

7. Fabrik- und Handelsmarken etc.

Marques de fabrique et de commerce etc.

111. Arrêt de la 1^{re} section civile du 11 juillet 1913

dans la cause

Compagnie fermière de la Grande Chartreuse et Pascalis,
déf. et rec., contre Rey, dem. et int.

Il appartient uniquement aux autorités administratives compétentes de décider si une réquisition d'inscription d'une marque de fabrique répond aux conditions posées par la loi. — **Art. 6 Conv. intern. pour la protection de la propriété industrielle.** Si le droit à une marque originale étrangère est, par une loi de police et d'exception, enlevé à son titulaire et transféré à un autre, le premier ne perd pas *ipso facto* aussi son droit à la marque suisse correspondante. — **Art. 11 loi féd. sur les marques de fabrique :** L'expropriation des usines et du matériel de fabrique ne constitue pas un transfert de l'entreprise, si l'essentiel en est le secret de fabrication et que le propriétaire continue celle-ci ailleurs. — **Art. 18 loi citée.** Le terme de Chartreuse employé pour désigner la liqueur de ce nom, n'indique pas la région dont celle-ci provient, mais le fait qu'elle est fabriquée suivant un procédé spécial par les Pères Chartreux. — **Art. 24 litt. b loi citée.** Il y a doif de la part de celui qui met sciemment en circulation des marchandises et des prospectus portant la marque inscrite en faveur d'un autre, sans vérifier, si celui-ci était encore titulaire de cette marque ou non. Evaluation du dommage causé en Suisse par des actes délictueux commis en Suisse et à l'étranger. Eléments du dommage, gain perdu et dépréciation de la marque.

A. — Au moment de la promulgation de la loi française du 1^{er} juillet 1901, sur les Associations, l'Ordre des Pères Chartreux avait son siège au couvent de la Grande Chartreuse, près Grenoble (Département de l'Isère). N'étant pas personne morale, la Congrégation agissait, dans ses rapports avec les tiers, par l'intermédiaire de certains de ses membres portant le titre de Procureurs. Etablis à côté du prieur par les règles de l'Ordre, ils le représentaient pour tout ce qui

concernait le temporel, et apparaissaient d'ailleurs comme les titulaires effectifs des droits appartenant en réalité à la Congrégation.

Vers 1833 environ, l'Ordre commença à fabriquer au Couvent de la Grande Chartreuse et dans ses installations de Fourvoirie la liqueur connue dans le commerce sous le nom de « Chartreuse ». En 1853, le Père Garnier, qui fabriquait alors la liqueur et la vendait pour le compte de la Congrégation, fit enregistrer en France diverses marques de fabrique et de commerce concernant ce produit; dans la suite, il fit enregistrer ces marques dans d'autres pays encore.

Chacune de ces marques est revêtue en particulier de la mention « Liqueur fabriquée à la Grande Chartreuse » ou « Chartreuse »; elle porte la signature « Garnier », ainsi que les armes et emblèmes de l'Ordre des Chartreux.

L'entreprise fut transférée au Père Grézier en 1871 et par lui en 1897 à Célestin-Marius Rey.

Après la promulgation de la loi française du 1^{er} juillet 1901, l'Ordre des Pères Chartreux n'ayant pas été reconnu par l'Etat français, comme congrégation autorisée, le sieur Lecouturier fut nommé en 1903 liquidateur judiciaire du patrimoine de la Congrégation avec mission de réaliser sa fortune en France.

A la suite d'un procès entre Lecouturier et Marius-Célestin Rey, le Tribunal de première instance de Grenoble rendit, le 23 avril 1904, un jugement confirmé par la Cour d'appel de Grenoble le 19 juillet 1905, aux termes duquel le fonds de commerce des Chartreux, revendiqué par Rey, était déclaré appartenir à la Congrégation et rentrer dans l'actif à liquider, Rey revêtant le caractère de personne interposée. L'entreprise antérieurement exploitée par les Chartreux, y compris les marques de fabrique, fut en conséquence transférée à Lecouturier en sa qualité de liquidateur. Par ordonnance du 17 mai 1904 déjà, le Président du Tribunal civil de Grenoble avait autorisé Lecouturier à se mettre en possession de la distillerie de Fourvoirie et des marques de fabrique qui en dépendaient. Le 15 février 1905, ce magistrat

donna de plus à Lecouturier l'autorisation de suivre à toutes procédures tendant à faire transférer en son nom les marques étrangères réservant d'ailleurs la compétence des tribunaux sur le fond. Cette ordonnance fut mise à néant par la Cour d'appel de Grenoble, le 12 décembre 1905, comme excédant la compétence du Président du Tribunal jugeant en référé.

Fondé sur le jugement de Grenoble, Lecouturier réclama le transfert en son nom, non seulement des marques de fabrication françaises, mais encore des marques étrangères, et il soutint dans ce but des procès dans plusieurs pays. Il saisit en outre la Cour de Grenoble d'une requête en interprétation de son arrêt du 19 juillet 1905, dans le but de faire prononcer expressément que cet arrêt visait aussi les marques étrangères et les comprenait dans l'actif à liquider. La Cour, par arrêt du 27 mars 1906, rejeta cette requête en déclarant que la question n'avait été ni soulevée, ni instruite, et n'avait par conséquent pas été résolue. Un pourvoi en cassation de Lecouturier fut rejeté.

En juin 1906, le fonds de commerce des Chartreux fut mis en vente par Lecouturier, suivant cahier des charges portant entre autres que l'adjudicataire reprendrait les obligations contractées par le liquidateur en sa qualité, ou mises à sa charge par décisions judiciaires.

