

528 et 529, consid. 3, lettre *a*. Dans ces circonstances il faut admettre qu'en tout cas il a été tenu compte, en fait, de l'élément de réduction qui aurait pu résulter de la prédisposition alléguée, et il n'y a pas lieu de réduire le montant alloué au demandeur.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral

prononce :

Le recours est écarté, et l'arrêt rendu entre parties par la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, en date du 22 janvier 1898, est maintenu tant au fond que sur les dépens.

IV. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

45. Arrêt du 3 juin 1898, dans la cause
*Etablissements Orosdi-Back contre Sandoz et Breitmeyer
et consorts.*

Transmission d'une marque de fabrique à divers successeurs; division de la marque. — Distinction essentielle de deux marques. — Dépôt d'une marque, priorité dans l'usage. — Conditions de la destruction des clichés, etc.

Jules Calame-Robert, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, a fait enregistrer, le 1^{er} novembre 1880, au bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, une marque de fabrique portant le N° 111. Cette marque consiste dans une ancre placée verticalement, les bras en bas, et flanquée à sa partie supérieure de deux étoiles à 5 rayons, l'une à droite et l'autre à gauche de l'organeau (anneau de l'ancre); le tout est enserré dans un écusson pentagonal, présentant de l'analogie avec les écussons des cantons suisses.

Selon les constatations de fait du jugement cantonal, la maison Calame-Robert avait été fondée en 1820, et dès cette date elle apposait la susdite marque sur les produits supérieurs de sa fabrication. Jules Calame-Robert la fit encastrer également, dans le courant de l'année 1884, dans le mur à côté de la porte d'entrée de la fabrique qu'il avait fait construire à cette époque.

En 1892 la maison Calame-Robert fut transférée pour une partie à Courvoisier frères, pour une autre partie, y compris la fabrique, à Sandoz et Breitmeyer, et aussi pour partie à la maison Hanhardt & C^{ie}, qui a ensuite cédé sa part à la maison Sandoz et Breitmeyer. Le droit à la marque N° 111 fut transmis aux trois maisons susmentionnées. Pour Sandoz et Breitmeyer, le transfert de la marque fut enregistré le 15 mars 1892, sous N° 5761, et publié le 22 du même mois. En ce qui concerne Courvoisier frères, l'enregistrement eut lieu le 7 mars, sous N° 5691, et la publication le 10 mars; pour Hanhardt & C^{ie}, un peu plus tard.

Le 11 mai 1885 A. Orosdi, à Paris, avait effectué au greffe du Tribunal de Commerce de la Seine le dépôt d'une marque consistant en une ancre, également verticale, les bras en bas, dont le jas (partie transversale au haut de la verge) est remplacé par un croissant surmonté d'une étoile à cinq rayons, ou pointes, et accompagnée des lettres A. O. Cette marque était destinée à des articles de bonnetterie, taillanderie, coutellerie, etc.; elle fut également enregistrée à Vienne, le 3 octobre 1885, à Budapest le 7 octobre 1885 et à Leipzig le 11 octobre 1886.

En 1888 la maison A. Orosdi fut transférée à la Société Orosdi-Back & C^{ie}, fondée le 17 mars de dite année, et cette société fut elle-même transférée, le 8 février 1895, à la Société anonyme des « Etablissements Orosdi-Back » créée à Paris à cette date, en vue de l'exploitation et de la création en tous pays « de comptoirs et agences pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toutes marchandises et produits, etc. »

En août 1895, les Etablissements Orosdi-Back établirent

une succursale à La Chaux-de-Fonds pour la fabrication de l'horlogerie. Le 24 avril 1896, il firent enregistrer à Berne, sous N° 8307, une marque destinée « aux montres, parties de montres, étuis et leurs emballages » et qui était la reproduction presque exacte de la marque A. Orosdi, ci-haut décrite. Elle s'en distinguait seulement par la suppression des lettres A. O., par l'adjonction d'un cordage autour de la verge, et des lettres A. B. C. sur les bras de l'ancre. En outre, il convient de remarquer que dans la marque des défendeurs (N° 8307), les pattes du bras de l'ancre n'occupent que le côté inférieur, tandis que dans les marques des demandeurs, N°s 5761 et 5691, elles sont normales, soit doubles, c'est-à-dire qu'elles s'étendent de l'un et de l'autre côté, inférieur et supérieur.

