

## Jugement commercial II No.1612/17

Audience publique du vendredi, dix novembre deux mille dix-sept.

### Numéro 165 854 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, 1<sup>ère</sup> vice-présidente ;  
Nathalie HILGERT, 1<sup>er</sup> juge ;  
Carole ERR, 1<sup>er</sup> juge ;  
Paul BRACHMOND, greffier.

### **E n t r e :**

La société par actions simplifiée de droit français **SOC.1.) SAS**, établie et ayant son siège social à F-(...), représentée par son président actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro (...)

**partie demanderesse** aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 23 octobre 2014 ;

**défenderesse sur reconvention**, comparant par Maître Marie BENA, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

### **e t :**

la société anonyme **SOC.2.) INTERNATIONAL SA**, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);

**partie défenderesse** aux fins du prédit exploit Patrick MULLER du 23 octobre 2014,

**demanderesse par reconvention**, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, représentée par Maître Héloïse BOCK, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.

---

**L e T r i b u n a l :**

## Faits

La société **SOC.2.)** INTERNATIONAL SA (ci-après « **SOC.2.)** ») est titulaire, entre autres, de la marque figurative de l'Union européenne « **SOC.2.)** » enregistrée notamment en classe 3 comprenant des produits de parfumerie.

Par contrat de licence du 8 décembre 2005 et signé le 20 décembre 2005, **SOC.2.)** a conféré à la société par actions simplifiée de droit français **SOC.1.)** SAS une licence mondiale sur ses marques (énumérées en détail à l'annexe I du contrat) en vue de la fabrication et de la commercialisation d'une gamme de produits cosmétiques et de parfumerie (ci-après le « Contrat de licence »). Le Contrat de licence est conclu pour une période de dix ans expirant le 31 décembre 2015. Il est soumis à la loi luxembourgeoise.

L'annexe IV du Contrat de licence prévoit la méthode de calcul des redevances (4% sur les ventes jusqu'à la somme de 4.000.000,- EUR) ainsi que les redevances minimales à payer, à savoir pour l'année 2010, le montant de 80.000,- EUR, pour l'année 2011, le montant de 100.000,- EUR et pour l'année 2012, le montant de 120.000,- EUR.

Aux termes de l'article 21.4 du Contrat de licence :

*« Licensor may terminate this Agreement without indemnity and with immediate effect, in the event that during two (2) Contractual Periods out of a period of three (3) consecutive Contractual Periods, the Royalties due by Licensor hereunder are lower than the minimum royalties stipulated for these contractual periods, respectively, notwithstanding that Licensee shall have paid the minimum royalties for these Contractual Periods.*

*Licensor shall only use this right within sixty (60) days following the date of receipt of the sales report of the second Contractual Period of deficit and only in the case that Licensee furnished no valid reason ».*

Par courrier recommandé du 16 mars 2013, et en application de l'article 21.4 précité, **SOC.2.)** a résilié le Contrat de licence avec effet immédiat et sans indemnisation.

Par courrier du 4 avril 2013, la résiliation sur base de l'article 21.4 du Contrat de licence a été contestée par **SOC.1.)** pour violation des termes de cette disposition.

L'article 22.1 du Contrat de licence détermine ce qui advient au stock de produits **SOC.2.)** qui est encore en possession du licencié au moment de l'expiration ou de la résiliation anticipée du contrat. Par courrier du 31 octobre 2013, **SOC.2.)** a opté pour la variante prévue à l'article 22.1. a) du Contrat de licence selon lequel le licencié est autorisé, sur une base non exclusive, à écouler son stock restant pendant une période de 12 mois suivant la résiliation du contrat et à travers le réseau de revendeurs et selon les mêmes règles que celles prévues au contrat.

Aux termes de l'article 22.2 du Contrat de licence, le stock subsistant à l'expiration de la période des 12 mois après la résiliation du contrat sera détruit sous le contrôle du donneur de licence.

## Procédure, prétentions et moyens des parties

### **SOC.1.)**

Par exploit d'huissier du 23 octobre 2014, **SOC.1.)** a assigné **SOC.2.)** devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

Elle demande au tribunal de dire, principalement, que **SOC.2.)** a procédé à la rupture unilatérale prohibée du Contrat de licence et, subsidiairement, que **SOC.2.)** a commis un abus de droit en résiliant unilatéralement, sans mise en demeure et sans motif valable, ledit contrat.

Elle demande la condamnation de **SOC.2.)** au paiement du montant de 5.114.529,45 EUR (en réalité 5.114.529,33 EUR) à titre de dommages et intérêts pour la perte financière ainsi qu'au montant de 1.120.974,- EUR pour le préjudice subi par l'atteinte à la réputation avec les intérêts légaux à compter du 4 avril 2013, sinon à compter de la demande en justice.

