

Obergerichtes des Kantons Argau vom 28. April 1888, die Beklagte verurtheilt, der Klägerin zu bezahlen:

a. Eine einmalige Entschädigung von 400 Fr. (vierhundert Franken) sammt Zins à 5 % seit 5. Mai 1887;

b. eine jährliche lebenslängliche Rente von 200 Fr. (zweihundert Franken), zahlbar jeweils am 30. September, erstmals nach erreichtem fünfzehnten Altersjahre.

IV. Fabrik- und Handelsmarken. Marques de fabrique.

71. Arrêt du 29 Septembre 1888 dans la cause Randon contre Weiss.

Le Conseil de A. Weiss et C^{ie} déclare adhérer au recours de J. Randon pour tout ce qui lui fait grief dans l'arrêt de la Cour de Justice.

Les parties ont repris, soit dans la déclaration de recours déposée au greffe cantonal, soit à la barre, leurs conclusions de première instance et d'appel, ci-après reproduites.

Statuant en la cause et considérant :

En fait :

1° Le 2 Décembre 1880, Albert Weiss et C^{ie}, à Lyon, rue de la Grange 15, ont déposé au bureau fédéral des marques de fabrique et de commerce une marque de fabrique destinée à être appliquée sur des étuis et paquets de bougies. Cette marque consiste en un rectangle portant au centre, sur trois lignes « Bougies de Lyon, première qualité supérieure, Albert Weiss et C^{ie}. » A droite et à gauche de ces indications se trouve figurée la médaille d'argent obtenue en 1867 à Paris par la maison Weiss et C^{ie}. — Ce dépôt a été renouvelé le 16 Juin 1886.

Aucun dépôt d'une marque semblable n'a été fait par le sieur Randon, ni à Genève antérieurement à 1864, époque

de la mise en vigueur de la convention franco-suisse du 30 Juin 1864, ni à Berne, depuis la promulgation de la loi fédérale de 1879 jusqu'au 13 Juillet 1886, ainsi qu'il conste de la déclaration de cette date, produite au dossier, du Bureau fédéral des marques de fabrique et de commerce.

A la date du 8 Décembre 1863, A. Weiss et C^{ie} ont déposé au greffe du Tribunal de Lyon deux exemplaires de leur étiquette portant « Bougie de Lyon ; » ce dépôt a été renouvelé à plusieurs reprises en 1867 et notamment le 30 Novembre 1880.

Weiss et C^{ie} ayant appris que J. Randon, fabricant de bougies à Genève, vendait des bougies de sa fabrication portant une marque de fabrique imitant celle par eux déposée en France et en Suisse, ont fait constater une vente de deux paquets de bougies, portant comme marque, au centre, sur trois lignes « Bougies de Lyon. Qualité supérieure. J. R. » et, à droite et à gauche de ces indications, deux médailles semblables à des médailles d'exposition.

C'est alors que Weiss et C^{ie} ont, à la suite de ces faits, ouvert action à J. Randon devant le Tribunal de commerce de Genève ; estimant que les agissements du sieur Randon constituent la contrefaçon et usurpation de marques prévues par l'art. 18 de la loi fédérale du 19 Décembre 1879 sur la protection des marques de fabrique, les demandeurs ont conclu, comme plus tard devant la Cour de Justice, à ce qu'il plaise au dit Tribunal condamner le défendeur à supprimer immédiatement de ses produits les mots « bougies de Lyon » et à détruire les marques illicites, à peine de vingt francs par chaque contravention, et condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de dix mille francs à titre de dommages-intérêts.

Randon a conclu au déboutement de Weiss et C^{ie} de leurs conclusions.

Par jugement du 14 Juillet 1887, le Tribunal de commerce a débouté Weiss et C^{ie} de leur demande et les a condamnés aux dépens.

