

des Urteils der Polizeikammer aufgefaßt, und nichts hindert das Bundesgericht, dieser Auffassung beizutreten, da die nach Art. 32 Abs. 1 Markenschutzgesetz gestattete Publikation nicht nur in einem Strafprozeß, sondern auch im Civilprozeß ausgesprochen werden kann, und überdies nach konstanter bundesgerichtlicher Praxis die Publikation eine Art des Schadenersatzes gemäß Art. 51 Abs. 1 D.-R. bildet. Im vorliegenden Falle erscheint nun die Publikation namentlich in Berücksichtigung des hohen Verschuldens des Beklagten als durchaus gerechtfertigt; doch dürfte die von der Vorinstanz verfügte Publikation in drei Blättern den Klägern genügende Genugthuung verschaffen, und ist ihr weitergehender Antrag abzulehnen. Bemerket sei nur, daß die Publikation sich auf das Dispositiv des angefochtenen und des bundesgerichtlichen Urteils zu beschränken hat.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung beider Parteien wird als unbegründet abgewiesen, und somit das Urteil der Polizeikammer des Appellations- und Kassationshofes des Kantons Bern vom 3. Dezember 1898 in allen Teilen bestätigt.

36. Arrêt du 10 juin 1899

dans la cause Russ-Suchard et C^{ie} contre Chevrette.

Imitation d'une marque de fabrique consistant en mots et figures; élément essentiel de la marque. Art. 6, 24 litt. a et loi sur les marques de fabrique, etc. Publication du jugement, art. 32, eod.

A. La maison Russ-Suchard et C^{ie}, à Neuchâtel, a déposé plusieurs marques de fabrique destinées à être apposées sur les différentes variétés de chocolat de sa fabrication. Elle a déposé entre autres, le 25 septembre 1883, une marque pour la variété dite « chocolat suisse, » et le 15 juin 1885, une autre pour la variété dite « chocolat des ménages. »

En février 1888, s'étant aperçue que Louis Chevrette,

fabricant de chocolat à Genève, mettait en vente, sous les dénominations de « chocolat du Léman » et de « chocolat des ménages perfectionné, » des produits revêtus d'étiquettes imitant les deux marques susindiquées, elle l'invita à renoncer immédiatement à l'usage de ces étiquettes. Chevrette protesta qu'il n'avait jamais eu l'intention d'imiter la marque Suchard, mais s'engagea en même temps à changer la sienne.

En décembre 1888 et janvier 1889 eut lieu entre parties un échange de lettres dans lesquelles Russ-Suchard et C^{ie} se plaignaient de ce que Chevrette ne tenait pas son engagement et qui aboutit à la stipulation d'une convention, en date du 9 janvier 1889, par laquelle Chevrette s'engageait notamment à ne plus faire usage d'étiquettes, boîtes, papier à lettre, enveloppes, etc., portant en quelque manière que ce soit une imitation de la marque de fabrique de Russ-Suchard et C^{ie}.

En novembre 1890, ces derniers constatèrent que Chevrette imitait une autre de leurs marques, celle du « chocolat économique. » Ensuite de réclamations de leur part, une nouvelle convention fut conclue, le 30 novembre, par laquelle celle du 9 janvier 1889 était déclarée applicable à toutes les marques déposées par la maison Russ-Suchard et C^{ie} et spécialement à leur étiquette « chocolat économique. »

En septembre 1890, Russ Suchard et C^{ie} avaient modifié leur marque pour le « chocolat des ménages » et en avaient effectué le dépôt le 17 du même mois sous n° 3183. Chevrette ayant imité cette nouvelle marque en 1895, ils lui écrivirent en lui rappelant son engagement. Il répondit, comme lors des précédentes réclamations, qu'il n'avait pas eu l'intention d'imiter la marque de Suchard et C^{ie}, mais que toutefois il voulait bien changer ses étiquettes. Sur sa demande, il obtint un délai pour écouler son stock d'étiquettes.

