

# VD\_FINDINFO 61/2010/PHC vom 13. April 2010

VD Tribunal cantonal, 2010-04-13, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd\\_findinfo\\_61\\_2010\\_PHC](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_findinfo_61_2010_PHC)

FR: VD\_FINDINFO 61/2010/PHC du 13 avril 2010

IT: VD\_FINDINFO 61/2010/PHC del 13 aprile 2010

## Regeste

SOUS-LICENCE, CONTRAT DE LICENCE, NULLITÉ, ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES, AUTORISATION D'EXPLOITER, DEMEURE | 20 al. 1 CO, 97 CO, 1 al. 1 LPM

## Erwägungen

### E. 1

LPM). En tant que droit subjectif de la propriété intellectuelle, la marque est un droit absolu, opposable à quiconque. Son titulaire bénéficie d'un droit exclusif de l'utiliser pour les biens et les services enregistrés et d'en disposer (d'"un monopole d'exploitation"). Les tiers doivent s'abstenir d'utiliser la marque. Ne peut l'utiliser que celui que le titulaire autorise. Lorsqu'il octroie la licence exclusive, le donneur s'engage à ne pas céder la licence à des tiers ni à exploiter lui-même le droit immatériel faisant l'objet de la licence. En cas de licence simple en revanche, le donneur promet qu'il ne concédera aucune autre licence sur les droits donnés en licence, mais qu'il ne renonce pas à la possibilité d'exploiter lui-même ces droits dans le secteur du preneur (Tercier/Favre, op. cit., p. 1197; Dessemontet, La propriété intellectuelle, nn. 290 et 294; Engel, op. cit., p. 785). ac) Selon les conditions du contrat, le preneur de licence a la possibilité de sous-louer son droit à un tiers, dans un contrat de sous-licence (Schlosser, op. cit. pp. 254 ss; Tercier/Favre, op. cit., n. 7953). Un tel contrat, en principe licite, ne peut être passé qu'avec l'accord du titulaire de la marque, donneur au premier degré, à condition encore que l'on puisse être certain qu'il n'y ait pas de qualités différentes de marchandises qui sont mises en vente sous la même dénomination (Engel, op. cit., pp. 786-787 et les références citées). La sous-licence permet en effet une prolifération de la marque, ce qui pourrait être propice à une tromperie du public : la marque échappe à son maître et le contrôle pareillement, de sorte que doivent être pris en compte non seulement les intérêts du donneur et du preneur, mais aussi les intérêts du public. En cas de doute sur l'octroi du droit d'accorder une sous-licence, il convient de retenir que ce droit n'a pas été octroyé (Tercier/Favre, op. cit., n. 7970). b) En l'espèce, par contrat du 10 octobre 2006 et ses annexes, la défenderesse, qui se définit comme le donneur de licence a concédé à titre onéreux à la demanderesse, qualifiée de preneur de licence, le droit d'utiliser à titre exclusif la marque figurative R.\_\_\_\_\_ sur le territoire des pays mentionnés à l'annexe B du contrat et en relation avec les produits d'habillement sportif, d'habillement sportwear pour le temps libre et les accessoires. Il est toutefois constant que la défenderesse qui cède l'usage de la marque en cause n'en est pas le titulaire originaire, celui-ci étant R.\_\_\_\_\_. Les deux parties étaient conscientes de cette circonstance. En effet, d'une part, il était prévu que la demanderesse devrait recevoir une déclaration portant la signature authentifiée de R.\_\_\_\_\_, par laquelle celui-ci l'autorise à enregistrer et à