Le fonds, évalué en 1897 à 7 000 000 fr. fut adjugé à la *Compagnie fermière de la Grande Chartreuse*, le 30 juin 1906, pour le prix de 629 100 fr.

Entre temps, la Congrégation des Chartreux s'établit en Espagne et la liqueur fut fabriquée dès lors à Taragone, où, sous la dénomination de « Union agricole », une société par actions se forma pour l'exploitation du produit. La Société s'engagea vis-à-vis de la Congrégation à n'utiliser que des employés et ouvriers choisis par le Prieur de l'Ordre et les Chartreux continuèrent la fabrication de la liqueur. Une nouvelle marque, différente de l'ancienne, fut déposée par l'Union agricole.

Par contrat passé avec l'abbé Marius-Célestin Rey, ce

dernier acquit le droit de vendre, sous son nom et sous sa marque, la liqueur fabriquée en Espagne. M.-C. Rey se fit inscrire au Registre du commerce de Barcelone.

Invoquant son prétendu droit aux marques des Chartreux. Lecouturier s'opposa à l'introduction en France de la liqueur fabriquée par l'Union agricole; il s'en suivit un procès terminé par un jugement du Tribunal civil de Grenoble, du 13 mai 1905, qui reconnut à l'Union agricole le droit de vendre en France des produits sous la dénomination de « liqueur fabriquée par les Pères Chartreux. »

M.-C. Rey est mort le 18 mai 1905; son frère, A.-L. Rey, lui a succédé et a fait transférer en son nom les marques déposées par le défunt.

B. — Les marques des Chartreux ont été enregistrées en Suisse comme suit:

En 1888, Grézier a fait enregistrer les marques n°s 820 à 837.

En 1898, à la suite du transfert du fonds de commerce à Célestin-Marius Rey, les marques des Chartreux à lui cédées, ont été enregistrées en son nom sous n°s 10 169 à 10 181.

En 1908, Albert-Léon Rey a acquis par succession le fonds de commerce des Chartreux, dont son frère défunt M.-C. Rey était titulaire, et est devenu ainsi l'ayant droit aux marques en question, qui ont été enregistrées en son nom sous n°s 23 729 et 24 062 à 24 068.

Lecouturier a fait opposition auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle contre le transfert de ces marques au nom de Albert-Léon Rey, ainsi que contre l'enregistrement de certaines marques nouvelles. Le Bureau fédéral a admis cette opposition en date des 2 avril et 1^{er} mai 1908, en déclarant que la marque des Chartreux paraissait constituer une fausse indication de provenance, la preuve n'étant pas faite que l'exploitation continuait à la Grande Chartreuse. Sur recours de Rey, le Département fédéral de Justice et Police a ordonné, en date du 10 juillet 1908, au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle d'enregistrer au nom de Rey les marques litigieuses « dès que le recourant aura satis-

fait à l'observation du Bureau concernant l'indication des produits. » Albert-Léon Rey fit encore enregistrer en son nom, en 1909, les marques n^{os} 25 924 à 25 934 et 26 017; ce sont les marques originaires avec la mention que la fabrication a lieu actuellement à Taragone.

Lecouturier de son côté a fait enregistrer en son nom en février 1906, les marques suisses n^{os} 20 039 à 20 056 et 20 096 à 20 100; puis en septembre 1905 et en janvier 1906 les marques internationales n^{os} 4782 à 4797; 5061 à 5067. Ces marques sont actuellement transférées à la Compagnie fermière; elles sont identiques à très peu de chose près aux marques des Chartreux enregistrées au nom de Rey.

C. — Le procès actuel s'est ouvert en 1905 devant les tribunaux genevois.

Albert Rey y conclut:

2^o à sa reconnaissance comme seul ayant droit des marques enregistrées le 15 juin 1898, au nom de M.-C. Rey, à lui transférées en 1908, sous n^{os} 23 729 et 24 062 à 24 068;

3^o à la nullité de l'enregistrement et des marques internationales déposées par Lecouturier sous n^{os} 4782 à 4797 et 5061 à 5067, comme ne pouvant bénéficier de la protection légale en Suisse;

4^o à la nullité de la transmission des dites marques à la Compagnie fermière;

5^o à la radiation des marques suisses enregistrées par Lecouturier (20 039 à 20 056 et 20 096 à 20 100);

9^o à la condamnation solidaire de Lecouturier et de la Compagnie fermière à 100 000 fr. de dommages-intérêts;

10^o à la condamnation de Pascalis, agent du liquidateur, en 10 000 frs.;

Lecouturier et la Compagnie fermière ont conclu:

a) En ce qui concerne la demande principale:

3^o au déboutement de Rey de toutes les conclusions prises contre toutes les parties;

b) Reconventionnellement:

1^o à l'annulation et à la radiation du transfert opéré le 15 juin 1898 des marques déposées par Grézier à M. C. Rey et de leur transfert, à la suite du décès de ce dernier à Albert-Léon Rey;

2^o à l'annulation et à la radiation des deux marques enregistrées en Suisse directement par M.-C. Rey et de leur transfert à Albert-Léon Rey;

3^o au transfert au nom de la Compagnie fermière des marques provenant de Grézier;

4^o à l'enregistrement ou au transfert à la même des deux marques déposées directement par M.-C. Rey;

5^o à l'interdiction à Rey de l'usage de ces marques;

6^o

7^o à la condamnation de Rey en 100 000 fr. de dommages-intérêts.