Russ-Suchard et C^{ie} ayant constaté en 1898 que Chevrette imitait de nouveau leur marque « chocolat des ménages » demandèrent à la Cour de Justice de Genève l'autorisation de saisir en mains de Chevrette et de divers négociants

les produits de chocolat portant la marque contrefaite, ainsi que les enveloppes, étiquettes, cartes, réclames, tableaux, prospectus, pierres lithographiques, clichés, ou tous autres ustensiles pourvus de cette marque. Autorisée par ordonnance du 6 juillet, la saisie eut lieu le surlendemain et porta sur une certaine quantité d'étiquettes, de chocolat et de moules portant la marque incriminée.

B. Par exploit du 5 août 1898, Russ-Suchard et C^{ie} ont ensuite ouvert action à Chevrette concluant :

1° A la validation de la saisie ci-dessus ;

2° à ce que la destruction des marques, enveloppes et emballages portant la marque imitée soit ordonnée, ainsi que celle des ustensiles ayant servi à fabriquer cette marque ;

3° à ce qu'il soit fait défense à Chevrette de fabriquer, vendre ou mettre en vente des chocolats pourvus de la marque saisie ;

4° à ce que Chevrette soit condamné à leur payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

5° à la publication du jugement dans trois journaux de Genève, trois journaux de Neuchâtel et six autres journaux suisses, au choix des demandeurs et aux frais de Chevrette.

Déjà antérieurement à la notification de cet exploit, soit par lettre du 11 juillet 1898, Chevrette avait écrit à Russ-Suchard et C^{ie} dans les termes résumés ci-après :

A ma rentrée de voyage, j'ai connaissance des démarches que vous avez ordonnées au sujet des étiquettes et moules portant les mots « chocolat des ménages. » Les premières sont du domaine public, puisque tous les chocolatiers suisses, à l'exception de trois, s'en servent. Quant aux moules qui ont été saisis dans mon usine, il y a trente et un an que je les emploie. Ces deux points établis et sans vouloir discuter la question de droit, pour éviter toute nouvelle complication, je dénomme à partir de ce jour cette qualité de chocolat « chocolat des amateurs du Léman, » j'en dépose la marque et je vous prie de bien vouloir donner les ordres nécessaires pour que je puisse déplier les chocolats saisis. »

Donnant suite à cette communication, Chevrette déposa

effectivement le 28 juillet sous n° 10 271 une marque dite « chocolat des amateurs du Léman ! »

Estimant que cette marque n'était qu'une nouvelle forme d'imitation de la leur, Russ-Suchard et C^{ie} amplifièrent leurs conclusions introductives d'instance et demandèrent aussi la radiation de la marque n° 10 271, ainsi que la destruction de toutes les étiquettes, emballages, marchandises, factures, prospectus ou cartes-réclame portant la dite marque.

C. Le défendeur a conclu à libération des fins de la demande, et reconventionnellement à la radiation de la marque inscrite au nom de Russ-Suchard et C^{ie} sous n° 3183 et à la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 20 000 francs. Il soutenait n'avoir jamais imité les marques des demandeurs et déclarait que s'il avait toujours cédé à leurs réclamations, c'était par gain de paix. S'expliquant ensuite sur les conclusions de la demande, il prétendait que la marque n° 3183 de Russ-Suchard et C^{ie} n'était pas nouvelle et devait être annulée, les mots « chocolat des ménages » étant depuis longtemps tombés dans le domaine public. Quant à la prétention des demandeurs de faire annuler la marque « chocolat des amateurs du Léman, » elle serait étrange, les deux marques étant, d'après le défendeur, complètement différentes.

D. Par arrêt du 25 février 1899, la Cour de Justice de Genève a validé la saisie pratiquée le 8 juillet 1898 à la requête de Russ-Suchard et C^{ie} pour autant qu'elle a porté sur les étiquettes et enveloppes revêtues de la marque « chocolat des ménages ; » — ordonné la destruction de ces étiquettes et enveloppes ; — fait défense à Chevrette de fabriquer, vendre ou mettre en vente des marchandises revêtues de la dite marque ; — débouté Chevrette de sa demande en radiation de la marque enregistrée par les demandeurs, le 17 septembre 1890, sous n° 3183 et condamné le dit à payer aux demandeurs la somme de 1000 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit dès la date du jugement ; — débouté les demandeurs de leur conclusion en radiation de la marque enregistrée par le défendeur le

25 juillet 1898 sous n° 10 271; — autorisé les demandeurs à publier une fois le jugement rendu, aux frais du défendeur, dans la *Feuille d'avis officielle* du canton de Genève; — débouté les parties de toutes plus amples conclusions.

