Urteilskopf

83 II 216

33. Arrêt de la Ire Cour civile du 30 avril 1957 dans la cause Spera SA contre Welta et Orion SA

Regeste (de):

1. Bei Uhrenmarken ist das Bild des Ankers nicht Gemeingut i.S. von Art. 3 Abs. 2 MSchG (Erw. 1).

2. Auf die Nichtigkeit einer Marke wegen Nachahmung einer andern kann sich ein Dritter nur berufen, wenn die nachgeahmte Marke im Zeitpunkt der Klageerhebung noch geschützt ist (Erw. 2).

3. Kriterien für die Entscheidung der Frage nach der Verwechselbarkeit zweier Marken (Art. 6, 24 a MSchG). Begriff des schwachen Zeichens und Folgen der Verwendung emes solchen in einer Marke (Erw. 3).

Regeste (fr):

1. Dans les marques de montres, l'image de l'ancre n'est pas du domaine public selon l'art. 3 al. 2 LMF (consid. 1).

2. Un tiers ne peut se prévaloir de la nullité de la marque qui imite la marque d'autrui que si cette dernière bénéficie encore de la protection au moment de l'introduction de l'action (consid. 2).

3. Critères pour apprécier si deux marques sont susceptibles de confusion (art. 6 et 24 litt. a LMF). Notion du signe faible et conséquences de son utilisation dans une marque (consid. 3).

Regesto (it):

1. Nelle marche di orologi il segno dell'ancora non è di dominio pubblico nel senso dell'art. 3 cp. 2 LMF (consid. 1).

2. Un terzo può prevalersi della nullità della marca che imita la marca altrui solo nel caso in cui quest'ultima è ancora protetta al momento dell'introduzione dell'azione (consid. 2).

3. Criteri per decidere la questione se due marche sono suscettibili di confusione (Art. 6 e 24 lett. a LMF). Nozione del segno debole e conseguenze della sua utilizzazione in una marca (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 216

BGE 83 II 216 S. 216

A.- La fabrique d'horlogerie Welta et Orion SA est titulaire de la marque "F. Bachschmid" enregistrée en 1882 sous no 793 et renouvelée pour la dernière fois en 1939, sous no 96 619, pour les produits suivants: "Montres de poche, montres-bracelets, mouvements, boîtes, cadrans, étuis de montres et articles d'horlogerie de tous genres". Cette marque comprend trois cercles concentriques;
BGE 83 II 216 S. 217

les deux cercles extérieurs sont très rapprochés; entre le cercle médian et le cercle intérieur se trouve en revanche une zone annulaire qui porte, dans sa moitié supérieure, le nom "F. Bachschmid" et, dans sa partie inférieure, une étoile flanquée de deux ornements en forme de volutes; le disque formé par le cercle intérieur est couvert de hachures obliques et porte en outre une ancre stylisée qui s'inscrit dans une figure trilobée. Welta et Orion SA exporte une partie de ses produits en Thaïlande. De 1951 à 1954, elle a vendu dans ce pays des montres pour plus de 325 000 fr. et elle y a fait de la

publicité pour 5049 fr. 60.
B.- Spera SA a fait enregistrer, en 1952 et 1953, deux marques destinées à des "articles d'horlogerie, notamment montres, parties des dits, étuis, matériel publicitaire". Ces marques se composent du mot "Spera" souligné et surmonté d'une ancre. Sous ce terme figurent, en caractères plus petits, les mots "de luxe" dans la première marque (no 145 032) et le mot "holiday" dans la seconde (no 146 615). Spera SA exporte également ses produits et a notamment vendu en Thaïlande 500 montres munies de l'une ou l'autre de ces marques.
C.- Welta et Orion SA a actionné Spera SA devant le Tribunal de commerce du canton de Berne en demandant la radiation des deux marques de la défenderesse. Elle alléguait que celles-ci ne se distinguaient pas suffisamment de sa propre marque, attendu qu'elles contenaient toutes les trois le signe de l'ancre. Spera SA a conclu au rejet de l'action.
Par jugement du 18 juillet 1956, le Tribunal de commerce du canton de Berne a adjugé les conclusions de la demanderesse.
D.- Contre ce jugement, Spera SA recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires. L'intimée propose le rejet du recours.