Pascalis, agent à Genève de la Compagnie fermière, s'en rapporte à justice sur la demande de Rey contre Lecouturier; il conclut au déboutement, en ce qui le concerne, des conclusions prises par Rey contre lui.

D. — Par arrêt du 26 juin 1909, la Cour de Justice civile du canton de Genève a:

3^o Ordonné la radiation au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle des marques déposées par Lecouturier, le 9 février 1906, sous n^{os} 20 039 à 20 056 et 20 096 à 20 100;

4^o Ordonné la radiation au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, de toute inscription faite en vertu de l'enregistrement international des marques déposées par Lecouturier, au Bureau international le 22 septembre 1905, sous n^{os} 4782, 4783, 4784 à 4797, et le 26 janvier 1906, sous n^{os} 5061 à 5067, transférées à la Compagnie fermière; fait défense tant à Lecouturier qu'à la Compagnie fermière, de faire usage en Suisse des dites marques internationales;

5^o Fait défense à Lecouturier, la Compagnie fermière, Pascalis de faire usage en Suisse, tant des marques enregistrées au nom de Grézier, le 3 août 1888, transférées

à M.-C. Rey le 15 juin 1898, puis à Albert Rey le 15 juillet 1908, sous nos 24062 à 24066, que de celles déposées par M.-C. Rey le 15 juin 1898 et transférées à Albert Rey les 28 avril et 15 juillet 1908 sous nos 23729, 24067 et de la marque déposée par Albert Rey le 15 juillet 1908 sous n° 24068 ;

10° Renvoyé la cause à l'instruction, en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés ;

11° Débouté Lecouturier et la Compagnie fermière de leur demande reconventionnelle.

Lecouturier, la Compagnie fermière et Pascalis ayant interjeté un recours en réforme contre cet arrêt au Tribunal fédéral, ce dernier, par arrêt du 10 décembre 1909, a refusé d'entrer en matière, la décision ne revêtant pas le caractère d'un jugement au fond au sens de l'art. 58 de l'Organisation judiciaire fédérale.

E. — Le procès ayant été repris devant l'instance cantonale, la Cour de Justice civile ordonna une expertise pour établir le montant du préjudice causé.

Une loi française du 29 mars 1910 ayant dessaisi tous les liquidateurs et les ayant remplacés provisoirement par le Directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre, Rey a pris les conclusions suivantes le 20 octobre 1912 :

Condamner solidairement la Compagnie fermière de la Grande Chartreuse, le Directeur général des Domaines, en sa qualité de successeur de Lecouturier, et Pascalis, à payer au demandeur la somme de 100 000 fr. à titre de dommages-intérêts.

H. — Dans son arrêt au fond du 23 novembre 1912, la Cour de Justice civile a :

Condamné solidairement Pascalis, la Compagnie fermière et le Directeur de l'enregistrement à payer à Rey, avec intérêt de droit, la somme de 6000 fr.

Condamné solidairement la Compagnie fermière et le Di-

recteur de l'enregistrement à payer à Rey avec intérêt de droit la somme de 74 000 fr.

K. — La Compagnie fermière et Pascalis ont formé auprès du Tribunal fédéral, en date du 20 décembre 1912, soit en temps utile, un recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de Justice civile de Genève du 23 novembre 1912. La Compagnie fermière a en outre recouru expressément contre l'arrêt de la même Cour du 26 juin 1909. Elle a conclu :

A l'adjudication des conclusions prises par la Société devant l'instance cantonale, tendant à l'annulation des marques enregistrées au nom de l'abbé Albert-Léon Rey et de son frère décédé l'abbé Marius-Célestin Rey, et à l'allocation de dommages-intérêts.

Au déboulement de l'abbé Rey de toutes les conclusions prises par lui dans l'instance ayant abouti à l'arrêt dont est recours.

Pascalis a, de son côté, conclu :

A la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens du déboulement de Rey de toutes ses conclusions contre le recourant.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

5. — Au fond, la question soumise au Tribunal fédéral est celle de savoir si les marques litigieuses ont passé à Lecouturier et ensuite à la Compagnie fermière ou si Rey en est au contraire demeuré le titulaire légitime. L'identité de ces marques n'est d'ailleurs pas contestée, chacune des parties en cause prétendant que ces marques ont été, non pas imitées ou contrefaites, mais purement et simplement usurpées par l'autre.

La même question a été examinée et résolue par la Cour de cassation du Tribunal fédéral, dans son arrêt du 13 février 1906. La Cour a constaté que Rey apparaissait toujours au point de vue formel, comme le titulaire des marques ins-

crites en son nom, et qu'aucun transfert de celles-ci à Lecouturier n'avait eu lieu, conformément à l'art. 16 de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce. Au surplus, dit-elle, rien n'établit que l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble ait voulu transférer au liquidateur Lecouturier les marques étrangères qui ne renaient pas dans la fortune de la Congrégation en France, c'est-à-dire dans l'actif à liquider. C'est exactement la théorie suivie, soit par l'arrêt du 26 juin 1909 dont est aujourd'hui recours, soit par les nombreuses décisions rendues par les Cours étrangères sur la même question du droit aux marques des Chartreux.

Les questions qui se posent devant le Tribunal fédéral en ce qui concerne le droit aux marques litigieuses sont les suivantes :

1° Rey est-il le titulaire légitime de la marque, à supposer même que Lecouturier et la Compagnie fermière ne le soient pas? La Compagnie fermière peut-elle, en conséquence, demander subsidiairement sinon le transfert en son nom, du moins la radiation des marques de Rey au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle?

