

**COUR CIVILE**

---

---

Séance du 13 avril 2010

---

Présidence de M. BOSSHARD, président  
Juges : MM. Colombini et Hack  
Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

**V.**\_\_\_\_\_

(Me Ph. Mercier)

et

**D.**\_\_\_\_\_ **SA**

(Me M. Froidevaux)

- Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

En cours d'instruction, quatre témoins ont été entendus. Le témoin K.\_\_\_\_\_, avocat spécialisé en conseil fiscal, a déclaré n'avoir donné des conseils à la défenderesse qu'en matière fiscale et qu'il avait été mandaté par R.\_\_\_\_\_. Néanmoins, il a aussi affirmé avoir été le conseiller de la défenderesse, avoir rédigé les contrats de cette dernière et être au courant de la demande reconventionnelle. Compte tenu de son implication, son témoignage ne sera retenu que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

La même retenue s'impose à l'égard du témoignage de T.\_\_\_\_\_, avocat. En effet, ce dernier a été le conseiller légal de la défenderesse dans le cadre du contrat litigieux et a discuté avec M. W.\_\_\_\_\_, administrateur de la défenderesse, quand il a appris qu'il serait entendu comme témoin dans la présente affaire.

B.\_\_\_\_\_, commerçant, collabore commercialement depuis des années avec la demanderesse. De plus, le conseil de la demanderesse a eu des contacts répétés avec lui. Compte tenu de son implication, sa déposition ne sera retenue que dans la même mesure que les témoignages mentionnés ci-dessus.

**En fait :**

**1.** La demanderesse V.\_\_\_\_\_ est une société inscrite au Registre des sociétés de Hong Kong. Elle pratique le commerce d'habillement et d'accessoires, tels que les chaussures et les sacs, dans tout l'Extrême-Orient et en particulier en Chine, au Japon et en Corée. C.\_\_\_\_\_ en est l'administrateur.

La défenderesse D.\_\_\_\_\_ SA est une société anonyme de droit suisse, qui a été inscrite au Registre du commerce le 22 juin 2006 et dont le but est "détention et exploitation de brevets, marques, modèles déposés; prise, octroi et exploitation de licences; opérations financières et commerciales". Son siège se trouve à Lausanne, dans les bureaux de la fiduciaire [...]. La défenderesse et cette dernière ont le même administrateur, avec signature individuelle, en la personne de W.\_\_\_\_\_.

R.\_\_\_\_\_, ressortissant [...], né en [...], est un footballeur professionnel mondialement connu. Certains voient en lui le meilleur joueur qu'on ait jamais connu dans toute l'histoire du football.

**2.** a) Au mois de mars 2006, lors de la foire " [...]" ( [...]), la demanderesse a utilisé à l'occasion d'une présentation la marque et le logo " R.\_\_\_\_\_".

b) Dans sa réponse, la défenderesse fait état d'un contrat de licence de marque en langue espagnole, qu'elle déclare avoir conclu le 7 juin 2006 avec R.\_\_\_\_\_. Ce contrat est prévu pour être valable dès sa signature jusqu'au 31 décembre 2009, sauf reconduction. Il autorise la défenderesse à utiliser la marque figurative R.\_\_\_\_\_ dans les pays mentionnés en annexe au contrat, à savoir les pays de l'Europe, l'Egypte et le Moyen-Orient, la République populaire de Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande, la Singapour et les Philippines. Ce contrat n'est pas signé par la défenderesse.

Il n'est pas établi que la défenderesse ait transmis ce contrat à la demanderesse.

c) Le 10 octobre 2006, la demanderesse V.\_\_\_\_\_, d'une part, et la défenderesse D.\_\_\_\_\_ SA d'autre part, ont signé un contrat dit de licence de marque. Ce contrat, qui est assorti de diverses annexes, existe en langue italienne et en langue anglaise.

Aux termes de ce contrat, la défenderesse confère à la demanderesse une licence d'utilisation exclusive de la marque figurative " R.\_\_\_\_\_ ". La demanderesse est autorisée à reproduire et à vendre la marque précitée au Japon, en Chine, à Hong Kong, en Corée, à Taïwan, à Singapour, en Thaïlande ainsi qu'aux Philippines. Ce contrat est valable jusqu'au 31 décembre 2009, avec ensuite des reports tacites de trois ans en trois ans. Il prévoit en outre qu'il est soumis à la loi suisse et que tout litige y relatif sera jugé au for de Lausanne.

Il contient en outre les clauses suivantes :

**Article 2 - Définitions.**

2.1 La marque figurative " R.\_\_\_\_\_ " définit le nom et le logo qui seront enregistrés, par les soins du preneur de licence, au nom du donneur de licence ou de la personne que celui-ci désignera, exactement définie et reproduite conformément à l'annexe "A"; il reste entendu que le preneur de licence déduira des royalties qu'il devra selon l'article 9 ci-dessous tous les coûts relatifs à l'enregistrement de la marque pour les classes de marchandises définies à l'annexe "C"; étant précisé que le donneur de licence approuvera préalablement les frais liés à l'enregistrement.

(...)

**Article 6 - Caractéristiques techniques.**

6.1 Le preneur de licence est tenu de fabriquer ou de faire fabriquer par des tiers les produits portant la marque en respectant les standards techniques et de qualité liés à la marque elle-même et selon les indications techniques et qualitatives qui seront définies avec le donneur de licence, sous la supervision de M. E. \_\_\_\_\_ et de M. R. \_\_\_\_\_.

(...)

**Article 8 - Prix.**

8.1 Pour les prestations résultant de la présente licence d'utilisation de marque, le preneur de licence reconnaîtra au donneur de licence, à titre de royalties, un montant égal au 10 % (dix pour cent) de son propre prix de vente, pour tous les produits portant la marque et en garantissant en tous cas au donneur de licence un minimum annuel fixe de :

1. € 1'000'000.- (un million d'Euros) pour 2007;
2. € 1'100'000.- (un million cent mille Euros) pour 2008;
3. € 1'210'000.- (un million deux cent dix mille Euros) pour 2009".

**Article 9 - Paiements.**

9.1 Les royalties de 2007 et des années suivantes seront réglées au donneur de licence selon les modalités suivantes :

- € 200'000.- à la signature,
- € 200'000.- d'ici à mars 2007,
- € 200'000.- d'ici à mai 2007,
- € 200'000.- d'ici à juillet 2007,
- € 200'000.- d'ici à octobre 2007,
- € 200'000.- d'ici à janvier 2008,
- € 200'000.- d'ici à mars 2008,
- € 200'000.- d'ici à mai 2008,
- € 200'000.- d'ici à juillet 2008,
- € 300'000.- d'ici à octobre 2008,
- € 200'000.- d'ici à janvier 2009,
- € 200'000.- d'ici à mars 2009,
- € 300'000.- d'ici à mai 2009,
- € 200'000.- d'ici à juillet 2009,
- € 310'000.- d'ici à octobre 2009.

Les royalties proportionnelles égales au 10 % seront réglées dans les 30 jours dès la clôture de chacun des semestres de référence, étant entendu que le montant minimum garanti sera déduit des royalties proportionnelles.

(...)

#### **Article 11 - Communications.**

11.1 Toutes les communications entre les parties résultant du présent accord devront être faites au moyen de lettres recommandées ou par des fax confirmés par lettres recommandées aux adresses suivantes :

D. \_\_\_\_\_ SA  
Dr W. \_\_\_\_\_ pour le preneur de licence (sic)  
Téléfax: 0041 [...]

V. \_\_\_\_\_  
M. C. \_\_\_\_\_ pour le donneur de licence (sic)  
Téléfax: 0086 [...]

(...)

