

11. Fabrik- und Handelsmarken, etc. Marques de fabrique et de commerce, etc.

45. Arrêt de la 1^{re} section civile du 26 avril 1912 dans la cause Société Roskopf & C^{ie}, dem. et rec., contre Comptoir de vente de la montre Roskopf, déf. et int.

Marques de fabrique. Prétendue nullité d'une marque: on doit considérer non les éléments de la marque pris isolément, mais la marque en son ensemble. Imitation? ce qui est déterminant c'est l'impression d'ensemble.

A. — En 1866 Fritz Roskopf a inventé un système d'échappement connu sous le nom d'échappement Roskopf; les montres elles-mêmes sont désignées par les termes « montre Roskopf », « montre système Roskopf », ou simplement « Roskopf ».

La fabrique de montres de Roskopf a passé par transmissions successives à la maison Wille frères, à Wille & C^{ie}, et enfin à la Société anonyme veuve Charles-Léon Schmid & C^{ie} qui en 1905 a changé sa raison en celle de Comptoir général de vente de la montre Roskopf; S. A., veuve Ch. Léon Schmid & C^{ie}. Lors de chacune de ces transmissions les marques de fabrique ont été cédées en même temps que la fabrique. Le 25 septembre 1908 la société défenderesse a déposé sous n° 24 323 une marque de fabrique qui est une reproduction, avec quelques modifications de détail, des marques déposées successivement par Roskopf et par Wille frères. Elle se compose de deux cercles concentriques entre lesquels est inscrit le mot « Roskopf » entre deux étoiles; au centre, se détachant sur un fond noir, une étoile à cinq pointes.

B. — En 1908 un nommé Giovanni Ferrero qui était en relations d'affaires avec la maison d'horlogerie Roskopf & C^{ie} à la Chaux-de-Fonds (maison fondée en 1902) a demandé à celle-ci de déposer une marque de fabrique formée de trois cercles concentriques; au centre une étoile à cinq

branches; entre les deux cercles intérieurs, le mot « Excelsior »; entre les deux cercles extérieurs, la mention « Ferrero Giovanni, Torino ». Le fondé de procuration de la maison Roskopf & C^{ie} a refusé de déposer cette marque, estimant qu'elle constituait une imitation de celle de la maison veuve Ch. Léon Schmid & C^{ie}. Ferrero l'a alors déposée lui-même et en a muni les montres à lui vendues par la demanderesse en supprimant cependant le cercle extérieur et la raison Ferrero Giovanni. La marque a été radiée le 18 janvier 1910, Ferrero ayant reconnu, ensuite des observations qui lui ont été adressées, la ressemblance entre cette marque et celle de la défenderesse.

Le 19 janvier 1910, la S. A. Roskopf & C^{ie} a déposé à Berne une marque n° 26 764 qui n'est autre que la marque Ferrero telle qu'elle était appliquée en fait, c'est-à-dire débarrassée du troisième cercle extérieur et de la mention de la raison sociale.

Le 28 du même mois, la Société défenderesse a invité la maison Roskopf & C^{ie} à faire radier cette marque, attendu qu'elle avait été visiblement créée pour provoquer la confusion avec la marque 24 323 décrite ci-dessus.

Cette démarche étant demeurée sans résultat, la défenderesse a déposé une plainte pénale pour imitation de marque et a obtenu la saisie des produits munis de la marque 26 764, des emballages et des poinçons.

La demanderesse lui a alors ouvert action en concluant à ce qu'il plaise au tribunal :

1° prononcer que la marque 26 764 n'est pas une imitation des marques déposées par la défenderesse ;

2° annuler la saisie opérée ;

3° condamner la défenderesse à 5000 fr. de dommages-intérêts ;

4° prononcer la nullité des marques de la défenderesse.

La défenderesse a conclu à libération et reconventionnellement à ce qu'il plaise au tribunal :

1° prononcer que la marque n° 26 764 est une imitation des marques de la défenderesse ;

2° en ordonner la radiation ;

3° ordonner la destruction de la marque, des emballages qui en sont revêtus, ainsi que des instruments qui ont servi à l'imitation ;

4° ordonner la saisie des marchandises revêtues de la marque ;

5° ordonner la publication du jugement aux frais de la demanderesse ;

6° condamner la demanderesse à 10 000 fr. de dommages-intérêts.

C. — Par jugement du 7 novembre 1911, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé que la marque n° 26 764 est une imitation des marques antérieures de la défenderesse ; il en a ordonné la radiation et la destruction, ainsi que la destruction des emballages et des instruments qui ont servi à l'imitation ; il a ordonné de plus la publication du jugement, aux frais de Roskopf & C^{ie}, dans un journal suisse et un journal italien aux choix de la défenderesse ; enfin il a condamné la demanderesse à 1000 fr. de dommages-intérêts avec intérêts à 5 % dès le 17 mars 1910 et à 500 fr. en application de l'art. 377 Cpc.

C'est contre ce jugement que la société Roskopf a formé en temps utile un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa demande et en concluant à libération des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1. — Pour établir que la marque de la défenderesse doit être annulée, la société demanderesse l'a décomposée en ses divers éléments constitutifs et a soutenu qu'aucun d'entre eux ne peut bénéficier de la protection légale, le mot Roskopf étant devenu une désignation générique, les cercles concentriques étant du domaine public et l'étoile constituant un signe public qui, aux termes de l'art. 3 de la loi sur les marques, ne peut être protégé.