2° Les décisions des Tribunaux de Grenoble ont-elles mis Lecouturier et par là la Compagnie fermière en possession des marques étrangères des Chartreux et spécialement des marques suisses?

3° Ces marques ont-elles passé sans autre à Lecouturier par le seul fait de l'acquisition de l'entreprise des Chartreux en France?

6. — Ad 1. La Compagnie fermière prétend que l'on aurait dû refuser à Rey l'inscription de ses marques, parce qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par l'art. 7 de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà déclaré (voir entre autres arrêts Russ-Suchard contre Suchard, du 3 juin 1905 RO 31 II p. 321 cons. 4), cette question ne relève pas des tribunaux. Le Tribunal fédéral ne saurait examiner ce moyen et il appartient uniquement aux autorités ad-

ministratives compétentes de décider si telle réquisition d'inscription répond aux conditions posées par la loi. Du reste, en droit suisse, rien ne s'oppose à la transmission par succession d'une marque avec l'entreprise dont elle sert à caractériser le produit (voir aussi GIERKE, Deutsches PR I p. 738 en note).

Quant à la nullité du transfert des marques consenti par Grézier en faveur de Marius-Célestin Rey, l'instance cantonale a résolu cette question en interprétant le droit français, ainsi qu'il convenait d'ailleurs, et le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour revoir cette solution (voir arrêt Eisen- & Stahlgewerkschaft Pillersee contre Dörrenberg, RO 24 I p. 479).

Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si l'usage par Rey des marques de la Grande Chartreuse constituerait une fausse indication de provenance, elle sera examinée plus loin.

7. — Ad 2. L'arrêt interprétatif de la Cour de Grenoble déclare que les marques étrangères n'ont pas été comprises dans l'actif à liquider, ou que tout au moins la question a été laissée intacte. Pour cette seule raison déjà les Tribunaux de chacun des Etats où Rey a fait enregistrer ses marques peuvent donc examiner librement si Lecouturier ou la Compagnie fermière sont devenus titulaires des marques étrangères.

8. — Lecouturier et la Compagnie fermière invoquent le principe de l'universalité des marques de fabrique et de commerce. Les marques étrangères et les marques suisses entre autres, n'étant, suivant les défendeurs, que des dérivés des marques françaises, elles doivent suivre le sort de ces dernières et tomber avec elles dans l'actif à liquider. Le point de départ tout au moins de cette argumentation est juste, en ce sens que Lecouturier est devenu titulaire des marques françaises, comme il est exact aussi que, par le fait de l'inscription en Suisse, Lecouturier était, au point de vue formel, au bénéfice de la protection dont jouissent les marques suisses ou internationales enregistrées sous son nom.

Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, posé très nettement le principe de l'universalité des marques de fabrique et de commerce considérées comme un droit individuel (voir notamment arrêts Gebr. Schnyder & C^e contre Erste österr. Seifensieder-Gewerk-Gesellschaft Apollo in Wien, du 8 décembre 1900, RO 26 II p. 650; arrêt Klingler contre D^r H. Bleier & C^e, du 22 avril 1910, RO 36 II p. 257). Mais indépendamment du fait qu'il s'agissait là de cas particuliers il y a lieu de rappeler que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral s'est quelque peu écartée de ce principe pour se rapprocher de celui de la nationalité (voir arrêt Ten-Hope contre National Starch C^o, du 24 janvier 1913 *). Le principe de l'universalité ne saurait en tout cas être appliqué purement et simplement à toutes les questions qui se présentent dans le domaine du droit international des marques de fabrique et de commerce. Enfin, il faut observer que les arrêts cités ci-dessus ne concernaient que des questions de pur droit des marques, tandis qu'en l'espèce interviennent d'autres considérations d'un ordre différent. Il convient donc de revoir l'ensemble de la question du droit aux marques litigieuses à la lumière des règles, tant du droit interne que du droit international.

Aucune solution précise n'est donnée par le droit international positif. En déclarant que « toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union, » l'art. 6 de la convention internationale de Paris, du 20 mars 1883, laisse intacte la question de savoir si la marque enregistrée dans un pays est ou n'est pas indépendante de la marque originale étrangère. De même l'art. 4 du protocole de clôture, qui interprète l'art. 6, ne permet pas de conclure à un pareil rapport de subordination, cette disposition n'a d'autre but que d'empêcher l'un des Etats contractants de se refuser à enregistrer chez lui une marque déposée dans tel autre Etat sous le prétexte qu'il ne connaît pas de marque semblable. Ces dispositions n'ont donc

* RO 39 I p. 116 et suiv.

trait qu'aux conditions formelles de l'enregistrement; pour le surplus, et sous réserve des règles contenues dans les traités, la législation interne de chaque Etat est reconnue déterminante. En d'autres termes, le dépôt de la marque est régi par la loi étrangère, mais son sort futur est réglé par la loi interne.

Quant à l'arrangement international de Madrid, du 14 avril 1891, il prévoit simplement à l'art. 4 que les marques inscrites au Bureau international sont placées sur le même pied que les marques enregistrées dans les différents états contractants; si les art. 6 à 9 parlent du pays d'origine, il n'en résulte point que l'on ait voulu établir un rapport de subordination entre la marque nationale et la marque étrangère. Le droit positif donc ne donne pas à la question une solution déterminée.

Quant à la doctrine, elle considère que la marque devient, dès son dépôt, un bien national de l'Etat où elle a été enregistrée, et qu'elle est soumise dès lors à la législation de cet Etat.