E. Par déclaration du 24 mars 1899, Russ-Suchard et C^{ie} ont interjeté recours en réforme contre ce jugement, concluant à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral :

1° Ordonner la radiation de la marque « chocolat des amateurs du Léman » déposée par Chevrette le 25 juillet 1898;

2° ordonner en conséquence la destruction de toutes les étiquettes et emballages revêtus de la dite marque;

3° commettre à ces fins l'huissier H. Martin pour qu'il procède à la dite destruction conjointement avec celle de la marque contrefaite « chocolat des ménages; »

4° condamner Chevrette à payer aux recourants la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts;

5° ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux de Genève, trois de Neuchâtel et six autres journaux suisses au choix des recourants et aux frais de Chevrette.

A l'audience de ce jour, le conseil et représentant des recourants a déclaré retirer la conclusion du recours relative aux dommages-intérêts.

F. Le conseil de l'intimé a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. De toutes les questions qui formaient l'objet du litige devant l'instance cantonale, deux seules, celle de la radiation de la marque n° 10 271 déposée par Chevrette et celle concernant la publication du jugement rendu par la Cour de Justice de Genève et de celui à rendre par l'instance fédérale sont soumises à l'appréciation du Tribunal fédéral.

2. Les recourants Russ-Suchard et C^{ie} soutiennent que la marque portant la mention « chocolat des amateurs du Léman, » déposée par l'intimé Chevrette, le 25 juillet 1898, sous n° 10271, n'est qu'une imitation de celle qu'ils ont déposée le 17 septembre 1890, sous n° 3183, pour leur

« chocolat des ménages », ils en demandent en conséquence la radiation. La question se pose donc de savoir si les deux marques dont il s'agit diffèrent suffisamment l'une de l'autre pour qu'une confusion entre elles ne soit pas facile (art. 6 de la loi fédérale du 26 septembre 1890) ou, en d'autres termes, pour que le public ne puisse pas être induit en erreur (art. 24, lettre a, leg. cit.)

En renonçant à interjeter recours du jugement de la Cour de justice de Genève qui a écarté sa conclusion en radiation de la marque « chocolat des ménages » déposée par les recourants, Chevrette a reconnu que cette marque a droit à la protection légale. Il n'y a donc plus lieu de revenir sur la question de savoir si, bien que la dénomination « chocolat des ménages » soit tombée dans le domaine public, les recourants lui ont donné, en l'employant comme marque de fabrique, un aspect extérieur suffisamment original pour l'individualiser et pour acquérir ainsi un droit personnel, non sur la dénomination elle-même, mais sur la forme figurative qu'elle a reçue dans leur marque. Cette question a été tranchée affirmativement par l'instance cantonale, dont le prononcé est passé en force sur ce point.

Avant d'examiner si la marque incriminée apparaît en elle-même, par ses caractères extérieurs, comme une imitation illicite de celle des recourants, il y a lieu d'observer ce qui suit :