Weiss et C^{ie} ayant appelé de ce jugement, la Cour d'Appel

l'a réformé par arrêt du 14 Mai 1888, et, statuant à nouveau, a fait défense à Randon de faire usage à l'avenir de la marque « Bougie de Lyon, » propriété des appelants, condamné Randon à payer à A. Weiss et C^{ie} la somme de deux cents francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que tous les dépens, — et déboute les parties de toutes autres ou plus amples conclusions.

Cet arrêt est motivé en substance comme suit :

La marque déposée à Berne par Weiss et C^{ie} en 1880 ne saurait, aux termes de l'art. 4 de la loi fédérale du 19 Décembre 1879, être considérée comme ayant droit à la protection légale, puisqu'elle se compose exclusivement de chiffres, de lettres et de mots. En revanche, Weiss et C^{ie} sont, aux termes du traité franco-suisse du 23 Février 1882, fondés à exiger que le caractère de leur marque soit apprécié en Suisse d'après la loi française; le prédit traité n'a pas été modifié par la convention internationale de 1882, et il a été, au contraire, toujours maintenu par les parties contractantes. C'est à tort, dès lors, que le Tribunal de commerce s'est basé sur l'art. 6 de la convention de 1883 et sur le § 4 du protocole de clôture pour déclarer inapplicables en l'espèce les dispositions de la loi française. D'ailleurs, à supposer que ces articles puissent être invoqués, le Tribunal de commerce les a mal interprétés.

La loi française du 23 Juin 1857 admet que des dénominations, lettres, chiffres, peuvent être considérés comme marques de fabrique. Weiss et C^{ie} sont les propriétaires exclusifs de la marque « Bougies de Lyon » en France, laquelle peut faire l'objet d'une propriété exclusive et n'est point tombée dans le domaine public. Ayant déposé leur marque en Suisse le 2 Décembre 1880, ils sont fondés à s'opposer à toute usurpation de cette marque en Suisse : la circonstance que Randon aurait déjà fait fabriquer en 1875 dix mille étiquettes portant « Bougies de Lyon » et qu'il en aurait fait usage dès le mois de Juin de la dite année, soit antérieurement au dépôt de la marque Weiss en Suisse, est un fait isolé, et en tout cas insuffisant pour prouver que Randon ait acquis par là un droit de propriété personnelle sur cette marque.

L'étiquette employée par Randon et portant les mots « Bougies de Lyon » présente des analogies avec celle de Weiss et C^{ie}, et peut en quelque mesure donner lieu à confusion et induire le public en erreur.

Depuis le dépôt de leur marque en Suisse, Weiss et C^{ie} n'ont pu établir qu'un seul fait de vente de bougies portant l'étiquette incriminée, vente de deux paquets seulement. Randon, d'ailleurs, paraît avoir agi sans intention dolosive, et a déclaré renoncer à se servir à l'avenir de la dénomination litigieuse.

C'est contre cet arrêt que J. Randon recourt au Tribunal fédéral, concluant comme il a été dit plus haut.

En droit :

1° Le Tribunal fédéral est compétent pour prononcer en l'espèce. Il s'agit en effet, d'une part, de l'application de la législation fédérale et du traité franco-suisse du 23 Février 1882, ainsi que de la convention internationale du 20 Mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, et, d'autre part, aucun des faits de la cause ne permet d'admettre que la valeur du litige soit inférieure à 3000 francs. (Voir arrêts du Tribunal fédéral en les causes Kiesow. Recueil VIII, pag. 102 et 103; Suchard contre Mæstrani, ibid. X, page 555, considérant 4).

3° Il n'est pas nécessaire de soumettre à la censure du Tribunal de céans la décision des premiers juges portant que la marque de Weiss et C^{ie} ne saurait, aux termes de l'article 4 de la loi fédérale du 19 Décembre 1879 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, « être considérée comme ayant droit à la protection légale, parce qu'elle se composerait exclusivement de chiffres, de lettres et de mots. »

Cette marque, déposée en Suisse, a droit à la protection que peut accorder la dite loi fédérale, mais en appréciant les caractères de cette marque française et les signes qui la composent, d'après la loi française, pays d'origine, en conformité des traités internationaux passés entre la Suisse et la France en 1864 et 1882, et en application de la convention de 1883 susvisée.