Le 2 mai 1896, Sandoz et Breitmeyer écrivirent à la succursale des Etablissements Orosdi-Back à La Chaux-de-Fonds que la marque N° 8307 ressemblait à leur marque N° 5761 et pouvait prêter à des confusions ; ils demandaient en conséquence la radiation de cette marque 8307.

Le même jour, la succursale répondait que le dessin de sa marque ancre lui a été fourni par la maison de Paris qui ignorait absolument la marque « à peu près similaire » (N° 5761) des demandeurs. « En présence des frais que ce dépôt de marque nous a occasionnés, — ajoute la succursale — et des différences notables que nous constatons dans les détails de ces deux dessins, nous regrettons de devoir vous dire que nous ne pouvons satisfaire à votre désir en retirant la dite marque. »

Le 5 mai 1896 Courvoisier frères, et le 7 du même mois Dubail, Monnin, Frossard & C^{ie} firent auprès de la succursale de La Chaux-de-Fonds une démarche analogue, la première de ces maisons en vue de protéger sa marque N° 5691, et la seconde pour sa marque N° 450. Ces démarches eurent le même résultat négatif que celles de Sandoz et Breitmeyer.

C'est ensuite de ces faits que, sous date du 23 juillet 1896, les trois maisons demanderesses ouvrirent action à la défenderesse, et conclurent à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal de Neuchâtel :

1° Prononcer que la marque N° 8307 des défendeurs constitue une imitation tant de la marque N° 5761/5691, que de la marque N° 450 des demandeurs.

2° En conséquence interdire à la société défenderesse l'usage de cette marque 8307 ; ordonner la destruction des clichés, poinçons et autres instruments destinés à apposer la marque sur les diverses parties de la montre et sur les emballages, et l'enlèvement de cette marque sur les produits sur lesquels elle pourrait avoir été apposée.

3° Ordonner la radiation de la marque 8307 d'Orosdi-Back.

A l'appui de ces conclusions, les demandeurs faisaient valoir en substance ce qui suit :

C'est évidemment avec intention et dans un but de concurrence qu'Orosdi-Back ont emprunté les marques des demandeurs pour créer leur marque nouvelle. La confusion est d'autant plus facile que l'empreinte de la marque sur le mouvement et la boîte de la montre est très petite, et que certains détails sont peu apparents ; en outre, l'adoucissage des mouvements et le polissage des fonds peuvent effacer les extrémités des empreintes et rendre les contours du dessin moins nets. Si ce fait se produit avec la marque Sandoz et Breitmeyer, le filet formant cadre ou écusson s'efface, et il ne reste de la marque qu'une ancre flanquée de deux étoiles ; s'il se produit avec la marque Orosdi-Back N° 8307, l'étoile et le croissant peuvent s'effacer partiellement et ne plus constituer qu'un dessin vague et indéfini. L'ancre seule reste nette, et c'est elle qui constitue l'élément capital des deux marques. Les marques de la maison Jules Calame-Robert et de ses successeurs sont connues en Europe et outre-mer, et les produits de ces maisons sont très appréciés et demandés. Les différences existant entre la marque Sandoz-Breitmeyer et Courvoisier, et la marque contestée, ne sont que des différences de détail, impuissantes à exclure l'éventualité de confusion de la part de l'acheteur ; elles n'apparaissent que par la comparaison de l'une avec l'autre, ce que l'acheteur ne peut pas faire. Au surplus Orosdi-Back ont reconnu que leur marque est « à peu près similaire » à celle des marques des

demandeurs Sandoz et Breitmeyer, et Courvoisier frères. En droit, la demande se fonde sur les art. 4, 516, 24, lettre a et 27 de la loi fédérale sur les marques de fabrique du 26 septembre 1890. Dubail, Monnin et Frossard estiment en particulier que c'est illégalement que les défendeurs ont reproduit tous les caractères essentiels de la marque de ces demandeurs, à savoir l'étoile et le croissant.

