

S. 183 / Nr. 31 Markenschutz (f)

BGE 73 II 183

31. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 septembre 1947 dans la cause Alpina Union horlogère S. A. contre Vittori & Cie.

Seite: 183

Regeste:

Margues de fabrique.

1. Les marques «Alpina» et «Alps» destinées à des montres ne se distinguent pas suffisamment l'une de l'autre (art. 6 LMF); portée de la coexistence des deux marques similaires. (Consid. 1).
2. Désignation générique et signe faible (consid. 2).
3. Utilisation de la même marque par des industriels liés économiquement (art. 6 bis LMF) (Consid. 3).
4. Portée de tolérances à l'égard de tiers (consid. 4).
5. Péremption de l'action en radiation appartenant au titulaire de la marque imitée vis-à-vis de l'imitateur, pour cause d'usage prolongé et toléré de la marque similaire. Conditions de cette péremption (art. 2 CC). (Consid. 5).

Fabrikmarken.

1. Die Uhrenmarken «Alpina» und «Alps» unterscheiden sich nicht genügend voneinander, Art. 6 MSchG; Einfluss des Nebeneinanderbestehens der beiden verwechselbaren Marken (Erw. 1).
2. Sachbezeichnung und schwaches Zeichen (Erw. 2).
3. Verwendung derselben Marke durch wirtschaftlich miteinander verbundene Unternehmen, Art. 6 bis MSchG (Erw. 3).
4. Einfluss der Duldung verwechselbarer Marken Dritter (Erw. 4).
5. Verwirkung des Lösungsanspruchs des Inhabers der nachgeahmten Marke gegenüber dem Nachahmer wegen lange geduldeten Gebrauchs der verwechselbaren Marke; Voraussetzungen dieser Verwirkung, Art. 2 ZGB (Erw. 6).

Marche di fabbrica.

1. Le marche di orologi «Alpina» e «Alps» non si distinguono sufficientemente tra loro (art. 6 LMF); portata della coesistenza delle due marche simili (consid. 1).
2. Designazione generica e contrassegno debole (consid. 2).
3. Uso della stessa marca da parte di aziende vincolate tra loro economicamente. Art. 6 bis LFMF (consid. 3).
4. Portata della tolleranza nei confronti di tezzi (consid. 4).
5. Perenzione dell'azione di cancellazione, che spetta al titolare della marca imitata nei confronti dell'imitatore a motivo dell'uso prolungato e tollerato della marca simile; presupposti di questa perenzione. Art. 2 CC. (Consid. 5).

A. Le 14 avril 1904, la demanderesse, domiciliée à Bienne et qui s'intitulait alors «Union horlogère,

Seite: 184

Schweizerische Uhrenmachergenossenschaft, Association horlogère suisse», fit enregistrer à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle la marque verbale «Alpina» pour des montres, des parties de montres et des étuis. Le 21 octobre 1910, elle fit également inscrire cette marque au registre international de la propriété intellectuelle. Les deux enregistrements ont été régulièrement renouvelés, la marque devant être destinée en outre aux réveils, compteurs, pendulettes, horloges, bracelets.

Le 10 décembre 1923, la défenderesse, fabrique de montres Vittori & Cie, à La Chaux-de-Fonds, fit enregistrer à l'Office fédéral la marque verbale «Alps» pour des montres, mouvements, boîtes, cadrans, étuis, pièces détachées et fournitures se rapportant à l'horlogerie. Cet enregistrement a été renouvelé en 1944.

Peu après la première guerre mondiale, c'est-à-dire avant l'enregistrement officiel, la maison Vittori aurait déjà utilisé la marque «Alps» pour des montres destinées à l'Extrême-Orient; dès 1928 toutefois, elle a aussi apposé sa marque sur des montres vendues en Europe. La demanderesse affirme qu'elle exporte des montres dans la plupart des pays, sauf en Extrême-Orient. Elle vend notamment ses montres en Italie depuis plus de 40 ans; à cet effet, elle a, depuis 1932, un voyageur établi à Savone.