En effet, à teneur de l'art. 29 du traité du 30 Juin 1864, conforme aux dispositions de l'article premier de la loi française du 23 Juin 1857, et figurant dans les dispositions applicables en Suisse, le caractère d'une marque de fabrique est défini comme suit : « Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, chiffres, enveloppes, et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. »

L'article premier de la convention de 1882 pour la garantie réciproque des marques de fabrique dispose « que les citoyens de chacun des deux Etats contractants jouiront réciproquement de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, sous la condition de remplir les formalités prescrites à ce sujet par la législation respective des deux pays » et l'art. 2 de la même convention stipule « que les marques de fabrique et de commerce auxquelles s'applique l'article précédent, sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque française doit être apprécié en Suisse d'après la loi française, de même que le caractère d'une marque suisse doit être jugé en France d'après la loi fédérale suisse. »

L'art. 6 de la convention du 20 Mars 1883 précitée statue que « toute marque de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle qu'elle dans tous les pays de l'Union, » et le protocole de clôture de la même convention porte que la disposition qui précède « doit être entendue en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des Etats de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet Etat, » pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays,

» l'objet d'un dépôt régulier, » et que « sauf cette exception, » qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la convention, la législation intérieure de chacun des Etats recevra son application. »

Il ressort de ces différentes dispositions, et de leur rapprochement avec les faits de la cause :

a) qu'aux termes de la loi française du 23 Juin 1857 sur les marques de fabrique, une dénomination peut constituer une marque ayant droit à la protection légale, et que dans ce cas elle est constituée par la dénomination même, indépendamment de la forme ou de la disposition qu'elle affecte, pourvu que cette dénomination soit arbitraire ou de fantaisie, et non générique, ou nécessaire. Or la dénomination « Bougies de Lyon » n'est point, ainsi que le prétend le recourant, tombée dans le domaine public, à l'égal d'une dénomination générique, tirée de la nature ou de la qualité même de la chose, qui en serait devenue le nom propre, vulgaire, consacré par l'usage, entré dans le langage et désignant un produit dans son ensemble, comme, par exemple, celui de bougies, bretelles, quinquets, benzine parfumée, cartes opaques, eau de Cologne.

Cette doctrine a été corroborée par la jurisprudence constante des tribunaux français qui, dans des circonstances analogues au cas actuel, ont jugé, par exemple, que des dénominations telles que « Fil d'Alsace, » « Siccatif de Paris, » « Sommier américain, » « Tuiles de Montchanin » et même « Savon de Paris » constituaient des marques de fabrique au profit de celui qui est au bénéfice d'un dépôt régulièrement opéré en conformité de la loi et de la priorité d'usage. (Voir Cour de Paris, 5 Janvier 1865, Annales de Pataille 1865, p. 109 ; Tribunal de la Seine, 10 Février 1869 ; *ibid.* 1869, p. 161 ; Tribunal correctionnel de la Seine, 27 Février 1873, *ibid.* 1873, p. 294 ; Cour de cassation, 17 Novembre 1868, *ibid.* 1868, p. 331 ; Cour d'appel de Paris, *ibid.* 1878, p. 59.)

L'appellation « Bougies de Lyon » était dès lors susceptible d'une appropriation privative en faveur de Weiss et C^{ie}, qui

ont déposé leur marque à Lyon au Greffe du Tribunal, le 8 Décembre 1863, en 1867 et le 30 Novembre 1880, marque décrite dans les faits ci-dessus.

b) Que le sieur Randon ayant reconnu avoir fait, postérieurement au dépôt de la dite marque en Suisse, usage de la dénomination qui est en France la propriété des demandeurs, il doit lui être interdit de maintenir cette violation de la protection assurée par la loi et par les traités à la marque de fabrique du fabricant Weiss à Lyon; que, du reste, Randon a déclaré en procédure vouloir renoncer à en faire usage à l'avenir.

