

42. Arrêt de la 1^e Cour civile du 5 novembre 1946 dans la cause Verhulst contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Marque de fabrique.

Refus de protéger en Suisse une marque internationale dépourvue de caractère distinctif.

La dénomination « 5th Avenue » n'est pas propre à individualiser des produits de beauté.

Convention de Paris, art. 6 B ; Arrangement de Madrid, art. 5 al. 1 ; LMF art. 14 al. 1 ch. 2 et art. 18.

Fabrik- und Handelsmarke.

Verweigerung des Schutzes in der Schweiz für eine internationale Marke, die der Unterscheidungskraft ermangelt.

Die Bezeichnung « 5th Avenue » für Schönheitsmittel entbehrt der Unterscheidungskraft.

Pariser Verbandsübereinkunft Art. 6 B ; Madrider Abkommen Art. 5 Abs. 1 ; MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 18.

Marca di fabbrica.

Rifiuto di proteggere in Svizzera una marca internazionale sprovvista di carattere distintivo.

La denominazione « 5th Avenue » non è idonea a individuare dei prodotti di bellezza.

Convenzione di Parigi, 6 B ; Accordo di Madrid, art. 5 cp. 1 ; LMF, art. 14, cp. 1, cifra 2 e art. 18.

L'ingénieur-chimiste Verhulst, à Jette (Belgique), a fait enregistrer par le Bureau international de la propriété intellectuelle la marque « 5th Avenue » pour « produits de parfumerie liquides ou solides, fards à joues, fards à cils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, vernis à ongles, eaux et vinaigres de toilette, pommades et préparations pour les soins de la peau et tout produit cosmétique ».

Le 4 juillet 1946, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a informé le Bureau international que cette marque ne pouvait être admise à la protection en Suisse, « 5th Avenue » étant le nom bien connu d'une rue de New-York et, par conséquent, une simple indication de provenance dépourvue de tout caractère distinctif.

Par acte du 11 septembre, Verhulst demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, qui lui a été communiquée le 9 juillet. Il allègue que de nombreuses villes américaines ayant une « 5th Avenue », cette expression n'indique aucune provenance. On ne saurait l'assimiler à la marque « Cannebière », car il n'existe que la Cannebière de Marseille. Lors du dépôt de la marque litigieuse, les

mots « 5th Avenue » servaient déjà couramment de marque de fabrique. Les produits vendus à New-York sous cette dénomination proviennent pour la plupart de l'étranger ; il n'y a pas de rapport entre le lieu de vente et la marque de fabrique comme indication de provenance.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle propose de rejeter le recours, s'il n'est pas tardif.

Considérant en droit :

1. — Le délai de recours est de trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision (art. 107 OJ). Il ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 34 al. 1 OJ). Aussi Verhulst a-t-il agi en temps utile.

2. — D'après l'art. 6 A de la convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, toute marque de fabrique et de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union. Ce principe n'est pas absolu. La lettre B du même article lui apporte plusieurs réserves. Elle permet notamment de refuser « les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner... le lieu d'origine des produits... » (ch. 2). La protection peut être refusée, dans les mêmes conditions, à une marque enregistrée par le Bureau international (art. 5 al. 1 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce).

Pour décider si une dénomination est distinctive ou si elle se borne à désigner par exemple l'origine de la marchandise, on applique le droit de l'Etat où la protection est requise (RO 55 II 62, 151 et citations).

D'après l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle doit refuser l'enregistrement d'une marque comprenant comme élément essentiel un signe qui appartient au domaine public. Pareille marque

ne sera pas protégée, même si elle a fait l'objet d'un dépôt international (RO 56 I 48, 63 I 92, 68 I 204).

3. — Une indication de provenance ne saurait être monopolisée ; elle est la propriété commune de tous les producteurs de la même localité (art. 18 LMF, cf. RO 43 II 96). Le nom d'une localité qui n'est pas la propriété exclusive du titulaire de la marque ne peut, dès lors, servir à lui seul de marque, à moins de n'avoir aucun rapport avec le produit. Il en est ainsi lorsqu'il indique, sans fraude d'ailleurs, une provenance purement imaginaire, reconnaissable d'emblée comme telle par le public (cirage Congo, bitter des Diablerets, ice-cream Pôle-Nord, laine Groenland). On est alors en présence de dénominations de fantaisie appartenant exclusivement à ceux qui en usent les premiers, en dehors de tout signe spécial, de toute forme distinctive (RO 55 I 271).

Le terme « localité » devant être pris dans son sens le plus étendu (RO 38 II 695), ces principes s'appliquent aussi au nom d'une rue. La rue est-elle privée, son propriétaire a seul le droit d'en utiliser le nom en tant que marque. S'agit-il, comme en l'espèce, d'une rue publique, il importe de distinguer selon qu'on a affaire à un nom de rue très répandu (« rue de la Gare », « rue du Marché », « Brodway ») ou au nom d'une rue qui révèle la ville à laquelle elle appartient (« Cannebière », « Perspective Newski », « Galerie Victor-Emmanuel »). Dans le premier cas, on ne saurait parler d'indication de provenance, sauf si le produit est vendu uniquement dans la ville où il est fabriqué. Dans le deuxième cas, les principes rappelés ci-dessus s'appliquent.

D'après le recourant, l'appellation « 5th Avenue » est communément employée. Il ne fournit toutefois aucune précision à cet égard, se bornant à déclarer qu'on la retrouve « probablement » dans beaucoup de villes de langue anglaise. Mais ce n'est pas concluant : même dans cette hypothèse, les acheteurs suisses de produits de beauté munis de la marque « 5th Avenue » — et c'est la manière de voir de ces acheteurs qu'il importe de considérer (RO 50

II 200, 57 II 605, 68 I 204) — ne connaissent qu'une seule cinquième avenue, la grande artère de New-York, renommée pour ses magasins de luxe, comme la rue de la Paix à Paris. Une appellation telle que « 5th Avenue » ou « rue de la Paix » est donc impropre, faute de caractère distinctif, à individualiser des produits de luxe, y compris ceux des commerçants qui y sont établis. Seul un usage prolongé, d'une durée suffisante pour donner à la marque un caractère distinctif dans le monde économique, justifierait une exception (art. 6 B ch. 2 in fine de la convention d'Union de Paris ; RO 55 I 273, 59 II 212 s.). Outre qu'un tel usage n'est pas établi ni même allégué en l'occurrence, le recourant, qui fabrique ses produits en Belgique, ne saurait bénéficier de cette exception.

Il est indifférent que la cinquième avenue de New-York ne passe point pour un centre de fabrication. Comme la convention d'Union de Paris, la loi fédérale du 26 septembre 1890/21 décembre 1928 vise également les marques de commerce. Les consommateurs qui verront un produit de beauté offert sous le nom de « 5th Avenue » ne douteront pas qu'il provienne des magasins de la célèbre artère new-yorkaise, réputés pour le soin qu'ils apportent à ne mettre en vente que des marchandises de première qualité, où qu'elles soient fabriquées.

4. — Si la marque « 5th Avenue » était apposée sur des produits à l'égard desquels le public n'établirait aucun lien entre eux et la rue en question (p. ex. des machines agricoles), le problème se poserait autrement. Il faudrait alors examiner si la marque ne serait pas contraire aux bonnes mœurs parce que de nature à tromper sur l'origine des produits (RO 56 I 469, 68 I 203).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours.

Vgl. Nr. 45. — Voir n° 45.