

## **BGer 4A\_460/2012 vom 6. Februar 2013**

Bundesgericht, 2013-02-06, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_460\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_460_2012)

FR: TF 4A\_460/2012 du 6 février 2013

IT: TF 4A\_460/2012 del 6 febbraio 2013

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ). Invoquant l' art. 404 al. 1 CPC , la Cour civile, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence *ratione materiae* sur l'ancien art. 58 al. 3 LPM (RO 1993 p. 287) - qui prévoyait que chaque canton désigne pour son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles en matière de droit des marques - ainsi que sur l'ancien art. 12 al. 2 LCD (RO 1988 p. 227), qui instituait une attraction de compétence en cas de connexité avec un litige de droit civil soumis à une instance unique en vertu du droit fédéral. Actuellement, le droit fédéral prévoit toujours une instance cantonale unique pour statuer sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ( art. 5 al. 1 let. a CPC ); il en est de même pour les litiges relevant de la LCD (RS 241) dont la valeur litigieuse, comme dans la présente affaire, dépasse 30'000 fr. ( art. 5 al. 1 let. d CPC).

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let. b LTF ) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF ), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n'a pas à statuer sur recours ( art. 75 al. 2 let. a LTF ).

#### **E. 1.2**

Au surplus, interjeté par les parties qui ont succombé en instance cantonale ( art. 76 al. 1 LTF ) et dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai ( art. 46 al. 1 let. b et art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi.

#### **E. 1.3**

Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente ( ATF 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant

du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ).

#### **E. 1.4**

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

La partie recourante qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influencer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

#### **E. 1.5**

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ). Toute conclusion nouvelle est irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ).

#### **E. 2.1**

La cour cantonale a examiné tout d'abord si l'intimée Z.\_\_\_\_\_ avait conclu un contrat de franchise en rapport avec le magasin de Genève. Elle a distingué deux périodes. Dans un premier temps, Z.\_\_\_\_\_ et V.\_\_\_\_\_ étaient liées par un contrat oral, qui a pris fin lors de la faillite de la franchisée le 29 avril 2004. En revanche, après cette date, les parties à la procédure n'ont conclu aucun contrat de franchise ou de licence. La Cour civile a relevé en particulier qu'il y avait certes eu des discussions en vue d'une collaboration avec la recourante X.\_\_\_\_\_, mais qu'à cette occasion, les intimées avaient clairement manifesté leur volonté de se lier uniquement par un contrat écrit, qui n'était jamais advenu.

#### **E. 2.2**

Les recourantes reprochent à la Cour civile d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant qu'aucun contrat de franchise ou de licence ne liait les parties. Elles s'en prennent à deux éléments retenus dans le jugement attaqué, soit la fin du contrat oral avec V.\_\_\_\_\_ à la suite de la faillite de cette société et l'exigence de la forme écrite pour la conclusion d'un nouveau contrat. L'autorité cantonale aurait omis de prendre en compte le fait que les intimées ont noué des relations intuitu personae avec A.\_\_\_\_\_, à charge pour celui-ci d'utiliser l'exclusivité accordée dans la structure juridique qui lui convenait. Les recourantes invoquent à cet égard la lettre du 29 mars 2004 adressée par les intimées à A.\_\_\_\_\_.

#### **E. 2.3**

Le Tribunal fédéral n'annule une décision pour arbitraire ( art. 9 Cst. ) que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Par ailleurs, il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable; encore faut-il que la

décision apparaisse arbitraire dans son résultat ( ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

#### **E. 2.4**

Les éléments avancés par les recourantes ne sont manifestement pas propres à démontrer l'arbitraire de la conclusion de la cour cantonale. Certes, A.\_\_\_\_\_ était, pour les intimées, l'interlocuteur de confiance au sein de V.\_\_\_\_\_, mais cela ne signifie pas pour autant que le contrat de franchise oral aurait été passé avec le susnommé, lequel aurait ensuite cédé son droit à V.\_\_\_\_\_, puis aux recourantes, comme ces dernières le sous-entendent. Le 29 mars 2004, les intimées écrivent à A.\_\_\_\_\_, mais à l'adresse de V.\_\_\_\_\_; elles commencent du reste par prendre note que V.\_\_\_\_\_ continue l'exploitation du magasin de Genève; si elles s'adressent alors à A.\_\_\_\_\_, administrateur de V.\_\_\_\_\_, ce ne peut être qu'en tant qu'organe de la société franchisée.