En juillet 1932, la défenderesse apprit que la maison Tallia, à Bienne, avait fait enregistrer la marque «Alpes» pour montres et parties de montres. A la suite de pourparlers engagés entre les deux maisons, Tallia fit annuler l'enregistrement mais obtint de Vittori & Cie l'autorisation d'utiliser en Italie

la marque «Alpes». De fait, de 1932 à 1945, la maison Tallia vendit des montres dans ce pays sous cette marque et aussi sous la marque «Alps».

En janvier 1944, la fabrique d'horlogerie Meyer & Stüdeli A.-G., à Soleure, avisa la maison Vittori & Cie qu'ayant pris connaissance du renouvellement de l'enregistrement de la marque «Alpes», elle s'y opposait parce

Seite: 185

que, au cours de ces dernières années, elle avait fabriqué des milliers de pièces munies de la marque «Alps» pour une maison d'Italie, après avoir été autorisée à ce faire par la maison Alpina. Peu après, ce fut cette dernière qui invita Vittori & Cie à faire radier la marque «Alps» parce qu'elle prêtait à confusion avec la marque «Alpina».

Il se révéla dans la suite que Meyer et Stüdeli S. A. était le fournisseur de la maison Tallia-de Marchi, à Turin, successeur de la maison Tallia, à Bienne, autorisée par Vittori & Cie à utiliser la marque «Alpes» en Italie.

Par lettre du 15 août 1945, Alpina Union horlogère S. A. interdit à la maison Tallia-de Marchi de continuer à utiliser les marques «Alps» ou «Alpes». Cette interdiction fut également signifiée au fournisseur, la S. A. Meyer & Stüdeli.

Par ailleurs, une maison Vve Fernand Etienne utilise la marque «Alpa» pour des ressorts de montres, sans que ni la demanderesse ni la défenderesse ne se soient élevées contre l'emploi de cette marque.

B. Par acte du 10 décembre 1945, Alpina Union horlogère S. A. a intenté action à Vittori & Cie devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel en concluant, plaise au tribunal prononcer la nullité de la marque «Alps», en ordonner la radiation et interdire aux défendeurs d'en faire usage.

La défenderesse a conclu à libération.

Statuant le 3 février 1947, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté la demande par le motif que les deux marques «Alpina» et «Alpes» ne pouvaient pas se confondre.

C. Contre cet arrêt, la demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.

L'intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui

Seite: 186

se trouvent déjà enregistrées, à moins que la nouvelle marque ne soit destinée à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déjà déposée se rapporte (art. 6 al. 1 et 3 LMF). Cette réserve n'entre pas en considération en l'espèce, car les marques en présence sont toutes deux destinées à des montres.

Visuellement déjà et abstraction faite de la signification des mots, on peut douter que les marques «Alpina» et «Alps», malgré le nombre différent de syllabes, se distinguent suffisamment l'une de l'autre, car elles ont toutes deux la même racine «alp» qui, en l'absence d'une terminaison caractéristique comme dans les marques «Alpari», «Alprosa», «Alpenrose», «Alpsbaby», risque d'être seul à demeurer dans le souvenir du public acheteur. Quant à l'effet auditif, il est assez différent pour les deux marques. L'accent tonique se porte, pour «Alpina», sur la deuxième syllabe «pi», éventuellement dans les régions de langue française sur la finale «na», tandis que, pour la marque de la défenderesse, qui n'a qu'une syllabe, l'accent se place naturellement sur le radical «alp», l'oreille étant en outre frappée par la sifflante «ps». Toutefois, ces différences dans l'accentuation et la longueur des mots ne suppriment pas, pour la mémoire auditive, l'effet produit par la combinaison caractéristique de la voyelle a et des deux consonnes l et p, qui constitue la racine des deux marques. Il se peut ainsi que l'acheteur moyen qui a entendu parler un jour de la marque «Alpina» n'ait, avec le temps, conservé dans son souvenir que la sonorité «alp» et croie avoir affaire à la même marque le jour où on lui présente une montre «Alps». Mais ce qui est décisif à cet égard, c'est le sens des mots «Alpina» et «Alps» qui tous deux et à l'exclusion d'une autre idée évoquent les alpes, le premier sous une forme adjectivale latine ou italienne, le second par le substantif anglais. De ce point de vue, les différences existant entre les deux marques ne sont en tout cas pas suffisantes pour

