

VD_GERICHTE CO07.036828 vom 13. April 2010

VD Tribunal cantonal, 2010-04-13, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_gerichte_CO07.036828

FR: VD_GERICHTE CO07.036828 du 13 avril 2010

IT: VD_GERICHTE CO07.036828 del 13 aprile 2010

Erwägungen

E. 18

décembre 1987; RS 291), qui régit notamment la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, réserve l'application des traités. En l'occurrence, la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL; RS 0.275.11), entrée en vigueur le 1er janvier 1992 pour la Suisse, est applicable pour déterminer le for (compte tenu du renvoi de l'art. 67 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0. 275.12). En effet, l'art. 2 al. 1 CL, qui fixe le champ d'application territorial et personnel de la convention, prévoit que, sous réserve des dispositions de la convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. La doctrine et la jurisprudence précisent que l'application de cette disposition suppose le domicile du défendeur dans un Etat contractant, ainsi qu'un autre élément international, lequel est donné lorsque le demandeur a son domicile à l'étranger, même si l'Etat du domicile n'est pas partie à la Convention de Lugano (ATF 135 III 185 c. 3.3, rés. in SJ 2009 I 305). Dans la mesure où la Convention de Lugano détermine le for indépendamment de la nationalité du demandeur, dite convention est également applicable aux demandeurs domiciliés dans les Etats tiers (TF 4C_98/2003 c. 2.1 du 15 juin 2004; Donzallaz, La convention

- 17 - de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. I, n. 1016 et les références citées). Dès lors que la défenderesse a son siège – lequel est assimilable au domicile (cf. Donzallaz, op. cit., vol. I, n. 1031) – en Suisse, pays contractant, la Convention de Lugano s'applique, indépendamment du fait que la demanderesse a son siège en Chine. Parmi les dispositions réservées par l'art. 2 al. 1 CL, sont pertinent les art. 6 ch. 3, 17 et 18. La première de ces dispositions prévoit que le tribunal compétent pour connaître la demande principale, l'est aussi s'agissant de la demande reconventionnelle. L'art. 17 al. 1 CL dispose que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal est seul compétent. La convention attributive de juridiction peut être conclue par écrit (let. a). Enfin, l'art. 18 CL prévoit que le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparait est compétent, à moins que la comparution n'ait pour objet de contester la compétence ou qu'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'art. 16 CL. En l'espèce, les tribunaux lausannois sont compétents pour connaître aussi bien de la demande principale que des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. D'une part, le contrat de licence de marque conclu entre les parties le 10 octobre 2006 soumet tout éventuel litige pouvant

découler de ce contrat au for de Lausanne. Il s'agit d'une élection de for claire et explicite. En tout état de cause, la défenderesse a procédé sur le fond sans réserve sur les prétentions de la demanderesse. Celle-ci a fait de même sur les conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Au demeurant, on ne se trouve pas non plus dans le cas de compétence exclusive prévue par l'art. 16 ch. 4 CL, qui régit les différends relatifs à l'inscription ou à la validité d'une marque, le litige opposant les parties concernant plutôt la résiliation ou la validité du contrat qui les lie.

- 18 - Autorité cantonale unique chargée de connaître des actions civiles en matière de droit des marques (art. 58 al. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [ci-après: LPM, RS 232.11] et art. 74 al. 3 de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV, RSV 173.01]), la Cour civile est compétente *ratione loci et materiae*. b) Le droit suisse sera appliqué à cette cause, dès lors que les parties sont convenues que ce droit est applicable et que l'élection de droit est admise en matière de propriété intellectuelle (art. 122 al. 2 LDIP). Au demeurant, le droit suisse était de toute façon applicable en vertu de l'art. 122 al. 1 LDIP. III. La demanderesse requiert en premier lieu qu'il soit constaté que le contrat de licence de marque conclu entre les parties le 10 octobre 2006 est soit résilié, soit annulé, soit nul (conclusions I et II). Elle a pris ainsi des conclusions en constatation de droit, dont il convient au préalable d'en examiner la recevabilité. a) Une action en constatation de droit n'est ouverte que si la partie justifie d'un intérêt digne de protection, de fait ou de droit (ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659), à une constatation immédiate (Hohl, Procédure civile, tome I, pp. 44 à 46, nn. 133 ss; ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130). Cet intérêt fait en principe défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation et dispose d'une action condamnatoire (Hohl, op. cit., p. 45, nn. 141 et 142; ATF 119 II 368 c. 2a, JT 1996 I 274; ATF 118 II 254 c. 1c, JT 1996 I 259; ATF 114 II 253 c. 2a, JT 1989 I 333; ATF 84 II 685, JT 1959 I 486). Dans ce cas, il convient de ne pas entrer en matière sur l'action en constatation de droit (ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659). Si le juge doit préalablement trancher une question préalable avant de statuer sur une conclusion condamnatoire, la conclusion constatatoire qui a pour objet cette question préalable est irrecevable (ATF 106 III 118 c. 2, rés. in JT 1982 II 151). Enfin, l'action en constatation de droit n'est pas ouverte pour