Dans leur réponse, les Etablissements Orosdi-Back concluent au rejet de toutes les conclusions de la demande, par des considérations qui peuvent être résumées de la manière suivante :

La défenderesse fait usage, depuis plusieurs années, de la marque litigieuse pour toutes ses marchandises (bas, mouchoirs, corsets, miroirs, etc.) ; elle s'est attachée à employer la même marque pour tous ses produits. Cette circonstance exclut toute intention d'imitation de sa part ; elle était en droit d'appliquer à l'horlogerie, dont elle a commencé la fabrication en 1895, une marque qu'elle possédait dès longtemps. La défenderesse conteste d'ailleurs qu'il existe entre la dite marque et celles des demandeurs une ressemblance telle, qu'elle puisse donner lieu facilement à une confusion ; elle s'en distingue par des caractères très essentiels en effet :

a) Les marques Calame-Robert sont encadrées dans un écusson, tandis que la marque 8307 n'a aucun encadrement quelconque.

b) L'ancre de la marque de la défenderesse ne porte ni anneau ni barre transversale (« jas »).

c) L'ancre des marques Calame-Robert est surmontée de deux étoiles à 5 branches, placées à quelque distance de l'anneau (« organeau » ou « cigale »), à droite et à gauche ; l'ancre de la marque 8307 se termine directement par un croissant surmonté d'une seule étoile à 5 branches.

d) La verge de l'ancre Calame-Robert est nue ; celle de l'ancre de la marque 8307 est entourée d'un cordage.

e) Le bras de l'ancre des marques Calame-Robert est très mince, et ne porte aucune inscription ; celui de la marque

8307 est beaucoup plus fort, et porte les lettres, très visibles A. B. C.

Il n'existe, à la vérité, pas de différence très sensible entre certains éléments de la marque Dubail, Monnin et Frossard (croissant et étoile) et celle de la défenderesse ; mais ces deux marques diffèrent essentiellement en ce sens que, dans la marque de la défenderesse, il existe une ancre, d'une forme particulière, quatre fois plus grande que le croissant, et faisant corps avec lui ; cette ancre n'existe pas sur la marque des demandeurs. Enfin, la défenderesse fait observer que plus de 30 marques, destinées à l'horlogerie, et consistant en une ancre comme figure principale, ont été enregistrées en Suisse, ainsi que plus de 130 marques consistant en une étoile. Les demandeurs ne peuvent donc prétendre à l'usage exclusif de l'ancre ou de l'étoile comme marque, ni appeler leurs montres « montres à l'étoile ». Il est inexact que l'adoucissage des mouvements ou le polissage des fonds puissent enlever toute une partie d'une marque. L'expression « à peu près similaire, » dont s'est servie la défenderesse, signifie seulement « à peu près de même nature. »

Par décision du 9 décembre 1896 le Tribunal cantonal de Neuchâtel a :

1) Refusé une expertise sur la question de la ressemblance des marques en litige, attendu que la solution de cette question est de la compétence du juge.

2) Ordonné en revanche une expertise sur la question de savoir si ou dans quelle mesure l'opération de l'adoucissement des mouvements et du polissage des boîtes peut effacer ou rendre moins distinctes certaines parties des marques apposées.

3) Admis l'administration de la preuve du fait que la fabrication de la maison Orosdi-Back est d'une qualité inférieure à celle des demandeurs.

4) Chargé le greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds d'une inspection locale des bureaux et de la muraille de la fabrique Sandoz-Breitmeyer, afin de constater que les médailles et diplômes obtenus à différentes expositions par

Jules Calame-Robert se trouvent dans ces bureaux, et que la fabrique porte, incrustée dans la muraille à côté de la porte d'entrée, une plaque de marbre reproduisant leur marque « ancre. » Cette double constatation fut faite par le greffier sous date du 14 avril 1897.

