

die Corn Products Cy, noch die Witschi A.-G., noch deren Rechtsnachfolgerin Bici A.-G. haben die „Maizena“-Marke für eigene, den Fabrikanten der Klägerin ähnliche Produkte marktmäßig verwendet: die Corn Products Cy hat sich darauf beschränkt, die ihr von der Klägerin gelieferte Ware unter der Marke „Maizena“ zum Verkauf zu bringen; „Witschi-Maizena“ wurde nie ernstlich fabriziert noch vertrieben, geschweige denn mit dem Einverständnis der Klägerin. Ein Verzicht der Klägerin auf ihr Markenrecht kann schon aus diesem Grunde nicht angenommen werden (vgl. BGG 28 II 561 f., 31 II 519 ff., Praxis 1 125 f.). Hieraus folgt, daß das Begehren des Beklagten und Widerklägers um Streichung der klägerischen Marke als in jeder Hinsicht unbegründet abzuweisen ist.

7. — Die Abweisung der Widerklage führt ohne weiteres zur Gutheißung der Hauptklage. Steht der Klägerin an der Wortmarke „Maizena“ ein Individualrecht zu, so hat sie Anspruch auf Feststellung der Nichtberechtigung des Beklagten zur Führung des Wortes „Maizena“ in seiner kombinierten Bild- und Wortmarke, Nr. 8017 des internationalen Markenregisters, die insolgebeffen für das Gebiet der Schweiz ohne Rechtsgültigkeit ist. Zur Untersuchung der übrigen Bestandteile dieser Marke besteht kein Anlaß, da die Klägerin nur die Wiedergabe des Wortes „Maizena“ ansieht und der Gesamteindruck der Marke infolge jener Nebenbestandteile nicht ein ganz anderer wird. Daß gemäß Rechtsbegehren 2 der Klage die Verwendung des Wortes „Maizena“ auch auf der Packung der Mehlprodukte des Beklagten im Gebiet der Schweiz künftighin unterbleiben muß, ergibt sich aus dem Zuspruch des Begehrens um Ungültigerklärung der Marke des Beklagten von selbst; —

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der II. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern vom 14. Juni 1912 in allen Teilen bestätigt.

22. Arrêt de la 1<sup>re</sup> section civile du 31 janvier 1913  
dans la cause F. E. Roskopf & C<sup>ie</sup>, déf. et rec., contre  
Comptoir général de vente de la montre Roskopf S. A.  
veuve Ch. Léon Schmid & C<sup>ie</sup>, dem. et int.

Marques de fabrique. Imitation. Principes directeurs notamment en matière horlogère. Nullité? Marque tombée dans le domaine public? Marque déceptive.

A. — La Société demanderesse a fait enregistrer le 28 juillet 1905 au bureau de la propriété intellectuelle les deux marques n<sup>os</sup> 19 186 et 19 187.

La marque qui actuellement porte le n<sup>o</sup> 19 186 avait été primitivement déposée le 10 août 1868 par G. F. Roskopf, l'inventeur de la montre connue sous le nom de montre Roskopf. Par contrat du 15 décembre 1873 il l'a cédée à Charles et Eugène Wille et à Charles-Léon Schmid. Par suite du décès de quelques-uns de leurs membres, les maisons Wille frères et Ch.-Léon Schmid sont devenues respectivement les maisons Wille & C<sup>ie</sup> et veuve Ch.-Léon Schmid & C<sup>ie</sup>; elles ont enfin fusionné sous la raison sociale actuelle: Comptoir général de vente de la montre Roskopf S. A. veuve Ch.-Léon Schmid & C<sup>ie</sup>. La marque cédée par G. F. Roskopf a été successivement enregistrée au nom des diverses maisons indiquées ci-dessus et l'a été enfin, sous n<sup>o</sup> 19 186, au nom de la Société demanderesse.

Quant à la marque 19 187 elle a été enregistrée le 14 juin 1894 par Wille frères et a passé par transmissions successives à Wille & C<sup>ie</sup> et à la société demanderesse.

La marque 19 186 est composée de deux cercles concentriques entre lesquels figure, dans la partie supérieure, le nom de « Roskopf », précédé et suivi d'une petite étoile; au centre, une étoile plus grande à 5 pointes avec un trou au milieu. Primitivement le mot Roskopf était suivi du mot Patent qui, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur les marques du 29 juin 1894, a été supprimé.