utiliser son nom conformément à la licence définie dans le contrat du 10 octobre 2006. D'autre part, les parties sont convenues que les produits qui seraient fabriqués par la demanderesse respecteraient les critères fixés par la défenderesse, sous la supervision de R. \_\_\_\_\_. Au vu de ces éléments, on doit admettre que la volonté réelle et commune des parties était de conclure un contrat de sous-licence. c) Comme exposé précédemment, la validité d'un tel contrat suppose non seulement l'existence d'un contrat de licence, mais aussi l'accord du titulaire de licence primaire. En l'occurrence, la défenderesse allègue avoir conclu le 7 juin 2006 un contrat de licence avec R. \_\_\_\_\_, qui aurait d'ailleurs servi de modèle au contrat litigieux. A cet égard, il est vrai que le contrat litigieux a été rédigé selon le même modèle que le contrat du 7 juin 2006 : le texte de l'un est analogue à celui de l'autre, sous réserve des articles relatifs à la rémunération du donneur de licence. Toutefois, le contrat supposé passé entre R. \_\_\_\_\_ et la défenderesse n'est pas signé par cette dernière. Il n'est pas allégué que le contrat passé avec R. \_\_\_\_\_ permettrait une sous-licence. La première annexe au contrat litigieux prévoyait explicitement que la demanderesse devait recevoir "le plus vite possible" une déclaration portant la signature authentifiée de R. \_\_\_\_\_, par laquelle ce dernier autorisait la demanderesse à enregistrer et à utiliser son nom. Or, la défenderesse n'a pas été en mesure, même en cours de procès, de produire la déclaration prévue par le contrat. Elle a certes produit une déclaration du 17 janvier 2007 - qui n'avait pas été transmise à la demanderesse -, par laquelle une personne se déclarant elle-même au bénéfice d'une procuration de R. \_\_\_\_\_ autorisait la défenderesse à enregistrer et à utiliser la marque de ce dernier. Cette déclaration ne satisfait pas aux conditions prévues par les parties. D'une part, elle n'est pas signée par R. \_\_\_\_\_, mais par une tierce personne, dont il est constaté par un office notarial qu'elle serait au bénéfice d'une procuration lui donnant de pleins pouvoirs de représentation. Il ne s'agit donc pas d'une procuration spéciale. On ignore si de tels pouvoirs, selon le droit [...], permettent de vendre le droit d'utiliser le nom d'une personne. Peu importe toutefois, puisque la procuration elle-même n'a pas été produite. On dispose seulement d'une attestation selon laquelle elle existe, ce qui n'est pas suffisant. A cela s'ajoute, et ce point est décisif, que la déclaration en question autorise la défenderesse, et non la demanderesse, à disposer de la marque et à l'enregistrer. On précisera que même sur ce point, ce document n'est pas absolument clair, puisque son second paragraphe mentionne l'enregistrement de la marque en faveur de deux autres personnes. Enfin, ce document ne contient aucune indication concernant une éventuelle sous-licence en faveur de la demanderesse. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que soit la défenderesse ne disposait pas du droit à la marque soit, à tout le moins, elle n'était pas habilitée à la céder. V. On doit à présent examiner les effets du défaut de l'accord du titulaire originaire de la marque sur le contrat liant les parties. La demanderesse soutient à cet égard que le contrat porte sur une chose impossible, qu'il est donc nul au sens de l'art. 20 CO. a) Le contrat de licence n'est valable que si son objet n'est pas illicite, impossible ou contraire aux mœurs. Ainsi, un brevet nul ne peut pas faire l'objet d'un contrat de licence valable. Dans une telle situation, les parties ne se doivent rien, sinon la restitution de leurs prestations réciproques (Engel, op. cit., p. 776 et la référence citée; Tercier/Favre, op. cit., n. 7972). Encore faut-il réserver le cas où l'apparence du droit cédé a déployé certains effets pratiques (Favre/Tercier, loc. cit.; ATF 116 II 191, JT 1990 I 599 et les références). Dans l'arrêt cité, il s'agissait d'une marque déposée, correspondant à un jeu de pavés qui ne pouvait donner lieu à protection. Le Tribunal fédéral a toutefois également appliqué les règles de la garantie en cas d'éviction, l'art. 192 CO par analogie, à la vente d'un brevet nul (ATF 110 II 239, rés. in JT 1985 I 195; contra ATF 75 II 166, JT 1950 I 9).

L'impossibilité au sens de l'art. 20 CO doit être objective et originaire; elle peut être matérielle, soit tenir aux lois physiques ou à la nature des choses, ou juridique, lorsqu'elle tend à un résultat que la loi écarte. Elle est objective lorsqu'elle réside dans l'objet même du contrat. La prestation n'est pas possible en soi : ni le débiteur lui-même ni aucune autre personne ne pourrait l'exécuter (Engel, Traité des obligations en droit suisse,

## **E. 2**

du tarif des dépens en matière civile [TDC]; RSV 270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Dans la présente cause, la demanderesse obtient gain de cause sur le principe de ses prétentions, de sorte qu'il a droit à des dépens, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 27'537 fr. 50, savoir : a) 20'000 fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 1'000 fr. pour les débours de celui-ci; c) 6'537 fr. 50 en remboursement de son coupon de justice.

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