

verpflichtet hatte, seine Arbeiter zu versichern und insofern ein Vertrag zu Gunsten Dritter vorliege, für dessen Nichterfüllung er seinen Arbeitern haftbar wäre. Durch die Bestimmung des Art. 4 des zwischen den Eigentümern des Sandwerks Langenbruck und dem Beklagten abgeschlossenen Vertrages sollte jedoch nur die Frage der Haftpflicht geregelt werden, in dem Sinne, dass der Beklagte diese Haftpflicht zu übernehmen hatte und sich daher den Sandwerkbesitzern gegenüber, zu ihrer Entlastung verpflichtete, sich gegen die Folgen der ihn allfällig treffenden Haftpflicht zu versichern. Demgegenüber kam die Begünstigung der Arbeiter nur indirekt in Frage; jedenfalls war es nicht die Meinung der Vertragsschließenden, dass die Arbeiter aus diesem Vertrag einen Anspruch auf die Versicherung erhalten sollten, so dass ein wirklicher Vertrag zu Gunsten Dritter nicht vorliegt. Wollte der Vertrag aber auch als ein solcher zu Gunsten Dritter angesehen werden, so könnten daraus doch nur solche Rechte geltend gemacht werden, die dem Verunfallten Minder persönlich zustanden. Die klagende Mutter des Verunfallten macht aber nicht in der Person ihres verunglückten Sohnes entstandene und von ihm abgeleitete, sondern eigene, ihr als Hinterlassene des Verunfallten zustehende Rechte geltend, nämlich den Anspruch auf Ersatz des ihr durch den Tod ihres Sohnes entstandenen Schadens; dieses Begehren kann sie nur auf die Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes stützen.

Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t :

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 13. Oktober 1916 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

V. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

14. Arrêt de la 1^{re} section civile du 3 février 1917 dans la cause *Manufacture genevoise* *de boîtes de montres S. A. contre Gagnebin.*

Ne sont pas susceptibles d'appropriation privée et ne peuvent donc être protégées comme marques la simple désignation générique du produit et l'indication du lieu de provenance (p. ex. Geneva Watch Case = Boîtes de montres Genève), alors même que ces mentions seraient empruntées à la raison de commerce du fabricant.

A. — La Société demanderesse a été fondée le 16 décembre 1908 et inscrite au Registre du Commerce sous la raison « Manufacture genevoise de Boîtes de Montres ». Le 14 mars 1911, elle a adopté et fait inscrire comme sous-titre à sa raison la mention « Geneva Watch Case Co ».

Le 1^{er} avril 1914 elle a déposé une marque consistant dans les mots Geneva Watch Case Co disposés sur trois lignes : en haut Geneva, au milieu Watch Case, en bas Co. Ces mots sont inscrits dans une sorte d'écusson, coupé à sa partie inférieure par un second petit écusson qui renferme trois étoiles.

La maison Louis Gagnebin, fabrique de boîtes de montres à Genève, a été inscrite au Registre du Commerce le 10 janvier 1901. Le 9 avril 1915, Gagnebin a déposé une marque portant en exerergue « Geneva Watch Case », au centre « Elge » et en troisième ligne « Geneva ».

La Société demanderesse a ouvert action à Gagnebin en concluant à la radiation de la marque du défendeur, à la confiscation des produits munis de cette marque, à la publication du jugement et à la condamnation de Ga-

gnebin à une indemnité de 5000 fr. Elle soutient en substance que la marque employée par Gagnebin présente une grande analogie avec celle qu'elle a déposée elle-même et dont l'élément essentiel est constitué par sa raison sociale Geneva Watch Case Co.

Le défendeur a conclu à libération en soutenant qu'il y a des différences suffisantes entre sa marque et celle de la demanderesse et que d'ailleurs celle-ci ne saurait revendiquer un droit exclusif sur les mots Geneva Watch Case qui constituent une simple indication de provenance.

Par arrêt du 10 novembre 1916 la Cour de Justice civile de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Cette décision est motivée en résumé comme suit :

D'après la procédure cantonale la Cour n'est pas compétente pour examiner la demande tendant à interdire au défendeur l'emploi des mots Geneva Watch Case sur ses papiers, enseignes etc. Elle ne peut se prononcer que sur la prétendue usurpation de marque. A ce point de vue la demanderesse reconnaît qu'elle n'a pas un droit exclusif sur les mots Geneva Watch Case qui constituent une simple indication de provenance. Ces mots peuvent cependant être employés comme une marque, en tant qu'ils sont accompagnés de signes figuratifs et distinctifs — ce qui est le cas en l'espèce. Mais la marque du défendeur se distingue suffisamment de celle de la demanderesse, car, à la différence de cette dernière, elle est dépourvue de tout élément figuratif. On doit d'ailleurs observer que les personnes intéressées, soit les fabricants d'horlogerie, se livrent à un examen plus minutieux qu'un acheteur ordinaire ; la différence dans le groupement des mots et l'adjonction du mot Elge dans la marque du défendeur apparaîtront ainsi nettement à leurs yeux. Du reste, il n'est pas prouvé que des confusions se soient jamais produites.

La demanderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral en exposant ce qui suit :

Sans doute, elle ne prétend pas monopoliser le mot Geneva ou les mots Watch Case, mais elle a toujours revendiqué l'usage exclusif du groupement caractéristique qu'elle a donné à ces mots pour en faire sa raison de commerce. Il ne s'agit pas d'une simple indication de provenance, le nom de ville étant accompagné d'autres termes qui n'ont pas de rapport avec la provenance de l'objet marqué. C'est à tort que la Cour s'est bornée à comparer les marques au point de vue figuratif, alors que l'élément essentiel de la marque de la demanderesse est formé par les mots Geneva Watch Case Co qui constituent en même temps sa raison de commerce : l'emploi par Gagnebin de cette raison de commerce dans sa marque est illicite, même en dehors de toute analogie figurative.

Statuant sur ces faits et considérant
en droit :

On doit reconnaître avec l'instance cantonale qu'au point de vue purement figuratif il n'existe pas de ressemblance entre les deux marques en cause ; cette circonstance n'est cependant pas décisive, car l'élément figuratif fait complètement défaut dans la marque du défendeur ; même dans la marque de la demanderesse il ne joue qu'un rôle très accessoire et, vu l'échelle fort réduite à laquelle la marque est reproduite sur les boîtes de montres, c'est à peine s'il est perceptible. Il passe donc tout à fait à l'arrière-plan, l'élément essentiel étant celui qui est constitué par des mots, soit par la raison sociale de la demanderesse, Geneva Watch Case Co. Or à ce point de vue, il est incontestable que l'analogie entre la marque de la demanderesse et celle du défendeur est frappante. Les différences qui existent entre elles — adjonction du mot Elge dans la marque Gagnebin et suppression du mot Co — sont insignifiantes, d'autant plus que d'après les habitudes du commerce, ainsi que le fait observer la recourante, l'acheteur sera tenté de considérer le mot Elge comme désignant un type spécial de boîte fabriquée par la Geneva Watch

Case Co et non comme indiquant la provenance d'une autre maison.

Mais — et c'est là ce qui fait le fond du débat — le défendeur soutient que la demanderesse ne peut pas revendiquer un droit exclusif à l'usage des mots qui sont communs aux deux marques et qui constituent l'élément essentiel de l'une et de l'autre. Si l'on néglige pour le moment la circonstance que ces mots forment en même temps la raison de commerce de la demanderesse, le moyen opposé par le défendeur apparaît certainement comme fondé. En effet, la jurisprudence a toujours admis que la simple désignation générique du produit fabriqué est impropre à être protégée comme marque et d'autre part (loi sur les marques, art. 18) nul ne peut monopoliser à titre de marque une indication de provenance. Or en l'espèce on se trouve en présence de la dénomination même du produit — boîtes de montres — et de l'indication du lieu — Genève — d'où il provient. Peu importe que ces mots figurent sous leur forme anglaise ; ce fait est insuffisant en l'espèce à donner un caractère d'originalité aux expressions choisies, car leur signification n'est évidemment pas douteuse pour le cercle intéressé — celui des fabricants d'horlogerie — où la connaissance de la langue anglaise est générale. Enfin c'est à tort que la demanderesse prétend que, sinon les mots eux-mêmes, du moins leur groupement est caractéristique : ils se suivent au contraire dans leur ordre logique, nécessaire, et l'on ne saurait discerner aucune originalité dans l'arrangement adopté. Loin donc de désigner les produits de la maison recourante à l'exclusion de ceux de tout autre fabricant, les mots Geneva Watch Case s'appliquent indifféremment à n'importe qu'elle boîte de montre fabriquée à Genève et par conséquent ils ne sont pas susceptibles d'une appropriation privée en tant que marque.

Le fait que les mots en question sont empruntés à la raison sociale de la recourante n'est pas de nature à modifier la solution qui vient d'être donnée. Sans doute, d'après

