

COUR CIVILE

Audience de jugement du 18 février 2011

Présidence de M. MULLER, président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier : M. Intignano

Cause pendante entre :

D. _____ SÀRL
D. _____ INC.

(Me A. Thévenaz)

et

G. _____

(Me F. Besse)

- Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

En fait :

1.a) La demanderesse D._____ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 20 octobre 1997. Son siège est à Cologny; elle a pour but le commerce et la fabrication de produits cosmétiques.

La demanderesse D._____ Inc. a été inscrite le 4 janvier 2000 au *Registrar of International Business Companies* de St-Vincent-et-Grenadines.

b) La société R._____ SA (ci-après: R._____ SA) était une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud dont le siège était à Aigle. Elle avait pour but la création, la conception, le développement, la fabrication (pour le compte de tiers) et la commercialisation de concentrés de parfum, d'arômes alimentaires et de produits cosmétiques finis et semi-finis, ainsi que de produits annexes, y compris les matières premières. Son capital-actions s'élevait à 100'000 fr., divisé en cent actions nominatives de 1'000 fr. chacune, avec restriction quant à la transmissibilité.

Par décision du 26 avril 1999, le Préposé au Registre du commerce du district d'Aigle a dissout d'office la société R._____ SA en application des art. 708 al. 4 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et 86 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.411). La société n'a dès lors subsisté que pour sa liquidation. Elle a été déclarée en faillite le 30 mai 2002, faillite suspendue faute d'actifs puis clôturée selon publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du 22 juillet 2002. Conformément à l'art. 66 al. 2 ORC, la raison sociale d'R._____ SA en liquidation a été radiée d'office

du registre du commerce, selon publication dans la FAO du 17 septembre 2004, aucune opposition à la radiation n'ayant été formée.

L'ancien président du conseil d'administration d'R._____ SA, le défendeur G._____, a été seul administrateur de cette société pendant plusieurs mois avant sa dissolution. Il détenait 63% du capital-actions. Il a ensuite été désigné en qualité de seul liquidateur. A ce titre, il disposait de la signature individuelle.

Il n'est pas établi que la masse en faillite d'R._____ SA ait exercé des actions en responsabilité contre les administrateurs de la société, en particulier contre le défendeur G._____, ni que des créanciers cessionnaires des droits de la masse aient exercé de telles actions.

c) Le 12 septembre 2001 ont été adoptés les statuts d'une nouvelle société S._____ Sàrl (ci-après: S._____ Sàrl) dont le siège est à [...] (VS) et dont le capital social s'élève à 20'000 francs. Le défendeur G._____ est associé et gérant de cette société avec signature individuelle. Le but de S._____ Sàrl est la création, la conception, le développement, la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de parfums, d'arômes, de produits cosmétiques, pharmaceutiques, dermatologiques, vétérinaires et alimentaires, finis ou semi-finis, de produits annexes, y compris de matières premières, ainsi que le conseil dans ces domaines et toute opération financière ou commerciale convergente à ses buts.

2.a) Y._____ Ltd (ci-après: Y._____ Ltd) est une société de droit nigérian créée le 31 juillet 1991, dont le siège se trouve à Lagos (Nigeria), et qui a pour but l'importation, l'exportation, la représentation de fabricants, la distribution et le commerce de produits chimiques, de préparations médicales et de produits cosmétiques. A._____ est l'administrateur (traduction de l'anglais "Company director") de Y._____

Ltd. Cette société a fait enregistrer au registre des marques (traduction de l'anglais "Trade marks registry") de Grande-Bretagne et Irlande du Nord la marque Z._____ le 12 avril 1995 pour des produits entrant dans la classification internationale n° 3 (selon l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce [RS 0.232.112.7], révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 [RS 0.232.112.8] puis révisée à Genève le 13 mai 1977 [RS 0.232.112.9]). Y._____ Ltd a également fait enregistrer la marque Q._____ le 26 mai 1995 au registre des marques du Nigeria pour les produits entrant dans la classification internationale n° 3. Cette dernière inscription a été renouvelée le 26 mai 2002 pour une période de quatorze ans au Nigeria. Y._____ Ltd a aussi déposé le design de Z._____ Cream Pack le 20 septembre 1996 et fait renouveler l'inscription de l'emballage de Z._____ Gel le 22 juillet 2000 pour une période de quatorze ans au Nigeria. Ces crèmes sont distribuées dans le monde entier.

Le 25 août 1995, Y._____ Ltd, sous la signature d'A._____, a donné procuration à B._____, président-directeur-général (traduction de l'anglais "chairman/CEO") de Z._____ Ltd (ci-après: Z._____ Ltd) notamment (traduction de l'anglais) d'enregistrer en Angleterre, ou dans tout autre pays européen, selon la demande de Y._____ Ltd, tout droit de propriété intellectuelle, y compris notamment les noms commerciaux, les marques commerciales, les designs industriels et les brevets. Est annexée à cette procuration une liste de seize marques, parmi lesquelles Z._____ Cream, Z._____, Z._____ Cream Plus, TopZ._____ Cream et Q._____. C'est ainsi que Z._____ Ltd a mandaté le cabinet [...] & CO, à Londres, aux fins de procéder en particulier à l'enregistrement de la marque Z._____ au Royaume-Uni, en France et en Italie.

En vertu de cette procuration, ces enregistrements devaient être faits au nom et pour le compte de Y._____ Ltd, de sorte que Z._____ Ltd a refacturé à Y._____ Ltd la plupart des coûts liés à ces procédures d'enregistrement menées par le cabinet [...] & CO sur mandat de Z._____ Ltd, pour le compte de Y._____ Ltd.

b) La société Y. _____ Ltd, dirigée par A. _____, et la société Z. _____ Ltd ont signé un contrat (traduction de l'anglais "agreement") dans le courant de l'année 1995 portant sur la fabrication par cette dernière, sous licence, de produits cosmétiques. Ce document, non daté mais signé par A. _____ et B. _____, respectivement pour Y. _____ Ltd et Z. _____ Ltd, prévoit en préambule ce qui suit (traduction de l'anglais):

- "1. Les dépôts du propriétaire (n.d.r.: Y. _____ Ltd) au Nigeria aux fins de devenir propriétaire de la marque et du nom commercial "Z. _____" en classe 5 et "[...]" en classe 3 ont été acceptés et portent respectivement les n° [...] et [...] selon le registre des marques du Nigeria.
2. Le propriétaire a formulé et déterminé la composition et les ingrédients actifs devant être utilisés pour produire (a) Z. _____ Cream (b) Z. _____ Soap et (c) [...] [...] Soap et a approché l'agent (n.d.r.: Z. _____ Ltd) qui a accepté d'utiliser la quantité requise de ces ingrédients actifs pour fabriquer et produire pour le propriétaire, et lui fournir, les quantités requises desdits produits, comme cela est convenu ci-dessous.
3. Les produits susmentionnés sont exclusivement et uniquement les produits du propriétaire."

Le contrat contient notamment les chiffres suivants (traduction de l'anglais) :

"2. L'agent doit fabriquer les produits Z. _____ Cream, Z. _____ Soap et [...] Soap (ci-après: "les produits") du propriétaire dans leurs quantités requises et uniquement sur ordre et au nom du propriétaire à l'exclusion de toute autre personne ou société.

3. L'agent ne doit fabriquer aucun de ces produits pour une personne ou société autre que le propriétaire, ni vendre ou exporter ces produits à une autre personne ou société à condition que, dans ce dernier cas, le consentement écrit du propriétaire ait préalablement été requis et obtenu par l'agent. En cas de violation de cette clause par l'agent, l'agent sera débiteur d'une pénalité d'un million de dollars américains en faveur du propriétaire.

(...)

7. L'agent doit dans tous les cas se conformer aux obligations ici contenues et aux intérêts du propriétaire des produits, agir loyalement et fidèlement envers le propriétaire et ne doit pas s'engager ou être intéressé, directement ou indirectement, comme mandant, partenaire ou employé, dans la fabrication ou la vente desdits produits ou de l'un d'entre eux, ou encore de produits dont la description ou le genre sont similaires aux produits susdésignés ou entrent en concurrence avec eux, sans avoir obtenu le consentement écrit préalable du propriétaire.

8. Le présent accord est conclu pour une période initiale de 5 ans après laquelle il sera renouvelé pour une période d'années si et dans la mesure où les parties en seront convenues."

c) Le défendeur produit un second contrat de licence qui aurait été signé dans le courant de l'année 1996 entre Y._____ Ltd (propriétaire) et Z._____ Ltd (agent). En substance, ce contrat prévoit que Y._____ Ltd garantit le droit à Z._____ Ltd de fabriquer notamment les produits Z._____ Cream Tube 30g, Z._____ Super Clear Body Care Milk, Q._____ Gel Tube 50g, Z._____ Skin Lightening Cream Tube 50g et Z._____ Soap. Le chiffre 4 du contrat prévoit une exclusivité de vente de ces produits entre le propriétaire et l'agent; en cas de violation, la pénalité s'élève à un million de dollars américains. Enfin, le contrat prévoit notamment que Y._____ Ltd reste propriétaire des marques Z._____ Gel, TopZ._____ et Q._____, que l'agent ne détient et ne peut acquérir aucun droit sur les marques visées par le contrat et qu'il doit agir de façon loyale et fidèle vis-à-vis de Y._____ Ltd.

3.a) Le 20 janvier 1998, la demanderesse D._____ Sàrl a déposé en Suisse la marque Z._____. Celle-ci a été enregistrée au registre suisse des marques sous n° [...] le 21 juillet 1998 et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après: FOOSC) le 21 août 1998, pour les produits suivants, selon les classifications internationales:

"3. Savons, démaquillants pour la peau; préparations et substances dermatologiques; préparation de la toilette non médicamenteuse; cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices.

5. Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectant à usage médical ou hygiénique (autre que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides."

La marque Z._____ fait l'objet d'une inscription au registre des marques (Swissreg) de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: IFPI). Il résulte de ce registre que la marque Z._____ a fait l'objet d'une radiation partielle le 15 octobre 1999 en ce sens que la liste des produits selon la classification internationale n° 5 a été supprimée. La marque a été transférée le 31 mai 2000 à D._____ Inc. puis à nouveau le 3 avril 2007 à Y._____ Ltd. Il ressort enfin du registre que la marque

Z._____ a été radiée pour cause de non-prolongation le 9 mars 2009.
Z._____ a été inscrite en tant que marque verbale de la manière suivante: "Z._____".

Il n'est pas établi que les demanderesse ont commercialisé en Suisse des produits sous cette marque.

b) Le 4 novembre 1998, la demanderesse D._____ Sàrl a déposé en Suisse la marque P._____. Celle-ci a été enregistrée au registre suisse des marques sous n° [...] le 29 avril 1999 et publiée dans la FOSS le 2 juin 1999, pour les produits suivants, selon la classification internationale:

"3. Savons, démaquillants pour la peau; préparations et substances dermatologiques; préparation de la toilette non médicamenteuse; cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices."

Il résulte du registre des marques Swissreg que la marque P._____ a été transférée le 31 mai 2000 à D._____ Inc.. Le 20 octobre 2008, sa validité a été prolongée pour une période de dix ans. P._____ a été inscrite en tant que marque verbale et figurative de la manière suivante:

(...)

Il n'est pas établi que les demanderesse ont commercialisé en Suisse des produits sous cette marque.

c) Le 7 décembre 1998, la demanderesse D._____ Sàrl a déposé en Suisse la marque Q._____. Celle-ci a été enregistrée au registre suisse des marques sous n° [...] le 29 juillet 1999 et publiée dans la FOSS le 30 août 1999. Il s'agit d'une marque mixte verbale et figurative. Elle a été enregistrée pour les produits suivants, selon les classifications internationales:

"3. Savons, démaquillants pour la peau; préparations et substances dermatologiques; préparation de la toilette non médicamenteuse; cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les

cheveux; dentifrices.

5. Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectant à usage médical ou hygiénique (autre que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16. Papiers, cartons et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie, papeterie, papiers et sacs d'emballage en papier ou en matière plastique, imprimés."

Il ressort du registre des marques Swissreg que la demanderesse D. _____ Sàrl a transféré à la demanderesse D. _____ Inc. la marque Q. _____ le 31 mai 2000. Q. _____ a été inscrite en tant que marque verbale et figurative de la manière suivante:

(...)

Figure également au registre Swissreg une marque uniquement verbale inscrite de la manière suivante: "Q. _____". Celle-ci a été déposée le 3 avril 2007 et enregistrée le 21 juillet 2007 sous n° [...] pour les produits entrant dans les classifications internationales n° 3 et 5. Y. _____ Ltd en est titulaire et aucune opposition n'a été formée à l'encontre de son enregistrement. Le témoin A. _____, administrateur de Y. _____ Ltd, a d'ailleurs confirmé qu'il est titulaire de la marque Q. _____.

Il n'est pas établi que les demanderesses ont commercialisé en Suisse des produits sous la marque Q. _____.

4.a) Le 20 septembre 1999, la demanderesse D. _____ Sàrl a cherché à inscrire, pour les produits des classifications internationales n° 3 et n° 5, sur le Registre Principal (traduction de l'anglais "Principal Register") des Etats-Unis la marque figurative (traduction de l'anglais "design mark") Q. _____ suivante:

(...)

Une opposition a été déposée à l'encontre de cet enregistrement le 23 janvier 2001 par la société italienne X._____ S.R.L., dont le siège est à Milan. Le 8 juillet 2004, la Cour d'appel des marques (traduction de l'anglais "Trademark Trial and Appeal Board") du Bureau américain des brevets et des marques (traduction de l'anglais "United States patent and trademark office") a maintenu cette opposition et rejeté l'enregistrement requis le 20 septembre 1999 par D._____ Sàrl. Le jugement de la Cour d'appel des marques retient notamment ce qui suit (traduction de l'anglais):

"X._____ S.R.L. (une société italienne) s'est opposée à l'enregistrement, alléguant qu'elle a toujours utilisé la marque Q._____ pour une série de produits cosmétiques et les a exportés aux USA antérieurement à toute date dont pourrait se prévaloir le déposant (n.d.r.: D._____ Sàrl); et la marque du déposant, une fois utilisée en relation avec les deux classes de produits identifiées, ressemble tellement à la marque utilisée auparavant par l'opposant (n.d.r.: X._____ S.R.L.) que cela est de nature à porter à confusion, à créer des erreurs ou à tromper. Le déposant a nié toutes les allégations de l'opposition.

(...)

Le dossier contient (...) les témoignages, avec les pièces produites, de O._____ et [...], tous deux directeurs de [...], distributeur aux USA de l'opposant.

(...)

Nous nous penchons en premier lieu sur la question de la vraisemblance de confusion. Il n'y a pas d'autre question en jeu que celle du risque de confusion. En fait, les parties n'élèvent pas d'autres arguments. Les marques sont identiques, jusqu'à la stylisation des lettres. Les images ci-dessous à gauche sont tirées de deux paquets de l'opposant tandis que l'image de droite est le dessin particulier du déposant:

(...)

(...) Ainsi, les produits sont identiques ou étroitement liés. Dès lors, la cause se résume à la question de savoir quelle partie est légitimée à se prévaloir de la priorité.

(...) La première date sur laquelle le déposant peut s'appuyer est le 20 septembre 1999, soit la date de sa demande - date d'usage constructif. Contrairement à ce que qu'affirme le déposant dans sa procédure (*note de bas de page*: le déposant recherche l'enregistrement (...) basé sur un enregistrement de la marque en Suisse avec une date de priorité au 7 décembre 1998), le déposant n'a pas droit à une priorité fondée sur son dépôt suisse. Le déposant ne l'a pas revendiquée dans les documents de dépôt et ne pouvait quoiqu'il en soit pas bénéficier de la priorité étant donné que sa demande n'a pas été déposée aux USA dans les six mois suivant son dépôt à l'étranger (...).

Pour comprendre la chronologie entourant l'usage par l'opposant de cette marque, nous nous fondons principalement sur le témoignage de O._____. Selon le témoignage de O._____, basé sur ses contacts avec des clients jamaïcains de son magasin [...] en 1983, il a conçu l'idée de commercialiser un produit naturel de soins pour la peau ayant une marque déposée rappelant la musique reggae (...). En août 1984, il a lancé avec des vendeurs potentiels "un programme d'essai" du produit Q._____ (...). Bien que toujours sans fabricant ou produit plus de dix ans plus tard, O._____ a payé \$90 en octobre 1994 pour la conception d'une illustration pour une étiquette d'emballage destinée au Q._____ Gel (...). Puis, à la fin de 1996, O._____ a fait un voyage en Italie et rencontré W._____, directeur de l'opposant, pour discuter d'un produit gel de peau portant le nom Q._____. L'opposant est un fabricant italien de produits pharmaceutiques et cosmétiques incluant des produits de soin de la peau. Alors que le dossier ne révèle pas la nature de leurs accords en ce qui concerne la propriété de l'opposant de cette marque, il semble que O._____ était heureux que son idée soit adoptée par W._____ et cette marque utilisée pour du gel de peau. La première livraison du gel Q._____ documentée dans le dossier a été faite par l'opposant à son distributeur américain, [...] International, selon une facture datée du 20 avril 1997 (...). Cette livraison comprenait plus de dix-sept mille tubes qui ont coûtés à [...] environ septante mille dollars. Le témoignage et d'autres pièces démontrent que ces produits ont été disséminés par l'intermédiaire de divers grossistes (...) pour être continuellement vendus au détail aux consommateurs finaux durant toute la période courant jusqu'à la clôture du présent dossier, bien que celui-ci ne montre aucune nouvelle expédition de gel Q._____ de l'opposant en Italie vers les Etats-Unis avant la date déterminante d'usage du déposant, soit le 20 septembre 1999.

Nous sommes convaincus que les documents d'avril 1997 démontrent le début de l'utilisation dans le commerce de cette marque par l'opposant sur le territoire des Etats Unis. Combiné avec les ventes subséquentes au détail, cela démontre l'usage de bonne foi de la marque dans le cours ordinaire de l'activité commerciale. (...) En conséquence, fondés sur l'intégralité du dossier, nous constatons que l'opposant a montré, par une prépondérance des preuves, qu'il a une priorité d'usage aux Etats-Unis.

Décision: L'opposition est jugée bien fondée en raison du risque de confusion et l'enregistrement du déposant est refusé pour les deux classes de marchandises."

La société D._____ Sàrl n'est donc pas titulaire de la marque Q._____ aux Etats-Unis.

Il n'est pas établi que la société X._____ S.R.L. ait autorisé les demandresses à enregistrer et/ou à utiliser commercialement la marque Q._____.

b) Selon une attestation de l'Office italien des brevets et des

marques (traduction de l'italien "Ufficio italiano brevetti e marchi") du 13 décembre 1996, la société X. _____ S.R.L. a déposé le 12 mai 1994 une demande d'enregistrement de la marque Z. _____, dans tout caractère et toute dimension, pour des produits de la classification internationale n° 5, pour l'Espagne, la France et le Maroc. Cette marque a également été enregistrée pour les produits de la classification internationale n° 3 le 15 octobre 1997. Cet enregistrement est antérieur à celui de la marque Z. _____ en Suisse par les demanderesse. X. _____ S.R.L. produit des crèmes blanchissantes sous la marque Z. _____.

Il n'est pas établi que X. _____ S.R.L. ait autorisé les demanderesse à enregistrer et/ou utiliser commercialement la marque Z. _____.

c) La société C. _____ Ltd (ci-après: C. _____ Ltd), au Royaume-Uni, est titulaire de la marque P. _____ déposée le 9 mai 1991 et enregistrée le 29 décembre 1995 à l'Office des marques du Royaume-Uni (traduction de l'anglais "The Patent Office") pour des produits de la classification internationale n° 3. Cet enregistrement est antérieur à l'enregistrement de la marque P. _____ en Suisse par la demanderesse D. _____ Sàrl.

Il n'est pas établi que C. _____ Ltd ait autorisé les demanderesse à enregistrer et/ou utiliser commercialement la marque P. _____.

5.a) Le 19 février 1999, la demanderesse D. _____ Sàrl a signé avec la société R. _____ SA le contrat suivant:

"I. PARTIES CONTRACTANTES

Entre

la société "D. _____ Sàrl", [...], 1223 Cologny, valablement représentée par M. [...], ci-après l'acheteur

et

la société "R. _____ SA", domiciliée à [...], 1860 Aigle, valablement représentée par G. _____, ci-après le fournisseur.

II. PRÉAMBULE

L'acheteur est spécialisé dans le commerce des produits cosmétiques. Son activité se concentre sur les marchés ethniques des continents européen, africain et américain. Pour s'assurer la fourniture de produits cosmétiques répondant à ses exigences, l'acheteur commande ces produits chez un fournisseur suisse.

Le fournisseur dispose d'une usine avec l'équipement technique nécessaire et apte à la production de produits cosmétiques tels que définis par l'acheteur selon un descriptif séparé.

Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit:

III. OBJET DU CONTRAT

Le fournisseur produit exclusivement pour l'acheteur les produits cosmétiques ethniques, qui consistent notamment en crèmes, lotions, savons, gels, laits et parfums.

En contrepartie, l'acheteur commande de manière successive au fournisseur des quantités non déterminées à l'avance de produits cosmétiques, en fonction des besoins des marchés ethniques des continents européen, africain et américain, qui peuvent varier selon les périodes.

IV. OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

1. Clause d'exclusivité et de non concurrence.

Le fournisseur s'engage à ne produire, livrer et vendre les produits cosmétiques définis au point III alinéa 1 du présent contrat qu'à l'acheteur, de sorte que ce dernier dispose d'un droit de vente exclusif. En conséquence, il ne peut notamment pas faire concurrence à l'acheteur en produisant, en livrant ou en vendant de tels produits à des tiers, qu'il s'agisse d'un client actuel ou potentiel ou d'un concurrent de l'acheteur.

Cette obligation de non concurrence est valable pour le monde entier. Elle s'étend pendant toute la durée du contrat et reste en vigueur après la cessation des relations d'affaire entre le fournisseur et l'acheteur, et ce durant une période de un an dès la fin du présent contrat.

2. Le fournisseur produit les produits cosmétiques selon les formules et d'après les directives qu'il reçoit de l'acheteur et en respectant les qualités et les normes en vigueur dans le commerce des produits cosmétiques.

3. Le fournisseur livre les produits cosmétiques dans les délais convenus avec l'acheteur. La livraison se fait selon les instructions données par l'acheteur.

V. OBLIGATION DE L'ACHETEUR

1. L'acheteur paye le prix convenu à la date et aux conditions arrêtées avec le fournisseur.

2. L'acheteur s'engage à ne commander les produits cosmétiques faisant l'objet du présent contrat que chez le fournisseur, pour autant que la

qualité de ces produits ainsi que leur prix soient compétitifs par rapport à ce qui se pratique sur le marché international.

VI. EXÉCUTION DÉFECTUEUSE

1. Violation de l'obligation d'exclusivité et de non concurrence.

Le fournisseur qui, pendant la durée du contrat, ne respecte pas la clause d'exclusivité et de non concurrence telle qu'elle est exposée au paragraphe IV chiffre 1 du présent contrat et qui, ainsi, produit, livre ou vend des produits cosmétiques à des clients actuels ou potentiels de l'acheteur ou bien à un concurrent de l'acheteur, sera tenu de payer à ce dernier une pénalité correspondant à un montant de CHF 100'000.- (Cent mille francs suisses).

Le paiement de la pénalité ainsi définie ne dispense pas pour autant le fournisseur de son obligation de respecter la clause de non concurrence prévue par le présent contrat. Toute action pour des dommages-intérêts demeure expressément réservée.

