

in der Höhe von 7500 Fr. (25 % des direkten Schadens) geschützt.

Die Beklagte hat an dieser Schadensberechnung zunächst beanstandet, dass die Vorinstanz von der Vermutung ausgegangen sei, die Klägerin hätte die gleichen Verkäufe zu ihren eigenen Preisen gemacht, wenn die Nachahmungen nicht erfolgt wären. Es besteht jedoch kein Grund, dieses Prinzip, wie die Beklagte es haben will, nur dann anzuwenden, wenn nur geringe Mengen der Nachahmung verkauft worden sind. Ebenso ist abzulehnen, den Schaden nach den Grundsätzen über die ungerechtfertigte Bereicherung zu berechnen.

Eine Erhöhung des Abzuges wegen Gewinnrückganges fällt ebenfalls nicht in Betracht. Unter Berücksichtigung der grossen Konkurrenz und der Krisis auf dem marokkanischen Markt, der Herabsetzung der Kaufkraft der dortigen Bevölkerung, der Einbusse der Zugkraft der Dessins usw. hat die Vorinstanz den Abzug auf 12,5 % und damit reichlich bemessen; ihr Entscheid ist ein ausgesprochener Ermessensentscheid, von dem abzuweichen das Bundesgericht umso weniger Grund hat, als ein Handelsgericht, das teilweise mit Fachrichtern der Stickereiindustrie besetzt ist, bessern Einblick in die massgebenden Verhältnisse besitzt, als das Bundesgericht. Dasselbe gilt von der Ansetzung der Ersatzpflicht für indirekten Schaden (wegen Disqualifizierung der verletzten Muster) auf 7500 Fr.

Einen andern Herabsetzungsgrund erblickt die Beklagte darin, dass sie jedenfalls nur ein leichtes Verschulden treffe. Allein abgesehen davon, dass ihre Schuld nicht ohne Weiteres als leicht qualifiziert werden kann, indem sogar ein *dolus eventualis* vorliegt, ist zu wiederholen, dass das Risiko in vollem Umfang denjenigen trifft, der ein geschütztes Muster als Vorlage benützt hat und dass es nicht teilweise auf den Inhaber des geschützten Musters abgewälzt werden darf.

Die Beklagte hat weiter darauf hingewiesen, dass die Parteien im Juni 1931 über die Gestaltung der Preise

miteinander verhandelt hätten und dass die Klägerin damals mit keinem Wort geltend gemacht habe, die Beklagte habe ihre Muster nachgeahmt. Die Klägerin habe bis zur Einreichung der Klage trotz Kenntnis der Verletzungen noch fast ein Jahr lang zugewartet, und es treffe sie somit ein Mitverschulden daran, dass der Schaden so gross geworden sei. Sie, die Beklagte, habe annehmen dürfen, dass die Klägerin eine Verletzung der Musterrechte nicht behauptete, und es sei deshalb zu Lasten der Klägerin gestützt auf Art. 44 OR ein erheblicher Abzug zu machen. Allein die Beklagte beruft sich zu Unrecht darauf, dass dem Verletzten eine Rechtspflicht zu sofortiger, energischer Verteidigung obhege; jedenfalls hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass es für eine erfolgreiche Prozessführung unerlässlich war, zuerst die Beweise zu sammeln und sicherzustellen, wofür erfahrungsgemäss geraume Zeit notwendig ist, zumal wenn die Verletzungen in's Ausand hinüberreichen.

5. — ...

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 2. März 1933 wird bestätigt.

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

35. Arrêt de la 1^{re} section civile du 29 mars 1933
dans la cause *Tavannes Watch Co, S. A., contre Favret.*

Marques de fabrique. — Les raisons de commerce ne peuvent servir de marques que si elles sont originales. Tel n'est pas le cas en principe de la désignation pure et simple du genre ou du siège des affaires. Cette règle comporte une exception lorsqu'une marque dépourvue théoriquement de valeur distinc-

tive acquiert par un long usage une signification spéciale et, de fait, s'avère propre à individualiser les produits d'une maison déterminée. Il en est ainsi de la marque Tavannes Watch Co. (Consid 1).

La marque « Favret Watch Tavannes » prête à confusion avec la marque « Tavannes Watch Co » (Consid. 2).

L'antériorité d'usage prime l'antériorité d'inscription (Consid 2).

A. — En 1891, Henri Sandoz père installa une fabrique d'horlogerie dans le village de Tavannes (Jura bernois), dont il utilisa le nom comme marque. A cette époque, il n'y avait pas d'autre manufacture d'horlogerie à Tavannes.

