

S. 126 / Nr. 21 Markenschutz (f)

BGE 73 II 126

21. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 juin 1947 dans la cause Davidoff & Cie contre Caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique.

Regeste:

Portée de l'enregistrement international d'une marque opéré sur la base d'un dépôt fait à l'étranger. Art. 7 LMF, 5 de l'Arrangement de Madrid, 6 de la Convention d'Union de Paris (consid. 1).

Cas dans lesquels une indication de provenance peut être utilisée comme marque. Validité d'une marque constituée par une indication de provenance («cigarettes françaises») lorsque la fabrication et la vente du produit auquel elle se rapporte font l'objet d'un monopole au profit du titulaire de la marque (consid. 2).

Faculté pour le demandeur d'invoquer concurremment les dispositions de la loi sur les marques de fabrique et celles de la loi sur la concurrence déloyale (consid. 8).

Tragweite der Eintragung einer ausländischen Marke im internationalen Markenregister. Art. 7 MSchG, Art. 5 des Madrider Abkommens, Art. 6 der Pariser Verbandsübereinkunft (Erw. 1).

Zulässigkeit der Verwendung einer Herkunftsbezeichnung als Marke. Gültigkeit einer durch eine Herkunftsbezeichnung («cigarettes françaises») gebildeten Marke, wenn Fabrikation und Verkauf der damit bezeichneten Ware Gegenstand eines Monopolrechtes zu Gunsten des Markeninhabers sind (Erw. 2).

Befugnis des Klägers, die Vorschriften des MSchG und des UWG kumulativ anzurufen (Erw. 8).

Portata dell'iscrizione d'una marca estera nel registro internazionale delle marche. Art. 7 LMF. art. 5 dell'Accordo di

Seite: 127

Madrid, art. 6 della Convenzione d'Unione di Parigi (consid. 1).

Casi in cui è ammissibile come marea l'uso d'un'indicazione di provenienza. Validità d'una marca costituita da un'indicazione di provenienza («cigarettes françaises»), quando la fabbricazione e la vendita del prodotto cui essa si riferisce sono l'oggetto d'un monopolio a favore del titolare della marca (consid. 2).

Facoltà dell'attore d'invocare cumulativamente le disposizioni della legge sulle marche di fabbrica e quelle della legge sulla concorrenza sleale (consid. 8).

A. Le monopole des tabacs existe en France depuis le décret-loi du 29 décembre 1810. Il s'applique à l'achat, à la fabrication et à la vente. L'exploitation du monopole a été confiée par une loi du 7 août 1926 à la «Caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique », établissement public jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière (désigné ci-dessous en abrégé: la Caisse).

Le 9 juillet 1930, le «Service d'exploitation industrielle des tabacs» ayant son siège au Ministère des Finances à Paris (désigné ci-dessous en abrégé: le SEITA) a fait enregistrer en France sous le no 167.117 une marque représentant un emballage avec les inscriptions: «20 Cigarettes françaises no 50, douces et aromatiques», et, sur les côtés: «Manufacture de l'Etat, France, Série D. no 3, Contributions indirectes, Cigarettes».

Cette marque a été enregistrée au Bureau international pour la protection de la propriété industrielle le 17 octobre 1930 sous le no 71.920, en faveur du SEITA.

Le 9 juillet 1930 le SEITA a fait en outre enregistrer en France 8 autres marques (nos 167.108, 167.109, 167.111, 167.113, 167.114, 167.115, 167.119, 167.124), les sept premières pour des cigarettes, la dernière pour du tabac. Elles comportent toutes le mot «caporal» (caporal ordinaire, caporal supérieur ou caporal doux). Les marques 167.114 et 167.115 renferment entre autres la mention «vente en Suisse».

Toutes ces marques ont été enregistrées au Bureau international le 17 octobre 1930 en faveur du SEITA sous

Seite: 128

les nos 71.911, 71.912, 71.914, 71.916, 71.917, 71.918, 71.922, 71.927.

B. Par convention du 9 juillet 1937, passée entre le SEITA et la Société anonyme Rinsoz & Cie et Ormond, fabrique de cigares, tabacs et cigarettes à Vevey, celle-ci s'est engagée à fabriquer des cigarettes «pour le compte de la Régie française des tabacs», notamment des cigarettes des modules «Boyards» et «Françaises». Il était convenu entre les parties que la composition de ces

cigarettes serait fixée par le SEITA et communiquée à la Société Rinsoz & Cie et Ormond.