Elle sollicite encore une indemnité de 15.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire sans caution du présent jugement. Elle demande finalement la condamnation de **SOC.2.)** aux frais et dépens de l'instance et avec distraction au profit de son mandataire.

Dans ses dernières conclusions, **SOC.1.)** demande au tribunal, à titre principal, de dire que **SOC.2.)** a procédé à la rupture unilatérale prohibée du Contrat de licence et que celle-ci a commis un abus de droit en résiliant unilatéralement sans mise en demeure et sans motif valable ledit contrat en violation de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.

A titre subsidiaire, elle demande la nomination d'un expert avec la mission d'« évaluer le montant de la perte de chiffre d'affaires subie par **SOC.1.)** liée à une perte de visibilité sur le marché du fait de la résiliation anticipée du Contrat de licence » et « évaluer le montant de la perte du chiffre d'affaires supplémentaire subie par **SOC.1.)** liée à l'échec du lancement et de la distribution du parfum **X.)** en raison de la résiliation anticipée du Contrat de licence ».

La demande tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts est maintenue.

Elle réduit sa demande en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile au montant de 2.000,- EUR et sollicite que **SOC.2.)** soit déboutée de sa demande reconventionnelle.

**SOC.1.)** conteste avoir commis un quelconque manquement contractuel, le simple fait de ne pas atteindre un certain chiffre d'affaires ne pouvant être considéré comme violation du Contrat de licence. L'atteinte d'un certain résultat ne constituerait pas une obligation contractuelle. Elle se serait seulement engagée à payer une redevance minimale.

**SOC.1.)** estime que l'article 21.4, qui accorde à **SOC.2.)** une faculté de résiliation unilatérale, ne lui imposerait pas d'obligation de s'expliquer sur ses résultats mais contraindrait **SOC.2.)**, si elle entend mettre en œuvre cette clause, de s'enquérir

auprès d'**SOC.1.)** relativement aux résultats des ventes. Cela aurait dû être fait par la voie d'une mise en demeure contenant également l'annonce de la mise en œuvre de la disposition contractuelle litigieuse.

L'article 21.4 devrait être considéré comme contenant une condition potestative prohibée par l'article 1170 du Code civil. **SOC.2.)** serait, en effet, en mesure de faire jouer la clause résolutoire à sa guise en jugeant les raisons fournies par **SOC.1.)** non valables.

L'obligation de fournir des explications ne jouerait que si **SOC.2.)** envisageait la mise en œuvre de la clause résolutoire. La disposition litigieuse serait claire à cet égard, de sorte que l'article 1162 du Code civil ne trouverait aucune application. Même à appliquer cet article, il faudrait interpréter la clause en faveur d'**SOC.1.)**

Selon **SOC.1.)**, le Contrat de licence ne contiendrait aucune obligation pour elle de réaliser un certain chiffre d'affaires. Même à admettre que le Contrat de licence créerait une obligation dans son chef, l'obligation comporterait deux volets : le fait de ne pas atteindre un certain seuil de redevances et le fait de ne pas fournir de raisons valables expliquant les résultats. Il aurait toujours été possible pour **SOC.1.)** de fournir ces explications, de sorte qu'aucune exception au principe de l'obligation de mise en demeure préalable ne serait donnée. Une obligation de mise en demeure existe même si elle n'était pas explicitement prévue par le Contrat de licence.

**SOC.2.)** aurait encore violé le principe de bonne foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et aurait fait un usage abusif de la faculté de résiliation.

Quant aux dommages et intérêts réclamés, **SOC.1.)** évalue son préjudice comme suit:

- la perte du chiffre d'affaires à compter de la date de résiliation jusqu'au 31 décembre 2015, soit 33 mois (sur base de la moyenne annuelle du chiffre d'affaires réalisé pendant la relation contractuelle, à savoir 1.120.974,- EUR entre 2006 et 2013) : 3.082.678,50 EUR,
- la perte du chiffre d'affaires liée à une perte de visibilité sur le marché; perte d'une chance de maintenir la distribution de ses produits,
- la perte du chiffre d'affaires supplémentaire lié au lancement et la distribution du nouveau parfum **X.)**,
- la perte liée au lancement et à la distribution avortée du parfum **X.)** :
  - la perte du chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé pendant la durée restante du contrat en prenant également en considération la perte d'une chance d'accroître la visibilité sur le marché: 1.500.000,- EUR,
  - les frais de développement et le coût des moules, soit 24.672,- EUR et 35.904,02 EUR,
  - les amortissements en cours non soldés en raison de la rupture prématurée, soit 17.355,48 EUR,

- les pertes liées aux stocks restants et non utilisés au 28 mars 2014, soit 168.317,52 EUR,
- les pertes liées aux stocks restants hors **X.**): 285.601,81 EUR (50% de la valeur du stock de 571.203,62 EUR),

soit un total de 5.114.529,33 EUR pour perte financière.