5) Ordonné la traduction d'un document en langue anglaise, versé au dossier par Dubail, Monnin & C^{ie}, et relatif au dépôt de leur marque aux Etats-Unis, et, en revanche

6) repoussé, comme ayant trait à un travail ne rentrant pas dans les attributions des greffiers de tribunaux, la requête d'Orosdi-Back, tendant à ce que le greffe de La Chaux-de-Fonds soit chargé de certifier que les tableaux de marques enregistrées à Berne, versés au dossier par les requérants, sont conformes aux marques originales.

Plusieurs témoins furent en outre entendus, et le rapport de l'expert commis à l'examen des marques en litige, contient entre autres ce qui suit :

L'adoucissage des mouvements ne peut en aucune manière altérer une marque de fabrique, si elle a été frappée avec intelligence avec un outil spécial, et non à la main ; elle peut s'altérer lorsqu'elle est frappée à la main et sur les parties du mouvement mal plates ; en général ces marques se frappent à la main et non avec un outil (potence). Quant à l'étoile et au croissant, si la marque n'est pas frappée bien droite et plate, les extrémités peuvent être altérées. Il arrive souvent que les marques frappées dans les fonds des boîtes or ou argent légères disparaissent, lorsqu'elles n'ont pas été frappées d'une manière normale. Le polissage des fonds peut altérer une marque, si celle-ci a été mal insculpée ; les marques sous N^{os} 5761 et 5691 ne peuvent pas disparaître complètement, vu la netteté de leur encadrement.

Par jugement du 12 février 1898, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a déclaré la demande de Courvoisier frères et de Sandoz et Breitmeyer bien fondée, et écarté la demande de Dubail, Monnin et Frossard comme mal fondée.

C'est contre ce jugement que les Etablissements Orosdi-Back ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral, con-

cluant à ce qu'il lui plaise le réformer en ce sens que les conclusions des demandeurs soient toutes écartées.

Un recours de jonction, interjeté par Dubail, Monnin et Frossard, concluant à la réforme du jugement du tribunal cantonal, en ce sens que les conclusions prises par les trois consorts demandeurs sont bien fondées en ce qui concerne Dubail, Monnin, Frossard & C^{ie}, a été déclaré irrecevable par le tribunal de céans, d'où il suit que le jugement cantonal a passé en force de chose jugée en ce qui concerne les prédits Dubail, Monnin & C^{ie}.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1. — La demande formée par Courvoisier frères et Sandoz, Breitmeyer & C^{ie} contre la maison défenderesse a été accueillie par le tribunal cantonal par le motif que, d'une part, la marque de la défenderesse, en tant que marque employée par celle-ci depuis 1896 pour ses produits d'horlogerie, était plus récente que celle des demandeurs, laquelle date d'avant 1885, et que, d'autre part, il existe entre les deux marques une ressemblance telle, que celle de la défenderesse apparaît comme inadmissible.

2. — Dans sa déclaration de recours, la défenderesse, en invoquant l'art. 11 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 sur la matière, a contesté la qualité des demandeurs pour agir, en ajoutant qu'elle l'avait fait également lors des débats devant l'instance cantonale. Le jugement du tribunal cantonal, à la fin de son considérant 2, constate toutefois précisément le contraire, et cette constatation doit être considérée comme liant le Tribunal fédéral, surtout en présence de la circonstance que la défenderesse, — bien qu'ayant opposé une simple ignorance aux faits sur lesquels les demandeurs fondaient leur qualité pour agir, — n'a jamais, ni dans ses écritures, ni dans sa procédure sur la preuve, prétendu que les dits faits ne suffisaient pas à établir leur vocation, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas de nature à faire considérer le droit invoqué comme né dans la personne des demandeurs, et que les conditions de fait nécessaires à l'acquisition du droit à la marque ensuite de transfert ne se trouvaient pas réalisées en