La marque 19 187 est identique à la marque 19 186 avec

la seule différence qu'elle contient dans la partie inférieure et interne des cercles concentriques le mot « Legitimo ».

B. — La Société F. E. Roskopf & C<sup>ie</sup> a, de son côté, fait enregistrer les marques nos 11 475 et 15 784. — La marque n° 11 475 est constituée par le nom F. E. Roskopf entre deux cercles concentriques et dans la partie supérieure; au centre une plante de chardon à six branches. Cette marque avait été enregistrée le 28 février 1897 par F. E. Roskopf — fils de Georg Friedrich Roskopf — qui l'a transférée le 4 octobre 1899 à la Société défenderesse.

La marque 15 784 est constituée uniquement par le mot « Légitime ».

C. — Le 2 juin 1908, la Société demanderesse a ouvert action à F. E. Roskopf & C<sup>ie</sup>. Elle a conclu :

a) à la radiation des marques 11 475 et 15 784, qui constituent, d'après elle, une imitation de ses marques 19 186 et 19 187,

b) à la destruction de toutes montres, emballages etc. portant ces marques,

c) à la publication du jugement,

d) à 20 000 fr. de dommages-intérêts,

e) à ce qu'il fût fait défense à F. E. Roskopf & C<sup>ie</sup> de faire état de récompenses industrielles obtenues à l'exposition de Berne en 1857 et à l'exposition de Paris en 1900.

Les défendeurs ont conclu à libération et, reconventionnellement, à la radiation de la marque 19 187, à la publication du jugement et à 3000 fr. de dommages-intérêts.

Par arrêt du 6 juillet 1912, la Cour de Justice civile, du canton de Genève a :

a) prononcé que les marques 11 475 et 15 784 constituent des imitations illicites des marques 19 186 et 19 187,

b) ordonné la radiation de ces marques,

c) fait défense aux défendeurs d'en faire usage,

d) ordonné la destruction de ces marques et, en tant que de besoin, si cela est indispensable pour la disparition des marques, la destruction de toutes montres, parties de montres, emballages ou enveloppes où ces marques figurent,

e) ordonné à Roskopf & C<sup>ie</sup> de retirer du commerce les marchandises et emballages portant ces marques;

f) fait défense à Roskopf et C<sup>ie</sup> de faire état de la récompense obtenue à Berne en 1857 par la maison Roskopf & Gindraux,

g) ordonné la publication du dispositif, aux frais des défendeurs, dans trois journaux étrangers et deux journaux suisses, les frais de cette publication ne devant pas dépasser 500 fr.

h) condamné les défendeurs à 2000 fr. de dommages-intérêts.

Elle a débouté les parties de toutes autres conclusions.

La Société défenderesse a formé en temps utile auprès du Tribunal fédéral un recours en réforme contre cet arrêt, en reprenant en leur entier ses conclusions libératoires et reconventionnelles.

*Statuant sur ces faits et considérant en droit :*

1. — En ce qui concerne tout d'abord la demande de radiation de la marque 11 475, devant l'instance cantonale les défendeurs ont opposé une série de fins de non-recevoir aux conclusions de la Société demanderesse. A l'audience de ce jour, ils n'ont pas repris les moyens tirés par eux de la prescription, de la prétendue reconnaissance de leurs droits par la demanderesse, de la longue tolérance de la part de cette dernière, du fait que, dans certains pays, elle continue à faire figurer dans sa marque le mot « Patent » et qu'enfin elle a enregistré récemment une nouvelle marque presque semblable à la marque 19 186. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'examen de ces moyens qui sont manifestement mal fondés et que l'instance cantonale a écartés avec raison.