Seite: 187

exclure le risque de confusion. Il faut, en effet, considérer qu'aujourd'hui, avec le rythme généralement plus rapide de la vie économique, non seulement un plus grand nombre de marques sont jetées sur le marché, mais le public, dans sa hâte, tend à les examiner toujours plus superficiellement. C'est ce qui, entre autres raisons, a conduit le Tribunal fédéral à ne plus attacher

autant d'importance, dans l'appréciation du pouvoir de discernement de l'acheteur, au prix de la marchandise, et notamment à abandonner le critère, jusqu'alors admis par la jurisprudence (RO 31 II 739, 52 II 168, 56 II 226), d'après lequel on pouvait exiger de l'acheteur de montres un degré particulier d'attention (RO 73 II 59 -61). Par ailleurs, les montres des deux parties sont livrées à l'exportation; or la clientèle étrangère est en général moins apte que la clientèle suisse à distinguer entre les marques d'horlogerie (cf. RO 50 II 76, 73 II 61); elle est en l'espèce tout spécialement exposée à penser que la marque «Alps» est la forme anglaise de la marque «Alpina».

Le Tribunal fédéral, il est vrai, a vu dans le fait que deux marques semblables ont coexisté pendant longtemps sans qu'une confusion se soit produite un indice sérieux qu'elles sont suffisamment dissemblables (cf. RO 47 II 237). Mais, dans l'espèce alors en cause, il s'agissait de deux marques qui avaient été utilisées simultanément pendant 100 ans à l'étranger et pendant 20 ans en Suisse sans qu'on ait eu connaissance de cas de confusion. Dans un arrêt subséquent (RO 56 II No 69, p. 407), le Tribunal fédéral a déjà relevé que la cause jugée précédemment était particulièrement et qu'en tout cas on ne saurait tirer de conclusion de la coexistence de deux marques durant six ou sept ans. Dans l'espèce présente, on ne sait pas où et pendant combien de temps il y a eu usage simultané des marques des deux parties. L'arrêt attaqué constate seulement que la marque «Alpina» a été utilisée en Italie conjointement avec les marques «Alps» et «Alpes» de la maison Tallia-de Marchi «sans ennui ou

Seite: 188

confusion» de 1932 à 1945. Mais un laps de temps aussi court n'autorise pas à conclure à l'absence de risque de confusion entre les marques «Alpina» et «Alps», alors surtout que les faits en cause se sont passés à l'étranger où un contrôle depuis la Suisse était plus difficile, notamment pendant les cinq années de guerre.

Il faut donc admettre qu'en principe la marque «Alps» ne diffère pas suffisamment de la marque «Alpina» pour ne pas donner lieu facilement à une confusion.

2. L'intimée semble vouloir prétendre que «Alpina» est une désignation générique, qui consiste à indiquer l'origine suisse de la marchandise; à ce titre, tout industriel pourrait s'en servir. «Alpina» n'est cependant pas une pure désignation géographique; elle n'évoque l'idée de la Suisse que par le détour de l'image des Alpes. On ne peut dire par conséquent qu'elle soit un bien commun.

En réalité, «Alpina» est un signe dit faible, c'est-à-dire un signe qui peut être ou est utilisé pour les produits les plus différents, comme la figure de l'étoile (cf. RO 63 II 284 /285). Mais, ainsi que le Tribunal fédéral l'a jugé (arrêt cité), un signe originellement faible peut, en s'imposant dans les affaires, acquérir une force accrue et devenir un signe original. C'est le cas en l'espèce. En effet, la marque «Alpina» est utilisée sans difficultés depuis plus de quarante ans par la demanderesse et s'est fait une place dans les milieux commerciaux intéressés.