Le même jour, le directeur général du SEITA a pris un arrêté conférant à la Société Rinsoz & Cie et Ormond le titre d'«agent spécial du SEITA pour la vente en Suisse des produits fabriqués en Suisse par la Régie française et des produits fabriqués importés en Suisse...» pour une période de sept années, commençant le 1er juillet 1937 et prenant fin le 30 juin 1944. La Société a conservé cette qualité après cette date. Elle fabrique, avec des tabacs en feuilles qui lui sont fournis par la Régie française et selon la composition fixée par celle-ci, tous les produits de la Régie destinés au marché suisse.

Les cigarettes de la Régie sont fabriquées avec du tabac français mélangé à du tabac américain (Maryland, Kentucky et Virginie). Les tabacs résultant de ce mélange sont brun foncé, plus forts et plus rudes que les tabacs d'Orient.

C. La maison Davidoff & Cie, qui n'était à l'origine qu'un marchand de cigarettes au détail, s'est mise à en fabriquer. Elle se contenta d'abord de vendre ses produits dans ses magasins, puis finit par les vendre à d'autres détaillants. A partir de 1936, elle a mis en vente une partie de ses cigarettes sous la dénomination «La Française». Elle se sert également sur une partie des emballages destinés à la vente des cigarettes à La Française du mot «Caporal». Entre autres emballages de ces cigarettes, elle utilise une boîte à tiroir, de couleur grise, bordée d'un liséré blanc et portant sur l'une des faces, en médaillon,

Seite: 129

la tête d'un officier colonial français entourée d'un cercle blanc.

D. Par exploit du 13 avril 1945, la Caisse a assigné Davidoff & Cie devant la Cour de justice civile de Genève aux fins d'ouïr celle-ci:

leur faire défense de faire usage de la marque «La Française»,

ordonner la destruction de toutes les cigarettes et de tous les emballages portant la marque «La Française»,

les condamner à payer à la Caisse, avec intérêt à 5%, dès le 13 avril 1945, la somme de 25 000 fr. à titre de dommages-intérêts,

ordonner la publication à leurs frais du dispositif de l'arrêt à intervenir dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans le journal «Le Tabac»,

et les condamner en tous les dépens.

La Caisse reprochait en résumé à Davidoff & Cie d'imiter sa marque «Cigarettes françaises» et de se servir d'une fausse indication de provenance, contraventions prévues par l'art. 24 de la loi fédérale sur les marques du 26 novembre 1890 modifiée par celles du 21 décembre 1928 et du 22 juin 1939 (LMF) ainsi que d'user de procédés constituant de la concurrence déloyale (art. 48 CO et 1er ch. 2 lettres b et d de la loi fédérale du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale (LCD)).

E. Davidoff & Cie ont conclu à ce qu'il plaise à la Cour «déclarer l'instance irrecevable et en tout cas mal fondée, débouter la demanderesse de toutes ses conclusions et la condamner en tous les dépens, déclarer nulle et de nul effet la marque internationale no 71.920 du 17 octobre 1930, en ce qui concerne la Suisse; en ordonner la radiation et en tant que de besoin au Bureau international de la propriété intellectuelle à Berna pour ce qui concerne la Suisse; si mieux n'aime la Cour ordonner la radiation de ladite marque pour non usage en vertu de l'art. 9 LMF».

Les moyens invoqués par les défendeurs peuvent se résumer de la manière suivante: La marque no 71.920 n'a

Seite: 130

pas été déposée par la Caisse demanderesse mais par SEITA qui n'avait pas qualité pour le faire, n'ayant pas la personnalité juridique. Au surplus, le SEITA n'est pas demandeur. La marque n'est pas valable parce que générique. La réclamation de la Caisse est tardive, la fabrication de la cigarette «La Française» par Davidoff & Cie remontant à 1936. Elle se heurte en outre à l'enregistrement de la marque «La Française» par la Direction des douanes fédérales, en application de l'ACF sur l'importation du tabac, du 27 décembre 1937. Il n'y a pas fausse indication de provenance, étant donné que l'expression «Cigarettes françaises» désigne le genre du tabac et non sa provenance; au reste les produits de la Régie française destinés à la Suisse ne sont pas fabriqués en France, mais en Suisse, à Vevey. Les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale ne peuvent pas être invoquées cumulativement avec celles de la loi sur les marques de fabrique. La comparaison des emballages démontre qu'aucune confusion n'est possible pour l'acheteur: ceux des défendeurs portent tous le nom et l'adresse de ceux-ci. Le mot «caporal» est l'appellation habituelle d'un tabac noir et fort. La Caisse ne faisant pas d'affaires en Suisse ne peut souffrir de dommage. La marque ne saurait être dépréciée, car la qualité des cigarettes Davidoff n'est pas inférieure à celle des cigarettes de la Régie française.