**SOC.1.)** demande encore des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation qu'elle évalue à un montant équivalent à un an de chiffre d'affaires annuel moyen, soit 1.120.974,- EUR.

En relation avec la demande reconventionnelle, **SOC.1.)** conteste tout acte de contrefaçon et toute violation du Contrat de licence. Le constat d'huissier versé ne démontrerait pas qu'elle ait commercialisé un produit sous la marque **SOC.2.)** postérieurement à la période d'écoulement mais tout au plus que le marché est confronté à une situation de revente sauvage.

### **SOC.2.)**

La défenderesse conteste la demande principale et conclut à son débouté.

Elle formule une demande reconventionnelle et demande au tribunal de constater qu'**SOC.1.)** commet des actes de contrefaçon de la marque **SOC.2.)**. Elle demande la condamnation d'**SOC.1.)** au paiement de la somme de 1.016.065,02 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et de la somme de 525.000,- EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de l'atteinte à sa renommée.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater qu'**SOC.1.)** commet des manquements au Contrat de licence. Elle demande qu'**SOC.1.)** soit condamnée à lui payer la somme de 48.414,93 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et la somme de 1.210.373,24 pour le préjudice d'image.

En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 15.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation d'**SOC.1.)** aux frais et dépens de l'instance et avec distraction.

**SOC.2.)** fait valoir qu'elle a résilié le Contrat de licence en conformité avec les dispositions de son article 21.4 et que les trois conditions lui permettant la résiliation étaient réunies, à savoir:

1. au cours de deux périodes contractuelles sur trois consécutives, **SOC.1.)** est incapable d'atteindre le seuil de redevances minimales fixées par le Contrat de licence,
2. le droit de résiliation doit être exercé dans les soixante jours suivant réception du rapport des ventes d'**SOC.1.)** montrant une deuxième année déficitaire,
3. le droit de résiliation ne peut être mis en œuvre si **SOC.1.)** lui fournit des raisons valables expliquant le résultat déficitaire de ses ventes.

En relation avec la première condition, **SOC.2.)** expose que **SOC.1.)** a réalisé les chiffres d'affaires suivants au courant des trois dernières années du Contrat de licence:

2010: 1.088.026,33 EUR, soit 43.521,05 EUR de redevances (par rapport à 80.000,- EUR de redevances minimales)

2011: 1.194.246,24 EUR, soit 47.769,85 EUR de redevances (par rapport à 100.000,- EUR de redevances minimales)

2012: 930.472,- EUR soit 37.218,88 EUR de redevances (par rapport à 120.000,- EUR de redevances minimales).

Quant à la deuxième condition, **SOC.2.)** précise que le rapport des ventes d'**SOC.1.)** de l'année 2012 a été envoyé par courriel le 31 janvier 2013, de sorte que la résiliation serait intervenue dans le délai contractuellement prévu de 60 jours.

En relation avec la troisième condition, **SOC.2.)** estime qu'il ne lui a pas appartenu d'exiger qu'**SOC.1.)** s'explique sur ses résultats mais qu'**SOC.1.)** aurait eu l'obligation de fournir spontanément des explications relatives à ces résultats. Par ailleurs, en n'atteignant pas le montant contractuellement prévu pour les redevances minimales, **SOC.1.)** aurait manqué à ses obligations.

En tout état de cause et en cas de doute sur l'interprétation de cette condition, le doute devrait jouer en faveur de **SOC.2.)** alors qu'**SOC.1.)** aurait été à l'origine de l'ajout au Contrat de licence de la condition concernant les explications à fournir quant aux redevances.

**SOC.1.)** serait actuellement forclosé à tenter de donner des explications sur le résultat de ses ventes et de reprocher à **SOC.2.)** un manque de coopération dans le cadre de l'exécution du Contrat de licence.

**SOC.2.)** aurait résilié le Contrat de licence en conformité avec les principes généraux du droit des obligations. Elle n'aurait eu aucune obligation de mettre en demeure **SOC.1.)**. En effet, l'obligation de mise en demeure serait écartée dans le cadre d'une clause résolutoire si l'obligation inexécutée ne peut plus être exécutée utilement ou lorsque l'inexécution est incontestable. Tel aurait été le cas en l'espèce.