Les précédents de sieur Chevrette et les circonstances dans lesquelles s'est effectué le dépôt de la marque « chocolat des amateurs du Léman » autorisent à admettre qu'en l'adoptant l'intimé s'est non seulement inspiré de la marque des recourants pour le « chocolat des ménages, » mais qu'il s'est proposé de l'imiter, tout en y apportant des modifications dans le but de maintenir sa nouvelle marque dans les limites d'une imitation permise. Quant aux antécédents, il résulte des faits de la cause que depuis de longues années Chevrette s'était fait pour ainsi dire une spécialité de l'imitation des marques Russ-Suchard et C^{ie} pour en revêtir les chocolats de sa fabrication. Il suffit de rappeler ici qu'il a

lui-même reconnu, dans deux conventions portant sa signature, qu'il s'était rendu coupable d'imitation. En ce qui concerne spécialement la marque « Chocolat des amateurs du Léman, » sa comparaison avec la marque Suchard démontre à l'évidence que dans sa distribution générale elle s'inspire de celle-ci. Or on ne saurait admettre que ce soit là le résultat d'une coïncidence fortuite. Si Chevrette ne voulait pas imiter la marque Suchard, il avait à sa disposition un nombre infini de combinaisons figuratives propres à rendre toute confusion impossible. Si entre toutes les combinaisons possibles il a donné la préférence à celle qui se rapprochait de la marque Suchard, c'est qu'évidemment son intention était d'imiter cette dernière. Cela ne suffit pas, sans doute, pour démontrer qu'il y a eu imitation illicite. Mais l'intention d'imiter étant établie, on doit d'autant plus facilement admettre que la confusion entre les deux marques est possible, car il est à présumer que l'imitateur n'aurait pas imité la marque d'autrui s'il n'avait pas cru pouvoir spéculer sur la possibilité d'une confusion; son appréciation à cet égard a toute la valeur de celle d'un homme du métier, qui connaît les habitudes du public.

3. La marque Russ-Suchard et C^{ie} n° 3183 présente un double caractère: elle est verbale en tant qu'elle comprend les mots « chocolat des ménages, » destinés à désigner la qualité du produit qu'elle revêt; elle est figurative en tant que ces mots sont groupés d'une manière originale et entourés d'autres éléments figuratifs qui donnent à la marque un aspect caractéristique. Ainsi qu'il a déjà été dit, la dénomination « chocolat des ménages » n'est plus susceptible d'appropriation, étant tombée dans le domaine public; au surplus, l'élément verbal de la marque Chevrette consistant dans les mots « chocolat des amateurs du Léman » est absolument différent de celui de la marque Russ-Suchard et C^{ie}. La question de l'imitation ne se pose donc que par rapport à l'élément figuratif.

L'instance cantonale l'a tranchée dans le sens négatif. Elle est partie du point de vue, juridiquement exact, que

pour qu'il y ait imitation illicite, il faut que la marque incriminée reproduise les caractères essentiels de la marque antérieure; mais elle a estimé que tel n'était pas le cas dans l'espèce et que dès lors les deux marques pouvaient coexister. Les recourants soutiennent que cette décision implique une erreur de droit en ce sens que la Cour n'aurait pas fait une saine appréciation des caractères essentiels de leur marque, qui se retrouveraient, suivant eux, dans la marque contestée.

Le caractère distinctif et la physionomie propre d'une marque figurative résultent non des détails du dessin, mais de l'aspect général de la marque, c'est cet aspect qui détermine l'impression qu'elle produit sur les sens et qu'elle laisse dans le souvenir de l'acheteur. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il toujours admis que pour juger s'il y a imitation, il faut comparer l'aspect d'ensemble des deux marques en présence. L'art. 6 de la loi dispose du reste expressément qu'une nouvelle marque reproduisant certaines figures d'une marque déjà inscrite, peut revendiquer la protection légale si « dans son ensemble » elle diffère suffisamment de celles déjà enregistrées.

Ces principes posés, il y a lieu de rechercher quels sont les éléments essentiels de la marque de Russ-Suchard et C^{ie}. Cette marque est composée de la manière suivante: Les mots: « Chocolat des ménages, » imprimés en caractères gras et originaux, sont distribués sur deux lignes. Une troisième ligne est occupée par les mots « Ph. Suchard » et une quatrième par les mots « garanti pur cacao et sucre. » Le mot chocolat forme une espèce d'arc de cercle. Les mots « Ph. Suchard » sont imprimés dans une boucle formée par le jambage droit de la majuscule M du mot Ménages. Dans la partie gauche de la marque se trouve une vignette, représentant une famille à table, encadrée en haut par le mot chocolat et en bas par le jambage de gauche de la lettre M. Deux petites cigognes, dont l'une est posée sur un nid placé au-dessus du M, tandis que l'autre vole au-dessus du mot Ménages, complètent le dessin.