#### **Article 18 - Echéances.**

18.1 Le présent contrat entrera en vigueur au moment du paiement prévu à l'article 9.1 (premier acompte de € 200'000.-), qui devra être effectué au plus tard trente jours dès la date de la signature du présent acte, à défaut de quoi le contrat sera considéré comme résilié, sans aucune conséquence pour les parties. "

Ce contrat est assorti d'une première annexe, portant la même date du 10 octobre 2006, et dont le contenu est le suivant :

"COMPLEMENT AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE

Attendu que :

- V.\_\_\_\_\_ et D.\_\_\_\_\_ SA ont signé le 10 octobre 2006 un contrat de licence de marque (ci-dessous: "le contrat"), en vertu duquel V.\_\_\_\_\_ utilise dans les pays désignés à l'annexe B de ce contrat la marque " R.\_\_\_\_\_", en payant à D.\_\_\_\_\_ SA les sommes mentionnées aux articles 8 et 9 dudit contrat;
- en vue de l'enregistrement de la marque dans les pays mentionnés à l'annexe B du contrat, V.\_\_\_\_\_ a besoin de recevoir le plus vite possible une déclaration portant la signature authentifiée de M. R.\_\_\_\_\_, par laquelle celui-ci autorise V.\_\_\_\_\_ à enregistrer et à utiliser son nom conformément à la licence définie dans le contrat.

Cela rappelé, au cas où cette déclaration ne parviendrait pas à V.\_\_\_\_\_ dans le délai d'un mois dès la réception du premier paiement défini à l'article 9.1 du contrat, celui-ci sera considéré comme résilié de plein droit, cela entraînant l'obligation pour D.\_\_\_\_\_ SA de rembourser tous frais engagés par V.\_\_\_\_\_ et de réparer tout dommage subi par cette société."

La deuxième annexe, également datée du même jour, a la teneur suivante :

"COMPLEMENT AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE

D.\_\_\_\_\_ SA dont le siège est à [...], [...] [...], ici dûment représentée par M. W.\_\_\_\_\_, lequel agit aussi au nom de M. [...], déclare et reconnaît que la somme de € 200'000.- versée par la société V.\_\_\_\_\_ comme premier acompte en vertu du contrat de licence sera détenue en la forme d'un dépôt fiduciaire, jusqu'à réception de la déclaration, comportant la signature authentifiée de M. R.\_\_\_\_\_, par laquelle celui-ci autorisera V.\_\_\_\_\_ à enregistrer et à utiliser son nom conformément à la licence délivrée en vertu du contrat.

*[réd. Le texte anglais s'arrête ici. En revanche, le texte italien comporte encore la phrase suivante].* Au cas contraire, l'acompte sera intégralement restitué à la société V.\_\_\_\_\_."

d) Il n'est pas établi qu'à l'époque de la signature de ce contrat, la demanderesse savait que la défenderesse était autorisée par R.\_\_\_\_\_ à user de son nom en tant que marque.

**3.** O.\_\_\_\_\_ Srl est une société de droit italien, dont le but est la négociation d'affaires pour le commerce de produits textiles de vêtements et de chaussures. Cette société devait trouver des partenaires d'affaires aux fins de faire produire en Italie et de commercialiser des vêtements et accessoires, tels que casquettes et chaussures estampillées de la marque " R.\_\_\_\_\_", dans diverses parties du monde. E.\_\_\_\_\_ a eu un mandat pour représenter la société défenderesse du point de vue commercial,

pour la vente et la réalisation de produits, quoique le mandat fût formellement attribué à O.\_\_\_\_\_Srl. La demanderesse a eu quelques contacts avec des collaborateurs d'O.\_\_\_\_\_Srl, qui se sont annoncés comme des représentants en Italie de la défenderesse. Leur rôle était, une fois la marque enregistrée, d'aider la demanderesse pour la fabrication en Italie de produits marqués "R.\_\_\_\_\_".

Me F.\_\_\_\_\_ a été mandaté par la demanderesse pour la représenter dans ses contacts avec O.\_\_\_\_\_Srl.

**4.** Le 20 novembre 2006, la demanderesse a adressé à la Banque [...], à Hong Kong, un ordre de transfert télégraphique d'une somme de 200'000 euros, sur le compte de la défenderesse au [...], à Lausanne. La banque a confirmé à la demanderesse l'exécution de cet ordre de paiement le lendemain, le 21 novembre 2006. La défenderesse a reçu cet acompte le 28 décembre 2006 en tout cas, date à laquelle elle a donné quittance à la demanderesse du paiement y relatif.

Il ressort du témoignage d'E.\_\_\_\_\_ que le paiement du premier acompte est intervenu avec du retard, mais que malgré celui-ci, aussi bien la demanderesse que la défenderesse ont décidé de poursuivre l'exécution du contrat.

**5.** Par lettre portant la date du 28 décembre 2006, la défenderesse a écrit à la demanderesse ce qui suit : (traduction de l'italien)

"Concerne: contrat de licence de marque

Par la présente, nous vous informons avoir reçu votre paiement en acompte sur le contrat de licence que nous avons conclu et qu'en conséquence, nous considérons ce contrat comme valide dans tous ses effets.

Nous vous informons que nous sommes en train de pourvoir à l'enregistrement de la marque pour tous les pays autorisés.

Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer le coût de l'enregistrement du dépôt de la marque pour les pays qui vous concernent.

Veuillez, pour gagner du temps, contacter M. E. \_\_\_\_\_, personne désignée pour s'occuper des aspects techniques de notre contrat.

Nous saisissons l'occasion de la présente pour vous adresser nos meilleures salutations.

D. \_\_\_\_\_ SA  
W. \_\_\_\_\_  
(signature)"

Ce document est écrit sur le papier à lettres de la défenderesse, avec mention de son adresse à Lausanne. Il a cependant été expédié par télécopie par une société " [...]", apparemment en Italie, le 4 janvier 2007, et non le 28 décembre 2006. Cette télécopie a en outre été adressée au numéro [...], qui appartient à la société O. \_\_\_\_\_ Srl. Le 26 mars 2007, [...] a remis ce document à B. \_\_\_\_\_. Celui-ci a demandé à celui-là d'apporter la mention manuscrite en italien qui figure au bas de ce fax - mention qui signifie "remise de la main à la main par [...] en date du 26 mars 2007-", et de signer. Sur la base de ces éléments, il faut retenir que la demanderesse n'a pas reçu ce document avant la date qu'elle admet elle-même, soit le 26 mars 2007.

**6.** Par courrier du 13 février 2007, E. \_\_\_\_\_ a écrit ce qui suit notamment à B. \_\_\_\_\_ : (traduction de l'italien)

" En référence à l'entretien téléphonique d'hier avec M. B. \_\_\_\_\_, je précise :

1. Il n'est pas possible de reporter le terme convenu pour les échantillons (les 15 jours que vous nous avez demandés sont pour nous le maximum).
2. Ce retard nous cause un énorme dommage. Selon notre accord, notre collection devait être complétée par vos produits à plus bas coût, estimés à environ 30-40% du total, et votre collection devait aussi être complétée par un nombre suffisant de «Made in Italie» pour atteindre le minimum convenu que vous devez acheter chaque saison.
3. Comment est-il possible de faire la campagne de vente Automne/Hiver 07 si, aujourd'hui encore, vous n'avez pas encore montré les prototypes pour l'autorisation de votre collection?
4. Notre campagne de vente aux concessionnaires a déjà commencé le 12.02.2007 comme convenu (malheureusement sans vos

produits) et d'ici au 10.03.2007 nous ferons les premières confirmations de commandes pour ceux qui souhaitent la marchandise pour le 30.06.2007 et ainsi de suite.