A fin mars 2004, V.\_\_\_\_\_ n'est du reste pas encore en faillite et le contrat de franchise avec cette société est toujours en vigueur. La situation est différente à partir du moment où V.\_\_\_\_\_ est dissoute par le prononcé de faillite prenant effet au 29 avril 2004. Les intimées et A.\_\_\_\_\_ ont envisagé ce cas puisqu'ils se sont rencontrés à Paris quelques jours plus tôt et qu'il s'avère alors qu'une nouvelle société doit reprendre le magasin de Genève à l'enseigne de Tara Jarmon. Dans leur lettre du 26 avril 2004 à V.\_\_\_\_\_, les intimées indiquent clairement que cette reprise doit être effective au 1er mai 2004 au plus tard et qu'elles ont besoin de connaître les coordonnées exactes de la société reprenante afin de pouvoir établir par écrit un nouveau contrat avec celle-ci, avant de préciser que, sans contrat, le magasin ne pourra pas conserver l'enseigne Tara Jarmon. Le 3 mai 2004, les intimées envoient à A.\_\_\_\_\_ le projet de contrat, en ajoutant qu'il "devra impérativement être signé entre Z.\_\_\_\_\_ et le repreneur du magasin". Certes, Z.\_\_\_\_\_ a accepté d'exécuter la commande de marchandises de X.\_\_\_\_\_ du 28 avril 2004, mais ce comportement ne saurait valoir acceptation par acte concluant de la reprise par X.\_\_\_\_\_ du contrat de franchise oral. En effet, dans les lettres du 26 avril 2004 et du 3 mai 2004, les intimées indiquent expressément et de manière univoque qu'elles n'entendent se lier que par un contrat écrit, lequel n'a jamais été signé. Par ailleurs, il ressort clairement de la lettre à A.\_\_\_\_\_ du 3 juin 2004 que si les intimées étaient a priori d'accord de conclure un contrat avec X.\_\_\_\_\_, cela supposait préalablement d'"entériner un certain nombre de points"; or, une telle clarification n'a jamais eu lieu.

En conclusion, le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves ne peut être que rejeté.

#### **E. 3.1**

Fondée notamment sur l' art. 55 al. 1 LPM (RS 232.11), la cour cantonale a fait interdiction aux recourantes d'utiliser, en relation avec des vêtements, les signes Tara Jarmon et Tarjarmo ou toute autre dénomination phonétiquement identique, comme marque, enseigne, raison de commerce ou de toute autre manière et a assorti cette injonction de la menace des peines prévues à l' art. 292 CP .

Selon le jugement attaqué, les recourantes n'étaient pas habilitées à utiliser la marque Tara Jarmon, faute d'accord des intimées. Or, elles l'ont utilisée, sans droit, du 18 juin 2004 - lendemain du jour où elles ont reçu la première mise en demeure - jusqu'à l'exécution des engagements pris à l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 11 mai 2005. Par ailleurs, la raison sociale Tarjarmo présentait une forte ressemblance sonore et visuelle avec la marque Tara Jarmon, ce qui était de nature à engendrer un risque de confusion. D'après la cour cantonale, un risque de répétition des actes incriminés devait être présumé, dès lors que les recourantes ne reconnaissaient pas les droits des intimées en relation avec la marque Tara Jarmon et que rien ne permettait d'exclure que la violation ne se produisît à nouveau. La Cour civile a ainsi admis un intérêt suffisant à l'interdiction.