BGE 83 II 216 S. 218

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante invoque en premier lieu l'art. 3 al. 2 LMF et soutient que le signe de l'ancre est du domaine public. En effet, dit-elle, il caractérise, dans les milieux horlogers, une marchandise déterminée, savoir la montre "ancre" par opposition aux montres "Roskopf" et "cylindre"; en tout cas, il est utilisé depuis longtemps dans un grand nombre de marques horlogères et il a perdu ainsi toute force distinctive. a) Il n'y a pas d'imitation prohibée lorsque l'identité entre deux marques ne porte que sur des éléments qui, pris en eux-mêmes, sont du domaine public (RO 49 II 315). Tel est le cas des signes purement descriptifs. Un signe est descriptif notamment lorsque, par luimême, il indique la nature ou les qualités de la marchandise à laquelle il se rapporte. Mais il ne suffit pas d'une allusion quelconque; il faut que le rapport soit immédiat et ne requière ni association d'idées ni travail de réflexion (RO 63 II 428, 70 II 243, 79 II 101 consid. 2). La recourante, avec raison, ne prétend pas que ce soit le cas en l'espèce. Certes, il existe une homonymie entre le signe de l'ancre et la montre "ancre". Mais cette relation n'apparaît qu'à la réflexion et ne s'impose pas immédiatement à l'esprit de l'acheteur moyen, d'autant moins que celui-ci ignore en général les particularité du mécanisme de la montre et, partant, la signification de l'expression "montre ancre". En revanche, Spera SA a soutenu, devant le Tribunal de commerce, que l'image de l'ancre était utilisée par les fabricants pour désigner les montres "ancre" et constituait dès lors un signe générique d'après les conceptions des milieux commerciaux intéressés. Mais la juridiction bernoise, se fondant sur les déclarations des juges de commerce, a nié un tel emploi du signe de l'ancre et déclaré que les montres "ancre" étaient caractérisées par l'inscription "17 rubis". Ces constatations, qui lient le
BGE 83 II 216 S. 219

Tribunal fédéral, enlèvent toute base au moyen de la recourante. b) Cependant, un signe originairement individuel peut perdre son pouvoir distinctif et devenir libre par suite de son emploi paisible par l'ensemble des producteurs ou par certains groupes de fabricants. La recourante affirme que c'est le cas de l'image de l'ancre, qui figure dans une vingtaine de marques de montres. Mais, pour qu'un signe individuel devienne libre, il ne suffit pas qu'il entre dans la composition d'un grand nombre de marques destinées à des produits semblables. Il faut encore que la généralisation de son emploi lui ait fait perdre tout pouvoir distinctif, que les milieux intéressés le considèrent comme une désignation générique et qu'une évolution contraire se révèle impossible (RO 62 II 325 et les arrêts cités). Or il ressort des constatations de fait de la juridiction cantonale que ces conditions ne sont pas remplies. Il est vrai qu'en tolérant un certain nombre de marques semblables à la sienne, le titulaire peut laisser s'affaiblir la force distinctive de son propre signe. Mais cela ne le prive pas en principe du droit de s'opposer à l'emploi d'une marque nouvelle qui ne se distingue pas de la sienne par des caractères essentiels (RO 73 II 61 consid. 1, 73 II 189 consid. 4, 82 II 543 consid. 4). Le moyen que la recourante tire de l'art. 3 al. 2 LMF n'est donc pas fondé.
2. Spera SA relève en outre qu'au moment où la marque de l'intimée a été déposée, trois marques comprenant une ancre comme élément figuratif étaient déjà enregistrées pour des montres et une pour des marchandises en or. Se fondant sur l'arrêt Clémence frères et Cie (RO 76 II 172), elle en conclut que la marque de l'intimée est nulle, puisqu'elle constitue elle-même une imitation de marques antérieures. Le Tribunal de commerce a constaté cependant que les quatre marques en question

