurs à fin février 1935. Le dommage subi par Wilsdorf jusqu'à l'introduction du procès dépasse donc sensiblement l'indemnité de 10 000 fr. réclamée, en sorte qu'il y a lieu sans hésitation d'allouer cette somme au demandeur avec intérêts à 5 % dès l'ouverture d'action (11 mai 1935), sous réserve du droit du demandeur de réclamer la réparation du dommage subi après cette date.

VIII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

59. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Juli 1937 i. S. American Safety Razor Corporation gegen Gnepf & Co.

Markenrecht. Verwechselbarkeit der Marken « Blaustern » und « Star » für Rasierklingen (Art. 6 MSchG). Bei der Prüfung der Verwechselbarkeit der Marken ist die übrige Ausstattung der Verpackung ausser Acht zu lassen. Bedeutung der Farbe.

Aus dem Tatbestand :

Die Klägerin, die American Safety Razor Corporation in New York, fabriziert einschneidige Rasierklingen, für die sie im amerikanischen und 1921 auch im schweizerischen Markenregister eine kombinierte Wort- und Bildmarke hat eintragen lassen, die aus einem fünfzackigen Stern mit dem Wort « Star » darunter besteht. Ausserdem ist sie Inhaberin der auch im schweizerischen Markenregister eingetragenen Wortmarken « Ever-Ready » und « Gem » für Rasierapparate und -Klingen. Sie gebraucht die Marke « Star » in der Weise, dass auf der Oberseite der gelblich-braunen Papierumhüllung der einzelnen Klinge in grosser, grüner Schrift das Wort « Star » aufgedruckt

ist ; darüber befindet sich, ebenfalls in grüner Farbe, der fünfzackige Stern. Die Klinge selber trägt keine Marke. Auf der Kartonpackung für 5 Klingen, sowie der grossen Packung für 24 Fünferpackungen, die in hell- und dunkelgrüner Farbe gehalten sind, ist die Marke ebenfalls angebracht, und zwar in der Weise, dass sich rechts und links neben dem in grossen roten Buchstaben geschriebenen Wort « Star » ein grosser roter Stern befindet.

Die Beklagte, die Firma Gnepf & C^{ie} in Horgen, lässt sei 1935 ebenfalls eine einschneidige Klinge herstellen, für die sie im schweizerischen Markenregister die kombinierte Wort- und Bildmarke « Blaustern » hat eintragen lassen, welche die folgende Beschaffenheit aufweist : Die Vorderseite der Klingepackung zeigt in der Mitte eines weissen, auf der Spitze stehenden stumpfwinkligen Dreiecks einen dunkelblauen, sechszackigen Stern. Unterhalb von diesem steht auf dunkelblauem Grunde in weissen Buchstaben das Wort « Blaustern ». Die Rückseite der Packung trägt die Aufschrift : « Für Apparate — pour rasoirs — Star, Ever-Ready, Gem und Clemak ». Auf der Klinge selbst ist ebenfalls der sechszackige Stern angebracht, neben dem das Wort « Blaustern » steht. Auch die ebenfalls in blau gehaltenen Packungen für 5 Klingen und für 24 Fünferpackungen tragen die Marke.

Die von der Klägerin erhobene Klage wegen Markenrechtsverletzung wurde vom Handelsgericht Zürich abgewiesen ; dagegen erblickte das Handelsgericht einen unlauteren Wettbewerb in dem Hinweis auf die Verwendbarkeit der « Blaustern »-Klinge in den Apparaten « Star », « Ever-Ready » und « Gem ».

Auf Berufung beider Parteien hin hat das Bundesgericht die Verwechselbarkeit der Marken bejaht, das Vorliegen eines unlauteren Wettbewerbes dagegen verneint.

Aus den Erwägungen :

2. — Die beiden in Frage stehenden Marken werden für völlig gleichartige Waren verwendet, nämlich für Rasier-