### **E. 3.2**

Invoquant l' art. 97 LTF , les recourantes se plaignent d'une constatation des faits à la fois inexacte et incomplète. La cour cantonale aurait ainsi retenu à la charge des recourantes qu'elles n'avaient ni allégué ni déclaré reconnaître les droits des intimées en relation avec la marque, ce qui l'a amenée à admettre l'action en interdiction. Or, si elle avait repris les différentes étapes de la procédure de mesures provisionnelles - non relatées dans le jugement attaqué -, la cour cantonale aurait constaté que les recourantes, tout en faisant valoir de bonne foi disposer d'une franchise, n'ont jamais mis en doute les droits des intimées sur la marque Tara Jarmon. Les recourantes relèvent en particulier qu'elles pouvaient légitimement penser disposer d'une licence dès lors qu'en rejetant en première instance la requête de mesures provisoires déposée par les intimées, le juge leur donnait en quelque sorte raison. Selon les recourantes, les juges vaudois auraient confondu le droit à la marque - qui appartient aux seules recourantes (recte: intimées) - et le droit à l'utilisation de la marque - concédé aux intimées (recte: recourantes) - "ce que [les recourantes] pouvaient et peuvent encore soutenir de bonne foi vu les engagements inconditionnels pris à leur égard par les intimées en avril 2004".

### **E. 3.3**

En vertu de l' art. 55 al. 1 let. a LPM , la personne qui risque de subir une violation de son droit à la marque peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente. Le demandeur doit disposer d'un intérêt à l'action. Cela suppose la menace directe d'un acte illicite; le comportement du défendeur doit laisser craindre sérieusement une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit être reconnu si le défendeur a déjà commis une telle atteinte dont la répétition n'est pas à exclure. En règle générale, le danger de répétition des actes incriminés est présumé lorsque le défendeur conteste l'illicéité de son comportement. Pour renverser cette présomption, il ne suffit pas de cesser les agissements en cause dans la perspective du procès, tout en continuant, dans la procédure, à défendre leur caractère licite ( ATF 128 III 96 consid. 2e p. 100 et les références; plus récemment, arrêt 4A\_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.2.2).

En l'espèce, les recourantes ont commis des atteintes illicites au droit à la marque des intimées. Il n'est pas contesté que ces violations ont pris fin en tout cas après l'exécution des engagements pris - jusqu'à droit connu sur le fond - à l'audience d'appel dans la procédure de mesures provisionnelles. Il n'en demeure pas moins que, dans la procédure au fond, les recourantes ont toujours nié le droit des intimées à s'opposer à l'utilisation de la marque Tara Jarmon. C'est manifestement dans ce sens qu'il faut comprendre la constatation critiquée de la cour cantonale, selon laquelle les recourantes ne reconnaissent pas les droits

des intimées en relation avec la marque. Du reste, dans leur mémoire adressé au Tribunal fédéral, les recourantes affirment encore leur propre droit à l'utilisation de la marque, fondé sur les "engagements inconditionnels pris par les intimées en avril 2004".

Il s'ensuit que les recourantes ont constamment contesté l'illicéité de leur comportement, de sorte que la cour cantonale pouvait, à bon droit, reconnaître aux intimées un intérêt à l'action en interdiction.

#### **E. 4.1**

En ce qui concerne la réparation du dommage subi en raison de l'atteinte aux biens immatériels, la cour cantonale a nié tout d'abord la légitimation active de Tara Jarmon, qui a cédé le droit exclusif d'exploiter sa marque. Elle a jugé ensuite que l'intimée Z. \_\_\_\_\_ pouvait prétendre à des dommages-intérêts fondés sur l' art. 41 al. 1 CO .