ce qui concerne les deux demandeurs. A supposer même que, contrairement à la mention contenue à cet égard dans le jugement cantonal, la défenderesse ait réellement contesté la légitimation active des demandeurs, la solution à intervenir ne serait pas différente. En effet les marques de fabrique et de commerce, bien qu'elles aient une valeur pécuniaire, ne peuvent, d'après la prédite loi, pas faire à elles seules l'objet d'une transaction juridique; aux termes de l'art. 1 *ibidem*, elles servent à distinguer ou à constater la provenance des produits ou marchandises d'une exploitation commerciale, et elles sont liées à cette exploitation. Elles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec cette dernière, soit ensuite d'un acte entre vifs, soit ensuite de succession. Il en résulte que celui qui veut faire découler son droit à la marque d'un tiers, d'un antéposseur, doit prétendre, et au besoin prouver, qu'il a acquis ce droit par contrat, ou ensuite de succession, conjointement avec l'exploitation commerciale de son prétendu prédécesseur, et comme l'art. 11 de la loi fédérale précitée a en vue la protection d'un intérêt public, les tribunaux doivent indubitablement repousser une action de la nature de celle dont il s'agit dans l'espèce, dès le moment où il est établi qu'on a eu l'intention de transmettre la marque en la détachant de l'exploitation commerciale en vue de laquelle son inscription avait eu lieu. Dans l'espèce les demandeurs ont expressément allégué être tous deux les successeurs de Calame-Robert, chacun d'eux ayant repris une partie des affaires de cette maison, et cette assertion, qui n'a pas été contestée par la défenderesse lors de la procédure sur la preuve, a été reconnue exacte en fait par l'instance cantonale. Le jugement cantonal porte en effet que la qualité de successeurs de Calame-Robert résulte, en faveur des demandeurs, de la publication dans la *Feuille officielle du commerce* et qu'*au surplus elle ne leur a pas été contestée*.

Or il n'est pas douteux, d'après l'opinion généralement admise dans la doctrine, qu'une marque de fabrique ou de commerce peut être divisée, lorsqu'elle a été employée et inscrite pour des produits différents, et que le propriétaire

de la marque est en droit de la transmettre à l'acquéreur d'une branche d'exploitation de son commerce, pour laquelle la dite marque avait été inscrite, et qu'il a cédée au dit acquéreur. En revanche les opinions diffèrent sur la question de savoir si une autre division du droit à la marque, en particulier une division d'après les régions géographiques auxquelles elle est destinée, est ou non licite. Dans l'espèce les deux maisons demanderesses, ainsi que la maison Hanhardt & C^{ie}, reprise depuis par la Société Sandoz, Breitmeyer & C^{ie}, ont fait inscrire la marque Calame-Robert, comme successeurs de J. Calame-Robert, pour montres et diverses parties de la montre (*Feuille off. du commerce* 1892, page 230, 264, 280.) Les deux maisons demanderesses ont repris, aux termes d'une inscription publiée dans la même feuille 1892, page 160, la suite d'une partie des affaires de l'ancienne Société J^s Calame-Robert, et obtenu par là de Calame-Robert le droit d'ajouter à leur maison commerciale la mention « successeurs de J^s Calame-Robert. » La société en nom collectif Courvoisier frères existait déjà depuis 1883, tandis que les deux autres n'ont été fondées qu'en février 1892, sans doute ensuite de la dissolution de la Société J^s Calame-Robert; la publication de la *Feuille officielle* ne permet pas de déterminer en quoi consistait la part, reprise par chacun des successeurs, dans les affaires de la maison Calame-Robert. En revanche la demande affirme qu'en 1892 la maison J^s Calame-Robert a été transférée pour partie, soit pour les affaires continentales, à l'exception de quelques pays, à la maison Sandoz et Breitmeyer, et pour partie, soit pour les pays d'outre-mer et quelques pays du continent, à la maison Courvoisier frères à La Chaux-de-Fonds. Cette assertion a été reconnue exacte par l'instance cantonale, et il est prouvé également que Sandoz et Breitmeyer sont les seuls successeurs de Hanhardt & C^{ie}, dont ils ont repris l'actif et le passif par circulaire du 1^{er} janvier 1893, et inscription au registre du commerce en date du 29 décembre 1892. On ne voit pas, dans le dossier, comment la division de la marque a été effectuée à l'égard de Hanhardt & C^{ie}, mais ce fait est

sans importance en présence de la circonstance que cette dernière maison a été, comme on l'a vu, reprise dans son entier par Sandoz et Breitmeyer.