Dans ces conditions, la défenderesse ne peut tirer argument du faible pouvoir distinctif initial de la marque «Alpina».

3. La demanderesse n'a pas non plus affaibli sa position en autorisant la S. A. Straub & Cie à utiliser la marque «Alpina» pour les mouvements que cette maison fabrique. Cela s'expliqua par le fait que la fabrique Straub est le fournisseur de la demanderesse pour la presque totalité des mouvements que celle-ci utilise. En outre, diverses personnes sont actionnaires des deux entreprises et les deux conseils d'administration sont

Seite: 189

formés en partie des mêmes personnes. Les conditions de l'art. 6 bis LMF sont par conséquent réalisées, aux termes duquel des producteurs, industriels ou commerçants étroitement liés au point de vue économique peuvent déposer la même marque aussi pour des produits qui ne diffèrent pas entre eux par leur nature, à condition que l'emploi de la marque n'ait pas pour effet de tromper le public et ne soit pas d'une autre manière contraire à l'intérêt public - ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

4. La défenderesse ne peut pas davantage invoquer en faveur de sa thèse le fait que la demanderesse a permis à la S. A. Meyer & Stüdeli de munir ses montres destinées à l'Italie de la marque «Alpes» qui, tout aussi bien que la marque «Alps», peut se confondre avec la marque «Alpina». De semblables tolérances n'ont de portée juridique au-delà du cercle des intéressés directs que si, par suite d'un emploi généralisé, elles ont pour conséquence de faire perdre à une marque son pouvoir distinctif et de la faire tomber dans le domaine public. On ne saurait l'affirmer dans le cas particulier.

Peu importe également, par analogie de motifs, que la maison Vve Fernand Etienne, qui fabrique des ressorts de montres, utilise pour ses produits la marque «Alpa» sans avoir été inquiétée par la demanderesse (cf. RO 73 II 61, consid. 1). L'emploi de cette marque pouvait d'autant moins affaiblir la marque de la demanderesse que la première n'est destinée qu'à des ressorts de montres. Pour le

public acheteur, la marque du ressort n'apparaît pas; seul compte pour lui la marque de montre elle-même. Il n'est pas nécessaire d'examiner si le titulaire de la marque de montre «Alpina» pourrait, sur le terrain de l'art. 6 LMF, attaquer la marque «Alpa» utilisée pour des ressorts de montres, car cela est sans intérêt pour juger du droit de la défenderesse à se servir de la marque «Alps».

5. Il reste à se demander si la demanderesse n'est pas déchuë du droit de réclamer la protection de sa

Seite: 190

marque «Alpina» parce qu'elle a toléré pendant une longue période l'usage par la défenderesse de la marque analogue «Alps».

a) Le droit à une marque régulièrement inscrite ne se perd que par l'expiration de la durée de protection (art. 8 LMF) ou par suite de non-usage pendant trois ans (art. 9 LMF). La loi ne connaît pas d'autre cause de prescription ou de péremption. L'inaction du titulaire à l'égard d'une usurpation ou d'une imitation de sa marque n'entraîne donc pas la perte du droit, ni par conséquent en principe - celle des actions qui lui sont attachées (cf. RO 28 II 551; 31 II 619; 38 II 365; 39 II 113; 43 II 247; 52 II 167). Il convient toutefois de réserver, quant à l'exercice de ces actions, le respect des règles de la bonne foi, en ce sens que le fait par le titulaire de tolérer l'usage d'une marque similaire, sans éteindre son droit à la marque et sans créer au profit de l'usurpateur ou de l'imitateur un véritable droit, équivaudrait à une renonciation à réclamer la protection du juge.