Le fournisseur qui, après la cessation du présent contrat, viole son obligation de non concurrence et qui, de la sorte, produit, livre ou vend des produits cosmétiques, tels que désignés par le présent contrat, à des clients actuels ou potentiels de l'acheteur ou encore à des tiers concurrents de celui-ci, sera tenu de verser la peine conventionnelle de CHF 100'000.-, toute réclamation pour des dommages-intérêts demeurant expressément réservée.

VII. FIN DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties est autorisée à le dénoncer moyennant un délai de résiliation de six mois pour la fin d'une année.

En toutes circonstances, cependant, la clause d'interdiction de concurrence subsistera pendant la durée prévue à cet effet. (...)"

Selon ce contrat, R. _____ SA devait produire exclusivement pour le compte de D. _____ Sàrl des produits cosmétiques ethniques. Ceux-ci ont pour caractéristique d'être destinés à des peaux de couleur dans le but de les éclaircir. Des produits de ce type sont commercialisés sous les marques Q. _____, P. _____, Z. _____, [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Dans le cadre de l'exécution du contrat, R. _____ SA a notamment été chargée de fabriquer des gels et des produits ethniques commercialisés sous les marques Q. _____, Z. _____ et P. _____. La société F. _____ AG, à Reinbach (BL), active dans la préparation d'emballages en tous genres, a par ailleurs été chargée de la fabrication des tubes nécessaires à la mise dans le commerce des produits cosmétiques de la marque Q. _____.

b) Par lettre du 8 février 2000, D. _____ Sàrl a résilié le contrat

de production conclu avec R._____ SA pour son plus prochain terme, savoir pour le 31 décembre 2000. Elle invoquait des retards substantiels dans les livraisons et la livraison de produits altérés ou décolorés, malgré des mises en demeure. En outre, elle annulait les commandes en cours et invitait R._____ SA à lui restituer le matériel de façonnage, ainsi que la totalité des produits finis se trouvant chez elle, à une date et dans un lieu qui devaient lui être indiqués par courrier séparé.

c) En automne 2000, D._____ Sàrl a découvert sur le marché américain divers produits ethniques réalisés en application de ses formules et commercialisées soit sous des marques qu'elle possédait, soit sous d'autres appellations. Les tubes et les emballages produits arboraient la marque Q._____ et étaient pratiquement identiques à ceux employés par D._____ Sàrl. Ne figure pas sur les tubes contrefaits le sigle des demanderesses, ni la mention ® à côté de la marque écrite. Les caractères de celle-ci sont en jaune sur l'original et en vert sur la contrefaçon. Après avoir été interpellée par les demanderesses le 22 décembre 2000, la société F._____ AG a admis, par courrier du 17 janvier 2001, avoir produit les emballages de ces tubes dans le courant de l'été de l'année 2000. Elle a toutefois précisé que ces tubes avaient été produits pour un client aux Etats-Unis et non pas pour R._____ SA.

Par lettre du 17 avril 2001, la demanderesse D._____ Sàrl a mis en demeure la société R._____ SA de lui verser, dans un délai au 1^{er} mai 2001, la somme de 100'000 fr. correspondant à la peine conventionnelle non exclusive convenue par les parties (ch. VI/1 du contrat du 19 février 1999).

d) Le 15 juin 2001, D._____ Sàrl a adressé à l'Office des poursuites d'Aigle une réquisition de poursuite à l'encontre d'R._____ SA pour un montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 2 mai 2001. Le titre de la créance invoquée est le suivant: "Dommages et intérêts / peine conventionnelle dus/due pour violation du contrat signé le 19 février 1999 par les parties."

Le même jour, D._____ Inc. a adressé une réquisition de poursuite à l'encontre de G._____ pour un montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 2 mai 2001. La cause de la créance invoquée est la suivante: "Dommages et intérêts dus en rapport avec la violation du contrat signé le 19 février 1999 par D._____ Sàrl et R._____ SA. Comportement du liquidateur G._____."

Depuis la mise en demeure du 17 avril 2001, R._____ SA et G._____ n'ont versé aucun montant aux demandereses.

6. Par convention du 1^{er} janvier 2003, D._____ Inc. a cédé à Y._____ Ltd, en contrepartie d'un montant de 1£ (traduction de l'anglais): "son droit entier, son titre et ses intérêts dans la marque Z._____ ainsi que le goodwill commercial lié à l'utilisation de cette marque et tous les droits d'action, de protection, les pouvoirs et les bénéfices la concernant, incluant, mais sans limitation, le droit de procéder judiciairement et de réclamer des dommages et intérêts, ainsi que d'obtenir toute autre mesure de protection en relation avec des violations antérieures qui pourra ainsi être exercée par le cessionnaire (n.d.r.: Y._____ Ltd), ses successeurs et ses cessionnaires de manière absolue." La marque désignée est inscrite en Suisse sous n° [...].

Par un acte de cession du 2 janvier 2003, D._____ Inc., sous la signature de B._____, a cédé à Y._____ Ltd, sous la signature d'A._____, tous ses droits de propriété et d'usage sur la marque Z._____, sans exception ni réserve, telle qu'inscrite sous n° [...] du Registre des marques français. Y._____ Ltd a par conséquent été subrogée dans tous les droits et toutes les obligations de D._____ Inc. en ce qui concerne dite marque. Elle en est devenue seule propriétaire, avec notamment la possibilité de l'exploiter, de l'aliéner librement, d'en concéder licence à des tiers et de poursuivre les contrefacteurs, même pour des faits antérieurs à l'acte de cession.

7.a) Le 8 octobre 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné G. _____ pour infraction à la loi sur la protection des marques et contravention au Code de procédure pénale, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., avec délai d'épreuve et de radiation de même durée. Les motifs de ce jugement sont notamment les suivants:

1.-G. _____ est né en 1959 en Italie. Cadet d'une famille de six enfants, il a effectué des études d'ingénieur chimiste. A son arrivée en Suisse en 1980, l'accusé a travaillé d'abord comme ouvrier, puis comme contrôleur de qualité chez [...] SA, à Aigle. Jusqu'en 1995, il a oeuvré dans diverses entreprises en qualité de salarié. Entre 1995 et novembre 1996, G. _____ a exercé la fonction de consultant à titre indépendant. En novembre 1996, l'accusé a créé R. _____ SA, société au capital action de 100'000 francs. Cette société a fait faillite, le Tribunal y reviendra.

Depuis 2001, il est gérant dans la S. _____ Sàrl, ce qui représente environ 40 % de son temps, le solde étant utilisé pour des mandats de consultant indépendant.
(...)

2.-a) Au mois de novembre 1996, comme cela a été mentionné, G. _____ a créé, avec trois associés, la société anonyme "R. _____ SA", ci-après R. _____ SA. Le siège social se trouvait à Aigle dont but était le développement ainsi que la fabrication de produits cosmétiques et de parfums pour le compte de tiers.
(...)

b) Dès 1997, des relations commerciales se sont nouées entre D. _____ Sàrl, qui elle-même a des relations avec D. _____ Inc., et R. _____ SA. Au terme de plusieurs mois de discussion, il est apparu que R. _____ SA pouvait servir de façonnier de crèmes et de gels à D. _____ Sàrl, active entre autre dans le commerce de produits cosmétiques ethniques. C'est ainsi que les parties ont signé un contrat le 19 février 1999. Il était convenu notamment que G. _____ fournirait des produits cosmétiques à D. _____ Sàrl.
(...)

c) Quoi qu'il en soit, agissant pour le compte de sa cocontractante, G. _____ a fabriqué des crèmes et des gels ethniques portant différentes appellations, telles que Q. _____, P. _____, Z. _____ ou [...] par exemple. Le Tribunal y reviendra.

Il sera précisé également que les emballages étaient stockés à Aigle alors que les tubes étaient fabriqués par F. _____ AG à [...]. Toutefois, les commandes avaient été dans un premier temps passées par une filiale de D. _____ Sàrl se trouvant à Londres directement auprès de la société F. _____ AG.
(...)

d) Le 8 février 2000, D. _____ Sàrl a résilié le contrat le liant à R. _____ SA pour le 31 décembre 2000. Il ressort de la lettre de résiliation que la commanditaire estimait que des manquements importants d'R. _____ SA rendaient impossible la poursuite d'une collaboration. La production accusait notamment du retard et la qualité des produits laissait à désirer.

Dans le même courrier, D. _____ Sàrl annulait les commandes en cours et invitait G. _____ à lui restituer le matériel de façonnage, ainsi que la

totalité des produits finis se trouvant à Aigle. Enfin, le conseil de la commanditaire rappelait l'interdiction de concurrence. Il sera précisé que G._____ n'a jamais restitué les produits en question.

e) D._____ Sàrl ne s'est plus préoccupé de la suite donnée par G._____ à son courrier du 8 février 2000 jusqu'à l'automne de la même année. A ce moment-là, cette société a découvert sur le marché américain divers produits ethniques réalisés en application de ses formules et commercialisées soit sous des marques qu'elle possédait, soit sous d'autres appellations.

G._____ n'a pas contesté avoir poursuivi la production, mais a expliqué qu'il devait d'abord rentrer dans ses fonds, que les désignations des produits à l'étranger appartenaient à d'autres sociétés, qu'il n'avait pas, en tant que fabricant sans être distributeur, à se préoccuper des droits sur les marques et qu'enfin les procédés de fabrication n'avaient rien de secret. Quant à la clause de non-concurrence, il s'agissait d'un problème purement civil, problème pendant d'ailleurs devant la Cour civile du Tribunal cantonal depuis le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles et pré-provisionnelles.

(...)

f) En date du 12 novembre 2001, D._____ Inc., par B._____, et D._____ Sàrl, par [...], ont déposé plainte contre G._____ plainte étendue le 16 janvier 2002.

En effet, les sociétés plaignantes reprochent à G._____ d'avoir commercialisé les produits dont ils détiennent les marques par le biais d'une société américaine "[...]", ci-après [...]. Il ressort du dossier que cette société a effectivement commandé à F._____ AG un certain nombre de tubes et d'emballages, ceux-ci ayant été transmis à Aigle pour être livrés à la société S._____ Sàrl, puis expédiés ensuite à [...], tout au moins en partie. L'enquête a également permis d'établir que G._____ a poursuivi la production des gels et crèmes dont il avait débuté la fabrication à l'initiative de D._____ Sàrl.

3.-Les investigations de police ont permis d'établir les éléments suivants, en relation avec un certain nombre de produits.

a) Dans le cadre du contrat signé entre les parties, G._____ a régulièrement produit des crèmes Q._____. Comme il disposait encore de matériel, l'accusé a continué à fabriquer ce cosmétique jusqu'en automne 2000 dans son usine d'Aigle. Il a utilisé la même appellation et a conditionné ces gels dans des emballages pratiquement identiques à ceux employés par D._____ Sàrl. Ces tubes ont été fournis par la société F._____ AG, qui avait reçu elle-même une commande directe de la société [...]. Une fois la commande constituée, G._____ a exporté aux Etats-Unis 60'000 de ces tubes, pour environ fr. 18'000.--. L'accusé n'a toutefois pas touché le montant prévu, [...] n'ayant pas pu commercialiser les crèmes en question dans ce pays.