En faisant par conséquent application du droit suisse, il faut noter, tout d'abord, qu'au sens de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce, le demandeur Rey est incontestablement le premier inscrit en Suisse. Mais la Compagnie fermière objecte qu'elle est devenue titulaire du droit à la marque, et que d'ailleurs Rey aurait perdu ce droit, en tout état de cause. Ce seraient là, suivant la Compagnie fermière, les conséquences nécessaires de la loi française de 1901 et de la liquidation judiciaire des biens des Chartreux.

Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de revoir l'interprétation donnée par l'instance cantonale à la loi française de 1901; il est établi pour lui qu'il s'agit en l'espèce d'une loi politique interne, loi de police et d'exception, qui a ordonné la confiscation des biens des Chartreux. On peut se demander quels effets il faut attribuer à l'étranger à des dispositions légales ou à des décisions judiciaires de cette nature, en se plaçant notamment aux deux points de vue suivants :

1. Le droit suisse connaît-il un pareil mode d'extinction du droit à la marque, spécialement lorsqu'il s'est produit dans un autre pays? — 2. Le droit suisse connaît-il un semblable mode de transfert du droit à la marque?

Comme le Tribunal fédéral l'a déjà déclaré dans son arrêt du 13 février 1906, la première de ces questions doit, sans conteste, être résolue négativement. Il est inutile d'invoquer à l'appui de cette solution, le caractère « odieux » de la loi de 1901 (PILLET, *Revue de droit international privé*, 1907 n° 3 p. 525), ou même l'argumentation de l'instance cantonale genevoise sur la nature de cette loi; il suffit de rappeler que les actes politiques n'ont de valeur qu'à l'intérieur du pays où ils sont accomplis, et que leur reconnaissance dans un Etat étranger se heurte, sauf circonstances spéciales, au principe de la souveraineté de cet Etat.

Le droit suisse ne connaît pas davantage un mode de transfert analogue à celui qui, dans l'argumentation de la Compagnie fermière, résulterait de la loi de 1901. Sans doute, et contrairement à la législation allemande sur les marques, la loi fédérale ne règle le transfert que d'une manière sommaire par le seul art. 11. A côté de cette disposition, il y a lieu d'appliquer les règles du droit privé. Or, celui-ci ne connaît pas de cause de transfert analogue à celle résultant de la loi française de 1901, et ce transfert a en conséquence sa source dans des règles de droit public. Voulût-on même admettre que la loi française de 1901 a eu certains effets de droit privé, il n'en resterait pas moins que ces effets sont si intimement liés aux conséquences de droit public qu'on ne saurait les reconnaître dans un Etat dont le droit public n'admet pas la confiscation des biens des particuliers.

Il est donc inexact de prétendre, comme le fait la Compagnie fermière, que le transfert des marques françaises en France a entraîné *ipso facto* celui des marques étrangères et spécialement des marques suisses.

9. — La Compagnie fermière invoque ensuite le fait que, de par la loi de 1901, et la liquidation judiciaire consécutive à cette loi, elle serait entrée en possession du fonds de com-

merce des Chartreux et par conséquent des marques qui n'en forment qu'un accessoire: ce point de vue pourrait être soutenu au regard de l'art. 11 de la loi fédérale sur les marques, s'il était établi que la Compagnie défenderesse eût acquis l'entreprise proprement dite des Chartreux. Mais la question est précisément de savoir si, en fait, « l'entreprise dont la marque sert à caractériser les produits » a passé en mains du liquidateur et, par son intermédiaire, en celles de la Compagnie fermière, ou si, au contraire, elle a été transférée et continuée en Espagne.

L'industrie exploitée par les moines consistait dans la fabrication de certaines liqueurs, au moyen de divers ingrédients, plantes et alcools, traités suivant un procédé déterminé; les usines et le matériel de fabrique ne sont, dans ces conditions, que des instruments de travail de nature secondaire. La Compagnie prétend, il est vrai, que le caractère spécial de la liqueur « Chartreuse » serait dû uniquement à l'emploi des plantes croissant aux environs du couvent de la Grande Chartreuse et d'un alcool spécial que le demandeur ne pourrait se procurer à Taragone. Il n'existe, dit-elle, aucun secret de fabrication. Rey a allégué, au contraire, qu'il utilisait, en Espagne, les mêmes matières premières qu'à la Fourvoirie, et que, d'ailleurs, l'essentiel de l'entreprise était le procédé spécial de fabrication. L'instance cantonale comme la Cour de Grenoble, a admis l'exactitude de ces allégués; il est établi de même que le produit fabriqué par la défenderesse, et mis dans le commerce sous les mêmes marques que celles du demandeur, n'est pas identique à celui des Chartreux. L'instance cantonale renvoie notamment aux nombreuses décisions françaises reconnaissant à la Congrégation actuellement dissoute le monopole de l'appellation « Chartreuse » même vis-à-vis des fabricants installés dans les environs du couvent de St.-Pierre de Chartreuse. C'est avec raison encore que PILLET, dans le travail déjà cité, pose en fait que l'essentiel, en matière de liqueur, est le mode de fabrication lui-même, et non le crû, le terroir, comme en matière de vin ou de produits de la distillation du vin. Mal-

gré le transfert en Espagne du siège de la fabrication, le secret de celle-ci, et par conséquent l'entreprise, sont ainsi demeurés en mains des Chartreux. L'art. 11 de la loi fédérale sur les marques ne s'oppose pas à cette solution, car cet article n'exige nullement que le signe distinctif de la marchandise soit attaché à une entreprise ayant son siège dans un lieu déterminé. Même en cas de déplacement d'un fond de commerce, le chef de celui-ci demeure titulaire du droit individuel constitué par la marque. En présence de ces circonstances de fait, il est inutile d'examiner, ce que le Tribunal fédéral n'est d'ailleurs pas compétent pour faire, si la loi française de 1901 a voulu et pu attribuer au liquidateur et à ses successeurs juridiques le droit de continuer la fabrication. En matière d'expropriation d'une entreprise et spécialement lorsque ce procédé a pour but la création d'un monopole d'Etat, il est au reste admis que le droit aux marques expropriées s'éteint purement et simplement et ne passe pas à l'expropriant (v. GIERKE, *Deutsches PR*, I p. 739 note 7; KOHLER, *Das Recht des Markenschutzes*, p. 233).