4° C'est en vain que le recourant argue, à l'appui de ses conclusions libératoires, du fait que Weiss et C^{ie} n'ont pas déposé leur marque en Suisse avant 1879, et en particulier pas à Genève, conformément à l'art. 19 de la convention du 30 octobre 1858 entre le canton de Genève et la France: Cet article porte que « les Etats contractants considéreront désormais les marques de fabrique comme comprises dans les travaux de l'art et de l'esprit, et en assimilant en conséquence la reproduction, sous tous les rapports, à la contre-façon artistique et littéraire. »

« Les marques destinées à assurer la propriété industrielle des ressortissants de l'une ou de l'autre des parties contractantes seront déposées en ce qui concerne l'industrie genevoise, au Greffe du Tribunal de commerce de Paris, et en ce qui touche l'industrie française, entre les mains de l'autorité genevoise chargée par la loi de recevoir les dépôts semblables des industriels indigènes. »

S'il est vrai que Weiss et C^{ie} n'ont pas usé du bénéfice de cet acte conventionnel, Randon n'a pas non plus déposé de marque à Paris pour s'assurer à cette époque une propriété industrielle. Il en résulte avec évidence que ni l'une, ni l'autre des parties ne peut s'appuyer sur cette convention de 1858 pour revendiquer un droit acquis à l'usage de la marque litigieuse en 1887, d'une part, parce que cette convention a cessé d'être en vigueur en 1864 par suite de l'adoption du traité général franco-suisse de cette dernière année (Voir mes-

sage du Conseil fédéral, *Feuille fédérale* 1864 II, pag. 319), et d'autre part, parce que Randon n'a allégué avoir usé en sa faveur des mots « Bougies de Lyon, » signe caractéristique de la marque Weiss et C^{ie}, que depuis l'année 1873, après confection des dix mille étiquettes du lithographe Maire: or, à cette époque, la convention franco-genevoise n'existait plus.

Randon n'est pas davantage recevable à revendiquer un droit privatif sur la marque « Bougies de Lyon » en vertu de la loi cantonale de 1862, ni à contester le droit de Weiss et C^{ie}, fondé sur la loi fédérale, les traités de la priorité d'appropriation par usage, — puisqu'il n'a jamais effectué le dépôt prévu et exigé à l'art. 3 de cette loi, laquelle d'ailleurs, au regard de la protection d'une marque française, doit être considérée comme remplacée et abrogée de droit par le traité général de 1864.

Enfin la Cour de Justice constate que l'usage fait par Randon de la marque objet du litige a été isolé, et, pas plus à ce point de vue qu'aux autres, le recourant ne saurait s'en prévaloir pour prétendre que la dite marque était tombée dans le domaine public à Genève. Le sieur Randon n'a, de plus, nullement établi qu'aucune des étiquettes fournies aux fabricants de bougies par les stéarinières de Lyon ait porté la dénomination de « Bougies de Lyon; » il n'a pas même allégué que cette appellation soit tombée dans le domaine public en France.

Dans ces circonstances, c'est avec raison que l'arrêt dont est recours, — appréciant d'après la loi française (Convention de 1882, art. 2) le caractère de la marque Weiss et C^{ie}, fabricant, se trouvant au bénéfice de la présomption ou premier et seul déposant en France et en Suisse, ainsi que de la priorité d'usage, — a fait défense à Randon d'user à l'avenir de la marque « Bougies de Lyon » avec accessoires, déjà décrite, attendu que cette marque, considérée dans son ensemble, constitue une imitation de nature à induire le public en erreur sur la provenance et à provoquer une confusion au préjudice de l'ayant-droit.