D._____ Sàrl avait fait enregistrer la désignation Q._____ comme marque mixte verbale et figurative en Suisse le 7 décembre 1998, avant de transférer cette propriété le 31 mai 2000 à D._____ Inc. Il sera toutefois relevé que Q._____ est détenue en Italie et aux Etats-Unis par une société italienne, "X._____ S.R.L."

b) Dans le courant de l'année 1999, G._____ a livré à D._____ Sàrl environ 170'000 tubes de produits ethniques de marque P._____. Il lui est resté un stock d'environ 25'000 étuis pleins invendus. Comme il a reçu à peu près le même nombre d'emballages vides, l'accusé a rempli le solde de tubes avec les produits P._____ dans le but de pouvoir les commercialiser via la société

Or, le 4 novembre 1998, D. _____ Sàrl a fait enregistrer en Suisse la marque P. _____. Le groupe détient cette marque également en France et aux Etats-Unis. Là encore, et pour compliquer le tout, une autre société en détiendrait les droits pour la Grande-Bretagne.

c) En février 2001, G. _____ a fabriqué des produits Z. _____ en utilisant les emballages qui lui restaient de sa précédente collaboration et a vendu 7'000 tubes de ces produits à la société [...] pour fr. 3'240.-.

Le 20 janvier 1998, D. _____ Sàrl avait déposé la marque Z. _____ en Suisse auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle et détiendrait également les droits sur cette marque en France, Grande-Bretagne, Italie et Afrique. Le Tribunal relèvera toutefois qu'il ignore tout des relations entre les divers bénéficiaires de ces marques. Il semblerait en plus que X. _____ S.R.L. dispose des droits sur cette marque également en Italie et aux Etats-Unis.

d) En 2001, alors qu'il avait déjà fabriqué ce produit pour D. _____ Sàrl, G. _____ a exporté environ 15'000 pièces de crèmes Hot Z. _____ à la société [...] pour fr. 7'500.-.

Cette marque ne fait pas l'objet d'un enregistrement particulier. Les plaignantes soutiennent que l'enregistrement de Z. _____ couvre celui de Hot Z. _____.

e) Vers la fin de l'année 2001, G. _____ a également fabriqué 135'600 tubes de [...] Cream pour un montant de fr. 37'968.-. Cette commande a été livrée à [...], qui agissait en temps qu'intermédiaire pour la société [...] à Paris. Cette entreprise soutient être titulaire de cette marque dans plusieurs pays européens et africains. D. _____ Sàrl le soutient également au bénéfice d'un accord judiciaire passé aux Etats-Unis le 14 août 1999 d'où il résulterait que [...] n'aurait pas le droit d'utiliser et de commercialiser cette marque. Rien n'étant simple, il semblerait également que les parties se battent sur l'utilisation du nom en majuscules ou en minuscules.

Quoi qu'il en soit, G. _____ disposait d'une autorisation française de Black & White attribuant à cette société la titularité de la marque.

f) Comme cela a été brièvement énoncé plus haut, à la suite d'une erreur de commande, F. _____ AG a produit 300'000 tubes portant les marques [...] et [...]. Il semble résulter des discussions entre les partenaires commerciaux que ces tubes devaient être écoulés peu à peu par la suite, ce qui n'a pas été fait. Après avoir appris les divergences entre l'accusé et les sociétés D. _____ Sàrl, environ 30'000 tubes provenant de ce stock ont été acheminés à Aigle, puis remplis. Par la suite, G. _____ a réussi à vendre 3'600 pièces de [...] Gel et 3'600 autres pièces de [...] Gel à la société [...].

Ces marques semblent appartenir aussi D. _____ Sàrl, qui bien même, selon l'accusé, X. _____ S.R.L. aurait également des droits sur leur titularité, ainsi que cela résulte du dossier.

g) D. _____ Sàrl commercialise également des produits dénommés [...], [...] et [...]. La société a les droits sur les marques en question.

A la fin de ses relations contractuelles avec D. _____ Sàrl, G. _____ a exporté auprès de la société [...] des crèmes de la marque [...], crème produite en Suisse. Ces crèmes, et plus particulièrement les emballages, ressembleraient aux produits commercialisés par D. _____ Sàrl, non seulement par leur emballage s'agissant de [...], mais surtout par la composition effective du produit, qui relèverait du secret de fabrication.

Il en irait de même des marques [...] et [...].

Le Tribunal dispose au dossier d'un certain nombre d'indications concernant tout au moins les emballages. Il considère que la ressemblance est éloignée et qu'il n'existe aucun risque de confusion, tant le domaine des cosmétiques paraît fourmiller d'emballages et de boîtes plus ou moins diverses. Les emballages sont suffisamment différents pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion.

(...)

j) Par ordonnance du 30 janvier 2002, le Juge d'instruction a ordonné le séquestre de divers tubes de crèmes et emballages de produits cosmétiques ethniques, à savoir de toutes les pièces mentionnées dans deux inventaires dressés le 16 janvier 2002. L'ordonnance a été notifiée à l'accusé le même jour (...).

Toutefois, l'accusé a changé de locaux à Aigle en juillet 2002. Il cherchait évidemment à recréer une société après la faillite de la première entreprise. Dans ce cadre, il s'est permis de détruire un certain nombre d'objets séquestrés, selon lui périmés. Ces destructions ont porté notamment sur des emballages vides Q._____, des cartons de [...] Gel plus et de [...] Gel, ainsi que des cartons d'emballages vides Z._____.

De plus, en juin 2002, il a également remis une palette de 36 cartons d'emballage [...] la société [...] à Paris. Il a expliqué qu'il estimait que cette société paraissait être la légitime propriétaire de la marque, ce qui résolvait de le problème.

Enfin, il a changé le conditionnement de cartons de savon [...].

A l'audience, l'accusé a admis qu'il n'avait pas respecté l'ordonnance de séquestre du 30 janvier 2002, notamment en pensant que ces produits allaient être libérés tôt ou tard et également au motif qu'il avait besoin de place.

4.- (...)

c) G._____ est également renvoyé devant ce Tribunal comme accusé d'avoir enfreint la loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM). Il est reproché à l'accusé d'avoir d'une part usuré, contrefait ou imité certaines marques, puis les avoir mises en circulation (art. 61 al. 1 litt. a et b LPM) et d'avoir d'autre part désigné illicitement des produits contrefaits en les faisant passer pour des originaux, produits mis en circulation comme tels (art. 62 al. 1 litt. a et b LPM).

Il ressort du dossier que l'accusé a effectivement poursuivi la production d'un certain nombre de produits ethniques, puis les a écoulés auprès de la société [...]. G._____ a expliqué qu'il n'avait pas à se préoccuper des problèmes de marque, qu'il s'agissait d'éviter à son entreprise de partir en déconfiture et que la situation concernant la titularité des marques à l'étranger était confuse, étant précisé que l'ordonnance de renvoi ne retient aucune diffusion de ces produits sur le marché suisse.

La loi sur la protection des marques réprime la contrefaçon, mais aussi la mise en circulation de produits en violation de la titularité de la marque. Le Tribunal fédéral s'était d'abord posé la question de savoir si une marque déposée en Suisse, mais dont les produits étaient destinés exclusivement à l'exportation, pouvait être protégée (ATF 113 II 73, JT 1987 12.30). A première vue, une réponse négative avait été donnée. Dans une décision subséquente, le Tribunal fédéral semble avoir modifié cette position en estimant qu'il était punissable, en matière de protection de marques, d'envoyer des marchandises revêtues illégalement d'une marque à

l'étranger, où elle n'était pas protégée. Dans cette décision, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il était illicite, dans le domaine des brevets par exemple, de contourner la loi, par une vente et une exportation hors de Suisse des produits. Il a en revanche laissée indécise la question de savoir si l'apposition d'une marque sur un produit exclusivement destiné aux marchés étrangers constituait une mise en circulation suffisante pour donner droit à une protection (ATF 115 II 387, SJ 1990 p. 54).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le fait de fabriquer et d'exporter à l'étranger des produits de marques, dont la titularité est protégée en Suisse, constitue effectivement une infraction. En revanche, tel n'est pas le cas pour des marques non protégées en Suisse, ou dont la titularité est douteuse.

Il résulte de ce qui précède que G._____ a produit et a fait écouler à l'étranger, par [...] et [...], des produits dont il savait que les marques étaient propriété des deux sociétés D._____ Sàrl en Suisse tout au moins. Ainsi, il en a été des produits Q._____, P._____, Z._____, [...] et [...]. (...)

Pour terminer, le Tribunal considère que l'accusé ne saurait invoquer la titularité de certaines marques par d'autres sociétés, notamment en Italie, plus particulièrement. L'accusé produit et exporte les cosmétiques depuis la Suisse. Il doit donc se conformer au droit suisse et ne peut pas s'en moquer au motif que la loi à l'étranger l'admettrait. Bien au contraire, il lui était facile de se renseigner pour savoir si les marques en question étaient protégées au niveau suisse, critère déterminant et fondamental en l'espèce. Le Tribunal rappellera d'ailleurs que l'art. 13 al. 2 litt. d LPM confère au titulaire de la marque un droit absolu à l'utilisation des produits aux fins de les importer ou de les exporter.

A toutes fins utiles, le Tribunal précisera encore que l'art. 12 LPM n'est pas applicable en l'espèce, le dossier démontrant que les marques sont utilisées.

L'accusé soutient qu'il y aurait encore un abus de droit des plaignantes. Le Tribunal n'est pas du même avis et estime qu'il n'y a pas lieu de développer plus avant ces arguments au vu des éléments du dossier.

La défense a également plaidé que l'accusé aurait agi par négligence et qu'il ne serait à ce titre pas punissable. Le Tribunal n'est pas du même avis. G._____ savait pertinemment qu'il existe des marques qui sont protégées. Il savait également qu'il ne pouvait distribuer et exporter des produits, alors qu'il était en litige justement avec ses cocontractants, qui plus est titulaires suisses du droit sur lesdites marques. Dans le domaine d'activité de l'accusé, il est évident que ces questions sont connues.

Par conséquent, l'accusé sera reconnu coupable d'infraction aux art. 61 al. 1 et 62 al. 1 LPM.

b) Enfin, il est reproché à G._____ d'avoir contrevenu à l'art. 227 CPP. En d'autres termes, G._____ n'a pas hésité à se dessaisir des objets qui avaient été séquestrés par décision de justice, violant ainsi l'art. 224 al. 2 CPP. Sans aucun scrupule, l'accusé a jeté ou vendu une partie des objets séquestrés. Les motifs justificatifs soulevés par l'accusé sont irrelevants. La décision était claire et il devait la respecter. Il s'est donc rendu coupable de contravention à l'art. 227 du code de procédure pénale.

5.-G._____ doit donc être reconnu coupable d'infraction à la loi sur la protection des marques et de contravention au code de procédure pénale.

A la charge de l'accusé, le Tribunal retiendra qu'il a agi sans se préoccuper des droits dont les plaignantes disposaient, en bafouant allègrement les

dispositions légales, allant jusqu'à ignorer d'ailleurs les décisions rendues par un Juge d'instruction. Un tel comportement démontre une absence totale de respect pour la législation et les autorités. De plus, l'accusé a exporté des quantités importantes de produits, même si le bénéfice qu'il en a retiré semble être plutôt limité. Enfin, le Tribunal retiendra également à la charge de G._____ la longue période durant laquelle il a agi, et il a d'ailleurs quelques doutes sur le fait que celui-ci ait enfin compris qu'il y a avait des comportements qui n'étaient pas admissibles. Son attitude à l'audience laisse d'ailleurs songeur.
(...)

6.-Les deux sociétés plaignantes ont demandé qu'il leur soit donné acte de leurs réserves civiles. Au vu des différents procès civils en cours, cette conclusion est justifiée et il y sera fait droit.
(...)