- 19 - obtenir un jugement sur de simples questions de droit, ni pour constater des faits (Hohl, op. cit., n. 144). b) En l'espèce, la demanderesse dispose d'une action condamnatoire qu'elle a d'ailleurs exercée en formulant la conclusion III, par laquelle elle réclame paiement par la défenderesse de 335'330 fr., représentant l'acompte de 200'000 euros qu'elle a versé le 20 novembre 2006. L'admission ou non de sa conclusion condamnatoire imposera à la cour de céans d'examiner à titre préalable si le contrat en cause déploie toujours ses effets ou si, en revanche, ce contrat est nul, annulé ou a été régulièrement résilié. Dans ces conditions, la demanderesse ne justifie pas d'intérêt à la constatation de l'invalidité du contrat en cause, de sorte que les conclusions I et II de sa demande ne sont pas recevables. IV. La demanderesse fait valoir que le contrat liant les parties était subordonné à la délivrance par la défenderesse d'une déclaration portant la signature authentifiée de R. _____ lui-même, par laquelle ce dernier autorisait la demanderesse à utiliser son nom. Elle se prévaut de l'avenant au contrat, selon lequel si cette autorisation ne lui parvenait pas dans un délai d'un mois dès la réception du premier paiement des redevances, le contrat serait considéré comme résilié de plein droit, entraînant l'obligation pour la défenderesse de rembourser l'acompte reçu.

D'autre part, elle soutient que la défenderesse lui a cédé, par contrat du 10 octobre 2006, l'usage de la marque figurative R. _____, alors qu'elle n'était pas légitimée à le faire, et que, dans ces conditions, le contrat porte sur une chose impossible et est dès lors frappé d'une nullité absolue au sens de l'art. 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). a) aa) Le contrat de licence est le contrat par lequel l'ayant droit exclusif d'un bien immatériel, soit le donneur de licence, concède l'usage de ce bien à un cocontractant appelé preneur de licence (Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 773; dans le même sens, Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 7950). Il s'agit d'un contrat innommé (ATF 115 II 255 c. 2a, JT 1990 I 609; ATF 92 II 299 c. 3a, JT 1967 I 247; Engel,

- 20 - op. cit., p. 774 et les références citées; Tercier/Favre, op. cit., n. 7961; Schlosser, Le contrat de savoir-faire, Etude de droit suisse, thèse Lausanne 1996, pp. 70 et 106 s.). En règle générale, il est conclu à titre onéreux (Tercier/Favre, op. cit., n. 7958; Engel, op. cit., p. 775) et n'est pas soumis au respect d'une forme spéciale (art. 11 al. 1 CO; ATF 125 III 263 c. 2, SJ 1999 I 469; Tercier/Favre, op. cit., n. 7970; Engel, op. cit., p. 775; Schlosser, op. cit., p. 123 et les références citées). Il y a toutefois lieu d'admettre avec retenue un droit de licence tacite résultant d'actes concluants, telle la passivité du donneur de licence (Engel, op. cit., p. 775; Tercier/Favre, op. cit., n. 7970; Schlosser, op. cit., p. 124). En cas de doute sur les droits cédés, il convient d'interpréter le contrat de manière restrictive (ATF 125 III 263, SJ 1999 I 469; Tercier/Favre, op. cit., n. 7970). Les auteurs de doctrine recommandent par conséquent l'observation de la forme écrite, qui permet aux parties de s'assurer un moyen de preuve et s'avère d'autant plus précieux que l'on a affaire à un contrat innommé, supposant un accord sur des questions nombreuses et souvent complexes (Schlosser, op. cit., pp. 124 s. et les références citées). ab) Selon l'art. 18 al. 1er LPM, le contrat de licence de marque est celui par lequel le titulaire autorise des tiers à utiliser sa marque sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. La marque est un signe figuratif ou nominatif destiné à distinguer un produit ou un service ou un groupe de services par rapport à d'autres produits ou d'autres services (art. 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

- 21 - 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 sportswear 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

- 22 - 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,

- 23 - 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.