10. — Ces considérations conduisent en même temps au rejet du troisième moyen invoqué par la Compagnie défenderesse, consistant à dire que la continuation par Rey de l'usage des marques constituerait une fausse indication de provenance. S'il est possible qu'autrefois le terme de « Chartreuse » ait éveillé l'idée d'une région particulière, ce n'est en tout cas que dans le sens restreint de la désignation d'une liqueur spéciale fabriquée par les pères Chartreux. Cette appellation a toujours servi en conséquence à marquer la relation établie entre un produit et un fabricant déterminé et on doit, actuellement encore, définir la Chartreuse comme *étant une liqueur spéciale, fabriquée par les Pères Chartreux, suivant un procédé particulier*. C'est ainsi d'ailleurs que le terme Chartreuse était compris par le public en Suisse. La même définition résulte implicitement ou explicitement des décisions des cours étrangères, ainsi que de celle du Département fédéral de Justice et Police sur le recours d'Albert-Léon Rey contre le refus d'inscription opposé par le Bureau

fédéral de la propriété intellectuelle. Le produit authentique est donc bien celui qui porte la marque du demandeur, et c'est la Compagnie fermière elle-même qui se rendrait coupable d'une fausse indication de provenance si elle revêtait de la marque litigieuse ses produits introduits en Suisse.

Quant au second argument de la défenderesse à l'appui de son allégué que Rey aurait perdu son droit à la marque en raison d'un prétendu non usage de cette marque pendant trois ans, il se heurte aux constatations de fait de l'instance cantonale, conformes à toutes les circonstances de la cause.

On en arrive ainsi à la double conclusion, d'une part, que les marques litigieuses ne sont pas tombées dans l'actif à liquider et n'ont pas été transférées à la Compagnie fermière, et d'autre part que Rey n'a pas cessé de remplir les conditions légales pour en demeurer titulaire, solutions auxquelles sont arrivés aussi divers tribunaux étrangers, dans des procès jugés par eux entre les mêmes parties et analogues, sinon identiques à l'instance actuelle.

11. — Rey étant donc le véritable titulaire des marques litigieuses, Lecouturier et la Compagnie fermière ont commis une usurpation au sens de l'art. 24 lettre *b* de la loi fédérale sur les marques; si les procédés des défendeurs sont licites en France, et ne constituent pas une usurpation dans ce pays, du fait de la loi de 1901 et de la liquidation des biens des Chartreux, ces actes sont, en Suisse, objectivement illégaux. C'est donc à bon droit que Rey conclut à ce qu'il soit fait défense à la Compagnie fermière d'utiliser les dites marques et à la radiation des marques déposées par Lecouturier. Ces conclusions sont d'ailleurs actuellement exécutoires contre Lecouturier et le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre.

Il ne reste plus à examiner que la question de savoir si Rey a subi un dommage du fait de cette usurpation. Il est évident en effet qu'au cas où ce préjudice serait établi, l'auteur de la Compagnie fermière et par suite celle-ci, en vertu de son adhésion au cahier des charges lors de l'adjudication du fonds de commerce, sont, au point de vue subjectif, tenus

à réparation. L'enregistrement requis par Lecouturier au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à un moment où il pouvait douter de son droit aux marques étrangères, et où il en doutait en effet, puisqu'il a provoqué l'arrêt intermédiaire de la Cour de Grenoble, a eu lieu à ses risques et périls et était pour le moins entaché de dol éventuel.

Avant d'aborder la question des dommages-intérêts, il y a lieu toutefois d'examiner préalablement la situation du défendeur Pascalis.

12. — D'après les constatations de fait des instances cantonales, Pascalis a mis en circulation des marchandises et des prospectus portant la marque de Rey. Objectivement, les conditions prévues à l'art. 24c de la loi fédérale sur les marques sont ainsi réalisées. Quant à la faute subjective de Pascalis, l'instance cantonale constate que ce défendeur a toujours connu, en sa qualité d'agent de Lecouturier et de la Compagnie fermière, la provenance des marchandises vendues par lui; il a su qu'elles ne provenaient ni de Rey ni des pères Chartreux. L'offre de preuve formulée par Pascalis ne saurait être admise, comme allant à l'encontre de ces constatations. Tout au plus peut-on se demander si Pascalis a agi connaissant l'illégalité de ses procédés, c'est-à-dire avec dol ou par simple négligence ou imprudence, dans l'idée fautive que Lecouturier et la Compagnie fermière étaient devenus titulaires des marques litigieuses. Cette dernière éventualité doit être écartée, en présence soit de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1906, dans la cause Rey contre Jaccard et consorts, qui a admis le dol de Pascalis (v. cons. 9), soit des constatations de fait de l'instance cantonale; Pascalis sachant que la marchandise vendue par lui ne provenait pas des Chartreux, devait se préoccuper de vérifier la situation juridique nouvellement créée; en ne le faisant pas et en répandant, alors que Rey était encore inscrit comme titulaire des marques, des marchandises et des prospectus revêtus de l'emblème des Chartreux et portant que rien n'était changé dans la provenance des produits, Pascalis doit être considéré comme ayant agi avec dol.