L'instance cantonale a admis que l'élément essentiel de cette marque est formé par les mots « chocolat des ménages. » Mais c'est là une erreur. Il se peut sans doute, ainsi que le Tribunal fédéral l'a admis dans la cause Grézier c. Bonnet et C^{ie} (*Rec. off.* XXII, p. 1113 et suiv.) que dans une marque qui est à la fois verbale et figurative l'élément essentiel soit constitué par la partie verbale, même lorsqu'il n'influe pas sur la détermination de l'aspect général de la marque, s'il est prouvé que les acheteurs ont de préférence égard à cet élément. Mais pour que ce principe soit applicable, il est indispensable que le propriétaire de la marque ait un droit personnel sur les mots qui en constituent l'élément verbal. Si, au contraire, ces mots sont dans le domaine public, il est juridiquement impossible qu'ils puissent constituer l'élément essentiel de la marque, car cet élément doit être différent dans chaque marque. Or Russ-Suchard et C^{ie} n'ont aucun droit personnel sur la dénomination « chocolat des ménages, » tombée dans le domaine public. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que la différence de l'élément verbal de deux marques, même lorsque celui-ci n'est pas tombé dans le domaine public, ne suffit pas à exclure l'imitation, lorsqu'elle n'a pas pour effet de changer l'aspect général de la marque. (Voir arrêt en la cause Lever c. Schuler et C^o, *Rec. off.* XXII, p. 588 et suiv., consid. 4.)

Le caractère distinctif de la marque Russ-Suchard ne doit donc pas être cherché dans la dénomination « chocolat des ménages », mais bien dans l'aspect d'ensemble résultant de la forme et de la disposition de ces mots, ainsi que des autres éléments qui composent cette marque. Or, si l'on compare au point de vue de leur aspect extérieur les deux marques en conflit, on voit que tous les éléments importants de la marque Russ-Suchard se retrouvent dans la marque Chevrette, au moins dans leurs traits fondamentaux : la disposition du mot chocolat s'y rapproche aussi d'un arc de cercle ; — l'élément verbal est de même distribué en quatre lignes, dont la première commence vers la gauche, la seconde vers le centre de la marque et la troisième plus à droite,

tandis que la quatrième, formée des mots « garanti pur cacao et sucre, » est disposée parallèlement à la troisième et à la même distance que dans la marque Suchard ; — comme dans cette dernière, les mots de la troisième ligne sont encadrés par la boucle du jambage d'une lettre de la seconde ligne ; — la vignette est aussi placée dans la partie à gauche de la marque et représente également des personnes à table ; — enfin les deux marques sont de même grandeur et imprimées sur du papier de même couleur quoique de nuance différente. Ces divers points de ressemblance ont pour résultat que l'aspect général de la marque Chevrette est sinon identique, du moins très semblable à celui de la marque Russ-Suchard et laisse reconnaître à première vue que l'élément figuratif des deux marques procède de la même pensée. Il est vrai que presque tous les détails de la marque Chevrette diffèrent de ceux de la marque Russ-Suchard. Outre l'élément verbal, les caractères de l'impression sont différents ; la vignette, au lieu d'être encadrée par le jambage du M, est entourée par le C ; de plus, elle représente seulement une dame et une fillette à table, tandis que dans la marque Russ-Suchard elle représente toute une famille ; enfin les petites cigognes sont remplacées par une branche de feuillage qui enguirlande la lettre C. Mais toutes ces différences, quelque importantes qu'elles puissent paraître, ne sont que des différences de détail, qui n'altèrent pas l'aspect général de la marque et n'empêchent pas que l'acheteur, auquel il sera rarement donné de pouvoir comparer les deux marques, ne puisse facilement prendre l'une pour l'autre. La principale de ces différences est évidemment celle qui résulte de la substitution des mots « chocolat des amateurs du Léman » à ceux de « chocolat des ménages Ph. Suchard. » Toutefois, étant donné qu'il s'agit de la protection non pas de l'élément verbal, mais seulement de l'élément figuratif de la marque, cette différence n'a pas d'importance décisive, attendu que les mots « chocolat des amateurs du Léman » sont disposés de manière à n'exercer qu'une faible influence sur l'aspect général de la marque au point de vue de sa