En 1895, Sandoz céda son entreprise à la Société anonyme « Tavannes Watch Co » (capital 2 500 000 francs, siège Tavannes). Elle a été inscrite au Registre du Commerce de Moutier le 3 octobre 1895. La publication eut lieu dans la Feuille officielle du Commerce le 19 octobre de la même année. Le but de la Société est de fabriquer et de vendre de l'horlogerie et tout ce qui s'y rapporte.

Sous la direction d'Henri Sandoz, la manufacture prit un rapide essor et un développement très grand. Au début, elle fabriquait 40 montres par jour ; en 1930, 4000. Les bâtiments de l'entreprise couvrent aujourd'hui une superficie d'environ 22 000 m² et les établis représentent à Tavannes seulement une longueur de quatre kilomètres et demi.

La Tavannes Watch Co et sa maison de vente, Schwob Frères & C^{ie}, à La Chaux-de-Fonds, ont dépensé depuis 1895 des sommes considérables pour faire connaître les montres « Tavannes ». Durant la dernière décennie, la réclame faite par Schwob Frères & C^{ie} a coûté plus de deux millions de francs et celle des agents à l'étranger encore bien davantage. Aussi la Tavannes Watch Co est connue dans le monde entier, et le nom de « Tavannes » s'est peu à peu identifié dans le commerce horloger avec l'entreprise du Jura bernois et ses produits. A l'étranger, on ignore même que Tavannes est le nom d'un village.

La Société a fait enregistrer en Suisse plusieurs marques renfermant le mot « Tavannes » :

le 20 novembre 1895, « Tavannes Watch Co », sous n° 7897 (actuellement n° 74 375) ;

à la même date, « La Tavannes », sous n° 7895 (actuellement n° 37 684) ;

le 3 octobre 1903, « Tavannes Watch », sous n° 16 425 (actuellement n° 55 301) ;

le 17 mars 1921, « Tavannes », sous n° 49 161 ;

le 22 février 1930, « Tavannes » (enregistrée en Allemagne le 4 août 1931).

Indépendamment de leur inscription en Suisse et au Bureau international de la propriété intellectuelle, les marques ont été enregistrées dans un grand nombre de pays en Europe et hors d'Europe.

B. — Onésime Favret a été pendant de longues années ouvrier puis chef d'atelier à la Tavannes Watch Co. Il fut congédié en 1920. En 1928, il s'installa à Tavannes comme fabricant d'horlogerie et déposa le 1^{er} juin, sous n° 67 347, la marque « Favret Watch Tavannes ».

La Tavannes Watch Co protesta immédiatement et invita Favret le 27 juin 1928 à renoncer à sa marque qui prêtait à confusion avec celles qu'elle avait déposées. Favret refusa en faisant valoir que Tavannes étant son lieu d'origine et de domicile, il avait le droit d'employer ce mot comme raison sociale et comme marque de fabrique.

Des confusions se sont effectivement produites.

C. — Le 15 mars 1932, la Tavannes Watch Co intenta action contre Favret pour faire ordonner par le Tribunal de Commerce du Canton de Berne la radiation de la marque « Favret Watch » n° 67 347 déposée le 1^{er} juin 1928 et faire condamner le défendeur à 10 000 francs de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 13 novembre 1931.

A l'appui de ces conclusions, la demanderesse fait valoir en résumé ce qui suit :

La marque du défendeur a provoqué des confusions en Suisse, à plus forte raison ce risque existe-t-il pour l'étranger. Les trois mots Watch, Co et Tavannes ont été repris par Favret ; l'adjonction de son nom ne suffit pas

pour différencier la marque ; il a d'ailleurs rendu plus facile la confusion en faisant graver « Tavannes » en gros caractères et les autres mots en petits caractères peu lisibles. Le défendeur a non seulement imité les marques de la demanderesse, il lui a fait une concurrence déloyale, allant jusqu'à prêter sa marque à d'autres fabricants. Ce qui aggrave encore son cas, c'est qu'il appose la marque imitée sur des produits de qualité inférieure.

D. — Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il est d'usage, dit-il, dans l'industrie horlogère d'utiliser comme marque le mot « Watch » en le faisant précéder du nom de la localité où se trouve le siège de l'entreprise (« Tavannes Watch Co »), « Malleray Watch Co », « Cortébert Watch Co », « Fleurier Watch Co », etc.). Il s'agit d'une indication de provenance et l'on ne saurait contester au défendeur le droit de choisir comme marque son nom suivi du mot « Watch », communément employé et de l'indication du lieu dont il est originaire et où il habite. La marque « Tavannes » de la demanderesse a été déposée après celle du défendeur. Il n'y a pas de risque réel de confusion. Dans la marque du défendeur le mot « Tavannes » figure au-dessous des mots « Favret Watch » ; la demanderesse dispose les éléments de sa marque sur une seule ligne. Aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à Favret : ses produits sont de qualité ; les mouvements et la forme de ses montres diffèrent complètement de ceux de la demanderesse.