Je pense que vous comprendrez le dommage causé par votre retard. La date fixée était le 10.02.2007 puis vous l'avez renvoyée au 26.02.2007. Maintenant vous nous demandez «Pas avant le 15.03.2007». Avec toute notre bonne volonté, cela n'est vraiment pas possible pour notre clientèle. J'ai demandé plusieurs fois, également à M. B.\_\_\_\_\_, les cotations minimum et maximum de vos prototypes, de manière à l'intégrer dans notre gamme. (AUCUNE REPONSE).

Je suis sûr que vous comprendrez nos observations et que vous ferez tout votre possible pour mener ce projet à bien; nous nous déclarons disposés à accepter toutes les solutions logiques et commerciales et vous souhaitons un travail excellent et profitable.

Veuillez agréer nos salutations respectueuses."

Le même jour, Me F.\_\_\_\_\_ a répondu par courrier électronique en ces termes :

"Cher Monsieur E.\_\_\_\_\_,

Après réception de vos deux e-mails de ce jour, je dois avouer que je suis désolé pour les malentendus qui se vérifient à nouveau avec mon client.

Je n'ai pas connaissance des raisons pour lesquelles il y a des retards en ce moment, mais je me souviens que par le passé aussi, avant même la signature de l'accord de licence, il y a eu des retards, toutefois non imputables à mon client. Personnellement, j'estime qu'actuellement, il n'y a aucune inexécution contractuelle de la part des deux parties, mais qu'il s'agit seulement d'une période de rodage quelque peu complexe.

Enfin, conformément à ce qui avait été convenu lors de la réunion, j'annexe la déclaration pour la mainlevée des actions de tiers contre le preneur de licence des marques. Une telle déclaration ou une autre de la même teneur devrait être reçue signée avant notre prochaine rencontre.

Salutations distinguées,

(...)."

**7.** La demanderesse n'a pas fourni les estimations relatives au coût de l'enregistrement de la marque dans les pays visés par la licence.

Le 1<sup>er</sup> mars 2007, la défenderesse a déposé en Suisse à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle une demande d'enregistrement de la marque suisse et internationale " R.\_\_\_\_\_ (fig.)" à son nom. Le 14 juin 2007, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle lui a délivré un certificat mentionnant la date d'enregistrement international au 16 mars 2007, avec priorité de dépôt au 1<sup>er</sup> mars 2007.

Le 27 juin 2007, l'avocat T.\_\_\_\_\_ a envoyé à l'avocat F.\_\_\_\_\_ une copie du certificat international d'enregistrement, lequel indiquait que la défenderesse avait été enregistrée en tant que titulaire de la marque.

Il n'est pas établi que la défenderesse aurait enregistré la marque en raison de l'inactivité de la demanderesse. A cet égard, le témoignage d'E.\_\_\_\_\_, selon lequel il n'appartenait pas à la demanderesse de procéder à l'enregistrement, n'est pas probant. D'une part, il ne confirme en rien la thèse de la défenderesse; d'autre part, il ne résulte pas de constatations de fait directes, mais d'une appréciation du témoin.

La demanderesse ne s'est pas plainte de ce que la défenderesse se charge à sa place du dépôt de la marque " R.\_\_\_\_\_ " en Asie.

**8.** A une date que l'instruction n'a pas permis de préciser, la demanderesse a entrepris de premières démarches, en vue de commercialiser en Chine des produits estampillés "R.\_\_\_\_\_". En outre, C.\_\_\_\_\_ a fait figurer le logo " R.\_\_\_\_\_ " au moins sur certaines de ses cartes de visite.

**9.** Par courriel du 11 avril 2007, E.\_\_\_\_\_ a signifié à la demanderesse, à B.\_\_\_\_\_ et à Me F.\_\_\_\_\_ ce qui suit :

"Je vais donc convoquer une réunion rassemblant toutes les personnes intéressées au projet R.\_\_\_\_\_, afin de clarifier la situation."

Toujours au mois d'avril 2007, C.\_\_\_\_\_ a écrit une télécopie, apparemment destinée à la défenderesse, dont la teneur est la suivante :

"Bonjour, je suis C.\_\_\_\_\_,

Depuis notre rencontre, en décembre 2005, nous avons travaillé dur et avec confiance pour préparer le lancement d'une nouvelle marque, R.\_\_\_\_\_. Nous avons présenté cette marque au [...], en mars 2006. Nous avons agrandi nos bureaux et réalisé une promotion active. Actuellement, cependant, nous sommes très déçus par le manque de sincérité et un plan détaillé de la part de l'Italie. Le catalogue pour la promotion n'a même pas encore été préparé, ni le design du magasin. De plus, les échantillons n'ont même pas leur propre design. Il est difficile de savoir quand prévoir le lancement. Automne/Hiver 2007 ou Printemps/Été 2008. Et je me demande comment cela s'est passé dans les autres pays en dehors de l'Italie. Quoi qu'il en soit, il nous faut un planning concret et systématique.

Bien sûr, j'ai été heureux d'apprendre qu'une nouvelle équipe sera formée dans cet objectif. Mais en même temps, je me pose beaucoup de questions concernant toute la procédure.

Après avoir signé le contrat, j'ai versé des redevances et, en toute responsabilité, j'ai contacté les représentants de plusieurs pays. J'espère que vous comprenez ma déception et mon inquiétude. Aussi ai-je décidé de reporter le paiement des redevances dues au mois de mars tant que je ne serai pas complètement rassuré. Pendant un an, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais maintenant je me retrouve au point de départ. J'ai peur de mal me faire comprendre maintenant. Enfin, j'espère recevoir bientôt de votre part un plan d'action plus transparent, détaillé et systématique.

Dans l'attente de votre réponse,

Sincères salutations. "

**10.** Par lettre recommandée de son conseil datée du 3 octobre 2007, la demanderesse a notifié à la défenderesse que le contrat du 10 octobre 2006 était "résilié, soit annulé, nul et de nul effet" et lui a fixé un délai au 24 octobre 2007 pour rembourser l'acompte de 200'000 euros versé le 20 novembre 2006.

La défenderesse n'a pas remboursé dit acompte.

La cour ne retient pas que la défenderesse aurait rétrocédé à R.\_\_\_\_\_ de l'argent sur la redevance de 200'000 euros que la demanderesse lui avait versée. On ne saurait se fonder à cet égard sur le témoignage de K.\_\_\_\_\_. Au demeurant, le montant de 180'000 euros articulé par ce témoin ne correspond ni à celui allégué, ni à celui qui ressort de la pièce 57. Cette pièce n'est pas davantage probante, puisqu'elle a été rédigée par la défenderesse.

**11.** Le 30 octobre 2007, la demanderesse a requis qu'un commandement de payer soit notifié à la défenderesse, pour 335'330 francs suisses, plus intérêt, frais et accessoires légaux, au titre du remboursement de l'acompte de 200'000 euros, 1 euro valant à cette date 1.67665 franc suisse, selon l'indication du site oanda.com. Le 5 novembre 2007, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à la défenderesse un commandement de payer n° [...] pour 335'330 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2006, plus les frais du commandement de payer par 200 fr., et les frais d'encaissement par 500 francs. La défenderesse a fait opposition totale.

**12.** a) Par demande du 4 décembre 2007 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, la demanderesse a conclu, avec dépens, qu'il soit prononcé ce qui suit :

" - I -

Le contrat de licence de marque signé le 10 octobre 2006 entre la demanderesse V.\_\_\_\_\_ et la défenderesse D.\_\_\_\_\_ SA est dûment résilié.

- II -

Le contrat est annulé, nul et de nul effet.

- III -

La défenderesse D.\_\_\_\_\_ SA est la débitrice et doit immédiat paiement à la société V.\_\_\_\_\_ d'une somme de CHF 335'330.-, plus l'intérêt légal de 5 % dès le 21 décembre 2006.