On ne peut cependant l'admettre que si l'action en radiation de la marque, ou plus précisément l'action en constatation de sa nullité, n'est pas une action dite populaire; car, dans ce cas, l'exception de péremption apparaîtrait d'emblée irrecevable pour des raisons d'intérêt public. Mais l'action en radiation de la loi sur les marques n'est pas une «*actio popularis*». Sans doute la nullité d'une marque contraire à la loi et notamment d'une marque qui donne lieu à confusion avec une marque déjà inscrite peut-elle être invoquée par tout intéressé (cf. RO 53 II 515 s. et 30 II 584, arrêts qui font cependant inutilement allusion à l'intérêt public). Toutefois il ne s'ensuit pas nécessairement que par exemple l'acheteur trompé disposerait lui-même de l'action en radiation (en ce sens apparemment l'arrêt RO 53 II 511 s.); en effet, son seul intérêt est d'obtenir réparation du dommage qu'il a éventuellement subi, le risque de nouvelles confusions n'existant plus pour lui. Il n'en va pas

Seite: 191

différemment depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la concurrence déloyale. L'art. 2 al. 2 LCD, il est vrai, accorde au client atteint dans ses intérêts matériels par un acte de concurrence déloyale les actions de l'alinéa 1er, au nombre desquelles figurent, à côté de l'action en constatation, l'action en suppression de l'état de choses illicite. Mais le droit d'action de ce client ne saurait naturellement être plus étendu que ne l'exigent ses intérêts. Dès lors, le client peut bien exiger que le juge constate dans les motifs de sa décision la nullité d'une marque, ce qui justifiera sa demande de dommages-intérêts; il n'a pas d'intérêt légitime à ce que la déclaration de nullité figure dans le dispositif du jugement si comme pour la coexistence de marques similaires l'état de choses dont il se plaint ne constitue plus pour lui une source de dommages. D'ailleurs, serait-on même sur ce point d'un autre avis, l'action en radiation pour risque de confusion ne deviendrait pas pour autant une action populaire, car elle supposerait toujours que le demandeur ait un intérêt spécial au procès; on n'aurait donc pas à exclure a priori la possibilité que le titulaire de la marque imitée se voie déchu de son action. Il faut réserver le cas de la nullité prévue par l'art. 11 LMF en matière de transfert de la, marque indépendamment du transfert de l'entreprise, nullité qui est manifestement instituée dans l'intérêt direct du public (cf. art. 11 al. 2 in fine; arrêt non publié du 8 juillet 1947 en la cause *Distillerie Stein c. S. A. Raison d'or*, consid. 2).

En conséquence, l'exercice de l'action en radiation par le titulaire de la marque usurpée ou imitée se trouve bien soumis à la réserve générale de l'art. 2 al. 2 CC, c'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé s'il constitue de la part de l'ayant droit un abus manifeste. C'est ce que la Cour civile a déjà admis en principe dans un arrêt non publié du 8 décembre 1931, en la cause *Eagle Oil Company of New-York G.m.b.H. c. Vacuum Oil Company S. A. française* (arrêt reproduit dans *Zeitschrift für*

Seite: 192

*Markenschutz und Wettbewerb*, vol. 32 p. 211). La jurisprudence française admet que l'abstention de poursuites contre certains usurpateurs ne suffit pas à faire perdre au déposant la propriété exclusive de sa marque (cf. *POUILLET*, 1912, *Marques de fabrique*, p. 276/277; *ALEXANDROFF*, *Traité théorique et pratique des marques et de la concurrence déloyale*, t. II, 1936, fasc. XVI, nos 419 sv.); mais il a aussi été jugé, même par la Cour de cassation, que le défaut de poursuite cumulé avec l'emploi prolongé de la marque peut faire présumer l'abandon de celle-ci par le déposant (cf. *ALEXANDROFF*, *OP. cit. loc. cit.*, no 1 p. 420 sv. 3. La jurisprudence allemande admet en principe la péremption de l'action en radiation pour cause d'usage prolongé et toléré de la marque similaire, en