S'agissant des conditions de la responsabilité délictuelle, les juges précédents ont admis une faute de la part des recourantes, d'une part, pour avoir continué à exploiter une boutique sous l'enseigne Tara Jarmon alors qu'elles n'avaient conclu aucun contrat avec les intimées et, d'autre part, pour avoir créé une société dont la raison sociale était très proche de la marque Tara Jarmon. Ils ont ensuite retenu un lien de causalité naturelle et adéquate dans la mesure où l'utilisation illicite de l'enseigne Tara Jarmon et de la raison sociale Tarjarmo était propre à faire naître un risque de confusion et, par conséquent, un dommage. En ce qui concerne le préjudice, la cour cantonale a retenu que la période d'utilisation illicite - allant du 18 juin 2004 au 11 mai 2005 - avait retardé d'autant l'implantation d'une nouvelle boutique Tara Jarmon à Genève. Elle a établi le manque à gagner de Z. \_\_\_\_\_ à 127'095 euros, ce qui correspond à la marge annuelle brute moyenne réalisée par l'intimée sur la boutique entre 2000 et 2003, rapportée sur onze mois et augmentée de 10% en raison de la saisonnalité des ventes. Fondée sur l' art. 42 al. 2 CO , la Cour civile a fixé enfin à hauteur de 10'000 fr. le dommage lié à la perturbation du public.

#### **E. 4.2**

Si on les comprend bien, les recourantes contestent toute faute. Elles font valoir qu'elles pouvaient légitimement invoquer une autorisation par acte concluant de la part des intimées, à tout le moins jusqu'au moment où celles-ci mirent un terme aux négociations, en août 2004.

Le grief se fonde sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué. Une tolérance de la part des intimées n'a été retenue par la cour cantonale que jusqu'à la mi-juin 2004, date à laquelle la première mise en demeure est intervenue. Contrairement à ce que les recourantes prétendent, rien ne démontre que les négociations en vue de la signature d'un contrat se soient poursuivies après l'interdiction du 16 juin 2004. Au contraire, une seconde mise en demeure a été signifiée à fin juillet 2004. A cette occasion, ce sont les recourantes qui ont cherché, en vain, à renégocier avec les intimées.

Cela étant, en continuant à exploiter un magasin sous l'enseigne Tara Jarmon malgré l'absence de contrat de franchise et les mises en demeure des intimées, les recourantes ont manifestement commis une faute.

#### **E. 4.3**

Les recourantes contestent également le manque à gagner retenu par la cour cantonale et son lien de causalité avec les actes qui leur sont reprochés. A leur sens, rien n'empêchait les intimées d'ouvrir une boutique à Genève dès l'été 2004 ou, en tout cas, dès le printemps

2005; or, elles ne l'ont finalement fait qu'en septembre 2008. Les recourantes nient également que les intimées auraient été en situation d'ouvrir une boutique sans délai et de réaliser immédiatement le chiffre d'affaires pris en compte dans le calcul du dommage.

Le fait qu'une nouvelle boutique à l'enseigne de Tara Jarmon n'ait été finalement ouverte qu'en 2008 ne démontre pas que l'intimée Z. \_\_\_\_\_ - seule en cause s'agissant de la prétention en dommages-intérêts - n'avait pas l'intention de conclure un contrat de franchise plus tôt. Au surplus, l'exploitation par la recourante d'un magasin sous l'enseigne Tara Jarmon était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, de nature à empêcher l'ouverture d'une autre boutique avec la même enseigne dans une ville de la grandeur de Genève, comme la cour cantonale l'a admis à juste titre. Il n'apparaît pas non plus critiquable de la part des juges vaudois d'avoir établi le manque à gagner de Z. \_\_\_\_\_ sur la base de la marge moyenne réalisée par cette société entre 2000 et 2003 en relation avec le magasin exploité par V. \_\_\_\_\_. En 2004-2005, la marque Tara Jarmon était déjà connue à Genève et, là aussi, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie qu'une nouvelle boutique soit en mesure de réaliser un chiffre d'affaires comparable à celui du magasin précédent.

Le recours est mal fondé sur ce point.

#### **E. 4.4**

Sur le dernier poste du dommage, relatif à l'atteinte à la marque, les recourantes se contentent d'alléguer qu'il est exclusivement dû aux tergiversations des intimées, qui auraient laissé croire aux recourantes qu'elles travailleraient avec elles avant de changer d'avis pour des raisons indéterminées.

Le grief, fondé sur un fait non établi, peut être écarté sans plus ample examen.

#### **E. 5**

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

En conséquence, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourantes ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Celles-ci verseront en outre des dépens aux intimées ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.