Plusieurs auteurs sur la matière, entre autres Kohler, émettent l'opinion qu'une marque ne peut être divisée, en ce sens qu'elle ne serait valable que pour le trafic avec un pays donné et non avec d'autres, attendu qu'une marque ne peut être protégée, pour la même marchandise, en faveur de plusieurs personnes, et qu'une multiplication de cette protection est inadmissible. Suivant cette manière de voir, — et pour autant que dans l'espèce la marque n'aurait été divisée qu'au point de vue des lieux dans lesquels elle doit être employée — il y aurait lieu sans doute de considérer comme le successeur ayant seul droit à la marque la raison sociale qui a repris la maison Calame-Robert d'une manière générale, et principalement.

Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner le bien fondé de cette opinion, et l'on peut se dispenser de rechercher lequel des trois prétendus successeurs de Calame-Robert doit être envisagé comme le principal, et le seul ayant droit à la marque si celle-ci a été divisée seulement d'après les régions géographiques. En effet on ne peut en tout cas affirmer d'une manière certaine que, dans l'espèce, le territoire d'exploitation de la marque a seul fait l'objet de la division de celle-ci, et que cette division n'a pas également été effectuée au point de vue des catégories des produits eux-mêmes. En effet, comme le Tribunal fédéral a pu s'en convaincre à l'occasion d'autres procès, il existe entre les montres destinées au commerce d'outre-mer avec l'Orient, et les autres une différence très essentielle en ce qui concerne la forme et le mode de fabrication ; les premières sont établies dans des ateliers spéciaux, et le commerce d'exportation en Orient est traité d'une manière tout à fait séparée. Il est aussi très vraisemblable que, dans l'espèce, une séparation de ce genre a existé. S'il faut reconnaître que dans l'espèce le dossier ne fournit pas à cet égard des données précises sur les différences des produits fabriqués par les demandeurs en leur qualité de successeurs

de Calame-Robert, la faute doit en être attribuée uniquement à la défenderesse, qui, dans ses écritures, n'a jamais contesté la légitimation active des demandeurs du chef d'une division illicite des produits entre eux ; la défenderesse est ainsi la cause de ce que la procédure sur la preuve n'a pas porté sur ce point, et de ce que les demandeurs n'ont pas eu l'occasion d'établir leur vocation d'agir en élucidant leurs rapports réciproques à cet égard.

Tant que la défenderesse ne contestait rien de ce chef, les demandeurs étaient en droit d'admettre que cette qualité résultait suffisamment, en leur faveur, du seul fait de l'inscription effectuée au registre des marques, et la défenderesse eût dû, si elle voulait le contester, le faire en temps utile. Il ne se justifierait nullement, dans l'espèce, de résoudre la question de légitimation active en défaveur des demandeurs, alors que c'est ensuite de l'attitude de la défenderesse devant l'instance cantonale que cette question n'a pas fait l'objet de la procédure sur la preuve, et que les pièces de la cause ne prouvent nullement le fait d'une division illégale de la marque entre les successeurs de la maison Calame-Robert.

Il n'y a, en conséquence, pas lieu d'examiner si les demandeurs ne pourraient pas, le cas échéant, invoquer, en faveur de leur droit préférable, la disposition de l'art. 9 de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique, aux termes de laquelle celui qui n'a pas fait usage de sa marque pendant trois années consécutives est déchu de la protection. Dans l'espèce Calame-Robert, à partir de février 1892, époque de la remise de sa maison, n'a certainement plus fait usage de la marque « ancre », et dès février 1895, c'est-à-dire avant que la défenderesse ait fait usage de sa marque ancre *pour montres*, les demandeurs étaient en droit de faire légitimement usage de la marque Calame-Robert.