l'art. 2 de la loi sur les marques, « les raisons de commerce suisses employées comme marques sont protégées de plein droit. » Mais cette disposition signifie simplement que les raisons inscrites au Registre du Commerce peuvent être employées comme marques, sans qu'il soit besoin pour elles d'une inscription au Registre des marques ; son but est simplement de dispenser les raisons de commerce de la formalité du dépôt prescrite pour les autres marques (v. RO 10 p. 364, 17 p. 135 ; DUNANT, Traité des Marques, p. 114, MÉAN dans Journal des Tribunaux 1913 p. 322). Par contre, la loi ne dit nullement et rien ne permet d'admettre que, employées comme marques, les raisons de commerce bénéficient d'une protection plus étendue que les autres marques et que dans cette fonction elles échappent aux règles restrictives posées par la loi et par la jurisprudence. Les conséquences d'une faveur aussi exorbitante seraient manifestement inadmissibles. Les sociétés anonymes ne sont pas limitées dans le choix de leur raison (CO art. 873) ; elles peuvent prendre comme raison de commerce le nom du produit qu'elles fabriquent ou qu'elles vendent, ou bien un nom de pays, de ville, etc., ou encore combiner ces deux mentions (Montres du Locle S. A., Soies de Zurich S. A., Dentelles de St Gall S. A.). Si une raison semblable était sans autre protégée en tant que marque en ce sens que ses éléments verbaux ne pourraient être utilisés par aucun concurrent, on voit immédiatement à quel point le système de la loi sur les marques serait bouleversé, quelles entraves apporterait à la libre concurrence un tel monopole sur des mentions appartenant au domaine public. Aussi bien la jurisprudence tend-elle de plus en plus à reconnaître que, même en tant que raison de commerce, la désignation pure et simple du genre ou du siège des affaires ne peut être l'objet d'un droit individuel *exclusif* et qu'elle doit pouvoir être employée (comme raison) par n'importe quelle maison établie dans la même localité et faisant le même genre d'affaires (RO 37 II p. 537 et suiv. ; cf. RO 36 II p. 70 et suiv., 40 II p. 602 et

suiv.). *A fortiori* en est-il ainsi lorsque la raison est employée comme marque, c'est-à-dire comme signe distinctif qui ne peut remplir la fonction qui lui est assignée par la loi que s'il est empreint d'originalité. D'ailleurs le Tribunal fédéral a déjà jugé (RO 31 I p. 509 et suiv. consid. 4) que le fabricant qui se sert comme marque de sa raison consistant en son nom propre ne peut interdire à un concurrent portant le même nom de l'employer également comme marque ; par identité de motifs on doit admettre que, si la raison employée comme marque contient la désignation du produit et l'indication de la provenance, elle ne confère pas à son titulaire un droit à l'usage exclusif de ces mentions, qui sont dépourvues de toute originalité et sont par conséquent la propriété commune de tous les producteurs de la même marchandise et de la même localité.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours est écarté et l'arrêt cantonal est confirmé.

15. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Februar 1917

i. S. Künkler, Beklagter und Widerkläger, gegen Berger, Kläger u. Widerbeklagten.

Markenrecht. Prioritätsstreit. Aufrechthaltung der Praxis, wonach die Vermutung für die wahre Berechtigung, die dem Ersteintragenden nach Art. 5 MSchG zusteht, auch durch früheren Gebrauch im Auslande zerstört wird. (Urteil « Apollo »). Bedeutung der Markeneintragung. Universalitäts- und Nationalitätsprinzip.

A. — Durch Urteil vom 2. November 1916 hat die I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern erkannt :

- « 1. Der Beklagte Friedrich Künkler, in Mannheim, ist nicht befugt, das Wort « Guttalin » als Fabrik- und Handelsmarke oder als Bestandteil von solchen für Putzmittel, Schmiermittel etc., zu verwenden.
» 2. Die unter N° 19,767 und 19,768 am 6. Dezember 1905 im Schweiz. Markenregister auf den Namen des Beklagten Friedrich Künkler eingetragenen beiden Marken sind zu löschen.
» 3. Der Beklagte ist verurteilt, dem Kläger wegen Verletzung seiner Markenrechte 3000 Fr. Schadensersatz zu bezahlen.
» 4. Der Kläger ist berechtigt, dieses Urteil auf Kosten des Beklagten in drei schweizerischen Zeitungen zu publizieren.
» 5. Die Widerklagebegehren des Beklagten sind abgewiesen. »

B. — Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf gänzliche Abweisung der Hauptklage und auf Gutheissung der Widerklage.

Das Bundesgericht zieht
in Erwägung :

1. — Der Kläger ist Inhaber einer chemischen Fabrik in Wien, der Beklagte Fabrikant in Mannheim. Beide bringen u. a. Lederputzmittel in den Handel. Für solche hat der Kläger in Oesterreich eintragen lassen : 1. am 6. August 1912 die Wortmarke « Guttalin », in weissen Lettern auf schwarzem Grundstreifen ; 2. am 19. März 1906 eine kombinierte Wort- und Bildmarke darstellend eine gelbe Scheibe mit roten Lettern und Verzierungen und der Bezeichnung « Guttalin » in gelben Lettern auf rotem Streifen. Die beiden Marken, die er auch als Etikette verwendet, liess er sodann am 15. März 1910 unter N° 9016 und 9017 in das internationale Markenregister aufnehmen.

Der Beklagte seinerseits hatte das Wort « Guttalin »