**- IV -**

L'opposition totale formée le 5 novembre 2007 par la défenderesse D.\_\_\_\_\_ SA au commandement de payer, poursuite n° [...], à elle notifié le 5 novembre 2007 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest à la requête de la demanderesse V.\_\_\_\_\_, pour CHF 335'330.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2006, plus frais et accessoires légaux, est définitivement levée, libre cours étant laissé à dite poursuite. »

b) Au jour du dépôt de cette demande en justice, la demanderesse n'avait toujours pas reçu la déclaration signée de R.\_\_\_\_\_.

c) Par "réponse et demande reconventionnelle" du 13 mars 2008, la défenderesse a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :

« Sur la demande principale :

I. Les conclusions de la demande sont rejetées.

Sur demande reconventionnelle :

II. Le contrat de licence de marque signé le 10 octobre 2006 entre V.\_\_\_\_\_ et D.\_\_\_\_\_ SA déploie tous ses effets.

III. V.\_\_\_\_\_ est la débitrice de D.\_\_\_\_\_ SA des sommes suivantes :

a) EUR 200'000.—avec intérêt à 5 % à compter du 31 mars 2007 ;

b) EUR 200'000.—avec intérêt à 5 % à compter du 31 mai 2007 ;

c) EUR 200'000.—avec intérêt à 5 % à compter du 31 juillet 2007 ;

d) EUR 200'000.—avec intérêt à 5 % à compter du 31 octobre 2007 ;

e) EUR 200'000.—avec intérêt à 5 % à compter du 31 janvier 2008 ;

IV. La poursuite n° [...] notifiée à la défenderesse le 5 novembre 2007 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est annulée, l'Office étant invité à radier dite poursuite. »

Par réplique du 18 juin 2008, la demanderesse a conclu à libération des conclusions de la demande reconventionnelle.

**13.** La défenderesse a produit une déclaration établie au nom de R.\_\_\_\_\_, du 17 janvier 2007, par laquelle celui-ci l'aurait autorisée à utiliser son nom. Cette déclaration n'est pas signée par R.\_\_\_\_\_ lui-même, mais par une personne se déclarant elle-même au bénéfice d'une procuration. La procuration en faveur de cette personne n'est pas produite. Dite déclaration a la teneur suivante :

" [...], le 17 janvier 2007.

Monsieur R.\_\_\_\_\_, (...) représenté dans le présent acte par Madame [...], agissant en sa qualité de mandataire,

#### **AUTORISE**

D.\_\_\_\_\_ SA (...), à utiliser le nom " R.\_\_\_\_\_ " en tant que marque, et autorise la société susvisée à déposer et enregistrer la marque " R.\_\_\_\_\_ " auprès des offices compétents, et pour tous les pays autorisés par le contrat de licence de la marque signé et validé entre les parties.

La présente autorisation est conférée aux termes du contrat en référence, art. 2, alinéa 2.1, en vue de faire procéder à l'enregistrement de la marque " R.\_\_\_\_\_ " auprès des offices compétents des juridictions concernées, en faveur de Mesdames [...] ([...] [...]) et (...) [...] ([...]), à parts égales.

Cette déclaration est assortie d'une attestation notariale, dont le contenu est le suivant :

" [...], le 17 janvier 2007, en ma qualité de Greffier **TITULAIRE DE L'OFFICE NOTARIAL [...],**

**J'ATTESTE:** que la signature figurant sur le document que je joins au présent folio, dont la demande de certification de signatures a été formalisée par l'acte [...] du LIVRE numéro vingt-quatre, a été apposée en ma présence par les personnes dont les noms et pièces d'identité sont mentionnés ci-après, et que je déclare connaître. [...], [...], qui déclare agir au nom et en représentation, avec les facultés suffisantes pour la durée de son mandat, en sa qualité de mandataire de R.\_\_\_\_\_, [...], ce qu'elle justifie au moyen des pleins pouvoirs d'administration et de disposition datés du 5 janvier 2005, (sic) passé par-devant moi au feuillet [...] dont j'ai la charge. Je certifie l'exactitude des informations du présent acte. Cet instrument consiste en une autorisation. Il correspond au folio [...] et à l'annexe [...]."

Ni l'autorisation du 17 janvier 2007, ni l'attestation notariale l'accompagnant n'avaient été transmises par la défenderesse à la demanderesse.

**En droit :**

**I.** La demanderesse soutient que le contrat de licence de marque signé le 10 octobre 2006 a été dûment résilié, respectivement qu'il serait nul. Elle réclame en conséquence le remboursement de l'acompte qu'elle a versé le 20 novembre 2006, en exécution de ce contrat.

La défenderesse prétend en revanche que le contrat litigieux déploie tous ses effets et requiert dès lors paiement par la demanderesse des redevances prévues par ce contrat.

**II.** On doit en premier lieu examiner les questions de for ainsi que de droit applicable, dès lors que le cas d'espèce présente un élément d'extranéité. La demanderesse avait en effet son siège à Hong Kong tant au moment de l'ouverture d'action qu'au moment du jugement. Même si ces points ne sont pas litigieux entre les parties, l'art. 57 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa version au 31 décembre 2011, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) impose au tribunal d'examiner d'office sa compétence.

**a)** L'art. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), qui régit notamment la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, réserve l'application des traités. En l'occurrence, la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL; RS 0.275.11), entrée en vigueur le 1er janvier 1992 pour la Suisse, est applicable pour déterminer le for (compte tenu du renvoi de l'art. 67 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.12).

En effet, l'art. 2 al. 1 CL, qui fixe le champ d'application territorial et personnel de la convention, prévoit que, sous réserve des dispositions de la convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. La doctrine et la jurisprudence précisent que l'application de cette disposition suppose le domicile du défendeur dans un Etat contractant, ainsi qu'un autre élément international, lequel est donné lorsque le demandeur a son domicile à l'étranger, même si l'Etat du domicile n'est pas partie à la Convention de Lugano (ATF 135 III 185 c. 3.3, rés. in SJ 2009 I 305). Dans la mesure où la Convention de Lugano détermine le for indépendamment de la nationalité du demandeur, dite convention est également applicable aux demandeurs domiciliés dans les Etats tiers (TF 4C\_98/2003 c. 2.1 du 15 juin 2004; Donzallaz, La convention

de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. I, n. 1016 et les références citées). Dès lors que la défenderesse a son siège - lequel est assimilable au domicile (cf. Donzallaz, op. cit., vol. I, n. 1031) - en Suisse, pays contractant, la Convention de Lugano s'applique, indépendamment du fait que la demanderesse a son siège en Chine.

Parmi les dispositions réservées par l'art. 2 al. 1 CL, sont pertinentes les art. 6 ch. 3, 17 et 18. La première de ces dispositions prévoit que le tribunal compétent pour connaître la demande principale, l'est aussi s'agissant de la demande reconventionnelle. L'art. 17 al. 1 CL dispose que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal est seul compétent. La convention attributive de juridiction peut être conclue par écrit (let. a). Enfin, l'art. 18 CL prévoit que le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent, à moins que la comparution n'ait pour objet de contester la compétence ou qu'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'art. 16 CL.

En l'espèce, les tribunaux lausannois sont compétents pour connaître aussi bien de la demande principale que des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. D'une part, le contrat de licence de marque conclu entre les parties le 10 octobre 2006 soumet tout éventuel litige pouvant découler de ce contrat au for de Lausanne. Il s'agit d'une élection de for claire et explicite. En tout état de cause, la défenderesse a procédé sur le fond sans réserve sur les prétentions de la demanderesse. Celle-ci a fait de même sur les conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Au demeurant, on ne se trouve pas non plus dans le cas de compétence exclusive prévue par l'art. 16 ch. 4 CL, qui régit les différends relatifs à l'inscription ou à la validité d'une marque, le litige opposant les parties concernant plutôt la résiliation ou la validité du contrat qui les lie.