13. — Dans ses conclusions en dommages-intérêts, le de-

mandeur a invoqué comme éléments principaux de préjudice subi par lui: a) la vente par Lecouturier d'abord, dès le 31 mars 1903, et par la Compagnie fermière dès le 30 juin 1906, de marchandises revêtues de sa marque; b) le trouble jeté dans la clientèle par l'utilisation d'une marque usurpée et la dépréciation qui en est résultée pour la marque véritable; c) les travaux divers et recherches de toute nature nécessités par l'instruction du procès.

L'instance cantonale s'est déclarée compétente pour évaluer et ordonner la réparation du dommage subi, non seulement dans le canton de Genève, mais *en Suisse*, par le demandeur, du fait des procédés des défendeurs. Il ne s'agit pas ici d'une question de for dont la Cour de droit civil ne pourrait connaître, mais bien d'une question de droit matériel susceptible d'être revue dans la mesure où l'instance cantonale aurait violé les règles du droit international privé applicables en la matière. Mais on ne saurait admettre que ce soit le cas en l'espèce. La Cour de Justice civile du canton de Genève a statué uniquement sur l'atteinte portée au droit aux marques *suisses* du demandeur; les experts commis par elle avaient pour mission « d'indiquer le nombre de bouteilles vendues par Lecouturier et la Compagnie fermière sous la marque usurpée en Suisse et particulièrement dans le canton de Genève, » et ils n'ont pas excédé les limites de leur mission ainsi circonscrites. L'instance cantonale s'en est de la sorte tenue aux principes posés par le Tribunal fédéral en matière de brevet d'invention (voir arrêt Mégevet & C^{ie} contre Société des Moteurs Daimler, du 27 novembre 1909 RO 35 II p. 660 suiv.). L'auteur du dommage attaqué devant les Tribunaux suisses, est responsable de tout le préjudice causé par lui en Suisse, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les actes délictueux commis en Suisse et ceux commis à l'étranger. En l'espèce, Pascalis a agi en Suisse et est mis en cause pour le dommage causé par lui dans ce dernier pays. Quant à Lecouturier, il a porté atteinte aux droits de Rey en Suisse, soit par des ventes de marchandises, soit par ses dépôts de marques au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. La Compagnie fermière enfin a,

soit commis personnellement des actes délictueux en introduisant en Suisse des marchandises et des prospectus revêtus des marques de Rey, soit assumé l'obligation de réparer le dommage incombant à Lecouturier. Sur ce dernier point, c'est à tort que la Compagnie fermière veut décliner toute responsabilité pour les faits antérieurs au jugement d'adjudication rendu en sa faveur par le Tribunal de Grenoble; elle a formellement assumé cette responsabilité en acceptant les clauses y relatives du cahier des charges souscrit par elle lors de son adjudication.

14. — L'étendue de la responsabilité des parties en cause ainsi circonscrite, il reste à examiner la question de l'existence du dommage et à déterminer le montant éventuel des dommages-intérêts à allouer au demandeur. Sur ce point, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'instance cantonale pour autant que celles-ci ne sont pas contraires aux pièces du dossier. Sur le préjudice causé figurent entre autres au dossier:

..... (Enumération des rapports d'expertise.)

L'instance cantonale déclare que la Compagnie fermière n'ayant pas obtempéré à l'ordonnance d'expertise, c'est à elle à prouver l'inexactitude des chiffres établis par les experts, ce qu'elle n'a pas fait ni offert de faire. Le fléchissement des ventes en Suisse doit être attribué presque en entier à l'indue concurrence de Lecouturier et de la Compagnie fermière, puisqu'il coïncide avec la période d'usurpation des marques de Rey. Tenant compte des autres causes qui ont pu momentanément influencer sur la vente, et du fait que la moyenne du gain réalisé sur chaque produit est sujette à fluctuations, la Cour fixe à 40 000 fr. l'indemnité due du chef de la perte de bénéfice.

La Cour voit un second élément de préjudice dans la dépréciation des marques et des produits et dans l'entrave apportée à leur développement; elle constate que la mise en circulation par Lecouturier et la Compagnie fermière d'un produit de qualité inférieure était de nature à éveiller la méfiance et l'incertitude du public, et qu'en effet la marche ascendante de la vente du produit des Chartreux en Suisse s'est

arrêtée dès l'apparition de la concurrence. La progression de 3000 fr. environ par an, d'après le rapport d'expertise Folliet, a cessé depuis 9 ans et ne reprendra peut-être pas dans les mêmes proportions. Il se justifie ainsi d'accorder de ce chef au demandeur une indemnité de 20 000 fr.

Enfin, la Cour constate qu'outre les frais judiciaires proprement dits, le procès actuel a occasionné au demandeur des dépenses considérables, pour recherches, consultations, expéditions de jugements étrangers, traductions et impressions. Elle fixe à 20 000 fr. l'indemnité due à Rey de ce chef.

Le montant total des dommages-intérêts atteint ainsi 80 000 fr.

Pascalis ne pouvant être rendu responsable que du dommage qu'il a contribué à causer à Rey, il se justifie de mettre à sa charge le montant du gain perdu par Rey sur les ventes faites par Pascalis, s'élevant à 4800 fr. environ, ainsi qu'une part fixée à 1200 fr. dans le préjudice causé à Rey en sus du gain perdu, soit au total 6000 fr. que le défendeur Pascalis doit solidairement avec la Compagnie fermière.