différenciation d'avec la marque Suchard. La circonstance que cette dernière porte le nom du fabricant « Ph. Suchard, » tandis qu'à la même place la marque Chevrette porte les mots « du Léman, » ainsi que, au-dessous de la vignette, le mot « Genève, » ne suffit pas non plus à différencier suffisamment l'aspect général des deux marques. (Voir arrêt déjà cité, *Rec. off.*, XXII, p. 590, en haut.) Il ne pourrait en être autrement que s'il était prouvé que dans le commerce du chocolat l'acheteur attache une importance particulière à l'indication du nom du fabricant ou du lieu de provenance. Mais cela n'a pas même été allégué et le fait de l'imitation indique déjà le contraire, Chevrette ayant évidemment eu l'intention, ainsi qu'il a été dit plus haut, de spéculer sur la possibilité d'une confusion de la part des acheteurs entre sa marque et celle de Russ-Suchard. Celui qui veut adopter une marque ayant à sa disposition toute l'infinie variété des signes figuratifs que l'imagination peut suggérer, on est en droit d'exiger de lui qu'il use de cette liberté pour adopter une marque qui se distingue nettement de celles déjà enregistrées, au moins en tant qu'elles lui sont connues (comp. arrêt du Tribunal fédéral en matière de raison de commerce *Rec. off.*, XXI, p. 229, consid. 2). Or ce n'est certainement pas ainsi qu'a agi l'intimé.

De ces considérations il résulte que la marque « chocolat des amateurs du Léman, » déposée par l'intimé, doit être considérée comme une imitation illicite de celle déposée par Russ-Suchard et C^{ie} pour leur « chocolat des ménages, » et qu'en conséquence elle doit être radiée.

4. Quant à la question de la publication du jugement, il s'agit uniquement de savoir s'il y a lieu d'accueillir les conclusions du recours tendant à obtenir que cette publication ait lieu non seulement dans la *Feuille d'avis officielle* de Genève, mais aussi dans divers autres journaux suisses au choix des recourants. A cet égard, le Tribunal fédéral n'est lié par aucune disposition précise de la loi et la solution dépend exclusivement de l'appréciation des circonstances. Or cette appréciation démontre que la publicité ordonnée n'est

pas suffisante. Chevrette n'en est pas à son premier essai d'imitation des marques de la maison Russ-Suchard et ses antécédents permettent d'affirmer que l'on est en présence d'une imitation dolosive bien caractérisée. Il résulte en outre du dossier qu'il ne vendait pas du chocolat seulement à Genève, mais également dans d'autres cantons suisses où la publication par la *Feuille d'avis officielle* de Genève demeurerait absolument inconnue. Enfin Chevrette a lui-même déclaré devant l'instance cantonale qu'il était d'accord pour que le jugement à intervenir reçût une grande publicité. Il se justifie dès lors d'ajouter à la publication dans la *Feuille d'avis officielle* de Genève celle dans trois autres journaux suisses au choix des recourants.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours est déclaré fondé et le jugement de la Cour civile de Genève, du 25 février 1899, est réformé partiellement en ce sens :

1° Que les recourants Russ-Suchard et C^{ie} sont admis dans leur conclusion tendant

a) à la radiation de la marque déposée par L. Chevrette au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, le 25 juillet 1898, sous n° 10 271, et

b) à la destruction des étiquettes et emballages revêtus de la dite marque ;

2° que le dispositif du présent arrêt, ainsi que la partie non modifiée du dispositif du jugement cantonal, seront publiés une fois aux frais de l'intimé dans la *Feuille d'avis officielle* de Genève et dans trois autres journaux suisses au choix des recourants.