La Caisse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de Davidoff & Cie

F. Par arrêt du 17 janvier 1947, la Cour de justice civile a déclaré la demande recevable, fait défense à Davidoff & Cie d'utiliser la marque «La Française» pour la vente de leurs cigarettes, condamné Davidoff & Cie à payer à la Caisse la somme de 8000 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % dès le 13 avril 1945, ainsi que celle de 1000 fr. pour indemnité judiciaire, sans intérêt, ordonné: 1° la destruction des cigarettes et des emballages portant la marque «La Française»,

Seite: 131

2° la publication du dispositif du jugement dans la Feuille officielle suisse du commerce et le journal «Le Tabac» à deux reprises et aux frais de Davidoff & Cie, ce par les soins de la Caisse et à condition que chacune des insertions n'excède pas 100 fr., et condamné Davidoff & Cie aux dépens.

G. Davidoff & Cie ont recouru en réforme en reprenant leurs conclusions libératoires et reconventionnelles.

La Caisse a formé un recours joint, en concluant à ce que l'indemnité allouée par la Cour fût portée à 25 000 fr. avec intérêt à 5% du 13 avril 1945, modération de justice réservée.

Le Tribunal fédéral a rejeté les deux recours.

Extrait des motifs:

1. C'est avec raison que la Cour de justice a jugé que la question du statut juridique de la Caisse et du SEITA et celle de leurs rapports relèvent du droit français. Le Tribunal fédéral n'est donc pas compétent pour les revoir et doit ainsi tenir pour constant, d'une part, que la Caisse possède la personnalité juridique, tandis que le SEITA ne la possède pas, et, d'autre part, que le SEITA dépend de la Caisse et qu'en faisant enregistrer la marque internationale no 71.920, il a agi comme représentant de la Caisse, l'enregistrement des marques rentrant d'ailleurs dans ses attributions.

Davidoff & Cie soutiennent toutefois qu'en admettant même que l'enregistrement de la marque au nom du SEITA ait été régulier au regard du droit français, le SEITA ne saurait cependant se prévaloir de la marque en Suisse, l'art. 7 LMF exigeant sous peine de nullité que l'auteur de l'enregistrement possède la personnalité juridique.

C'est à tort que la Caisse objecte que l'art. 7 LMF n'est pas applicable en l'espèce du moment qu'il s'agit d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international sur la base d'un dépôt en France. L'art. 5 de l'Arrangement de Madrid dispose ce qui suit: «Dans les pays où leur législation les y autorise, les administrations auxquelles

Seite: 132

le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale, à une marque déposée à l'enregistrement national». Il y a là un renvoi à l'art. 6 de la Convention d'Union, d'après lequel «toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union», sous les réserves énumérées dans la Convention elle-même. S'inspirant du chiffre 4 du Protocole final de la Convention d'Union, le Tribunal fédéral a toujours interprété l'art. 6 de cette convention en ce sens qu'il ne se rapporte qu'à la forme extérieure de la marque et de son dépôt, tandis que les questions de fond, telles que celles de l'imitation, de la priorité, restent soumises à la législation de l'Etat dans lequel la protection est requise (RO 36 II 448, 39 II 359; 52 II 304, 53 II 355 etc.). Or la question de savoir qui est en droit de faire enregistrer une marque est également une question de fond, car elle a trait précisément aux conditions dans lesquelles une marque est susceptible de bénéficier de la protection légale...

2. Davidoff & Cie persistent à contester que les termes «cigarettes françaises» puissent constituer une marque valable, ces mots étant disent-ils génériques et dépourvus de toute originalité.