avaient été radiées entre 1895 et 1922 pour cause de non-renouvellement et ne
BGE 83 II 216 S. 220

figuraient plus au registre des marques au moment de l'introduction de l'action. Il en a déduit que Spera SA ne pouvait plus s'en prévaloir. La recourante critique à tort cette argumentation. Même si la marque de l'intimée était nulle jusqu'en 1922, elle ne l'est pas demeurée par la suite. En effet, cette nullité résultait uniquement du fait que l'emploi de sa marque lésait les droits préférables de titulaires de marques semblables antérieures. Mais, dès le moment où celles-ci ont été radiées, c'est l'intimée qui a été le premier usager du signe litigieux par rapport aux autres maisons qui ont déposé une marque avec ancre après 1882 sans en avoir fait usage auparavant. C'est du reste bien à ce point de vue que se place implicitement l'arrêt Clémence frères et Cie. Il relève en effet que les marques antérieures à celle dont la validité était contestée par voie d'exception bénéficiaient encore de la protection lors de l'introduction de l'action (consid. 4 b).
3. a) La marque de l'intimée étant valable, celle de la recourante ne peut subsister à côté d'elle que si, conformément à l'art. 6 al. 1 LMF, elle s'en distingue par des caractères essentiels. Pour vérifier si cette condition est remplie, il faut considérer isolément chacune des marques en présence et rechercher si elles peuvent prêter à confusion chez l'acheteur. Dans cet examen, on doit se fonder sur le degré d'attention qu'on peut attendre du cercle des acheteurs probables, en s'attachant à l'aspect général des marques et à l'impression qu'elles laissent dans le souvenir. Il faut être plus sévère lorsque les marques en présence revêtent des produits identiques et, s'agissant de marques de montres destinées à l'exportation, on doit tenir compte que les acheteurs étrangers sont moins aptes que la clientèle suisse à discerner les différences entre les marques d'horlogerie (cf. notamment RO 46 II 183; 47 II 234; 48 II 140 et 299; 61 II 56; 63 II 284; 73 II 59 et 185; 78 II 380; 79 II 222; 82 II 540). b) En l'espèce, le signe de l'ancre est le seul élément

BGE 83 II 216 S. 221

commun aux marques considérées. Or, lorsque la marque de l'intimée a été déposée, il était déjà employé dans quatre marques relatives à des produits de l'horlogerie ou de la bijouterie. Aujourd'hui, il figure, selon le jugement cantonal, dans 38 marques enregistrées en Suisse, dont une vingtaine sont destinées à des montres. Le plus souvent, il constitue l'élément figuratif essentiel de ces marques, au nombre desquelles on relève celles de maisons d'horlogerie importantes. Les titulaires des quatre premières marques ne se sont pas opposés à l'utilisation de ce signe par l'intimée puis par d'autres maisons. De son côté, Welta et Orion SA a toléré pendant plusieurs dizaines d'années que l'image de l'ancre figurât dans des marques horlogères plus récentes. Dans ces conditions, le signe de l'ancre n'a plus qu'un pouvoir distinctif restreint et constitue un signe faible. La juridiction cantonale l'a admis en principe, mais elle a considéré que l'intimée avait imposé son signe de l'ancre et lui avait ainsi conféré une force distinctive accrue. Effectivement, le Tribunal fédéral a jugé qu'un signe originairement faible pouvait, en s'imposant dans les affaires, acquérir une force plus grande et devenir un signe original (RO 63 II 285, 73 II 188). Mais ce n'est le cas que si, par une longue pratique et grâce à une publicité appropriée, il apparaît dans les milieux intéressés comme le signe distinctif des produits d'une maison déterminée. Une telle évolution se conçoit lorsque le signe faible n'est pas employé pour d'autres marchandises du même genre. En revanche, il est plus difficile de l'admettre en l'espèce, puisqu'on se trouve en présence de nombreuses marques similaires relatives à des produits identiques. On ne le pourrait que s'il était établi que, malgré cette coexistence, le signe de l'ancre éveille immédiatement, dans les milieux intéressés, l'idée d'un article bien déterminé, savoir celui de Welta et Orion SA Or le Tribunal de commerce n'a rien constaté de tel. Il a relevé, il est vrai, que l'intimée s'était créé un débouché en Thaïlande et y