Par contre les défendeurs persistent à soutenir que la demanderesse n'a pas droit à la marque 19 186, car la convention du 15 décembre 1873 stipulait que cette marque ne pourrait être transmise à des tiers sans le consentement de tous les contractants. On pourrait tout d'abord se demander si la Société F. E. Roskopf & C<sup>ie</sup> qui n'a pas été partie à la dite convention est en droit de l'invoquer. Mais il n'est pas nécessaire de résoudre cette question, car, d'une part, il est constant que Georg-Friedrich Roskopf a eu connaissance de

certaines tout au moins des changements intervenus dans la composition des maisons Wille & Schmid et qu'il a été d'accord avec la transmission de la marque aux nouveaux membres composant ces maisons, et, d'autre part, on ne saurait considérer comme un tiers, au sens du contrat, la Société demanderesse qui est le produit de la fusion des maisons primitives. En outre, quoique le texte de la convention de 1873 soit fort obscur, il semble bien résulter de l'art. 3 que, dans l'intention des parties, c'était seulement pour une durée de neuf ans qu'il était apporté des restrictions à la cession de la marque qui, à l'expiration de ce délai, devait appartenir sans aucunes réserves aux cessionnaires.

La Société demanderesse étant ainsi légitime titulaire de la marque 19 186, il y a lieu de rechercher si, comme l'a admis l'instance cantonale, la marque n° 11 475 des défendeurs en constitue une imitation.

A ce point de vue, les recourants font observer que les deux cercles concentriques sont, en matière horlogère, une figure dépourvue de toute originalité, que le mot Roskopf est devenu une désignation générique, que, ces éléments n'ayant rien de caractéristique, leur emploi dans les deux marques litigieuses ne saurait donner à celles-ci un caractère commun et que par contre elles se différencient suffisamment par leur motif central qui est une étoile dans la marque de la demanderesse et un chardon dans la marque des défendeurs.

Dans un arrêt récent auquel il suffit de se référer (Roskopf & C<sup>ie</sup> c. Comptoir général de vente de la montre Roskopf, 26 avril 1912: *Praxis des Bundesgerichts* I p. 296 et suiv.\*), le Tribunal fédéral a jugé qu'en effet les éléments dont se compose la marque de la demanderesse sont dépourvus d'originalité, mais que, malgré la banalité de ces éléments, leur combinaison produit une image originale propre à individualiser suffisamment les produits sur lesquels la marque est apposée. Dans ces conditions et tout en reconnaissant que pris en eux-mêmes les éléments de la marque 19 186 ne peuvent bénéficier de la protection légale, la

question qui se pose est celle de savoir si, soit en les combinant d'une façon différente, soit en y ajoutant ou en y substituant d'autres éléments, les défendeurs ont créé une image propre à laisser dans la mémoire du public une impression d'ensemble différente de celle que produit la marque de la demanderesse. En fait, la composition des deux marques est identique (motif figuratif central entouré de deux cercles concentriques entre lesquels est inscrit un mot) et la seule différence appréciable réside dans la substitution d'un chardon à l'étoile de la demanderesse. Cette différence serait certainement suffisante si l'on se bornait à comparer entre elles les deux marques telles qu'elles sont reproduites sur la Feuille officielle suisse du commerce, ou sur les emballages des montres, ou même sur certaines boîtes de montres où la marque est gravée en de grandes dimensions et d'une façon particulièrement nette. Mais on ne doit pas oublier que dans la généralité des cas les marques sont reproduites sur les montres d'une façon beaucoup moins nette et à une échelle beaucoup plus réduite. Sans doute on peut, spécialement dans le domaine de l'horlogerie (cf. RO 31 II, p. 739), exiger de l'acheteur une certaine attention, un certain effort de mémoire pour distinguer une marque d'une autre. Mais il serait cependant excessif d'attendre de lui qu'il se livre à un examen minutieux et qu'il retienne le souvenir des particularités difficilement visibles d'une marque qui ne lui est généralement connue que sous la forme très réduite et assez confuse qu'elle affecte sur la plupart des montres et notamment sur les montres à bon marché qui sont la spécialité des deux parties au procès; en outre il est naturel que les acheteurs auxquels ces montres sont destinées n'apportent pas à l'examen de la marque le même degré d'attention que l'acheteur de montres plus coûteuses.