- 24 - 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, 2ème éd., p. 268; Guillod/Steffen, Commentaire romand, n. 76 ad art. 20 CO). En cas d'impossibilité subjective – le débiteur est seul incapable d'exécuter la prestation pour des raisons personnelles, alors qu'une autre personne à sa place le pourrait – la validité du contrat n'est pas affectée, mais son exécution. Ainsi, si un vendeur vend à un acheteur une chose qu'il a déjà promise à une tierce personne, les deux contrats ne sont pas impossibles (Engel, Traité, op. cit., p. 269). Il en va de même en cas d'éviction totale ou partielle du preneur, lorsque le donneur ne respecte pas son obligation de céder l'usage ou encore lorsque la licence est devenue sans objet du fait notamment que le donneur a omis de renouveler les inscriptions (Tercier/Favre, op. cit., n. 7994 et les références citées). b) En l'espèce, contrairement au cas d'un brevet nul, il est évident que dans l'abstrait, la prestation de la défenderesse aurait pu être fournie. Celle-ci aurait pu acquérir le droit de disposer de la marque en faveur d'un tiers, même après la passation du contrat litigieux. La prestation aurait également pu être fournie par R._____ lui-même. A la différence notamment du cas traité par le Tribunal fédéral dans l'ATF 116 II 191, le droit cédé – celui de se servir du nom de R._____ – existait bel et bien, mais la défenderesse n'était pas en droit d'en disposer. Cela signifie qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un contrat impossible, mais d'un contrat que la défenderesse n'a pas exécuté, car elle en était incapable. VI. Il s'agit donc d'examiner si l'inexécution du contrat de sous-licence par la défenderesse justifie la résiliation et la restitution de la prestation fournie, ainsi que le réclame la demanderesse. a) En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, les parties peuvent agir selon les règles ordinaires des art. 97 ss et 102 ss CO. Lorsqu'en particulier, le donneur ne respecte pas son obligation de céder l'usage du droit ou qu'il s'abstient d'ouvrir action contre le tiers qui en trouble l'usage, le preneur peut agir selon les règles de la demeure

- 25 - (Tercier/Favre, op. cit., n. 7994). Il peut ainsi se départir du contrat et réclamer les prestations fournies, en suivant la procédure décrite par les art 107 ss CO. S'agissant des obligations qui les lient, les parties peuvent remplacer ce régime légal par des solutions

conventionnelles contraires. Il leur est en effet loisible, en vertu de la liberté contractuelle, d'étendre les droits du créancier en allégeant les conditions auxquelles il peut faire valoir les moyens légaux ou en lui reconnaissant d'autres moyens de pression (Tercier, *Le droit des obligations*, 3ème éd., nn. 1020 et 1034). Les parties peuvent également fixer un certain nombre de cas où l'une d'elles, voire les deux, peuvent résilier le contrat par une déclaration unilatérale de volonté (Engel, *op. cit.*, p. 788 et la référence citée). b) Le contrat du 10 octobre 2006 et ses annexes prévoient que la demanderesse enregistrera la marque R._____, déduira des royalties les coûts de l'enregistrement et qu'elle aura besoin de la déclaration authentifiée de R._____ à cet effet. Il est aussi prévu qu'au cas où cette déclaration ne parviendrait pas à la demanderesse dans le délai d'un mois dès la réception du premier paiement de 200'000 euros, le contrat litigieux serait considéré comme résilié de plein droit, entraînant l'obligation pour la défenderesse de rembourser tous les frais engagés par la demanderesse et de réparer le dommage subi. Il est enfin entendu que l'acompte susmentionné serait détenu sous forme de dépôt fiduciaire, jusqu'à la réception de la déclaration authentifiée de R._____ et qu'à défaut, dit acompte serait intégralement remboursé à la demanderesse. Il apparaît ainsi que les parties ont prévu l'obligation dont la violation entraîne la caducité du contrat et les effets de celle-ci. La défenderesse soutient que ce régime conventionnel est sans portée réelle. Elle avance en premier lieu que la déclaration précitée n'était pas nécessaire à la demanderesse dès l'instant où elle-même a procédé à l'enregistrement de la marque, qu'il lui appartenait de le faire et que, de toute manière, quelle que fût la partie qui eût procédé aux démarches de dépôt, c'est le nom de la défenderesse, et non celui de la