7.-Au vu des éléments figurant au dossier, le Tribunal considère qu'il y a lieu de détruire le solde des objets séquestrés. Premièrement, l'usage des marques est illicite. Deuxièmement, une bonne partie de ces produits sont périmés et il est dans l'intérêt public que le tout soit retiré de tous les marchés potentiels."

b) Le défendeur a recouru contre le jugement du 8 octobre 2003 auprès de la Cour de cassation du Tribunal cantonal. Dans son arrêt du 22 mars 2004, celle-ci a pour l'essentiel confirmé le jugement du Tribunal de police, en précisant toutefois que l'infraction à la loi fédérale sur les marques ne pouvait être retenue que pour les marques Z._____, P._____ et Q._____, à l'exclusion de [...] et [...]. Le jugement du Tribunal de police a ainsi été réformé par la Cour de cassation pénale en ce sens que le défendeur a été condamné à la peine de vingt-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 2'000 fr., avec délai d'épreuve et de radiation de même durée. La Cour de cassation a également réformé le jugement en ce sens que divers séquestres, concernant des biens sans lien avec les trois marques précitées, ont été levés. Les motifs de l'arrêt du 22 mars 2004 sont notamment les suivants:

"(...)

b) En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable d'infraction à la LPM, pour avoir violé les articles 61 alinéa 1 et 62 alinéa 1, ainsi que de contravention à l'article 227 CPP.

Il a agi sans se préoccuper des droits des plaignantes, avec lesquelles il avait pourtant noué des relations commerciales, qui avaient abouti à la signature d'un contrat avec la société D._____ Sàrl le 19 février 1999. Lorsque celui-ci a été rompu, G._____ n'a pas restitué le matériel qui lui avait été fourni, ni le stock de produits finis qui se trouvait dans les locaux de sa société, quand bien même la société D._____ Sàrl l'avait expressément exigé. Bien au contraire, il a exporté une partie de cette marchandise aux Etats-Unis,

territoire sur lequel les plaignantes commercialisaient leurs produits. Le recourant a également fabriqué des cosmétiques appartenant aux plaignantes, en utilisant la même appellation qu'elles et en les conditionnant dans des emballages pratiquement identiques à ceux employés par la société D. _____ Sàrl. Son comportement dénote une absence totale de scrupules.

L'activité délictueuse du recourant a porté sur une quantité importante de produits. Elle s'est en outre étalée sur une longue période et n'a pris fin que par le dépôt d'une plainte pénale et l'ouverture d'une action sur le plan civil. L'attitude de G. _____ révèle également un manque de respect de l'autorité. Il n'a en effet pas hésité à jeter ou à vendre une partie des objets qui avaient été séquestrés en ses mains, interdiction lui étant expressément faite de s'en dessaisir. Il convient enfin de relever que les infractions retenues à sa charge entrent en concours."

c) Le 22 juillet 2004, un deuxième jugement a été rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre du défendeur. Celui-ci a été condamné pour abus de confiance, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et infraction par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, et à 2'000 fr. d'amende, peine complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Dans la mesure où le défendeur avait admis les faits ayant abouti à cette condamnation, le Tribunal de police a annexé l'ordonnance de renvoi du 4 mars 2004 à son jugement pour en faire partie intégrante. Celle-ci a notamment la teneur suivante:

"(...)

Au mois de novembre 1996, l'accusé G. _____ a créé la société R. _____ SA (ci-après R. _____ SA), dont le siège social se trouvait à Aigle et ayant pour but le développement ainsi que la fabrication de produits cosmétiques et de parfums pour le compte de tiers.

(...)

Pendant la liquidation, l'accusé a toutefois poursuivi ses activités commerciales dans le cadre de la société R. _____ SA, (...).

Lors de l'établissement du procès-verbal d'interrogatoire du 10 juin 2002, à l'Office des faillites d'Aigle, G. _____ a déclaré que la société R. _____ SA ne possédait pas d'actifs, quand bien même plusieurs machines avaient été achetées pour la fabrication des différents produits cosmétiques. Par ailleurs, lors de la constitution de ladite société, G. _____ avait fait un apport en nature, se composant de biens mobiliers et matériel, d'une valeur de CHF 50'000.--.

En fait, avant que la société ne soit déclarée en faillite, l'accusé a transféré sans droit certains actifs, soit mobilier et machines de production, propriété exclusive d'R. _____ SA, à la société S. _____ Sàrl, afin de poursuivre son activité commerciale, distraquant ainsi les biens de la société R. _____ SA soumis à la procédure de faillite.

G._____ a procédé notamment en se cédant, au nom d'R._____ SA, des actifs, en paiement de ses honoraires, se favorisant lui-même au détriment des créanciers.

En 1999, il a ainsi repris un mélangeur de crèmes en compensation de CHF 15'000.-- d'arriérés de salaires pour le travail fourni en 1998. Le 15 janvier 1999, il s'est également rétribué en nature, à concurrence de CHF 40'000.-- d'honoraires correspondants au 2^{ème} semestre 1998. Il a fait de même le 17 décembre 1999, à concurrence de CHF 56'000.-- d'honoraires correspondants au 1^{er} semestre 1998. Finalement, le 30 juin 2000, l'accusé a encore établi une facture de CHF 48'000.-- pour le 1^{er} semestre 2000, période à laquelle il était liquidateur d'R._____ SA, se remboursant par cession de diverses machines.

(...)

D._____ Inc., représenté par B._____, et D._____ Sàrl, représentée par [...], créanciers de la société faillie, ont déposé plainte le 12 novembre 2002. (...)"

Le Tribunal de police a notamment retenu ce qui suit dans ses considérants:

"3.- L'accusé est renvoyé dans le cas 1 de l'ordonnance pour banqueroute frauduleuse, au sens de l'art. 163 ch. 1 CP. Cette infraction suppose une diminution fictive de l'actif social, hypothèse non réalisée en l'espèce, puisque les machines mentionnées dans l'acte d'accusation ont bel et bien été transférées à la S._____ Sàrl. L'accusation a donc été complétée aux débats, pour permettre d'envisager l'application de l'art. 164 CP qui traite de la diminution effective des actifs au préjudice des créanciers.

Il ne fait d'abord aucun doute que, comme dirigeant unique de la société R._____ SA, G._____ doit être considéré comme le débiteur visé par les dispositions précitées, cela en application de l'art. 172 CP.

Si l'on s'en tient aux valeurs attribuées par l'accusé aux différentes machines dont le transfert est litigieux, on constate qu'il y a effectivement eu une diminution importante de l'actif social, le montant total représentant Fr. 144'000.-. Il n'est pas contestable que ces installations ont été soustraites aux mesures d'exécution forcée de la faillite, de sorte que les éléments objectifs de l'infraction à l'art. 164 CP sont réalisés. Il faut en effet retenir que les valeurs patrimoniales ont été cédées contre une prestation de valeur manifestement inférieure, puisque l'accusé a opposé en compensation une créance de Fr. 48'000.-- pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2000 durant laquelle il devait agir exclusivement comme liquidateur de la société, situation qui ne pouvait donc pas déboucher sur la perception d'honoraires d'une telle ampleur. Pour le reste, cette façon de procéder montre qu'en réalité, l'accusé a cherché à se rembourser en s'attribuant rétrospectivement une rémunération à laquelle il ne pouvait pas prétendre en raison des résultats déficitaires d'R._____ SA. Le Tribunal retient par conséquent que les autres montants facturés, soit des honoraires à hauteur de Fr. 56'000.-- et de Fr. 40'000.-- ne trouvent pas une justification objective suffisante pour permettre de considérer qu'ils ont été opposés valablement en compensation.

Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer qu'un dirigeant qui se dédommageait en distrayant les machines de son entreprise devait répondre de banqueroute frauduleuse, selon l'ancienne disposition de l'art. 163 CP (ATF 107 IV 175).

À l'audience, l'accusé a admis avoir été conscient qu'il se favorisait par

rapport aux autres créanciers, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction est également réalisé, l'auteur ayant agi de manière à causer un dommage aux créanciers sociaux. Pour le reste, il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte également sur le prononcé de faillite ou qu'il existe un lien de causalité direct entre la diminution de l'actif et la faillite (Code pénal annoté ad 163 aCP, note 1.4).

G._____ doit donc être condamné pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.

Suite à l'aggravation de l'accusation, G._____ est également renvoyé pour abus de confiance.

L'hypothèse réside ici dans le fait que le transfert des actifs correspond également à une appropriation de choses mobilières confiées, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, les intérêts juridiques protégés par la disposition précitée et l'art. 164 CP étant différents, à savoir d'une part le patrimoine de l'entreprise et d'autre part les mesures d'exécution forcée de la poursuite pour dettes et faillite.

Le Tribunal considère qu'un tel concours est difficilement envisageable dans l'hypothèse d'une Einmanngesellschaft, puisqu'il faut considérer que la société a confié les biens litigieux à son dirigeant unique. Une telle construction juridique paraît un peu artificielle. L'accusé engage toutefois sa responsabilité sous un autre angle puisqu'il a été désigné liquidateur par décision du 26 avril 1999 du proposé du registre du commerce, en application des art. 708 al. 4 CC et 88 ORC. Cette désignation a créé pour lui des obligations légales supplémentaires, notamment celle de conserver le patrimoine de la société en vue de la liquidation. En cédant les biens comme on l'a vu, G._____ a donc effectivement agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à sa société un enrichissement illégitime, à savoir éviter des investissements supplémentaires à la nouvelle société qui continuait les activités de la société faillie.

G._____ doit donc être également condamné pour abus de confiance, en concours idéal avec l'art. 164 CP.

Enfin, il faut retenir la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction qui n'est pas contestée, en raison de l'absence de toute comptabilité pour les exercices 1998 à 2002. Cette carence a eu pour conséquence qu'il est devenu impossible d'établir la situation financière exacte de l'entreprise, G._____ ayant manifestement eu conscience que la tenue des comptes était insuffisante. Il a en effet admis à l'audience avoir dû renoncer à l'intervention d'un comptable, faute de moyens pour le mettre en oeuvre. En facturant rétrospectivement des honoraires pour près de Fr. 150'000.-, G._____ a en outre concrètement démontré qu'il était également conscient qu'il n'était plus possible de connaître la situation financière exacte de son entreprise. C'est donc bien l'art. 166 CP qui est applicable et non pas la contravention à l'art. 325 CP, qui serait prescrite.
(...)

5.-Pour fixer la peine, le Tribunal retient à charge le concours d'infractions concernant des biens juridiquement protégés très différents et, à décharge, le fait que l'accusé a en définitive admis sa responsabilité pour l'ensemble des faits reprochés. Avec la défense, il faut admettre que le constat d'ensemble correspond à l'accumulation de négligences grossières, certes lourdes de conséquence, plutôt qu'à un comportement foncièrement malhonnête. Il n'en demeure pas moins que le matériel transféré illicitement est d'une valeur non négligeable et la pollution importante, à tout le moins par la quantité des déchets déversés, de sorte que l'on ne peut pas s'en tenir à une peine symbolique.

Tout bien considéré, il se justifie d'infliger à G._____ trois mois

d'emprisonnement, sanction qui est complémentaire à celle prononcée par la Cour de cassation vaudoise le 22 mars 2004.

L'accusé bénéficiera du sursis. Les renseignements à son sujet ne sont en effet pas défavorables et il semble s'être mieux organisé dans la gestion de sa nouvelle société. (...)"

8. D'autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la solution du procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

9.a) Le 22 février 2001, la demanderesse D._____ Sàrl a adressé au juge instructeur de la Cour civile une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles contre R._____ SA en liquidation et F._____ AG. Elle a conclu à ce qu'interdiction soit faite à F._____ AG, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), de fabriquer, de vendre ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce d'emballages ou de tubes portant la marque Q._____ (I) et à ce qu'interdiction soit faite à R._____ SA en liquidation, sous la même menace, de commander, d'acheter ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce, dans le monde entier, des produits commercialisés sous la marque Q._____ (II). Par requête de mesures provisionnelles complémentaire du 4 avril 2001, les demanderesses D._____ Sàrl et D._____ Inc. ont pris les mêmes conclusions.