La question de savoir si la protection doit être refusée à une marque à raison du caractère générique des mots qui la composent ou du fait qu'ils seraient tombés dans le domaine public se pose, il est vrai, aussi bien pour les marques internationales que pour les marques suisses (RO 36 II 433, 55 I 267, 56 I 48, 63 I 92, 68 I 204, 72 I 239; cf. MATTER p. 59).

a) Il est exact que le mot «cigarettes» et le mot «françaises» n'ont pas d'originalité en soi. Ils ne sauraient, en d'autres circonstances que celles de l'espèce,

Seite: 133

constituer une marque valable. En effet, une indication de provenance ne peut, en règle générale, être monopolisée; elle est la propriété commune de tous les producteurs de la même localité (art. 18 LMF; RO 43 II 96, 72 I 240), et le nom d'un pays, pas plus que celui d'une localité, ne peut en principe servir à lui seul de marque (RO 55 II 271 et 72 I 240). Ce principe souffre toutefois des

exceptions (RO 55 I 271), et il en est ainsi notamment lorsque la localité dont le nom est employé comme marque est la propriété exclusive du titulaire de la marque (cf. en ce qui concerne le droit italien, GHIRON, *Diritto industriale* II p 35). En pareil cas, le producteur jouit d'un monopole de fait et aucun autre producteur ne peut par conséquent être lésé du fait de ne pas pouvoir se servir du même nom pour marquer ses propres produits. Employé par tout autre producteur que le propriétaire de la localité, ce nom constituerait une marque déceptive et par conséquent nulle. Or la situation est exactement la même lorsqu'on est en présence non plus d'un monopole de fait mais d'un monopole de droit. Lors donc que dans un pays comme la France l'achat, la fabrication et la vente des tabacs font l'objet d'un monopole, les mots désignant ce pays, tels que «de France» ou «française» ajoutés aux mots «cigarettes» ou «tabac», ne sauraient par définition même constituer un bien commun; ils doivent être considérés comme la propriété exclusive du bénéficiaire du monopole, c'est-à-dire de l'Etat.

Peu importe qu'il n'y ait pas de monopole du tabac en Suisse. Tenir compte de l'existence du monopole des tabacs en France n'équivaut pas à reconnaître que le droit français puisse à cet égard étendre son empire hors du territoire de cet Etat, comme paraît le croire le jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, du 23 mai 1908, cité par Davidoff & Cie, c'est admettre simplement comme un fait la situation créée par l'application de la loi française en France.

.....

Seite: 134

8. La Caisse a également reproché à Davidoff & Cie des actes de concurrence déloyale tombant sous le coup de l'art. 48 CO, pour autant qu'ils ont été commis avant le 1er mars 1945, et sous le coup de l'art. 1er de la loi fédérale sur la concurrence déloyale du 30 septembre 1943 (LCD), pour autant qu'ils l'ont été depuis le 1er mars 1945.

Les rapports entre l'art. 48 CO et les lois spéciales sur la protection de la propriété industrielle ont donné lieu à une série d'arrêts. Pour ce qui est en particulier de la loi sur les marques de fabrique, il a été jugé que ses dispositions n'excluaient celles du droit commun sur la responsabilité dérivant des actes illicites que «pour autant qu'elles règlent complètement (erschöpfend) la matière et accordent à l'intéressé une protection plus forte que ne le fait le droit commun les actes qui ne sont pas interdits par la loi spéciale mais qui sont analogues aux faits qu'elle réprime et présentent les caractères des actes illicites dans le sens des art. 41 et suiv. CO demeurant toutefois susceptibles d'être réprimés en vertu de ces dispositions» (RO 54 II 63; dans le même sens: 50 II 201, 55 II 253, 60 II 255 /256). Le Tribunal fédéral a estimé en conséquence que l'art. 48 CO réprimait tout usage illicite d'une marque enregistrée et de nature à créer une confusion qui ne consistait pas dans sa reproduction sur la marchandise, sur son emballage ou sur des écriteaux placés sur la marchandise (cas visés par la loi sur les marques) mais bien dans son emploi dans des catalogues, prix courants, réclames ou entêtes de lettres commerciales (RO 60 II 256).