3. — La légitimation des demandeurs devant ainsi être admise, il n'est pas douteux que le jugement cantonal doit être maintenu. Il n'y a pas à rechercher si la défenderesse a porté atteinte, à *dessein*, ou *par imprudence* soit *négligence*, au droit des demandeurs à leur marque. Ce double élément

n'a de signification qu'au point de vue de la culpabilité de la défenderesse, et de l'indemnité à laquelle elle pourrait être condamnée ; or les demandeurs n'ont point réclamé d'indemnité de la défenderesse, et ils ne lui ont ouvert aucune action pénale. La seule disposition à appliquer dans le cas actuel est celle de l'art. 6 de la loi fédérale du 26 septembre 1890, statuant que la marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées, et que la reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, à condition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner lieu à une confusion.

Or il y a lieu d'admettre, avec l'instance cantonale, que c'est l'ancre qui constitue, dans les deux marques en présence, le caractère essentiel et principal, s'imposant aux regards de chacun, tandis que les autres éléments de ces marques n'ont qu'une importance secondaire, impuissante à exclure leur confusion. Les différences relevées par la défenderesse en ce qui concerne l'encadrement de la marque, les pattes de l'ancre, — l'organeau et la verge, qui ne se trouvent pas sur sa marque, et sont remplacées par un croissant et une étoile, tandis que la marque des défendeurs porte une étoile de chaque côté de la verge de l'ancre, — existent en réalité ; mais, ainsi que le jugement cantonal le fait remarquer avec raison, ces différences, vu la petitesse de la marque insculpée sur des montres, ne sont pas suffisantes pour écarter l'éventualité d'une confusion ; elles s'effacent lorsqu'on n'examine pas ces marques d'une manière minutieuse, ou lorsqu'il n'est pas possible de les soumettre à une comparaison, et elles ne laissent persister, dans la mémoire de l'acheteur, que le souvenir de l'ancre, leur motif commun et principal. Or le tribunal de céans a reconnu déjà à diverses reprises que le juge, dans son appréciation, ne devait pas se placer au point de vue d'un négociant expérimenté, mais bien à celui de la moyenne du public acheteur, et, en partant de là, les conclusions de la demande apparaissent comme justifiées. Il

n'est pas nécessaire que le danger d'une confusion soit inévitable, mais il suffit que celle-ci soit possible dans le cours ordinaire des choses, et cette possibilité ne peut pas être contestée dans l'espèce. Peu importe que l'ancre soit utilisée, pour montres, par d'autres maisons d'horlogerie ; la défenderesse n'a pas prétendu en effet que l'ancre, comme signe destiné à désigner les montres, fût jamais entrée dans le domaine public.

4. — L'instance cantonale a admis, aussi avec raison, que c'est en vain que la défenderesse cherche à tirer argument du dépôt de sa marque en 1885, à Paris et ailleurs. En effet, abstraction faite de ce que le prédécesseur des demandeurs a déjà employé et fait inscrire la marque de l'ancre avant 1885, les prédécesseurs de la défenderesse n'ont déposé la leur en 1885 que pour d'autres produits que des montres. Or le dépôt ou la priorité dans l'usage d'une marque ne donne droit à la dite marque qu'en ce qui concerne les produits pour lesquels son dépôt ou son usage ont eu lieu, et non au-delà de cette limite. L'usage par quelqu'un d'une marque pour corsets, bas, mouchoirs, miroirs, etc. n'autorise nullement à exclure l'utilisation, par une autre personne, d'une marque identique ou semblable qu'elle a employée pour *montres* ; au contraire, le droit à l'usage de la marque dépend, pour chaque espèce de produits, de la priorité dans son usage respectif ; or il est constant que la défenderesse n'a jamais déposé la marque de l'ancre et ne l'a jamais utilisée, pour *montres*, avant l'année 1896 ; il ne lui est dès lors point loisible d'étendre à l'article « montres » l'usage d'une marque qui entrerait en conflit avec le droit antérieur bien établi des demandeurs à leur propre marque ancre pour le même produit.