A la suite de deux audiences, tenues les 14 mars et 30 mai 2001, le juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance le 8 juin 2001 admettant la requête de D._____ Inc. et écartant celle de D._____ Sàrl. Il a dès lors fait droit aux conclusions I et II de la requête du 22 février 2001, complétée le 4 avril 2001. Il a par ailleurs impartit à la demanderesse D._____ Inc. un délai au 12 juillet 2001 pour faire valoir son droit en justice, délai prolongé au 16 août 2001 par avis du 16 juillet 2001.

b) Par demande du 16 août 2001 dirigée contre R._____ SA en liquidation, G._____, F._____ AG et son employé M._____, D._____

Sàrl et D._____ Inc. ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

I. Interdiction est faite à la défenderesse F._____ AG et au défendeur M._____, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de vendre ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits, d'emballages ou de tubes portant la marque Q._____.

II. Les défendeurs F._____ AG et M._____ doivent solidairement entre eux à D._____ Sàrl et D._____ Inc., celles-ci en qualité de créancières solidaires, la somme de fr. 100'000.-- cent mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2001.

III. Interdiction est faite à la défenderesse R._____ SA en liquidation et au défendeur G._____, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque Q._____.

IV. Les défendeurs R._____ SA en liquidation et G._____ doivent solidairement entre eux à D._____ Sàrl et D._____ Inc., celles-ci en qualité de créancières solidaires, la somme de fr. 100'000.-- (cent mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2001."

La défenderesse R._____ SA en liquidation ayant été radiée du registre du commerce, elle a été mise hors de cause par avis du juge instructeur du 22 novembre 2004.

Le même jour, ce magistrat a pris acte de la transaction partielle intervenue entre les demanderesses et les défendeurs F._____ AG et M._____ et a mis ces deux défendeurs hors de cause et de procès, l'instance se poursuivant entre les demanderesses et le défendeur G._____.

Par réplique du 21 février 2005, les demanderesses ont modifié et complété leurs conclusions, sous suite de dépens, de la manière suivante:

I. Interdiction est faite au défendeur G._____, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque P._____.

II. Interdiction est faite au défendeur G._____, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer

ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque Z._____.

III. Interdiction est faite au défendeur G._____, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque Q._____.

IV. G._____ doit à D._____ Sàrl et D._____ Inc., celles-ci en qualité de créancières solidaires, la somme de fr. 100'000.-- (cent mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2001."

Le défendeur a été autorisé à se réformer à la veille du délai de réponse, par jugement incident du juge instructeur du 12 juillet 2005. Il a déposé sa réponse le 7 novembre 2005 concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 16 août 2001.

Le 30 juin 2006, le défendeur a déposé une duplique précisant les conclusions prises dans sa réponse du 7 novembre 2005 en ce sens qu'il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et des conclusions complétées de la réplique du 21 février 2005.

En droit:

I.a) Le siège de la demanderesse D._____ Inc. est à Kingstown, à St-Vincent-et-Grenadines, archipel indépendant des Caraïbes, membre du Commonwealth. Si l'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, le litige est toujours de nature internationale (TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 c. 2.1). Aucune convention internationale en matière de compétence ne lie la Suisse à St-Vincent-et-Grenadines, de sorte que la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après: LDIP; RS 291) s'applique au cas d'espèce (art. 1 al. 2 LDIP *a contrario*).

En vertu de l'art. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les actions portant

sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.

Le défendeur est domicilié à Aigle; les demanderesses sont donc fondées à agir devant les tribunaux vaudois.

En vertu de l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (ci-après: LPM; RS 232.11), chaque canton désigne pour l'ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles en matière de droit des marques. Dans le canton de Vaud, l'art. 74 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après: OJV; RSV 173.01) désigne à ce titre la Cour civile. Ces deux dispositions, respectivement abrogée et modifiée par l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), qui maintient la compétence d'une instance cantonale unique en matière de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC), demeurent applicables à la présente cause en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC. La cour de céans est dès lors compétente *ratione materiae*.

Il en va de même des prétentions dirigées contre le défendeur G._____ sur la base du contrat du 19 février 1999. En effet, l'art. 112 LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.

De surcroît, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, de sorte que la cour de céans est également compétente pour traiter du présente litige pour ce motif (art. 6 al. 1 LDIP).

b) Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit

de l'Etat pour lequel la protection est revendiquée (art. 110 al. 1 LDIP). Il ne s'agit pas de la loi du for, mais de la loi du ou des pays sur le territoire desquels se produisent les violations (Cherpillod, Le droit suisse des marques, Publication CEDIDAC n° 73, Lausanne 2007, p. 32 et les références citées). Si les violations se produisent sur le territoire de plusieurs pays, on appliquera la loi de chacun de ces pays pour les différents actes. Certains actes peuvent cependant relever de plusieurs lois: ainsi, l'exportation depuis la Suisse tombe sous le coup de la LPM, mais elle sera aussi traitée, dans le pays d'importation, comme un acte d'importation qui tombe sous le coup de la loi de ce pays-ci. Il découle de l'art. 110 LDIP que le demandeur, en revendiquant la protection de la propriété intellectuelle pour un pays donné, soumet les droits y relatifs à la législation de celui-ci (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4^{ème} édition, 2005, n. 1 ad art. 110 LDIP). C'est la loi de l'Etat protecteur qui définira ensuite son champ d'application territorial et régira, plus généralement, toutes les questions juridiques qui se posent, comme celle de l'éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle (ATF 136 III 232 c. 5 et les références citées).

En l'espèce, la fabrication litigieuse a eu lieu dans les locaux de l'entreprise R. _____ SA à Aigle, en Suisse, d'où partaient les produits destinés à l'exportation. Les demanderesses fondent leurs prétentions en cessation sur la LPM. Elles ont donc choisi l'application du droit suisse aux cas allégués de violation de leurs droits de propriété intellectuelle, de sorte que la LPM est applicable au présent litige.

Quant aux prétentions fondées sur une violation du contrat du 19 février 1999, il faut rappeler que celui-ci a été conclu entre deux sociétés de droit suisse dont le siège était, au moment de la conclusion du contrat, en Suisse, plus particulièrement à Cologny pour D. _____ Sàrl et à Aigle pour R. _____ SA. Le litige ne présente dès lors pas, à cet égard, d'élément d'extranéité. Par ailleurs, l'art. 122 LDIP relatif aux contrats portant sur la propriété intellectuelle ne s'appliquerait de toute manière pas en l'espèce, le contrat litigieux ne constituant pas un tel contrat. Le droit suisse est dès lors applicable également à cet aspect du litige.

II. Selon l'art. 4 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qui reste applicable à la présente procédure (art. 404 al. 1 CPC), le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particulier à la cause, ainsi que des faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance manifeste. En outre, il peut tenir compte de faits révélés par une expertise écrite (al. 2).

En vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), la notion de fait notoire doit être interprétée, déjà avant l'entrée en vigueur du CPC (qui la consacre à son art. 151), conformément aux principes généraux de la procédure civile. Selon la doctrine, les faits notoires, qui n'ont pas à être allégués, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du public ou seulement du juge (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 945; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse II/1, 2009, n. 626). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit: il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun. Ainsi, les faits résultant du Registre du commerce ont été considérés comme étant notoires (cf. notamment TF 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 c. 2.1). Il en a été jugé de même du taux de conversion des monnaies, qui peut être contrôlé sur Internet, par des publications officielles et dans la presse écrite (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1).

Les indications figurant au registre des marques de l'IFPI sont disponibles gratuitement *via* le site Internet "www.swissreg.ch". Le nom ou le numéro de la marque permettent à chacun de consulter l'état des inscriptions relatives à une marque, soit notamment son statut, son titulaire, les dates de dépôt, d'enregistrement, d'échéance, les produits qu'elle couvre et l'existence ou non d'une procédure d'opposition. A l'aune

de la jurisprudence qui précède, la cour de céans considère que ces indications doivent être considérées comme des faits notoires, qu'il n'est donc pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 130 III 113 c. 3.4, JT 2004 I 296).

En l'espèce, le chiffre 3 de l'état de fait intègre, en rapport avec les marques Z._____, P._____ et Q._____, certains faits non allégués par les parties mais notoires, car résultant du registre des marques de l'IFPI.

III. La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore ou d'exiger de l'autre partie qu'elle indique la provenance des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession (art. 55 al. 1 let a, b et c LPM). L'action appartient à celui qui est titulaire du droit à la marque dont la violation est invoquée. En principe, seule est légitimée au procès la partie qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement le droit est exercé (SJ 1995 p. 212). La défaut de légitimation - active ou passive - est une objection que le juge doit retenir d'office.

En l'espèce, les demanderesses font valoir qu'en leur qualité de titulaire de marques au sens de la LPM, elles bénéficient de la protection accordée par cette loi. Le défendeur soutient en revanche que les demanderesses ne sont pas titulaires des droits sur les marques P._____, Z._____ et Q._____.

a) La protection conférée par la LPM ne déploie ses effets que sur le territoire suisse. Selon le principe de la territorialité, chaque Etat détermine, pour son propre territoire, les conditions de l'acquisition et de la perte d'un droit de propriété intellectuelle, ainsi que sa cessibilité, son

contenu et ses effets (RSPI 1992 p. 248). Par conséquent, l'existence d'un droit de propriété intellectuelle à l'étranger ne permet pas de fonder une protection en Suisse, et *vice versa*. Ainsi, un enregistrement de marque suisse (ou de marque internationale désignant la Suisse) produit ses effets sur le territoire suisse (RSPI 1992 p. 248; Cherpillod, op. cit., p. 31).

Le droit exclusif à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM). Il faut cependant que la marque soit valable. L'enregistrement de la marque a lieu sans garantie quant à sa validité: la nullité d'une marque enregistrée nonobstant l'existence d'un motif absolu (art. 2 LPM) ou relatif (art. 3 LPM) peut toujours être constatée judiciairement (Cherpillod, op. cit., p. 147). La durée de l'enregistrement est de dix ans dès la date du dépôt (art. 10 LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose en premier (art. 6 LPM).

Il faut également que la marque ait été utilisée de manière ininterrompue pendant cinq ans en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 et 12 LPM). Une marque de fabrique ou de commerce sera valablement utilisée lorsqu'elle est apposée sur les produits ou leur emballage, ou lorsqu'elle est utilisée d'une autre manière propre à établir un lien entre la marque et les produits (Sic! 2006 p. 860). La marque doit être utilisée telle qu'elle a été enregistrée ou sous une forme qui ne diffère pas de l'enregistrement par des éléments essentiels (art. 11 al. 2 LPM). L'usage doit être sérieux (sur cette notion, cf. Cherpillod, op. cit., pp. 191 et 192). Il doit avoir lieu en Suisse, mais il n'est pas nécessaire qu'il ait lieu sur tout le territoire suisse (ATF 102 II 116, JT 1977 I 510). La jurisprudence relative à l'usage pour l'exportation a évolué. Dans un arrêt de 1989 (ATF 115 II 387, SJ 1990 p. 54; confirmé notamment par TF 4A_529/2008 du 9 mars 2009 c. B.b.a), le Tribunal fédéral a considéré que l'exportation d'un produit revêtu d'une marque contrefaite ou imitée constituait un usage illicite fait en Suisse d'une marque protégée en Suisse. Cela concerne toutefois l'usurpateur et non celui qui revendique la protection de la LPM. En revanche, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si l'apposition d'une marque sur un produit voué exclusivement au marché

étranger constituait une mise en circulation suffisante pour donner un droit à cette marque et à la protection qui en découle. L'art. 11 al. 2 LPM codifie cette jurisprudence et précise désormais que l'usage pour l'exportation est suffisant. Il faut toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou services offerts de Suisse; l'usage uniquement à l'étranger ne suffit pas (Sic! 2004 p. 420 cité *in* Cherpillod, op. cit., p. 192). La conséquence du non-usage de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans est que le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Cette déchéance produit ses effets *ipso jure*: en cas d'action en nullité, le juge ne fait que constater la nullité (Cherpillod, op. cit., p. 194). Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; il appartient alors au titulaire de rapporter la preuve de l'usage (art. 12 al. 3 LPM).

Un transfert de la marque est possible (art. 17 al. 1 LPM). Il n'est valable qu'en la forme écrite. Il n'a d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement (art. 17 al. 2 LPM).