- 26 - demanderesse, qui aurait été mentionné dans le registre officiel des marques. Le dépôt de la marque par la demanderesse, qui impliquait l'obtention de la déclaration authentifiée de R._____, ne serait donc pas un élément objectivement essentiel, ni subjectivement essentiel, du contrat litigieux. ba) Constitue un élément objectivement essentiel du contrat (*essentialia negotii*), les points déterminant le type de ce dernier. Il s'agit du minimum qui doit être convenu pour que le contrat soit formé. Les autres points sont secondaires (Engel, *Traité*, *op. cit.*, pp. 218-219). Par contrat de licence, le donneur de licence s'engage à céder l'usage du droit dont il est titulaire, à tolérer que le preneur l'utilise et à prendre les mesures nécessaires, par exemple l'inscription dans les registres, pour que le preneur tire profit de son droit (Tercier/Favre, *op. cit.*, n. 7981; Dessemontet, *op. cit.*, p. 151, n. 279). S'agissant de la licence de marque en droit suisse, l'inscription de la licence est facultative, chacune des parties pouvant la demander (Cherpillod, *Le droit suisse des marques*, p. 202). En effet, l'art. 18 al. 2 LPM prévoit qu'à la demande d'une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement. L'art. 29 al. 1 OPM (Ordonnance sur la protection des marques du 23 décembre 1992; RS 232.111) précise que la demande d'enregistrement d'une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et doit comprendre une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document suffisant, selon lequel, notamment, le titulaire autorise le licencié à utiliser la marque. L'al. 2 précise que ces règles s'appliquent également à l'enregistrement des sous-licences, le droit du licencié de concéder des sous-licences devant alors être établi. Le droit des marques étant soumis au principe de la territorialité, il est nécessaire de déposer la marque dans tous les pays où l'on veut obtenir la protection. Pour faciliter le dépôt à l'échelon international, un certain nombre de pays ont conclu des traités, tel l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des

- 27 - marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après: l'Arrangement; RS 0.232.112.3) et son Protocole du 28 juin 1989 (RS 0.232.112.4) – traités auxquels la Suisse, la Chine et le Japon (uniquement au protocole) sont parties. En vertu de ces conventions, l'enregistrement doit être fait dans le pays d'origine de celui qui le demande, le pays d'origine étant défini comme étant celui où le déposant a un établissement industriel ou commercial sérieux, soit celui de son domicile, soit celui dont il est ressortissant (art. 2 du Protocole; Cherpillod, op. cit., pp. 160 à 162). Un enregistrement dans ce pays est nécessaire. Le déposant doit d'abord faire enregistrer la marque dans son pays d'origine, lequel transmet la demande d'enregistrement international au Bureau international de la propriété intellectuelle, soit l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Celui-ci notifie cet enregistrement aux pays désignés par le déposant, qui peuvent refuser la protection de la marque en tout ou en partie (Cherpillod, op. cit., pp. 159 et 163ss). A partir de l'enregistrement fait au Bureau international selon les dispositions des art. 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée (art. 4 de l'Arrangement et du Protocole). Il s'agit donc en réalité toujours d'un enregistrement national (Cherpillod, op. cit., p. 159). Il découle de ce qui précède que l'enregistrement d'une marque est un élément essentiel du contrat de licence. Ce qui a été cédé par le contrat litigieux est le droit de disposer du nom de R. _____, en tant que marque. Pour disposer de ce nom, la demanderesse avait un intérêt primordial à enregistrer la marque à son nom, ou à tout le moins à ce que son nom apparaisse dans l'enregistrement en tant que preneur de licence. La demanderesse ne pouvait commercialiser la marque R. _____ qu'à cette condition. Le contenu de l'enregistrement était davantage important que la personne qui accomplissait les formalités d'enregistrement. La défenderesse soutient que la déclaration de R. _____ n'était pas nécessaire à la demanderesse, puisque la marque a été enregistrée, en Suisse et internationalement, en son nom. Cette