Même en tenant compte des observations qui précèdent, la différence entre les marques en présence est assez sensible pour qu'on puisse conserver des doutes sur la question de savoir si la marque 11 475 constitue une imitation illicite

\* RO 38 II p. 308 et suiv.

de la marque 19 186. Mais ces doutes disparaissent lorsque l'on constate qu'en réalité les défendeurs ont voulu imiter la marque de la demanderesse ; cet élément subjectif doit évidemment être pris en considération même pour la solution de la question de la ressemblance objective, car, si un industriel veut imiter la marque de son concurrent, il est à présumer que les moyens qu'il emploie sont propres à réaliser cette intention (cf. arrêt cité du 26 avril 1912). En l'espèce, il est incontestable que la ressemblance qui existe entre les marques 11 475 et 19 186 a été cherchée et voulue par les défendeurs. A ce point de vue c'est avec raison que l'instance cantonale a rappelé le précédent de l'affaire de Rosières, dans laquelle il a été reconnu que F. E. Roskopf avait cédé à la Société d'Horlogerie de Rosières des marques combinées expressément en vue de créer des confusions avec celle de la Société demanderesse au présent procès. De même ce qui sera dit ci-dessous au sujet des marques « Legitimo » et « Légitime » est de nature à prouver qu'on se trouve en présence, non de ressemblances fortuites, mais bien d'imitations conscientes. On est dès lors conduit à admettre que la marque 11 475, destinée, dans l'esprit des défendeurs, à provoquer des confusions avec la marque 19 186 est en effet propre à en provoquer et qu'elle constitue par conséquent une imitation illicite de la marque de la demanderesse.

2. — A la demande de radiation de la marque 15 784, prétendue imitation de la marque 19 187, les défendeurs ont opposé une demande de radiation de cette dernière marque qu'ils estiment illégale et caduque.

On doit écarter d'emblée le grief d'illégalité en tant qu'il est tiré du fait que la marque 19 187 contient le mot Roskopf. Peu importe que Georg-Friedrich Roskopf n'ait pas cédé à la Société demanderesse l'usage de son nom, mais seulement la marque (actuellement 19 186) qui le renferme. En tout état de cause la demanderesse a le droit de faire figurer ce nom dans ses marques puisqu'il est tombé dans le domaine public (RO 22 p. 1171 et suiv.).

Par contre on peut se demander si l'adjonction du mot « Legitimo » au nom Roskopf dans la marque 19 187 n'est

pas de nature à éveiller dans l'esprit des acheteurs l'idée que la Société titulaire de la dite marque est la seule à pouvoir faire usage du nom de Roskopf ou qu'elle a un droit spécial sur ce nom ou encore qu'elle seule peut fabriquer des montres Roskopf. Cette idée serait évidemment erronée, puisque soit l'invention de Georg-Friedrich Roskopf, soit le nom de Roskopf sont tombés dans le domaine public ; la marque de la demanderesse — comme aussi, d'ailleurs, celle des défendeurs, — provoquerait ainsi une erreur dans l'esprit des acheteurs et, contenant une mention mensongère ou du moins déceptive, elle devrait à ce titre être déclarée illégale.

En fait il semble bien que le désir de se faire passer pour les vrais, les seuls ayants droit de Georg-Friedrich Roskopf n'ait pas été étranger à l'emploi du mot « Legitimo » par la demanderesse — comme aussi à l'emploi du mot « Légitime » par les défendeurs. Il serait cependant excessif d'admettre que cette mention soit propre à induire en erreur le public acheteur. Celui-ci, qui n'est généralement pas au courant des compétitions qui s'agitent autour du nom Roskopf, n'attribue probablement pas une signification précise au mot « Legitimo » ou « Légitime » et doit plutôt l'envisager comme une simple désignation de fantaisie. Tout au plus l'acheteur pourra-t-il l'interpréter en ce sens que le titulaire de la marque a le droit de fabriquer des montres du système Roskopf ; or ce droit est incontestable et seule l'indication d'un prétendu droit spécial ou exclusif serait mensongère et par suite illicite.

En présence des constatations de fait de l'instance cantonale, on ne saurait pas davantage admettre que la marque de la demanderesse soit frappée de caducité. La Cour de Justice civile — à laquelle il appartenait d'apprécier souverainement la valeur probante des dépositions intervenues — a en effet considéré comme établi que la marque « Legitimo » a été constamment en usage jusqu'en 1905 et dès 1906.

Les conclusions des défendeurs tendant à la radiation de la marque 19 187 ne sont donc pas fondées. Par contre l'imitation de cette marque par F. E. Roskopf & C<sup>ie</sup> ne peut faire l'objet d'aucun doute, la différence qui existe entre les

mots « Legitimo » — qui constitue l'élément essentiel de la marque 19 187 — et le mot « Légitime » — qui compose à lui seul la marque 15 784 — étant insignifiante.