E. — Le Tribunal de Commerce, admettant la demande, a prononcé la nullité et ordonné la radiation de la marque « Favret Watch Tavannes », n° 67 347 du défendeur, condamné celui-ci à payer à la demanderesse 1000 francs de dommages-intérêts avec intérêts à 5 % dès le 1^{er} novembre 1931 et mis à la charge de Favret les frais et dépens du procès. Les motifs essentiels de ce prononcé seront indiqués dans les considérants juridiques du présent arrêt.

F. — Les deux parties ont recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral, en reprenant chacune ses conclusions

originaires et en concluant au rejet du recours de la partie adverse.

Considérant en droit :

1. L'action de la demanderesse se fonde principalement sur la loi concernant la protection des marques de fabrique et subsidiairement sur l'art. 48 CO.

Il est constant que la raison sociale « Tavannes Watch Co » est inscrite au registre du commerce depuis le 9 octobre 1895 et que, dès cette date, la demanderesse l'a utilisée de façon ininterrompue comme telle et comme marque. Les conditions de forme exigées pour la protection de cette marque sont donc réalisées aux termes de l'art. 1^{er} al. 1^{er} et l'art. 2 LM, indépendamment même de l'inscription au registre des marques (RO 43 II p. 97 et CORNU : De la protection des marques de fabriques p. 5). Le Tribunal de commerce l'a reconnu et il suffit de se référer sur ce point aux motifs de son jugement.

Le juge ne s'en est d'ailleurs pas tenu à cette constatation ; il a eu raison d'examiner si, en soi, les mots « Tavannes Watch Co » peuvent constituer valablement une marque d'après les principes régissant cette matière. Les raisons de commerce employées comme marques ne bénéficient pas d'un privilège quant à leur choix et leur composition. Soumises aux mêmes conditions que les autres marques (cf. l'arrêt cité), elles ne jouissent de la protection légale que si elles sont originales et propres par conséquent à individualiser les produits d'un fabricant ou commerçant et à les distinguer de ceux de ses concurrents. Aussi bien, selon l'arrêt cité du Tribunal fédéral (p. 97 et 98) si, « 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 doit pouvoir être employée (comme raison) par n'importe quelle maison établie dans la même localité et faisant le même genre d'affaires... *a fortiori* en est-il ainsi lorsque la raison est employée comme marque », signe distinctif qui doit être empreint d'originalité.

A s'en tenir à la lettre de ces considérants, la protection légale devrait être refusée à la marque « Tavannes Watch C^o », comme on l'a refusée à la marque « Geneva Watch C^o » : le mot « Tavannes » désigne la localité où la société a son siège et sa fabrique, le mot « watch », qui signifie : montre, indique le genre des affaires, et l'adjonction « C^o » est l'abréviation anglaise habituelle du mot « compagnie ». En principe, pareilles désignations ne doivent pas être monopolisées (cf. l'arrêt cité p. 97 et RO 40 II p. 607).

Mais, du fait que chacun de ces trois mots appartient au domaine public et n'a aucun caractère distinctif, il ne suit pas nécessairement que, par exception, vu les circonstances particulières de l'espèce, la protection ne puisse point être accordée à la marque « Tavannes Watch C^o ».

L'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 1929 en la cause *A. Romary & C^o Ltd* (RO 55 I p. 262 et sv) a tempéré la rigueur de la jurisprudence qu'on vient de rappeler. Bien que rendu en matière administrative et dans le domaine international, il énonce des principes qui gardent toute leur valeur pour l'application du droit interne, car les motifs qui, aux termes de la loi fédérale, justifient le refus de protection légale sont essentiellement les mêmes que les motifs prévus par l'art. 6 al. 2, ch. 2 de la convention internationale (RO 55 I p. 272, 55 II p. 64 et suiv. et 151 et sv.).

De même qu'une désignation originale peut devenir générique au cours des années et tomber dans le domaine public, de même il arrive qu'une marque, dépourvue théoriquement de valeur distinctive, acquière par un long usage une signification spéciale et devienne propre à individualiser les produits d'une maison déterminée. C'est ce que le Tribunal fédéral a admis pour le nom de la localité anglaise Tunbridge Wells, employé comme marque et dont un long usage a fait la désignation particulière des biscuits fabriqués et mis dans le commerce par la Société *A. Romary & C^o Ltd*. et non par d'autres maisons de Tunbridge Wells.