BGE 83 II 216 S. 222

avait fait une publicité importante. Mais, s'agissant d'articles qui s'exportent dans de nombreux pays, on peut se demander s'il suffit que Welta et Orion SA ait imposé son signe de l'ancre dans un seul pour que doive lui être reconnu, de façon toute générale, un droit exclusif à ce signe. La question peut cependant rester indécise car, de toute façon, le chiffre d'affaires que l'intimée a atteint en Thaïlande et la publicité qu'elle y a faite ne signifient pas que, dans ce pays, le signe de l'ancre soit considéré comme caractérisant ses marchandises à l'exclusion de celles de toute autre maison.
Le Tribunal de commerce a donc admis à tort que l'intimée avait conféré une force distinctive accrue à son image de l'ancre. Celle-ci est au contraire restée un signe faible. Dès lors, pour juger si les marques en présence sont susceptibles de confusion, il faut considérer avant tout leurs autres éléments. c) Les marques de Welta et Orion SA et de Spera SA sont à la fois verbales et figuratives. Il est évident que leurs éléments verbaux se distinguent clairement: "F. Bachschmid" ne saurait être

confondu avec "Spera de luxe" ou "Spera holiday". Mais cela n'est pas décisif. Dans les marques mixtes, l'image est généralement prépondérante, car elle reste plus facilement dans la mémoire qu'un nom (RO 62 II 333). C'est particulièrement le cas lorsque, comme en l'espèce, les marques litigieuses sont en concurrence dans des pays habités par un grand nombre d'illettrés et où, au surplus, l'écriture diffère profondément des caractères latins. Cependant, même du point de vue figuratif, les marques en présence se distinguent par des éléments essentiels. Celles de Spera SA sont simples et dépouillées; elles ne se composent que de trois parties bien distinctes: l'ancre, le mot "Spera" et l'adjonction "de luxe" ou "holiday"; si l'on fait abstraction de l'ancre, on en retient essentiellement le terme "Spera" qui, écrit en grands caractères et souligné, constitue un élément figuratif indépendamment de sa signification. En revanche,
BGE 83 II 216 S. 223

la marque de l'intimée est beaucoup plus chargée et laisse l'impression d'un dessin compliqué; après l'avoir vue, on garde surtout le souvemr de la pluralité des cercles, accentuée par l'opposition que créent les hachures du disque central. Ces différences, déjà manifestes à la vue des reproductions figurant sur les attestations du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, ne peuvent être que renforcées par la petite dimension des marques apposées sur les cadrans des montres. Alors que le mot "Spera" reste bien lisible, les divers éléments de la marque de l'intimée doivent être à peine visibles et l'attention de l'acheteur ne sera guère attirée que par les cercles concentriques qu'elle comprend. Dans ces conditions, les marques de la recourante se distinguent suffisamment de celle de Welta et Orion SA, même si l'on tient compte qu'elles concernent toutes les trois des produits identiques et que ceux-ci sont destinés à l'exportation. En tant qu'elle est fondée sur l'art. 6 LMF, l'action doit donc être rejetée.
4. Dans sa réponse au recours en réforme, l'intimée a également invoqué l'art. 1er LCD, sans préciser cependant en quoi consisterait l'acte de concurrence déloyale qu'elle reproche à Spera SA Mais, selon le dossier et le jugement cantonal, elle ne s'est plainte que de l'adoption par la recourante de marques qui prêteraient à confusion avec sa propre marque. Elle ne pourrait donc invoquer que l'art. 1er litt. d LCD. Or les conditions exigées par cette disposition ne sont pas remplies du moment que les marques en présence se distinguent par des caractères essentiels. Dès lors, le moyen tiré de la loi sur la concurrence déloyale n'est pas fondé.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule le jugement attaqué et rejette la demande.