- 28 - argumentation résisterait à l'examen si la sous-licence concédée à la demanderesse avait également été enregistrée. Or, c'est précisément ce que la défenderesse n'a pas fait – et pour cause, car selon le droit suisse, elle devait, pour ce faire, disposer de l'autorisation de R. _____ en faveur de la demanderesse. Cette dernière aurait également eu la possibilité de faire inscrire la sous-licence – en Suisse et au niveau international –, puisque cette possibilité est ouverte aux deux parties. Mais pour cela, elle devait disposer soit d'une déclaration expresse du titulaire de la marque, soit d'un autre document suffisant, conformément à l'art. 29 OPM. Or, la défenderesse n'a jamais transmis à la demanderesse la déclaration litigieuse, et de toute manière ni le contrat du 7 juin 2006 ni l'attestation du 17 janvier 2007 ne sauraient tenir lieu de documents suffisants. On ne peut donc en aucun cas affirmer que la déclaration expresse de R. _____ que la demanderesse devait recevoir ne lui était pas nécessaire. A cela s'ajoute qu'en réalité, le titulaire de la marque est R. _____. La défenderesse est elle-même – dans le meilleur des cas – au bénéfice d'un contrat de licence. Il est donc erroné d'affirmer que seule la défenderesse serait en droit d'enregistrer la marque. L'enregistrement, tel qu'il a été réalisé en Suisse – au nom de la défenderesse – ce qui n'était d'aucune utilité à la demanderesse – est apparemment illicite. Pour que la demanderesse puisse tirer profit de son droit, il eût fallu que la marque soit enregistrée au nom de R. _____, et que la licence et la sous-licence soient également enregistrées. Si cela avait été fait, la demanderesse n'aurait pas eu besoin de déclaration, mais cela n'a pas été le cas. A ce qui précède s'ajoute d'ailleurs que la déclaration de R. _____ était également utile à la demanderesse pour s'assurer que la défenderesse avait

bien le droit de disposer de la marque – ce qui, comme on l'a vu ci-dessus – n'était pas sans intérêt. Il faut donc admettre que la déclaration authentifiée de R. _____, qui devait permettre à la demanderesse d'être titulaire des droits concédés par le contrat de sous-licence, est un élément à la fois objectivement et subjectivement nécessaire de ce contrat. On ne peut pas davantage retenir que les parties seraient tacitement convenues par la suite que la marque resterait inscrite au nom

- 29 - de D. _____ SA. Comme on vient de le voir, le fait que sa licence apparaisse avait une importance évidente pour la demanderesse. Certes, et comme le fait valoir la défenderesse, la demanderesse n'a pas protesté du fait que la défenderesse avait ainsi inscrit la marque à son nom. Elle ne le savait pas avant le mois de juillet 2007. Mais on ne peut pas déduire de son silence ultérieur qu'elle renonçait à faire enregistrer la marque, respectivement à faire figurer la licence dans l'enregistrement. En attendant de recevoir la déclaration de R. _____, l'enregistrement était un indice selon lequel la défenderesse disposait de la marque. On rappellera que la demanderesse n'avait aucune connaissance d'un contrat entre la défenderesse et R. _____. Surtout, l'inscription de la défenderesse empêchait que la marque litigieuse soit, en attendant, enregistrée au nom de tiers. Il n'y a aucune raison d'admettre qu'il y aurait eu un accord tacite, selon lequel la marque serait enregistrée au nom de la défenderesse, ce d'autant plus qu'en matière de contrat de licence les accords tacites doivent être admis avec réserve. La défenderesse fait encore valoir que la demanderesse aurait entendu maintenir le contrat en dépit du non-respect de l'incombance de fournir l'attestation de R. _____, et que la prétendue résiliation serait due en réalité aux difficultés de production de la demanderesse. Cet argument n'est pas fondé. Il apparaît certes qu'il y a eu des problèmes au niveau de la production. Mais on ignore la responsabilité de l'une ou de l'autre partie à cet égard. Selon le contrat litigieux, il appartenait à la demanderesse de produire les objets portant la marque en cause, sous la supervision d'E. _____ et de R. _____. Si, dans le courrier du 13 février 2007, E. _____ se plaint des retards de la part de la demanderesse, celle-ci, par courriel du même jour de son représentant, Me F. _____, répond, d'une part, qu'elle ignore les raisons de ce retard, d'autre part, qu'il y a également eu des retards par le passé qui ne lui sont pas imputables. Il apparaît donc, autant que l'on puisse le déterminer au vu des faits établis, que l'élaboration des produits de la marque litigieuse a connu des difficultés, chacun des producteurs chinois et italiens rejetant la responsabilité sur l'autre. Mais il va de soi que la demanderesse n'avait