Autorité cantonale unique chargée de connaître des actions civiles en matière de droit des marques (art. 58 al. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [ci-après: LPM, RS 232.11] et art. 74 al. 3 de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV, RSV 173.01]), la Cour civile est compétente *ratione loci* et *materiae*.

**b)** Le droit suisse sera appliqué à cette cause, dès lors que les parties sont convenues que ce droit est applicable et que l'élection de droit est admise en matière de propriété intellectuelle (art. 122 al. 2 LDIP). Au demeurant, le droit suisse était de toute façon applicable en vertu de l'art. 122 al. 1 LDIP.

**III.** La demanderesse requiert en premier lieu qu'il soit constaté que le contrat de licence de marque conclu entre les parties le 10 octobre 2006 est soit résilié, soit annulé, soit nul (conclusions I et II). Elle a pris ainsi des conclusions en constatation de droit, dont il convient au préalable d'en examiner la recevabilité.

**a)** Une action en constatation de droit n'est ouverte que si la partie justifie d'un intérêt digne de protection, de fait ou de droit (ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659), à une constatation immédiate (Hohl, Procédure civile, tome I, pp. 44 à 46, nn. 133 ss; ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130). Cet intérêt fait en principe défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation et dispose d'une action condamnatoire (Hohl, op. cit., p. 45, nn. 141 et 142; ATF 119 II 368 c. 2a, JT 1996 I 274; ATF 118 II 254 c. 1c, JT 1996 I 259; ATF 114 II 253 c. 2a, JT 1989 I 333; ATF 84 II 685, JT 1959 I 486). Dans ce cas, il convient de ne pas entrer en matière sur l'action en constatation de droit (ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659). Si le juge doit préalablement trancher une question préalable avant de statuer sur une conclusion condamnatoire, la conclusion constatatoire qui a pour objet cette question préalable est irrecevable (ATF 106 III 118 c. 2, rés. in JT 1982 II 151). Enfin, l'action en constatation de droit n'est pas ouverte pour

obtenir un jugement sur de simples questions de droit, ni pour constater des faits (Hohl, op. cit., n. 144).

**b)** En l'espèce, la demanderesse dispose d'une action condamnatoire qu'elle a d'ailleurs exercée en formulant la conclusion III, par laquelle elle réclame paiement par la défenderesse de 335'330 fr., représentant l'acompte de 200'000 euros qu'elle a versé le 20 novembre 2006. L'admission ou non de sa conclusion condamnatoire imposera à la cour de céans d'examiner à titre préalable si le contrat en cause déploie toujours ses effets ou si, en revanche, ce contrat est nul, annulé ou a été régulièrement résilié. Dans ces conditions, la demanderesse ne justifie pas d'intérêt à la constatation de l'invalidité du contrat en cause, de sorte que les conclusions I et II de sa demande ne sont pas recevables.

**IV.** La demanderesse fait valoir que le contrat liant les parties était subordonné à la délivrance par la défenderesse d'une déclaration portant la signature authentifiée de R. \_\_\_\_\_ lui-même, par laquelle ce dernier autorisait la demanderesse à utiliser son nom. Elle se prévaut de l'avenant au contrat, selon lequel si cette autorisation ne lui parvenait pas dans un délai d'un mois dès la réception du premier paiement des redevances, le contrat serait considéré comme résilié de plein droit, entraînant l'obligation pour la défenderesse de rembourser l'acompte reçu. D'autre part, elle soutient que la défenderesse lui a cédé, par contrat du 10 octobre 2006, l'usage de la marque figurative R. \_\_\_\_\_, alors qu'elle n'était pas légitimée à le faire, et que, dans ces conditions, le contrat porte sur une chose impossible et est dès lors frappé d'une nullité absolue au sens de l'art. 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

**a)** **aa)** Le contrat de licence est le contrat par lequel l'ayant droit exclusif d'un bien immatériel, soit le donneur de licence, concède l'usage de ce bien à un cocontractant appelé preneur de licence (Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 773; dans le même sens, Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 7950). Il s'agit d'un contrat innommé (ATF 115 II 255 c. 2a, JT 1990 I 609; ATF 92 II 299 c. 3a, JT 1967 I 247; Engel,

op. cit., p. 774 et les références citées; Tercier/Favre, op. cit., n. 7961; Schlosser, Le contrat de savoir-faire, Etude de droit suisse, thèse Lausanne 1996, pp. 70 et 106 s.). En règle générale, il est conclu à titre onéreux (Tercier/Favre, op. cit., n. 7958; Engel, op. cit., p. 775) et n'est pas soumis au respect d'une forme spéciale (art. 11 al. 1 CO; ATF 125 III 263 c. 2, SJ 1999 I 469; Tercier/Favre, op. cit., n. 7970; Engel, op. cit., p. 775; Schlosser, op. cit., p. 123 et les références citées). Il y a toutefois lieu d'admettre avec retenue un droit de licence tacite résultant d'actes concluants, telle la passivité du donneur de licence (Engel, op. cit., p. 775; Tercier/Favre, op. cit., n. 7970; Schlosser, op. cit., p. 124). En cas de doute sur les droits cédés, il convient d'interpréter le contrat de manière restrictive (ATF 125 III 263, SJ 1999 I 469; Tercier/Favre, op. cit., n. 7970). Les auteurs de doctrine recommandent par conséquent l'observation de la forme écrite, qui permet aux parties de s'assurer un moyen de preuve et s'avère d'autant plus précieux que l'on a affaire à un contrat innommé, supposant un accord sur des questions nombreuses et souvent complexes (Schlosser, op. cit., pp. 124 s. et les références citées).

**ab)** Selon l'art. 18 al. 1<sup>er</sup> LPM, le contrat de licence de marque est celui par lequel le titulaire autorise des tiers à utiliser sa marque sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. La marque est un signe figuratif ou nominatif destiné à distinguer un produit ou un service ou un groupe de services par rapport à d'autres produits ou d'autres services (art. 1 LPM).

En tant que droit subjectif de la propriété intellectuelle, la marque est un droit absolu, opposable à quiconque. Son titulaire bénéficie d'un droit exclusif de l'utiliser pour les biens et les services enregistrés et d'en disposer (d'"un monopole d'exploitation"). Les tiers doivent s'abstenir d'utiliser la marque. Ne peut l'utiliser que celui que le titulaire autorise. Lorsqu'il octroie la licence exclusive, le donneur s'engage à ne pas céder la licence à des tiers ni à exploiter lui-même le droit immatériel faisant l'objet de la licence. En cas de licence simple en revanche, le donneur promet qu'il ne concédera aucune autre licence sur les droits donnés en

licence, mais qu'il ne renonce pas à la possibilité d'exploiter lui-même ces droits dans le secteur du preneur (Tercier/Favre, op. cit., p. 1197; Dessemontet, La propriété intellectuelle, nn. 290 et 294; Engel, op. cit., p. 785).

**ac)** Selon les conditions du contrat, le preneur de licence a la possibilité de sous-louer son droit à un tiers, dans un contrat de sous-licence (Schlosser, op. cit. pp. 254 ss; Tercier/Favre, op. cit., n. 7953). Un tel contrat, en principe licite, ne peut être passé qu'avec l'accord du titulaire de la marque, donneur au premier degré, à condition encore que l'on puisse être certain qu'il n'y ait pas de qualités différentes de marchandises qui sont mises en vente sous la même dénomination (Engel, op. cit., pp. 786-787 et les références citées). La sous-licence permet en effet une prolifération de la marque, ce qui pourrait être propice à une tromperie du public : la marque échappe à son maître et le contrôle pareillement, de sorte que doivent être pris en compte non seulement les intérêts du donneur et du preneur, mais aussi les intérêts du public. En cas de doute sur l'octroi du droit d'accorder une sous-licence, il convient de retenir que ce droit n'a pas été octroyé (Tercier/Favre, op. cit., n. 7970).