Pour les marques internationales, l'art. 1 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisés à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après: Arrangement de Madrid; RS 0.232.112.3) prévoit une protection réciproque entre les Etats contractants pour les marques inscrites dans ces Etats. L'art. 2 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 (ci-après: le Protocole de Madrid; RS 0.232.112.4) permet à tout déposant d'une marque de s'assurer la protection de celle-ci sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après: OMPI). Ces deux textes internationaux imposent à leur art. 3 que la demande d'enregistrement soit présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement du 18 janvier 1996 (ci-après:

Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid; RS 0.232.112.21). Tous les Etats signataires de ces textes ont déclaré, conformément aux art. 3^{bis} de ces deux textes, que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendait à eux que si le titulaire de la marque le demandait expressément. La Suisse, la France et l'Italie sont signataires de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont parties uniquement au Protocole de Madrid. La Grande-Bretagne et la Suisse sont par ailleurs liées par une déclaration pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce signée à Berne le 6 novembre 1880 (ci-après: Déclaration de Berne; RS 0.232.112.936.7) qui étend la protection accordée à une marque dans un de ces pays à l'autre pays également, à condition que les formalités requises par les lois des pays respectifs soient remplies.

b) En l'espèce, la demanderesse D._____ Sàrl a déposé en Suisse les marques Z._____, P._____ et Q._____ respectivement les 20 janvier 1998, 4 novembre 1998 et 7 décembre 1998. Elle a été enregistrée comme titulaire en Suisse de ces marques, de classification internationale n° 3 pour P._____, n° 3 et 5 pour Z._____ et n° 3, 5 et 16 pour Q._____.

Selon la convention du 1^{er} janvier 2003 et l'acte de cession du 2 janvier 2003, D._____ Inc. a cédé la marque Z._____ à Y._____ Ltd. Il apparaît dès lors que les demanderesses ne sont plus titulaires de cette marque depuis cette date. Au demeurant, il est établi que la marque Z._____ a été radiée pour cause de non-prolongation le 9 mars 2009 du registre des marques Swissreg; les demanderesses n'en sont donc plus les titulaires en Suisse.

La marque verbale et figurative Q._____ (n° [...]) a été valablement cédée le 31 mai 2000 à D._____ Inc. par D._____ Sàrl. Figure également au registre des marques Swissreg une marque uniquement verbale Q._____ (n° [...]) qui a pour titulaire Y._____ Ltd et qui a été déposée postérieurement à la marque n° [...], soit le 3 avril

2007. Le registre des marques Swissreg ne fait état d'aucune opposition à l'inscription de la marque n° [...]. Force est donc de constater qu'il y a en Suisse deux marques correspondant à l'appellation Q._____ et leur titularité diverge. Quoiqu'il en soit, la demanderesse D._____ Inc. est titulaire de l'une des marques Q._____ déposées en Suisse.

Quant à la marque P._____, l'instruction a permis d'établir qu'elle a été valablement cédée le 31 mai 2000 par D._____ Sàrl à D._____ Inc., de sorte que cette dernière en est titulaire en Suisse à ce jour.

c) Le défendeur allègue que les demanderesses ne bénéficient de la priorité d'usage pour aucune des marques litigieuses et invoque ainsi un motif relatif d'exclusion au sens de l'art. 3 al.1 LPM. Comme indiqué plus haut (cf. cons. III a), l'enregistrement en Suisse n'est pas une garantie de la validité de la marque. Toutefois, selon l'art. 3 al. 3 LPM, seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2^{ème} éd., p. 83). Ainsi, le défendeur ne peut pas s'en prévaloir pour faire échec à l'action des demanderesses qui se prétendent titulaires des marques litigieuses, puisqu'il n'est lui-même titulaire d'aucune de ces marques. Le moyen est ainsi mal fondé.

Par surabondance, il est établi que les marques P._____, Z._____ et Q._____ ont été déposées et enregistrées dans d'autres pays avant d'être déposées en Suisse par D._____ Sàrl. Ainsi, la société C._____ Ltd est titulaire au Royaume-Uni de la marque P._____ déposée le 9 mai 1991 et enregistrée le 29 décembre 1995. Toutefois, il n'est pas établi que cet enregistrement ait eu lieu conformément au Protocole de Madrid et sur le formulaire idoine prescrit par le Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid, de sorte que le dépôt de cette marque au Royaume-Uni ne déploie aucun effet en Suisse. La solution est d'ailleurs la même si l'on applique la Déclaration de Berne, le défendeur n'ayant ni allégué, ni établi que la société C._____ Ltd aurait rempli les conditions à l'enregistrement de cette marque en Suisse.

La marque Z._____ a été inscrite le 15 octobre 1997 en tant que marque internationale au sens de l'Arrangement de Madrid par la société italienne X._____ S.R.L., alors qu'elle n'a été déposée que le 20 janvier 1998 par la demanderesse D._____ Sàrl. Cette inscription n'a toutefois été expressément étendue qu'à l'Espagne, la France et le Maroc. En vertu de la réserve formulée par la Suisse aux art. 3^{bis} de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, l'enregistrement de cette marque internationale par X._____ S.R.L. ne déploie aucun effet en Suisse, faute pour le déposant de l'avoir expressément demandé.

En ce qui concerne la marque Q._____, elle a été déposée en Suisse le 7 décembre 1998, alors qu'il ressort du jugement rendu le 8 juillet 2004 par la Cour d'appel des marques du Bureau américain des brevets et des marques qu'elle bénéficie d'une priorité d'utilisation depuis le mois d'octobre 1997 par la société X._____ S.R.L.. Le jugement en question constate cependant que cette utilisation n'est intervenue que sur le territoire des Etats-Unis. Rien ne permet de penser qu'il en est allé de même en Suisse depuis la même date. D'ailleurs, le défendeur n'allègue et n'établit pas que la marque Q._____ a fait l'objet d'un enregistrement international au sens de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid et que cet enregistrement a été expressément étendu par le déposant au territoire suisse; la priorité d'usage accordée à X._____ S.R.L. aux Etats-Unis ne déploie donc aucun effet en Suisse.

Pour ces motifs également, les arguments du défendeur relatifs à la priorité d'usage des marques litigieuses doivent être écartés.

d) Le défendeur fait valoir que les demanderessees n'ont jamais utilisé les marques litigieuses en Suisse, de sorte qu'elles ne sauraient se prévaloir de la protection accordée par la LPM.

Il n'est certes pas établi que les demanderessees aient commercialisé ou mis en circulation en Suisse des produits des marques P._____, Z._____ ou Q._____. Selon le contrat du 19 février 1999, la demanderesse D._____ Sàrl a confié à R._____ SA, dont le siège était

à Aigle, la fabrication de produits cosmétiques ethniques destinés aux marchés des continents européen, américain et africain. R._____ SA ne devait livrer et vendre les produits fabriqués qu'à la demanderesse, qui disposait d'un droit de vente exclusif. Il apparaît donc que les produits ont bien été fabriqués en Suisse et ont été exportés par D._____ Sàrl vers l'étranger, ce que le défendeur ne conteste pas et ce qui est confirmé par le jugement pénal. Le contrat ne mentionne toutefois aucune marque de produits. Les demanderesses se fondent sur les états de fait des jugements pénaux rendus à l'encontre du défendeur pour établir que celui-ci produisait des cosmétiques portant le nom des trois marques litigieuses. Ces faits peuvent être considérés comme établis au regard de l'art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), l'instruction de la présente cause n'ayant mis en évidence aucun fait qui contredirait sur ce point les constatations du juge pénal. Le défendeur ne s'en prévaut d'ailleurs pas.

Les demanderesses établissent donc qu'au moment où elles ont ouvert la présente action, le 16 août 2001, elles avaient utilisé les marques litigieuses dans le courant de l'année précédente, soit en tout cas jusqu'au 8 février 2000, date à laquelle le contrat les liant au défendeur a été résilié.

Il n'est certes pas établi que D._____ Inc. a utilisé en Suisse la marque Q._____. Toutefois, en qualité de cessionnaire, elle peut se prévaloir de l'utilisation qu'en a fait la cédante D._____ Sàrl.

e) En définitive, la demanderesse D._____ Inc. est titulaire, à l'exclusion de la demanderesse D._____ Sàrl, de la marque figurative et verbale Q._____ enregistrée en Suisse (n° [...]) et de la marque P._____. Les demanderesses n'établissent en revanche pas être encore titulaires de la marque Z._____, celle-ci ayant été radiée, comme exposé ci-dessus. La demanderesse D._____ Inc. est donc seule légitimée activement pour se prévaloir de la protection accordée par la LPM pour les marques P._____ et Q._____.

Le défendeur, que les demanderesses désignent comme auteur d'une violation de leurs droits aux marques litigieuses, a la légitimation passive.

IV.a) D'une manière générale, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Il s'agit d'un droit absolu en ce sens qu'il est opposable à tous (Cherpillod, op. cit., p. 169). En vertu de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire de la marque peut interdire d'user des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, en particulier les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a). Il peut notamment interdire d'utiliser le signe concerné pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (art. 13 al. 1 let. b LPM) ou pour importer ou exporter des produits (let. d). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a admis que celui qui envoie à l'étranger des marchandises revêtues illégalement d'une marque commet un acte illicite. Peu importe à cet égard que les produits soient exportés vers un pays où la marque n'est pas protégée; il suffit qu'ils soient expédiés depuis la Suisse (ATF 115 II 387, JT 1990 I 602 précité; Cherpillod, op. cit., p. 173).

A teneur de l'art. 18 al. 1 LPM, le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l'utiliser sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. Une telle licence devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement. L'élément essentiel du contrat de licence est la cession d'un bien immatériel en vue de son utilisation industrielle ou commerciale. Le titulaire des droits sur le bien immatériel garde la propriété de ceux-ci et n'en cède que les droits d'utilisation et d'exploitation. Il s'agit d'un contrat *sui generis* (Troller, op. cit., p. 294). En règle générale, les contrats de licence sont conclus pour une durée indéterminée de sorte que la fin du contrat n'éteint pas toutes les obligations des parties; il subsiste notamment une obligation du donneur de licence de reprendre les stocks et une interdiction du preneur de licence de faire concurrence au donneur

pendant un certain temps. La résiliation déploie des effets *ex nunc*: jusqu'au moment où la cause de résiliation est survenue, le preneur a pu valablement exploiter le bien immatériel (ATF 116 II 196, rés. in JT 1990 I 596). Après la fin d'un contrat de licence portant sur des droits exclusifs, le preneur de licence doit cesser leur utilisation. A défaut de réglementation contractuelle, le preneur n'a pas le droit d'écouler le stock de marchandise fabriquée sous licence après le terme du contrat. En effet, à partir de ce moment, toute mise sur le marché, toute livraison à un client constitue une violation du droit exclusif de l'ayant droit (Troller, op. cit., pp. 298 et 299; Modiano, Le contrat de licence de brevet: droit suisse et pratique communautaire, Genève 1979, p. 119; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4^{ème} éd., n. 8007).

b) R. _____ SA était liée à D. _____ Sàrl par le contrat de licence du 19 février 1999 qui l'autorisait à fabriquer des produits portant les marques litigieuses. Ce contrat a été résilié au 31 décembre 2000 par la donneuse de licence, par un courrier du 8 février 2000. Ce courrier précisait que les commandes en cours étaient annulées et que le matériel de façonnage des produits soumis à licence et le stock de produits finis ou semi-finis devaient lui être restitués.

Il est toutefois établi par le jugement pénal du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 8 octobre 2003 (sp. chiffres 2e, 2f et 3a) - confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2004 - que le défendeur a fabriqué jusqu'en automne 2000 le gel de la marque Q. _____, qu'il a utilisé la même appellation et conditionné ces gels dans des tubes pratiquement identiques fournis par la société F. _____ AG et qu'il a exporté ces produits vers les Etats-Unis. Il a fait de même notamment avec des produits de la marque P. _____ et encore en 2001 avec des produits de la marque Z. _____, qu'il a fabriqués et conditionnés dans des emballages qui lui restaient de sa précédente collaboration avec D. _____ Sàrl.