Le processus a été semblable dans la présente espèce. Pendant environ 35 ans, la *Tavannes Watch C^o* a été la seule fabrique importante d'horlogerie de la localité. Elle a joui d'un monopole de fait. Le mot « Tavannes » ne constitue d'ailleurs pas une indication de provenance selon l'art. 18 LM. Car, contrairement à ce qui est le cas pour Genève, ce n'est pas la localité de Tavannes — le juge du fait l'établit de manière à lier le Tribunal fédéral — qui donne en général son nom ou sa renommée aux produits horlogers provenant de cet endroit. Il s'agit d'une localité relativement petite dont l'existence est généralement ignorée à l'étranger. Ce sont les montres manufacturées par la société demanderesse et vendues dans le monde entier qui ont fait connaître au loin le nom de Tavannes comme désignant non un village, mais une fabrique déterminée et ses produits. Cette identification a été d'autant plus effective que le placement de la marchandise est assuré par la maison Schwob Frères à La Chaux-de-Fonds et non directement par la fabrique de Tavannes. Le Tribunal de commerce constate en fait que, « dans le monde horloger, le mot « Tavannes » est devenu pour ainsi dire le synonyme de la manufacture d'horlogerie de la demanderesse » et que « ce nom s'identifie avec sa montre et ses produits horlogers ; on dit couramment : c'est une « Tavannes » pour désigner une montre de la demanderesse ».

Il est donc établi que, sur le marché horloger, en Suisse et notamment à l'étranger, « Tavannes » n'appartient pas au domaine public, mais sert à désigner et s'avère propre à individualiser les produits de la demanderesse.

Aussi bien, malgré sa pratique rigoureuse, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a consenti en 1930 à enregistrer le mot « Tavannes » seul comme marque distinctive des montres, parties de montres, etc., fabriquées et mises dans le commerce par la *Tavannes Watch C^o S. A.*

La protection de la loi spéciale doit dès lors être accordée aux marques déposées par la demanderesse et dont le mot Tavannes constitue l'élément essentiel.

2. — De ces considérations, il suit d'emblée que la marque « Favret Watch Tavannes » du défendeur ne peut coexister avec celle de la demanderesse ; elle est de nature à induire le public en erreur et tombe par conséquent sous le coup de l'art. 24 LM. A cet égard, il convient de se référer aux motifs convaincants du Tribunal de commerce. Contrairement aux conditions énoncées à l'art. 6 LM, la marque du défendeur ne se distingue pas par des caractères essentiels des marques de la demanderesse. Ce qui frappe l'oreille et la vue et reste gravé dans la mémoire, ce n'est pas le nom de Favret, ce sont les mots « Watch Tavannes », connus dans le monde entier comme spécifiant les produits de la demanderesse avec lesquels la marque du défendeur est de nature à créer une confusion. Le Tribunal de commerce relève avec raison que ce danger est encore augmenté par le fait que, sur les cadrans et les mouvements fabriqués par Favret, le mot « Tavannes » est mis en évidence. Et le défendeur a même aggravé l'imitation en apposant sur certains produits l'abréviation « C^o » à laquelle il n'a pas droit.

Les objections du défendeur ont été réfutées par les premiers juges. Peu importe que la marque « Favret Watch Tavannes » ait été enregistrée avant la marque « Tavannes » constituée uniquement par ce mot. L'utilisation effective crée seule le droit ; l'antériorité d'usage prime l'antériorité d'inscription (RO 47 II p. 360). Or, l'antériorité de l'emploi appartient à coup sûr à la demanderesse.

Le juge a par conséquent ordonné à bon droit la radiation de la marque « Favret Watch Tavannes » n° 67 347, déposée par le défendeur en 1928. L'admission du moyen principal de la demande rend superflu l'examen du moyen subsidiaire. La demande serait d'ailleurs également fondée par les motifs qui ont amené le Tribunal fédéral à protéger la raison sociale « Schraubenfabrik Solothurn » (RO 40 II, p. 605 consid. 4).

Quant aux dommages-intérêts, la demanderesse y a indubitablement droit en principe. Les circonstances de la cause font apparaître comme équitable le chiffre de 1000 francs fixé par les premiers juges, en sorte que le recours de la demanderesse se révèle également mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

rejette les deux recours et confirme le jugement attaqué.

VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 24 und 34. — Voir III^e partie Nos 24 et 34.