**b)** En l'espèce, par contrat du 10 octobre 2006 et ses annexes, la défenderesse, qui se définit comme le donneur de licence a concédé à titre onéreux à la demanderesse, qualifiée de preneur de licence, le droit d'utiliser à titre exclusif la marque figurative R. \_\_\_\_\_ sur le territoire des pays mentionnés à l'annexe B du contrat et en relation avec les produits d'habillement sportif, d'habillement sportwear pour le temps libre et les accessoires. Il est toutefois constant que la défenderesse qui cède l'usage de la marque en cause n'en est pas le titulaire originaire, celui-ci étant R. \_\_\_\_\_. Les deux parties étaient conscientes de cette circonstance. En effet, d'une part, il était prévu que la demanderesse devrait recevoir une déclaration portant la signature authentifiée de R. \_\_\_\_\_, par laquelle celui-ci l'autorise à enregistrer et à utiliser son nom conformément à la licence définie dans le contrat du 10 octobre 2006. D'autre part, les parties sont convenues que les produits qui seraient fabriqués par la demanderesse respecteraient les critères fixés par la défenderesse, sous

la supervision de R.\_\_\_\_\_. Au vu de ces éléments, on doit admettre que la volonté réelle et commune des parties était de conclure un contrat de sous-licence.

**c)** Comme exposé précédemment, la validité d'un tel contrat suppose non seulement l'existence d'un contrat de licence, mais aussi l'accord du titulaire de licence primaire. En l'occurrence, la défenderesse allègue avoir conclu le 7 juin 2006 un contrat de licence avec R.\_\_\_\_\_, qui aurait d'ailleurs servi de modèle au contrat litigieux. A cet égard, il est vrai que le contrat litigieux a été rédigé selon le même modèle que le contrat du 7 juin 2006 : le texte de l'un est analogue à celui de l'autre, sous réserve des articles relatifs à la rémunération du donneur de licence. Toutefois, le contrat supposé passé entre R.\_\_\_\_\_ et la défenderesse n'est pas signé par cette dernière.

Il n'est pas allégué que le contrat passé avec R.\_\_\_\_\_ permettrait une sous-licence. La première annexe au contrat litigieux prévoyait explicitement que la demanderesse devait recevoir "le plus vite possible" une déclaration portant la signature authentifiée de R.\_\_\_\_\_, par laquelle ce dernier autorisait la demanderesse à enregistrer et à utiliser son nom. Or, la défenderesse n'a pas été en mesure, même en cours de procès, de produire la déclaration prévue par le contrat. Elle a certes produit une déclaration du 17 janvier 2007 - qui n'avait pas été transmise à la demanderesse -, par laquelle une personne se déclarant elle-même au bénéfice d'une procuration de R.\_\_\_\_\_ autorisait la défenderesse à enregistrer et à utiliser la marque de ce dernier. Cette déclaration ne satisfait pas aux conditions prévues par les parties. D'une part, elle n'est pas signée par R.\_\_\_\_\_, mais par une tierce personne, dont il est constaté par un office notarial qu'elle serait au bénéfice d'une procuration lui donnant de pleins pouvoirs de représentation. Il ne s'agit donc pas d'une procuration spéciale. On ignore si de tels pouvoirs, selon le droit [...], permettent de vendre le droit d'utiliser le nom d'une personne. Peu importe toutefois, puisque la procuration elle-même n'a pas été produite. On dispose seulement d'une attestation selon laquelle elle existe, ce qui n'est pas suffisant. A cela s'ajoute, et ce point est décisif,

que la déclaration en question autorise la défenderesse, et non la demanderesse, à disposer de la marque et à l'enregistrer. On précisera que même sur ce point, ce document n'est pas absolument clair, puisque son second paragraphe mentionne l'enregistrement de la marque en faveur de deux autres personnes. Enfin, ce document ne contient aucune indication concernant une éventuelle sous-licence en faveur de la demanderesse.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que soit la défenderesse ne disposait pas du droit à la marque soit, à tout le moins, elle n'était pas habilitée à la céder.

**V.** On doit à présent examiner les effets du défaut de l'accord du titulaire originaire de la marque sur le contrat liant les parties. La demanderesse soutient à cet égard que le contrat porte sur une chose impossible, qu'il est donc nul au sens de l'art. 20 CO.

**a)** Le contrat de licence n'est valable que si son objet n'est pas illicite, impossible ou contraire aux mœurs. Ainsi, un brevet nul ne peut pas faire l'objet d'un contrat de licence valable. Dans une telle situation, les parties ne se doivent rien, sinon la restitution de leurs prestations réciproques (Engel, op. cit., p. 776 et la référence citée; Tercier/Favre, op. cit., n. 7972). Encore faut-il réserver le cas où l'apparence du droit cédé a déployé certains effets pratiques (Favre/Tercier, loc. cit.; ATF 116 II 191, JT 1990 I 599 et les références). Dans l'arrêt cité, il s'agissait d'une marque déposée, correspondant à un jeu de pavés qui ne pouvait donner lieu à protection. Le Tribunal fédéral a toutefois également appliqué les règles de la garantie en cas d'éviction, l'art. 192 CO par analogie, à la vente d'un brevet nul (ATF 110 II 239, rés. in JT 1985 I 195; contra ATF 75 II 166, JT 1950 I 9).

L'impossibilité au sens de l'art. 20 CO doit être objective et originaire; elle peut être matérielle, soit tenir aux lois physiques ou à la nature des choses, ou juridique, lorsqu'elle tend à un résultat que la loi écarte. Elle est objective lorsqu'elle réside dans l'objet même du contrat.

La prestation n'est pas possible en soi : ni le débiteur lui-même ni aucune autre personne ne pourrait l'exécuter (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2<sup>ème</sup> éd., p. 268; Guillod/Steffen, Commentaire romand, n. 76 ad art. 20 CO). En cas d'impossibilité subjective - le débiteur est seul incapable d'exécuter la prestation pour des raisons personnelles, alors qu'une autre personne à sa place le pourrait - la validité du contrat n'est pas affectée, mais son exécution. Ainsi, si un vendeur vend à un acheteur une chose qu'il a déjà promise à une tierce personne, les deux contrats ne sont pas impossibles (Engel, Traité, op. cit., p. 269). Il en va de même en cas d'éviction totale ou partielle du preneur, lorsque le donneur ne respecte pas son obligation de céder l'usage ou encore lorsque la licence est devenue sans objet du fait notamment que le donneur a omis de renouveler les inscriptions (Tercier/Favre, op. cit., n. 7994 et les références citées).

**b)** En l'espèce, contrairement au cas d'un brevet nul, il est évident que dans l'abstrait, la prestation de la défenderesse aurait pu être fournie. Celle-ci aurait pu acquérir le droit de disposer de la marque en faveur d'un tiers, même après la passation du contrat litigieux. La prestation aurait également pu être fournie par R. \_\_\_\_\_ lui-même. A la différence notamment du cas traité par le Tribunal fédéral dans l'ATF 116 II 191, le droit cédé - celui de se servir du nom de R. \_\_\_\_\_ - existait bel et bien, mais la défenderesse n'était pas en droit d'en disposer. Cela signifie qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un contrat impossible, mais d'un contrat que la défenderesse n'a pas exécuté, car elle en était incapable.

**VI.** Il s'agit donc d'examiner si l'inexécution du contrat de sous-licence par la défenderesse justifie la résiliation et la restitution de la prestation fournie, ainsi que le réclame la demanderesse.