En fabriquant ces produits et en les mettant sur le marché, alors même que le contrat de licence avec R. _____ SA était résilié et

qu'il n'était lui-même au bénéfice d'aucun contrat de licence, le défendeur a enfreint le droit exclusif des demanderessees à l'usage des marques dont elles étaient titulaires.

V.a) Les demanderessees, qui demandent qu'interdiction soit faite au défendeur de fabriquer, faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits sous les marques litigieuses, exercent l'action en abstention de l'art. 55 al. 1 let. a LPM.

Cette action permet à celui qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de l'interdire, si elle est imminente. Par cette action, le demandeur pourra obtenir qu'il soit fait défense à la partie adverse, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de faire l'un ou l'autre des actes tombant sous le coup du droit exclusif du titulaire selon l'art. 13 LPM. Cette action suppose que le défendeur s'apprête à violer le droit à la marque du demandeur; lorsque les atteintes ont déjà eu lieu, l'action pourra toujours être intentée, à condition qu'il existe un risque de récidive. En revanche, elle n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute du défendeur et peut donc même être dirigée contre un importateur ou un revendeur de bonne foi (Cherpillod, op. cit., pp. 230 et 231).

Selon la jurisprudence, une interdiction ou une cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre pour la première fois de telles atteintes. En règle générale, on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de la partie adverse (TF

4A_529/2008 du 9 mars 2009 c. 4.1; Staub, *in* Stämpfli Kommentar SHK, n. 45 ad art. 55 LPM; Schlosser *in* SJ 2004 II 1 ss, sp. 3). Cette présomption permet de parer à la difficulté d'établir le risque d'un comportement futur, et en particulier son caractère imminent. La présomption ne sera renversée ni par la cessation des violations, ni par la simple déclaration du défendeur de renoncer à des atteintes futures, s'il ne reconnaît pas simultanément la prétention du demandeur (TF 4C_304/2005 du 8 décembre 2005 c. 3.2; TF 4C_238/2004 du 13 octobre 2005 c. 2.2, Sic! 2004 p. 876).

b) En l'espèce, l'action porte sur les marques qui ont fait l'objet du jugement pénal. Il est établi que le défendeur a poursuivi la fabrication de gels et de crèmes éclaircissants, qu'il les a conditionnés dans des emballages sous la marque Q._____, ou dans des emballages Z._____ et P._____ qu'il détenait encore avant de les exporter vers les Etats-Unis. Pour cette activité, le défendeur a été condamné pénalement à une peine d'emprisonnement avec sursis. Il n'a pas reconnu la prétention des demanderesses, de sorte que le risque de réitération existe, notamment par le truchement de la société S._____ Sàrl.

Comme on l'a vu, D._____ Inc. est titulaire de la marque P._____ en Suisse, de sorte que le défendeur, par son comportement, a violé le droit exclusif de la demanderesse à l'usage de cette marque. Le risque de réitération est avéré puisque le défendeur n'admet pas avoir commis un acte illicite, de sorte que l'interdiction requise par les demanderesses doit être prononcée et assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. La conclusion I de la réplique doit ainsi être admise.

La conclusion II de la réplique doit en revanche être rejetée au motif que les demanderesses n'ont pas établi, comme cela a déjà été dit, qu'elles étaient toujours titulaires de la marque Z._____ à ce jour. Il n'existe donc aucun risque futur de violation de leurs droits à cette marque, puisqu'elles ne détiennent plus aucun droit sur celle-ci.

Dans l'examen du bien-fondé de la conclusion III de la réplique,

il y a lieu de prendre en considération un élément particulier, propre à la marque qu'elle vise: il s'agit de la coexistence, sur le marché suisse, de la marque verbale et figurative Q._____ enregistrée sous n° [...] dont D._____ Inc. veut interdire l'utilisation au défendeur, et de la marque verbale Q._____ enregistrée sous n° [...], propriété de Y._____ Ltd, société qui n'est pas partie à la présente procédure.

Vu la coexistence de ces marques, l'allocation de la conclusion III aurait pour effet réflexe d'interdire au défendeur, sans aucune limitation temporelle, de mettre sur le marché des produits Q._____ dans le cadre d'une relation contractuelle avec Y._____ Ltd, ce alors même que le défendeur est resté actif dans le domaine de la commercialisation des produits cosmétiques ethniques. L'interdiction demandée est donc susceptible de porter atteinte à l'activité professionnelle future de celui-ci.

Réciproquement, Y._____ Ltd risquerait de se voir privée d'avoir recours au défendeur dans le cadre de la fabrication et de la commercialisation de ses produits sous la marque dont elle est titulaire. La concurrence entre les demandereses et Y._____ Ltd pourrait dans cette mesure être affectée par cette interdiction, au sujet de laquelle Y._____ Ltd, non partie à la procédure, n'a pas été amenée à se déterminer.

Ces éléments exigent de se montrer plus restrictif en ce qui concerne la preuve par la demanderesse D._____ Inc. d'un intérêt digne de protection à l'allocation de la conclusion III de sa réplique. La cour de céans considère que, contrairement à ce qui vaut pour la marque P._____, il ne suffit pas de constater que le défendeur n'a pas admis en cours de procédure avoir porté atteinte aux droits de la demanderesse. Pour retenir l'existence d'un danger pertinent de récurrence et d'un intérêt digne de protection à l'obtention de l'interdiction en question, il incombait à la partie demanderesse, qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), de fournir à la cour de céans d'autres indices ou éléments, concrets, d'un risque de violation de cette marque, respectivement d'alléguer et d'établir en quoi l'interdiction en question ne risque pas de léser les intérêts de Y._____ Ltd.

Aucun de ces éléments n'étant prouvé, ni même rendu vraisemblable, la conclusion III de la réplique doit être rejetée.

VI. Les demanderesse, solidairement entre elles, réclament au défendeur le montant de 100'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 2 mai 2001. Elles fondent cette conclusion sur les chiffres IV et VI du contrat du 19 février 1999, prévoyant respectivement une clause d'exclusivité et de non-concurrence ainsi qu'une peine conventionnelle de 100'000 fr. en cas d'exécution défectueuse du contrat. Celui-ci a été conclu entre D. _____ Sàrl et la société R. _____ SA. Or, la peine conventionnelle est réclamée par les deux demanderesse au défendeur, qui n'était pas personnellement partie au contrat. Se pose donc la question de la légitimation active et passive des parties.

Seule la demanderesse D. _____ Sàrl figure comme "fournisseur" dans le contrat du 19 février 1999; elle a dès lors la légitimation active, à l'exclusion de D. _____ Inc..

La légitimation passive appartient en principe à celui qui est personnellement obligé, soit R. _____ SA, aujourd'hui faillie et radiée du registre du commerce. La demanderesse D. _____ Sàrl soutient toutefois que le défendeur doit répondre personnellement de la violation de la clause de non concurrence en application du principe du *Durchgriff*. Elle fait valoir que le défendeur, fondateur, propriétaire, administrateur et liquidateur d'R. _____ SA ne tenait pas de comptabilité régulière, qu'il a prélevé une bonne part de l'actif social à son profit et qu'il a fondé une nouvelle société dans le but de poursuivre ses activités malgré la faillite. Elle soutient qu'il ne distinguait pas son propre patrimoine de celui de la société et qu'il a été condamné pénalement pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, abus de confiance et absence de comptabilité régulière.

a) En vertu de l'art. 620 al. 2 CO, les actionnaires ne sont tenus

que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales. Il découle de cette disposition qu'en principe, un créancier social ne peut agir contre les personnes qui se trouvent derrière une société. Il n'y a d'exception que si une personne agit de telle manière que ses intérêts et ceux de la société finissent par se confondre.

Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l'une lient également l'autre. Ce sera souvent le cas lorsque les règles de fonctionnement de la société anonyme ne sont pas respectées (absence de comptabilité, mélange de patrimoines, etc.) et si la société ne déploie pas une activité propre de façon autonome (Lombardini, *in* Commentaire Romand CO II, n. 32 ad art. 620 CO et la jurisprudence citée). La mainmise d'une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de l'ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D'autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers des relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 19 décembre 2008 c. 4).

Toutefois, cela ne suffit pas pour que les conditions d'un *Durchgriff* soient réalisées. Il faut encore que l'invocation de l'indépendance de la société soit constitutive d'un abus de droit ou d'une atteinte à ses intérêts légitimes, par exemple si elle permet de ne pas respecter ses engagements contractuels. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat ou une prohibition de concurrence, ou encore pour contourner une interdiction. L'indépendance juridique d'une

société anonyme à actionnaire unique est toutefois la règle et ce n'est qu'exceptionnellement, en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (TF 4A_384/2008 c. 4 précité; TF 4C_381/2001 du 2 mai 2002 c. 3a; ATF 121 III 219, rés. *in* JT 1996 I 92).

b) En l'espèce, le défendeur a été le fondateur, l'administrateur et le liquidateur d'R._____ SA puis le fondateur de S._____ Sàrl. Il n'était pas le seul actionnaire d'R._____ SA, mais son principal actionnaire. Il résulte certes du jugement pénal du 22 juillet 2004 qu'il a transféré des avoirs d'R._____ SA chez S._____ Sàrl, diminuant l'actif social de la première société. Il a également violé son obligation de tenir une comptabilité.

Ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour retenir l'existence d'un cas de *Durchgriff*. Tout d'abord, il n'est pas établi que la société R._____ SA n'aurait pas eu d'activité propre. De surcroît, la condition de l'abus de droit n'est pas réalisée. Pour cela, il aurait fallu que le défendeur eût conclu le contrat litigieux au nom de la société dans le but de ne pas le respecter et de se soustraire aux obligations qui en résultent. Cette circonstance n'est nullement établie. Le contrat a été résilié par la demanderesse D._____ Sàrl. Celle-ci n'établit au demeurant pas que les motifs de la résiliation — mauvaise exécution du contrat par R._____ SA — étaient avérés. La peine conventionnelle est due par la société, qui ne peut plus être poursuivie parce qu'elle a été déclarée en faillite puis radiée du registre du commerce. Il n'est pas établi non plus que le défendeur aurait volontairement provoqué la faillite de la société ou vidé celle-ci de sa substance pour ne pas respecter le contrat. Le cas échéant, la demanderesse aurait dû se faire céder les droits de la masse et agir par la voie de l'action en responsabilité de l'art. 754 CO.

Au vu de ce qui précède, la conclusion IV de la réplique doit être rejetée.

VII. Les demanderesses supporteront les frais de la cause par

12'889 fr., solidairement entre elles, et le défendeur par 8'360 francs.

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 (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours 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 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).

Obtenant partiellement gain de cause, les demanderesses ont droit, solidairement entre elles, à des dépens réduits de trois quarts, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 8'472 fr. 25, savoir :

- a) 5'000 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil;
- b) 250 fr . pour les débours de celui-ci;
- c) 3'222 fr 25 . en remboursement du quart de son coupon de justice.

**Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,**

prononce :

- I.** Interdiction est faite au défendeur G._____ de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque P._____.
- II.** L'interdiction décernée au chiffre I qui précède est assortie de la menace au défendeur de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal, qui réprime l'insoumission à une décision d'autorité.
- III.** Les frais de justice sont arrêtés à 12'889 fr. (douze mille huit cent huitante-neuf francs) pour les demanderesse D._____ Sàrl et D._____ Inc., solidairement entre elles, et 8'360 fr. (huit mille trois cent soixante francs) pour le défendeur.
- IV.** Le défendeur versera aux demanderesse, solidairement entre elles, le montant de 8'472.25 fr. (huit mille quatre cent septante-deux francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.
- V.** Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président :

Le greffier :

P. Muller

G. Intignano

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

G. Intignano