- 30 - aucun intérêt à produire des vêtements marqués "R. _____" si elle ne disposait pas de la marque. La demanderesse n'a pas déclaré se prévaloir de l'annexe au contrat dès qu'elle était en mesure de le faire, soit un mois après le versement du premier acompte. Il est aussi vrai que, le 13 février 2007, l'avocat F. _____ a écrit à E. _____ qu'il n'y avait pas inexécution du contrat, mais seulement une "complexe période de rodage". On peut admettre qu'à cette date, la demanderesse entendait maintenir le contrat. Aux alentours du mois d'avril 2007, lorsque la demanderesse a déclaré, sous la plume de C. _____, qu'elle bloquait le second acompte, elle se réservait encore de le maintenir. Mais, cela ne signifie pas pour autant qu'elle entendait le maintenir indéfiniment, dans l'unique but de verser des royalties pour une marque pour laquelle elle ne pourrait jamais enregistrer sa licence, et n'aurait donc pas le droit d'exploiter. Ainsi, si on peut comprendre que les parties ont accepté la poursuite des rapports contractuels, malgré le retard du paiement du premier acompte, on ne saurait envisager que la demanderesse était d'accord de continuer les

relations contractuelles en l'absence de la déclaration litigieuse. Au vu de l'importance de dite déclaration sur l'utilisation de la marque objet du contrat litigieux, la poursuite des rapports contractuels ne lui était pas raisonnablement exigible. Au vu de ce qui précède, il n'y a aucune raison de s'écarter du texte clair de la convention liant les parties. On doit au contraire considérer que le contrat du 10 octobre 2006 a pris fin et que la défenderesse doit rembourser à la demanderesse le montant de 200'000 euros qu'elle a reçu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la défenderesse est toujours enrichie ou non, dès lors que la question du remboursement de la prestation fournie est régie par le contrat lui-même et non par les règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Les conclusions reconventionnelles de la défenderesse doivent quant à elles être rejetées, pour les raisons qui viennent d'être exposées.

- 31 - VII. a) Selon le Tribunal fédéral, la conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite, le taux de conversion des monnaies étant un fait notoire que le juge retient d'office (ATF 135 III 88). Sur le site [http: www.fxtop.com](http://www.fxtop.com), diffusant les taux officiels de la Banque centrale européenne, le cours de l'euro en francs suisses, le 30 octobre 2007, était de 1,6751, de sorte que 200'000 euros équivalaient à 335'020 francs suisses. C'est dès lors ce montant qui doit être alloué à la demanderesse. b) La demanderesse revendique un intérêt moratoire de 5 % sur ce montant. En vertu de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). L'interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la prestation due; le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). En cas de demeure par interpellation, l'intérêt moratoire court, en application analogique de l'art. 77 al. 1 CO, dès le lendemain du jour où l'interpellation est parvenue au débiteur (Spahr, L'intérêt moratoire : conséquence de la demeure, in RVJ 1990 351, spéc. pp. 356 et 369). En l'espèce, la demanderesse a signifié à la défenderesse, par courrier du 3 octobre 2007, qu'elle réclamait le paiement de 200'000 euros et qu'elle la mettait en demeure de rembourser ce montant jusqu'au 24 octobre 2007. L'intérêt moratoire de 5 % l'an doit dès lors partir dès le lendemain de cette dernière date.

- 32 - VIII. La demanderesse requiert en dernier lieu le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 5 novembre 2007 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet peut, en statuant sur le fond, prononcer la mainlevée, si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 aLVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans sa version au 31 décembre 2010, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC; ATF 107 III 60 c. 3; SJ 1982 pp. 81 ss). Tel est le cas lorsque la créance déduite en poursuite existe et qu'elle était exigible au moment de la notification du commandement de payer. La prétention réclamée en poursuite étant la même que celle qui fait l'objet de la présente cause, il convient de prononcer la mainlevée de l'opposition, toutefois à hauteur du montant alloué en capital et intérêt. IX. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais

de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que les frais de mesures probatoires et sont déterminés en vertu du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC]). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 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).

- 33 - 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.