5° En ce qui concerne les conclusions, soit le recours inci-

dent de Weiss et C^{ie}, tendant à la majoration de l'indemnité que leur a accordé la Cour civile, il y a lieu de confirmer également l'appréciation de ce tribunal. La somme de 200 francs allouée aux demandeurs paraît suffisante en présence du préjudice matériel et moral minime que la Cour constate leur avoir été causé, et en l'absence de tout élément certain qui permette au Tribunal de céans de censurer cette évaluation et de mesurer l'étendue de ce dommage.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours de J. Randon est écarté, ainsi que les conclusions prises par Weiss et C^{ie} en majoration de la somme à eux allouée à titre de dommages-intérêts.

L'arrêt rendu par la Cour de Justice de Genève, le 14 Mai 1888, est ainsi maintenu, tant au fond que sur les dépens.

V. Obligationenrecht. — Droit des obligations.

72. Urtheil vom 13. September 1888 in Sachen
Walker gegen Abt.

A. Durch Urtheil vom 5. April 1888 hat das Appellationsgericht des Kantons Baselstadt erkannt: Es wird das erstinstanzliche Urtheil bestätigt. Beklagter Appellant trägt ordentliche und außerordentliche Kosten zweiter Instanz mit einer Urtheilsggebühr von 50 Fr. Das erstinstanzliche Urtheil des Civilgerichtes Basel vom 24. Februar 1888 ging dahin: Beklagter ist zur Zahlung von 17,526 Fr. 04 Cts. und Zins à 5% seit 25. September 1887, sowie zur Herausgabe von 720 leeren Getreidesäcken verurtheilt; er ist mit seiner Widerklage abgewiesen. Die Kosten mit Einschluß der seit 5. August 1887 entstandenen Lagerkosten im Betrage von 83 Fr. 35 Cts. sind zwischen den Parteien getheilt.

B. Gegen dieses Urtheil ergriffen beide Parteien die Weiter-

ziehung an das Bundesgericht. Der Anwalt der Klägerin beantragt:

1. Es sei unter Aufhebung der ergangenen Urtheile Herr W. Abt konform unserer prinzipiellen eventuell der eventuellen Begehren von Klage und Widerklagebeantwortung zu verfällen, eventuell

2. Es sei das erst- und zweitinstanzliche Urtheil zu bestätigen. Die sämtlichen frühern Beweisangebote werden dabei aufrecht erhalten und speziell noch beantragt:

Es sei, sofern das Gutachten des Herrn Kasimir Meyer nicht als deutlich genug angenommen werden kann, durch Einvernahme weiterer Sachverständiger feststellen zu lassen, daß im Getreidehandel auch ohne bezügliche Erwähnung der Vereinbarung inter partes das Zurückbehalten von Contremustern, welche für den Befund der Waare relevant sind, „Ufanz“ ist.

Es seien die Kläger laut Art. 267 D.-R. zu der Erklärung zuzulassen, daß das von ihnen produzierte Muster das identische, beim Kaufe zurückbehaltene und unverändert gebliebene Contremuster ist, eventuell sei mit Rücksicht auf das von uns behauptete Schönerwerden des Abt'schen Musters Beklagter zu Abgabe einer solchen Erklärung zu veranlassen.

Es seien die beiden beim Verbalprozeß zugezogenen Experten darüber abzuhören, daß sie damals rein nur den objektiven Befund von Mustern und Waaren feststellten, nicht aber, wie das Urtheil grundlos supponirt, das allfällige Schönerwerden irgendwie in Berücksichtigung zogen.

Dagegen beantragt der Anwalt des Beklagten und Widerklägers Kläger seien mit ihrer Klage abzuweisen und gemäß dem Rechtsbegehren der Widerklage, respektive Nachtrages dazu zur Bezahlung von 1569 Fr. 81 Cts. nebst Zins zu 5% seit dem Tage der Widerklage zu verfällen und das vom Beklagten laut Widerklage für diesen Betrag beanspruchte Retentionsrecht gerichtlich anzuerkennen, protestando gegen sämtliche Kosten.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Kläger haben dem Beklagten laut Aufschrift vom 26. April 1887 verkauft „1000 Doppelzentner Irka (Weizen) laut übergebenem Muster, wovon 500 Doppelzentner im Juni,