3. — L'arrêt cantonal doit être confirmé également sur les autres points. Sans doute la Cour aurait pu se dispenser d'ordonner, même à titre éventuel, la destruction des montres où les marques radiées figurent, car il sera toujours possible de faire disparaître la marque sans avoir à détruire la montre elle-même ; mais, du moment que l'arrêt porte expressément que cette destruction aura lieu seulement « si cela est indispensable pour la disparition des marques », la mesure ordonnée n'a qu'une portée théorique ; il ne se justifie donc pas de réformer l'arrêt à raison d'une mention qui est superflue, mais qui demeurera sans effets pratiques.

Quant à l'interdiction de faire état de la médaille de bronze décernée lors de l'exposition de Berne en 1857, il est constant que cette récompense a été accordée à une Société Roskopf, Gindraux & C<sup>o</sup> qui a été dissoute sans que personne en ait repris l'actif et le passif. Les défendeurs n'étant pas les successeurs de cette maison, ils n'ont pas, d'après la loi (art. 21), le droit de se prévaloir des récompenses qu'elle a pu obtenir.

Enfin les faits de la cause justifient la publication du dispositif de l'arrêt et l'allocation d'une indemnité dont le chiffre, comme c'est généralement le cas en pareille matière, ne peut être fixé que *ex aequo et bono* étant donné l'impossibilité de faire la preuve mathématique du dommage causé par les actes d'imitation illicite ; le Tribunal fédéral n'a pas de motifs suffisants pour modifier sur ce point l'évaluation de l'instance cantonale qui a fixé à 2000 fr. l'indemnité due par les défendeurs.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral  
prononce :

Le recours est écarté et l'arrêt attaqué est confirmé en son entier.

23. **Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Februar 1913**  
in Sachen **Hildebrand, Kl.,** Widerbkl. u. Ver.-Kl.,  
gegen **Peter A.-G.,** Bekl., Widerkl. u. Ver.-Kl.

*Schutzfähigkeit des Wortes « Corso » als Marke für Motorwagen, Fahrräder und Pneumatiks. — Das Wort ist weder in Deutschland noch in der Schweiz Freizeichen. — Dass die deutschen Patentbehörden es als Eigenschaftsbezeichnung erklärt haben, ist für den schweizerischen Richter unverbindlich. Bei der Beurteilung, ob es in der Schweiz Eigenschaftsbezeichnung sei, ist der Sprachgebrauch sowohl der deutschen als der italienischen Schweiz zu berücksichtigen. Prüfung dieser Frage unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedeutungen des Wortes. Keine Eigenschaftsbezeichnung, weil die Beziehung zwischen Wort und Ware nicht eigentlich beschreibender, sondern symbolischer Natur ist. — Verneinung der Priorität des Gebrauchs durch den nicht eingetragenen Markenbenutzer, auf Grund von Art. 5<sup>2</sup> MSchG. — Verneinung der Schadenersatzpflicht des unbefugten Markenbenutzers, weil die Rechtsverletzung aus einem subjektiv begreiflichen und gerechtfertigten Bestreben zur Verteidigung seines Interessenstandpunktes entsprungen ist und sich objektiv in angemessenen Schranken hält.*

A. — Durch Urteil vom 19. September 1912 hat das Bezirksgericht Zürich IV. Abteilung in vorliegender Streitfache erkannt:

„1. Klage und Widerklage werden abgewiesen.

„2.—5. (Kostenpunkt und Weiterziehung.)“

B. — Gegen dieses Urteil haben beide Parteien gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen:

der Kläger mit dem Antrage: Es sei das angefochtene Urteil im Sinne der Gutheißung der Klage abzuändern,

die Beklagte mit dem Antrage: Es sei das angefochtene Urteil im Sinne der Widerklage abzuändern.

C. — In der heutigen Verhandlung haben die Vertreter der Parteien die gestellten Berufungsanträge wiederholt und auf Abweisung der gegnerischen Anträge geschlossen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Der Kläger Hildebrand hat am 8. August 1907 für die von ihm in den Handel gebrachten Motorwagen, Motorräder, Fahrräder, Nähmaschinen und Pneumatiks beim eidg. Amt für