**a)** En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, les parties peuvent agir selon les règles ordinaires des art. 97 ss et 102 ss CO. Lorsqu'en particulier, le donneur ne respecte pas son obligation de céder l'usage du droit ou qu'il s'abstient d'ouvrir action contre le tiers qui en trouble l'usage, le preneur peut agir selon les règles de la demeure

(Tercier/Favre, op. cit., n. 7994). Il peut ainsi se départir du contrat et réclamer les prestations fournies, en suivant la procédure décrite par les art 107 ss CO. S'agissant des obligations qui les lient, les parties peuvent remplacer ce régime légal par des solutions conventionnelles contraires. Il leur est en effet loisible, en vertu de la liberté contractuelle, d'étendre les droits du créancier en allégeant les conditions auxquelles il peut faire valoir les moyens légaux ou en lui reconnaissant d'autres moyens de pression (Tercier, Le droit des obligations, 3<sup>ème</sup> éd., nn. 1020 et 1034).

Les parties peuvent également fixer un certain nombre de cas où l'une d'elles, voire les deux, peuvent résilier le contrat par une déclaration unilatérale de volonté (Engel, op. cit., p. 788 et la référence citée).

**b)** Le contrat du 10 octobre 2006 et ses annexes prévoient que la demanderesse enregistrera la marque R.\_\_\_\_\_, déduira des royalties les coûts de l'enregistrement et qu'elle aura besoin de la déclaration authentifiée de R.\_\_\_\_\_ à cet effet. Il est aussi prévu qu'au cas où cette déclaration ne parviendrait pas à la demanderesse dans le délai d'un mois dès la réception du premier paiement de 200'000 euros, le contrat litigieux serait considéré comme résilié de plein droit, entraînant l'obligation pour la défenderesse de rembourser tous les frais engagés par la demanderesse et de réparer le dommage subi. Il est enfin entendu que l'acompte susmentionné serait détenu sous forme de dépôt fiduciaire, jusqu'à la réception de la déclaration authentifiée de R.\_\_\_\_\_ et qu'à défaut, dit acompte serait intégralement remboursé à la demanderesse. Il apparaît ainsi que les parties ont prévu l'obligation dont la violation entraîne la caducité du contrat et les effets de celle-ci.

La défenderesse soutient que ce régime conventionnel est sans portée réelle. Elle avance en premier lieu que la déclaration précitée n'était pas nécessaire à la demanderesse dès l'instant où elle-même a procédé à l'enregistrement de la marque, qu'il lui appartenait de le faire et que, de toute manière, quelle que fût la partie qui eût procédé aux démarches de dépôt, c'est le nom de la défenderesse, et non celui de la

demanderesse, qui aurait été mentionné dans le registre officiel des marques. Le dépôt de la marque par la demanderesse, qui impliquait l'obtention de la déclaration authentifiée de R.\_\_\_\_\_, ne serait donc pas un élément objectivement essentiel, ni subjectivement essentiel, du contrat litigieux.

**ba)** Constitue un élément objectivement essentiel du contrat (*essentialia negotii*), les points déterminant le type de ce dernier. Il s'agit du minimum qui doit être convenu pour que le contrat soit formé. Les autres points sont secondaires (Engel, Traité, op. cit., pp. 218-219).

Par contrat de licence, le donneur de licence s'engage à céder l'usage du droit dont il est titulaire, à tolérer que le preneur l'utilise et à prendre les mesures nécessaires, par exemple l'inscription dans les registres, pour que le preneur tire profit de son droit (Tercier/Favre, op. cit., n. 7981; Dessemontet, op. cit., p. 151, n. 279). S'agissant de la licence de marque en droit suisse, l'inscription de la licence est facultative, chacune des parties pouvant la demander (Cherpillod, Le droit suisse des marques, p. 202). En effet, l'art. 18 al. 2 LPM prévoit qu'à la demande d'une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement. L'art. 29 al. 1 OPM (Ordonnance sur la protection des marques du 23 décembre 1992; RS 232.111) précise que la demande d'enregistrement d'une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et doit comprendre une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document suffisant, selon lequel, notamment, le titulaire autorise le licencié à utiliser la marque. L'al. 2 précise que ces règles s'appliquent également à l'enregistrement des sous-licences, le droit du licencié de concéder des sous-licences devant alors être établi.

Le droit des marques étant soumis au principe de la territorialité, il est nécessaire de déposer la marque dans tous les pays où l'on veut obtenir la protection. Pour faciliter le dépôt à l'échelon international, un certain nombre de pays ont conclu des traités, tel l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des

marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après: l'Arrangement; RS 0.232.112.3) et son Protocole du 28 juin 1989 (RS 0.232.112.4) – traités auxquels la Suisse, la Chine et le Japon (uniquement au protocole) sont parties. En vertu de ces conventions, l'enregistrement doit être fait dans le pays d'origine de celui qui le demande, le pays d'origine étant défini comme étant celui où le déposant a un établissement industriel ou commercial sérieux, soit celui de son domicile, soit celui dont il est ressortissant (art. 2 du Protocole; Cherpillod, op. cit., pp. 160 à 162). Un enregistrement dans ce pays est nécessaire. Le déposant doit d'abord faire enregistrer la marque dans son pays d'origine, lequel transmet la demande d'enregistrement international au Bureau international de la propriété intellectuelle, soit l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Celui-ci notifie cet enregistrement aux pays désignés par le déposant, qui peuvent refuser la protection de la marque en tout ou en partie (Cherpillod, op. cit., pp. 159 et 163ss). A partir de l'enregistrement fait au Bureau international selon les dispositions des art. 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée (art. 4 de l'Arrangement et du Protocole). Il s'agit donc en réalité toujours d'un enregistrement national (Cherpillod, op. cit., p. 159). Il découle de ce qui précède que l'enregistrement d'une marque est un élément essentiel du contrat de licence.

Ce qui a été cédé par le contrat litigieux est le droit de disposer du nom de R.\_\_\_\_\_, en tant que marque. Pour disposer de ce nom, la demanderesse avait un intérêt primordial à enregistrer la marque à son nom, ou à tout le moins à ce que son nom apparaisse dans l'enregistrement en tant que preneur de licence. La demanderesse ne pouvait commercialiser la marque R.\_\_\_\_\_ qu'à cette condition. Le contenu de l'enregistrement était davantage important que la personne qui accomplissait les formalités d'enregistrement.

La défenderesse soutient que la déclaration de R.\_\_\_\_\_ n'était pas nécessaire à la demanderesse, puisque la marque a été enregistrée, en Suisse et internationalement, en son nom. Cette

argumentation résisterait à l'examen si la sous-licence concédée à la demanderesse avait également été enregistrée. Or, c'est précisément ce que la défenderesse n'a pas fait - et pour cause, car selon le droit suisse, elle devait, pour ce faire, disposer de l'autorisation de R. \_\_\_\_\_ en faveur de la demanderesse. Cette dernière aurait également eu la possibilité de faire inscrire la sous-licence - en Suisse et au niveau international -, puisque cette possibilité est ouverte aux deux parties. Mais pour cela, elle devait disposer soit d'une déclaration expresse du titulaire de la marque, soit d'un autre document suffisant, conformément à l'art. 29 OPM. Or, la défenderesse n'a jamais transmis à la demanderesse la déclaration litigieuse, et de toute manière ni le contrat du 7 juin 2006 ni l'attestation du 17 janvier 2007 ne sauraient tenir lieu de documents suffisants. On ne peut donc en aucun cas affirmer que la déclaration expresse de R. \_\_\_\_\_ que la demanderesse devait recevoir ne lui était pas nécessaire.