Cette jurisprudence a donné lieu à de nombreuses critiques (cf. A. WIELAND, *Unerfreuliches und Unpraktisches aus dem Schweizerischen Warenzeichenrecht*, dans S.J.Z. 22 p. 211; FERRUCCIO BOLLA, *Protezione dei marchi e concorrenza sleale in diritto svizzero*, p. 49 à 54; RUDOLF PFISTER, *Untersuchungen über das Verhältnis der Grundsätze über den unlauteren Wettbewerb zu den Bestimmungen der gewerblichen Spezialgesetze*, p. 46 et 47,

Seite: 135

cf. également MATTER, loc. cit. p. 31 et suiv. 257 et suiv., DAVID, loc. cit. p. 50 et suiv., qui tout en se ralliant à la jurisprudence du Tribunal fédéral proposent cependant de l'amender sur certains points).

Quoi qu'il en soit des rapports de la loi sur les marques avec l'art. 48 CO, actuellement abrogé, il faut convenir que cette jurisprudence ne peut plus être maintenue en ce qui concerne les rapports de la loi sur les marques avec la loi du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale. Elle procédait en effet d'un principe qui a en tout cas cessé d'être vrai, à savoir que la loi sur les marques, *lex specialis*, assurait au titulaire d'une marque une protection plus étendue et plus efficace que les règles applicables en matière de concurrence déloyale, considérées comme *lex generalis*. Actuellement, la protection découlant de la loi sur la concurrence déloyale est, même sur certains points, plus étendue et plus efficace que celle qui résulte de la loi sur les marques. Sans parler des dispositions de caractère pénal, il suffit à cet égard de rappeler qu'elle donne l'action en suppression de l'état de fait résultant de l'acte illicite (art. 2 al. 1 lettre c) et la possibilité d'obtenir la publication du jugement (art. 6) indépendamment de toute faute, alors que d'après la loi sur les marques, la suppression de cet état de fait et la publication du jugement sont simplement des modes de réparation du dommage, réparation qui suppose une faute (art. 41 CO). D'autre part, la loi sur la concurrence déloyale permet, lorsque l'acte de concurrence déloyale est commis par un employé, d'intenter contre l'employeur les actions prévues à l'art. 2, 1er alinéa, lettres a, b et c, sans que

l'employeur puisse apporter la preuve libératoire de l'art. 65 al. 1 CO, alors que cela lui est possible en matière d'infractions à la loi sur les marques. Sur d'autres points, il est vrai, cette dernière assure une protection plus efficace et étendue: Ainsi en est-il du monopole dont bénéficie le titulaire de la marque et des présomptions qui en découlent, notamment celle de l'art. 6 (cf. GERMANN Concurrence

Seite: 136

déloyale, p. 342 et 343 et PFISTER, OP. cit. p. 47). Il n'y a donc aucune raison de dénier au lésé la faculté d'invoquer la loi sur la concurrence déloyale concurremment avec la loi sur les marques de fabrique et de fonder sa demande sur celle qui, dans la situation donnée, lui paraîtra la plus propre à lui procurer le résultat désiré (même solution en droit français, cf. ALEXANDROFF, Traité théorique et pratique des marques et de la concurrence déloyale, tome I nos 31 et suiv., et en droit allemand, cf. ROSENTHAL, Kommentar, 4e éd. p. 31). Il va de soi cependant que le titulaire de la marque, de même du reste que celui d'un autre droit de propriété industrielle, ne saurait invoquer la loi sur la concurrence déloyale pour éluder les dispositions des lois sur la propriété industrielle, notamment celles qui limitent dans le temps les droits qu'elles confèrent; la protection spéciale accordée par les lois sur les marques, les brevets et autres droits industriels reste naturellement subordonnée aux conditions particulières qu'elles prévoient (RO 57 II 458).

En vertu de ce qui précède, on doit ainsi considérer comme contraire à la loi sur la concurrence déloyale (art. 1er al. 2 lettres b et d) l'emploi à titre de marque de la dénomination «La Française» dès le 1er mars 1945. Quant à l'emploi de cette dénomination à un autre titre qu'à celui de marque, il était illicite soit avant cette date, soit après; en tant qu'il s'agit de l'époque antérieure au 1er mars, il constituait un acte réprimé par l'art. 48 CO, et en tant qu'il s'agit de la période postérieure, il constituait une infraction à l'art. 1er al. 2 lettres b et d de la loi sur la concurrence déloyale.

Vgl. auch Nr. 18. Voir aussi no 18