recourant non à l'idée d'une renonciation tacite, mais à celle du respect des règles d'une loyale concurrence et de la bonne foi (Reichsgerichtssentscheidungen in Zivilsachen, 111 p. 67; 127 p.321); les arrêts les plus récents n'exigent même pas que l'ayant droit ait eu connaissance de l'usage fait de la marque semblable à la sienne (RGE t. 134 p. 38; 137 p. 282; 139 p. 363; cf. à ce sujet dans un sens généralement approubatif PINZGER, Das deutsche Warenzeichenrecht, 2e édit., p. 206/207; BUSSE, Deutsches Warenzeichengesetz, 2e édit., p. 310; STAUDINGER, Kommentar zum BGB, 10e édit., vol. II. 1 re partie, p. 368, et auteurs cités).

Pour que l'action en radiation du titulaire de la marque constitue de sa part l'abus manifeste d'un droit au sens de l'art. 2 CC, il faut que, par un usage prolongé, la marque illicite du défendeur ait réussi à s'imposer dans les milieux d'acheteurs et que la situation ainsi acquise par l'usager l'ait été de bonne foi, au moins initialement. Dans ce cas, il serait en effet abusif que le premier déposant puisse interdire l'usage de la marque similaire pour profiter ensuite, grâce précisément à la similitude des signes utilisés, du renom que son concurrent serait parvenu à donner à sa marque ce qui reviendrait à permettre, au

Seite: 193

demandeur de récolter là où il n'aurait pas semé. Mais on ne saurait non plus méconnaître les raisons que peut avoir eues le titulaire de la marque de ne pas réagir contre l'atteinte portée à son droit: le manque de ressources suffisantes, le peu d'intérêt à s'opposer à l'usage de la marque illicite dans certains pays, la clandestinité de cet usage lui-même. Le défendeur au courant de ces circonstances ne peut dans tous les cas pas invoquer une possession de bonne foi. En revanche, on peut admettre, en suivant la tendance de la jurisprudence allemande, que l'ignorance par le demandeur, même sans faute de sa part, de l'atteinte portée à sa marque n'exclut pas nécessairement et dans tous les cas qu'il puisse commettre un abus manifeste de son droit en exerçant l'action en radiation contre l'imitateur de bonne foi, au bénéfice d'un long usage.

b) Le Tribunal cantonal n'a pas examiné la cause sous l'angle de la péremption du droit d'action, parce qu'il était arrivé à la conclusion que la demande devait être rejetée faute de confusion possible entre les deux marques. Aussi n'a-t-il pas fait de constatations expresses sur les circonstances de la cause propres à fonder l'exception de péremption. Il est constant que la défenderesse utilise la marque «Alps» depuis en tout cas plus de 20 ans, et que, dès 1929, elle exporte ses montres non plus seulement en Extrême-Orient, mais dans d'autres pays d'Europe. Mais on ignore quels sont ces pays et quelles sont approximativement les quantités fournies, de sorte qu'on ne peut guère juger du renom que la défenderesse a réussi à donner à sa marque: Les éléments manquent également pour apprécier sa bonne foi. On n'est pas renseigné non plus sur les raisons qui ont pu décider la demanderesse à ne pas s'opposer plus tôt à l'emploi de la marque «Alps». Enfin, dans ses conclusions en cause devant le Tribunal cantonal, la d a fait allusion aux circonstances à la suite desquelles la demanderesse lui a notifié son interdiction et qui démontreraient l'intention d'Alpina

Seite: 194

S. A. d'exploiter le marché italien aux dépens de Vittori & Cie; ces circonstances mériteraient aussi d'être élucidées pour juger de l'abus que la demanderesse ferait de son droit.

Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à un complément d'instruction dans le sens indiqué et qu'elle statue à nouveau. Il est vrai que la défenderesse ne s'est pas placée sur le terrain de la péremption de l'action en radiation. Mais elle a fait état du long usage de la marque «Alpes», de la tolérance de la demanderesse et même de sa mauvaise foi. n appartient au juge de qualifier juridiquement ces allégations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des motifs