A cela s'ajoute qu'en réalité, le titulaire de la marque est R. \_\_\_\_\_. La défenderesse est elle-même - dans le meilleur des cas - au bénéfice d'un contrat de licence. Il est donc erroné d'affirmer que seule la défenderesse serait en droit d'enregistrer la marque. L'enregistrement, tel qu'il a été réalisé en Suisse - au nom de la défenderesse - ce qui n'était d'aucune utilité à la demanderesse - est apparemment illicite. Pour que la demanderesse puisse tirer profit de son droit, il eût fallu que la marque soit enregistrée au nom de R. \_\_\_\_\_, et que la licence et la sous-licence soient également enregistrées. Si cela avait été fait, la demanderesse n'aurait pas eu besoin de déclaration, mais cela n'a pas été le cas. A ce qui précède s'ajoute d'ailleurs que la déclaration de R. \_\_\_\_\_ était également utile à la demanderesse pour s'assurer que la défenderesse avait bien le droit de disposer de la marque - ce qui, comme on l'a vu ci-dessus - n'était pas sans intérêt. Il faut donc admettre que la déclaration authentifiée de R. \_\_\_\_\_, qui devait permettre à la demanderesse d'être titulaire des droits concédés par le contrat de sous-licence, est un élément à la fois objectivement et subjectivement nécessaire de ce contrat.

On ne peut pas davantage retenir que les parties seraient tacitement convenues par la suite que la marque resterait inscrite au nom

de D.\_\_\_\_\_ SA. Comme on vient de le voir, le fait que sa licence apparaisse avait une importance évidente pour la demanderesse. Certes, et comme le fait valoir la défenderesse, la demanderesse n'a pas protesté du fait que la défenderesse avait ainsi inscrit la marque à son nom. Elle ne le savait pas avant le mois de juillet 2007. Mais on ne peut pas déduire de son silence ultérieur qu'elle renonçait à faire enregistrer la marque, respectivement à faire figurer la licence dans l'enregistrement. En attendant de recevoir la déclaration de R.\_\_\_\_\_, l'enregistrement était un indice selon lequel la défenderesse disposait de la marque. On rappellera que la demanderesse n'avait aucune connaissance d'un contrat entre la défenderesse et R.\_\_\_\_\_. Surtout, l'inscription de la défenderesse empêchait que la marque litigieuse soit, en attendant, enregistrée au nom de tiers. Il n'y a aucune raison d'admettre qu'il y aurait eu un accord tacite, selon lequel la marque serait enregistrée au nom de la défenderesse, ce d'autant plus qu'en matière de contrat de licence les accords tacites doivent être admis avec réserve.

La défenderesse fait encore valoir que la demanderesse aurait entendu maintenir le contrat en dépit du non-respect de l'incombance de fournir l'attestation de R.\_\_\_\_\_, et que la prétendue résiliation serait due en réalité aux difficultés de production de la demanderesse. Cet argument n'est pas fondé. Il apparaît certes qu'il y a eu des problèmes au niveau de la production. Mais on ignore la responsabilité de l'une ou de l'autre partie à cet égard. Selon le contrat litigieux, il appartenait à la demanderesse de produire les objets portant la marque en cause, sous la supervision d'E.\_\_\_\_\_ et de R.\_\_\_\_\_. Si, dans le courrier du 13 février 2007, E.\_\_\_\_\_ se plaint des retards de la part de la demanderesse, celle-ci, par courriel du même jour de son représentant, Me F.\_\_\_\_\_, répond, d'une part, qu'elle ignore les raisons de ce retard, d'autre part, qu'il y a également eu des retards par le passé qui ne lui sont pas imputables. Il apparaît donc, autant que l'on puisse le déterminer au vu des faits établis, que l'élaboration des produits de la marque litigieuse a connu des difficultés, chacun des producteurs chinois et italiens rejetant la responsabilité sur l'autre. Mais il va de soi que la demanderesse n'avait

aucun intérêt à produire des vêtements marqués "R.\_\_\_\_\_" si elle ne disposait pas de la marque.

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

Au vu de ce qui précède, il n'y a aucune raison de s'écarter du texte clair de la convention liant les parties. On doit au contraire considérer que le contrat du 10 octobre 2006 a pris fin et que la défenderesse doit rembourser à la demanderesse le montant de 200'000 euros qu'elle a reçu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la défenderesse est toujours enrichie ou non, dès lors que la question du remboursement de la prestation fournie est régie par le contrat lui-même et non par les règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO).

Les conclusions reconventionnelles de la défenderesse doivent quant à elles être rejetées, pour les raisons qui viennent d'être exposées.

**VII.**        **a)** Selon le Tribunal fédéral, la conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite, le taux de conversion des monnaies étant un fait notoire que le juge retient d'office (ATF 135 III 88). Sur le site [http: www.fxtop.com](http://www.fxtop.com), diffusant les taux officiels de la Banque centrale européenne, le cours de l'euro en francs suisses, le 30 octobre 2007, était de 1,6751, de sorte que 200'000 euros équivalaient à 335'020 francs suisses. C'est dès lors ce montant qui doit être alloué à la demanderesse.

**b)** La demanderesse revendique un intérêt moratoire de 5 % sur ce montant.

En vertu de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). L'interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la prestation due; le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). En cas de demeure par interpellation, l'intérêt moratoire court, en application analogique de l'art. 77 al.1 CO, dès le lendemain du jour où l'interpellation est parvenue au débiteur (Spahr, L'intérêt moratoire : conséquence de la demeure, in RVJ 1990 351, spéc. pp. 356 et 369).

En l'espèce, la demanderesse a signifié à la défenderesse, par courrier du 3 octobre 2007, qu'elle réclamait le paiement de 200'000 euros et qu'elle la mettait en demeure de rembourser ce montant jusqu'au 24 octobre 2007. L'intérêt moratoire de 5 % l'an doit dès lors partir dès le lendemain de cette dernière date.

**VIII.** La demanderesse requiert en dernier lieu le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 5 novembre 2007 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.

Le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet peut, en statuant sur le fond, prononcer la mainlevée, si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 aLVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans sa version au 31 décembre 2010, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC; ATF 107 III 60 c. 3; SJ 1982 pp. 81 ss). Tel est le cas lorsque la créance déduite en poursuite existe et qu'elle était exigible au moment de la notification du commandement de payer.

La prétention réclamée en poursuite étant la même que celle qui fait l'objet de la présente cause, il convient de prononcer la mainlevée de l'opposition, toutefois à hauteur du montant alloué en capital et intérêt.

**IX.** Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que les frais de mesures probatoires et sont déterminés en vertu du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC]). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile [TDC]; RSV 270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).

Dans la présente cause, la demanderesse obtient gain de cause sur le principe de ses prétentions, de sorte qu'il a droit à des dépens, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 27'537 fr. 50, savoir :

- a) 20'000 fr.      à titre de participation aux honoraires de son conseil;
- b) 1'000 fr.      pour les débours de celui-ci;
- c) 6'537 fr. 50    en remboursement de son coupon de justice.

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

- I.** La défenderesse D.\_\_\_\_\_ SA doit payer à la demanderesse V.\_\_\_\_\_ la somme de 335'020 fr. (trois cent trente-cinq mille et vingt francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 octobre 2007.
  
- II.** L'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus.
  
- III.** Les frais de justice sont arrêtés à 6'537 fr. 50 (six mille cinq cent trente-sept francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 22'032 francs 50 (vingt-deux mille trente-deux francs et cinquante centimes) pour la défenderesse.

**IV.** La défenderesse versera à la demanderesse le montant de 27'537 francs 50 (vingt-sept mille cinq cent trente-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens.

**V.** Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président :

La greffière :

P. - Y. Bosshard

E. Umulisa Musaby

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 26 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

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). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.

La greffière :

E. Umulisa Musaby