15. — Le Tribunal fédéral ne saurait tout d'abord revoir l'indemnité accordée à Rey du chef des dépenses que lui a causées le présent procès, en dehors des frais judiciaires proprement dits. Il s'agit ici en effet d'une indemnité analogue aux frais de procédure que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner.

Les deux autres éléments du dommage, soit le gain perdu et la dépréciation de la marque, sont effectivement ceux à considérer comme les facteurs essentiels des dommages-intérêts (voir arrêts Lever Brothers contre Schuler, du 4 mai 1899, RO 25 II p. 299; Walbaum, Luling, Goulden & C^e contre Hahn, du 7 décembre 1895, RO 21 p. 1060; Degoumois contre Obrecht & C^e, du 14 juillet 1910 36 II p. 431, 601 ss.). Quant à l'évaluation du montant même de la réparation, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'instance cantonale, qui ne sont d'ailleurs pas en contradiction avec les pièces du dossier. La Cour de Justice civile de Genève a, en effet, calculé le préjudice subi par Rey sur la base des expertises intervenues en la cause; la question de

savoir dans quelle mesure il y a lieu d'admettre les conclusions des experts relève de la procédure cantonale et ne saurait en conséquence être revue par le Tribunal fédéral.

La responsabilité solidaire de Pascalis et de la Compagnie fermière n'est plus en cause que dans la mesure où l'instance cantonale l'a admise, puisque le demandeur n'a pas recouru contre l'arrêt de la Cour de Justice civile; elle résulte, comme le déclare l'instance cantonale, de l'art. 60 CO ancien pour le montant du dommage que Pascalis a, par ses agissements, contribué à causer à Rey, soit pour la somme de 6000 fr. d'après les constatations de fait de la Cour de Justice civile.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral

prononce :

2. — le recours de Pascalis est rejeté comme non fondé.

3. — Le recours de la Compagnie fermière de la Grande Chartreuse est rejeté comme non fondé.

4. — En conséquence, l'arrêt de la Cour de Justice civile du canton de Genève est confirmé dans son entier.

8. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

112. **Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Oktober 1913**
in Sachen **Volkart, Kl. u. Ver.-Kl.,**
gegen **Bucher und Konsorten, Bekl. u. Ver.-Bekl.**

Art. 311 SchKG: Analoge Anwendung dieses Grundsatzes zu Gunsten solcher Gläubiger, die sich, unter Wahrung ihrer Forderungen («Eingang vorbehalten»), Guthaben des Nachlassschuldners zahlungshalber abtraten liessen.

A. — Die Beklagten, die unter dem Namen „Hardeggkonsortium“ Immobiliargeschäfte abzuschließen pflegten, waren die Gläu-

biger einer Frau Hermann-Greiner in Basel, die das Baugeschäft ihres in Konkurs geratenen Ehemannes übernommen hatte. Am 18. Juli 1908 stellte die Genannte den Beklagten folgende Erklärung aus:

„Zahlungshalber an ihr Guthaben auf mich aus Baurebit-
„überzahlungen und für mich eingegangene Garantien und Wechselverpflichtungen zediere ich anmit dem Hardeggkonsortium in
„Zürich (Ed. Landolt, Frau Ulrich und J. J. Bucher) den zweiten
„Schuldbrief per 10,000 Fr., haftend auf meiner Liegenschaft
„Badenerstr. 344 in Zürich III, welchem Titel 90,000 Fr. vor-
„gehen und der z. Z. in der Notariatskanzlei Aufferühl liegt, in
„der Meinung, daß die Zessionare nach Abzahlung des Titels
„Abrechnung stellen und einen allfälligen Überschuß an mich her-
„auszugeben haben.“

Diese Abtretung wurde gleichen Tages der Notariatskanzlei Aufferühl notifiziert, welche den Schuldbrief auszufertigen hatte.

Am 12. September 1908 kam sodann zwischen den Beklagten und einer Firma A. Meier & Cie., welche ebenfalls Anspruch auf den erwähnten Schuldbrief erhob, eine Vereinbarung zustande, gemäß welcher der Titel zunächst der genannten Firma ausgehändigt werden und diese ihn „für sich und zugleich auch für Rechnung, d. h. in Vertretung des Hardeggkonsortiums“ „in Empfang nehmen und besitzen“ sollte.

Im April oder Mai 1909 geriet Frau Hermann in Konkurs.

. Am 8. September 1909 wurde ein von der Kridarin vorgeschlagener Nachlaßvertrag zu 30 Prozent gerichtlich genehmigt und der Konkurs widerrufen. Diesem Nachlaßvertrag hatten die Beklagten „für die ungedeckte Forderung von 6750 Fr. zita“ zugestimmt.

Am 30. August 1909 hatte unterdessen die Kridarin den streitigen Schuldbrief dem Kläger zediert, der im Begriffe war, ihr die Mittel zur Erfüllung des Nachlaßvertrages zur Verfügung zu stellen.

Am 1. Dezember 1909 wurde der Schuldbrief vom Titelschuldner Rigist abbezahlt, und es ergab sich daraus nach Befriedigung der Firma A. Meier & Cie. ein Überschuß von 4880 Fr., der auf der Schweiz. Volksbank zu Handen des Berechtigten hinterlegt wurde.

B. — Durch Urteil vom 3. Juli 1913 hat das Obergericht