5. — La conclusion des demandeurs tendant à faire ordonner la destruction des clichés, poinçons et autres instruments destinés à apposer la marque imitée sur les diverses parties de la montre et sur les emballages, est bien fondée au regard de l'art. 32, al. 2 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 précitée, et il ne résulte pas du dossier qu'elle

ait fait l'objet d'aucune contestation devant le tribunal cantonal. Pour que cette conclusion soit adjugée, il n'est point nécessaire qu'un dol, une négligence ou une imprudence soient établis à la charge du défendeur; elle peut être formulée également dans un procès civil. (Voir arrêt du Tribunal fédéral en la cause Suchard contre Maestrani, *Rec. off.*, X, page 556.)

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours est écarté, et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, le 12 février 1898, est maintenu.

V. Obligationenrecht. — Droit des obligations.

46. Urteil vom 23. April 1898

in Sachen Wolff gegen Trümpp und Konsorten.

Umwandlung einer Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft. — Auslegung eines vom frühern unbeschränkt haftenden Gesellschaftler den Prioritätsaktionären abgegebenen Garantieversprechens. — Bedeutung der Herabsetzung des Nominalwertes der Aktien. — Verzicht auf Geltendmachung des Garantieversprechens?

A. Durch Urteil vom 22. Dezember 1897 hat die Appellationskammer des zürcherischen Obergerichtes erkannt:

1. Der Beklagte ist schuldig, an die Kläger zu bezahlen:
 - a. an Egidius von Jakob Trümpp Fr. 20,757 80
 - b. an P. Blumer & Cie " 20,757 80
 - c. an J. Becker-Hefli " 31,136 70
 - d. an F. Jenny-Mebli " 20,757 80

je nebst Zins zu 5 % seit 11. Dezember 1896.

2. Vom einstweiligen Verzicht der Kläger auf Geltendmachung weiterer Ansprüche wird Vormerkung genommen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die klägerische Forderung sei gänzlich abzuweisen, eventuell als nicht verfallen zu erklären und daher zur Zeit abzuweisen, ganz eventuell sei sie zu reduzieren. Bei der Hauptverhandlung vor Bundesgericht erneuert der Anwalt des Berufungsklägers diesen Antrag. Der Anwalt der Berufungsbeklagten beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urtheiles.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Kommanditgesellschaft Wolff & Cie., deren unbeschränkt haftender Anteilhaber der Beklagte E. Wolff war, betrieb seit 1891 in Bukhuf bei Bukarest eine Wolltuchfabrik. In den Jahren 1894 und 1895 handelte es sich darum, die Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, wobei ein Teil der Kreditoren, unter ihnen auch die heutigen, im Kanton Glarus wohnenden Kläger für ihre Forderungen Prioritätsaktien übernehmen sollten. Damals schuldete die Firma Wolff & Cie. den Erben des Obersten Alcaz, von welchem s. Z. die Fabrik erworben worden war, u. A. noch 700,000 Fr. Kaufpreisrestanz für Maschinen und Mobilien, und 700,000 Fr. Pachtzinsrestanz für die Liegenschaften, welche letztere Schuld nach dem Vertrage mit Alcaz in jährlichen Raten von 100,000 Fr. abbezahlt werden mußte. Da nämlich der Beklagte als Ausländer in Rumänien kein Grundeigentum erwerben konnte, war bezüglich der Liegenschaften an Statt eines Kaufvertrages ein Pachtvertrag auf die Dauer von 90 Jahren abgeschlossen worden. Anlässlich der Gründung der Aktiengesellschaft wurde ausbedungen, daß die Teilhaber der genannten Firma die Schuld von 700,000 Fr. für Maschinen und Mobilien auf ihre eigene Rechnung zu übernehmen haben. Dagegen war die andere Schuld von 700,000 Fr. von der Aktiengesellschaft zu übernehmen und hypothekarisch auf ihren Liegenschaften zu versichern. Die Kläger, deren Forderungen zusammen 450,000 Fr. betragen, knüpften ihre Zustimmung zu der beabsichtigten Umwandlung an verschiedene Bedingungen, insbesondere verlangten sie, daß der Beklagte (und die übrigen Anteilhaber der Firma Wolff & Cie.) nicht bloß die Schuld an die Erben Alcaz für die Maschinen, sondern auch diejenige für die Liegenschaften