Il n'y a pas lieu de suivre la recourante dans cette argumentation qui est entachée d'un vice radical : ainsi que l'instance cantonale l'a jugé avec raison, il importe peu que cha-

cun des éléments de la marque *pris isolément* soit inapte à servir de marque, si d'autre part leur combinaison produit une image originale qui individualise suffisamment le produit sur lequel la marque est apposée (v. dans le même sens RO 30 II p. 123). C'est donc la marque en son ensemble qu'on doit considérer et non ses éléments séparés. Il va sans dire d'ailleurs que si l'un de ces éléments a dans la marque une influence prépondérante et en constitue la caractéristique et si cet élément, pour l'une des raisons prévues par la loi, ne peut valablement être employé comme marque, cette dernière devra être déclarée nulle dans son ensemble. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce ; on ne saurait prétendre que l'un des trois éléments indiqués par la recourante ressorte d'une façon particulière et fasse passer les autres à l'arrière-plan et que sa nullité doive par conséquent entraîner celle de la marque tout entière. Ce rôle prédominant ne peut être attribué ni au mot Roskopf, ni aux cercles concentriques, ni même à l'étoile centrale ; au surplus, en ce qui concerne cette dernière, la thèse de la recourante suivant laquelle une étoile serait impropre à entrer dans la composition d'une marque parce qu'elle figure dans de nombreuses armoiries a été rejetée à bon droit par l'instance cantonale : on ne peut songer à prohiber l'emploi des innombrables signes qui, sans caractériser une armoirie spéciale, se retrouvent, comme élément accessoire, dans l'une ou l'autre des armoiries publiques.

Ces principes posés, si l'on examine en son ensemble la marque de la défenderesse, on doit admettre sans hésitation que, malgré la banalité de ses éléments, elle présente une image originale propre à individualiser suffisamment les produits qui en sont revêtus. La défenderesse est dès lors fondée à revendiquer en sa faveur la protection légale.

2. — Il reste à rechercher si la marque de la demanderesse constitue une imitation de celle de la défenderesse.

Il est certain que, si l'on place en regard l'une de l'autre les reproductions typographiques des deux marques telles qu'elles figurent sur les demandes d'enregistrement, les différences qu'elles présentent sont suffisamment visibles pour

qu'aucune confusion entre elles ne soit possible. Mais ce n'est évidemment pas ainsi qu'on doit procéder dans l'examen de la question d'imitation. On doit bien plutôt — comme le Tribunal fédéral l'a décidé en jurisprudence constante — tenir compte du fait que l'acheteur voit les marques non pas l'une à côté de l'autre, mais l'une après l'autre et qu'elles lui apparaissent non sous la forme d'un agrandissement typographique, mais bien sous la forme beaucoup plus réduite et beaucoup moins nette qu'elles affectent une fois inscrites sur les montres. En outre la question n'est pas de savoir si, même sous cette forme, un examen attentif permet de percevoir les différences qui existent entre elles : on doit au contraire se placer au point de vue de l'acheteur qui ne se livre pas à cet examen minutieux et dont la mémoire n'enregistre qu'une impression d'ensemble ; pour qu'il y ait imitation, au sens de la loi, il suffit donc que, malgré les différences de détail que les deux marques peuvent présenter, leur apparence générale soit telle qu'elles se confondent dans la mémoire du public.

Or, dans le cas particulier, la ressemblance générale entre la marque de la demanderesse et celle de la défenderesse est frappante ; l'image qu'on en conserve est identique, c'est-à-dire celle d'une étoile centrale entourée de deux cercles entre lesquels un mot est écrit. Sans doute ce mot est Roskopf, dans la marque de la défenderesse, et Excelsior, dans la marque de la demanderesse ; mais cette différence, vu les dimensions très faibles des marques inscrites, est imperceptible, d'autant plus que ces deux mots différents sont à peu près de même longueur, qu'ils remplissent le même espace et qu'ils sont imprimés dans les mêmes caractères.

Enfin il n'est pas indifférent d'observer que toutes les circonstances de la cause révèlent clairement l'intention de la demanderesse d'imiter la marque de la défenderesse ; ayant cette intention il est à présumer qu'elle a su trouver des moyens propres à la réaliser ; la ressemblance incontestable qui existe entre les deux marques ayant été cherchée et voulue, c'est une raison de plus d'admettre qu'elle est suffi-

sante pour provoquer des confusions et que la marque de la recourante constitue donc une imitation illicite de celle de l'intimée.

Dans ces conditions il y a lieu de confirmer en son entier le jugement attaqué ; les mesures ordonnées par l'instance cantonale sont autorisées par la loi fédérale et leur opportunité n'est pas discutable ; quant à l'indemnité accordée, le montant qui en a été fixé *ex aequo et bono* ne paraît pas excessif.

Par ces motifs

le Tribunal fédéral

prononce :

Le recours est écarté et le jugement rendu par le Tribunal cantonal de Neuchâtel le 7 novembre 1911 est confirmé en son entier.

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

46. *Urteil vom 29. März 1912 in Sachen Göhler & Cie., Kl. u. Ver.-Kl., gegen Jean Steiner & Cie., Befl. u. Ver.-Befl.*

Musterschutz. Begriff des schutzfähigen Musters (MMG Art. 2).

A. — Durch Urteil vom 31. Oktober 1911 hat das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt in vorliegender Streitsache erkannt: „1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Widerklage wird gutgeheißen, und demgemäß werden die am 27. Juli 1906 und am 30. November 1907 unter den Nummern 13,399 und 14,842 erfolgten Hinterlegungen ungültig erklärt.“

B. — Gegen dieses Urteil hat die klägerische Firma gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrage: Die Klägerin wiederhole die in der Klage und Widerklagebeantwortung ge-