**SOC.2.)** n'aurait pas eu l'obligation de mettre en demeure **SOC.1.)**, les parties ayant clairement eu l'intention d'écarter la nécessité d'une mise en demeure avant la mise en œuvre de la clause résolutoire. En effet, dans la mesure où d'autres dispositions contractuelles prévoient l'obligation d'une mise en demeure, les parties, en ne reprenant pas une telle obligation à l'article 21.4, auraient clairement renoncé à cette exigence. Les dispositions contractuelles devraient s'interpréter les unes par rapport aux autres, conformément à l'article 1161 du Code civil.

La résiliation ne serait pas non plus intervenue de mauvaise foi.

L'article 21.4 ne contiendrait pas de condition potestative au sens de l'article 1170 du Code civil.

**SOC.2.)** conteste les dommages et intérêts réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum.

**SOC.1.)** n'apporterait aucun élément sérieux de justification des préjudices allégués et ne préciserait pas la méthode de calcul utilisée pour chiffrer ses préjudices. Sur base des pièces versées par **SOC.1.)** elle-même, il apparaîtrait que le chiffre d'affaires moyen s'élèverait à 1.016.065,02 EUR (et non à 1.120.974 comme avancé par la demanderesse).

**SOC.2.)** conteste encore le chiffre d'affaires avancé par **SOC.1.)** en ce qui concerne le nouveau parfum **X.)** alors qu'il serait peu crédible qu'un nouveau parfum réalise un chiffre d'affaires supérieur à la moitié de celui généré par les six autres parfums objets du Contrat de licence.

**SOC.2.)** s'oppose à une expertise. Cette demande ne tendrait qu'à pallier les carences d'**SOC.1.)** dans l'administration de la preuve.

Dans le cadre de sa demande reconventionnelle, **SOC.2.)**, se prévalant de sa marque de l'Union européenne, reproche à **SOC.1.)** de continuer à vendre des produits sous la marque **SOC.2.)**, ce qui serait constitutif d'actes de contrefaçon. Tout usage de la marque **SOC.2.)** aurait dû cesser le 16 mars 2014 (soit douze mois après la fin du Contrat de licence). Il résulterait cependant d'un constat d'huissier que les parfums créés par **SOC.1.)** autour de la licence et sur le conditionnement desquels est reproduite la marque **SOC.2.)** sont encore offerts à la vente par le biais de revendeurs en ligne. Cet usage serait une contrefaçon au sens de l'article 13 A de la Loi uniforme Benelux sur les marques.

Cette commercialisation des produits sous la marque **SOC.2.)** lui causerait un préjudice. Ce préjudice serait constitué par l'atteinte portée à l'image de la marque **SOC.2.)** et de la perte de chance de conclure des contrats de licence lui permettant de percevoir les fruits de l'exploitation de son portefeuille de marques.

Le préjudice pour l'atteinte à la renommée est évalué à 525.000,- EUR, soit le montant prévu au Contrat de licence qu'**SOC.1.)** s'engageait à mobiliser en dépenses publicitaires pour l'année de la résiliation dudit contrat.

Le préjudice financier du fait de la perte de chance de conclure d'autres contrats de licence pour des parfums **SOC.2.)** est évalué au chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par **SOC.1.)**, soit la somme de 1.016.065,02 EUR.

A titre subsidiaire, les agissements d'**SOC.1.)** devraient être considérés comme des manquements au Contrat de licence, en ce que celui-ci contient des dispositions applicables au-delà de la résiliation.

**SOC.1.)** n'aurait été en droit que d'écouler son stock jusqu'au 16 mars 2014 et dans le respect de l'image de marque associée à **SOC.2.)** tel que cela est prévu à l'article 14.1 du Contrat de licence. **SOC.1.)** vendrait notamment les parfums à des prix réduits et selon des canaux de distribution non conformes. **SOC.1.)** violerait ainsi ses obligations ce qui causerait un préjudice à **SOC.2.)**.

Le préjudice financier est évalué au montant de 48.414,93 EUR correspondant à 4% de la valeur totale des produits **SOC.2.)** en stock auprès d'**SOC.1.)** au moment de la résiliation du Contrat de licence, à savoir 1.210.373,24 EUR.

Le préjudice lié à l'atteinte à l'image de **SOC.2.)** est évalué à la somme équivalente à la valeur du stock de produits au moment de la résiliation, soit le montant précité de 1.210.373,24 EUR.

### Motifs de la décision

#### **La demande principale**

Selon **SOC.2.)**, le Contrat de licence aurait été résilié en conformité avec son article 21.4.

Cet article est à qualifier de clause résolutoire expresse. Par une telle clause, les parties aménagent conventionnellement les règles prévues à l'article 1184 du Code civil.

Une clause résolutoire peut avoir différentes gradations, en ce sens qu'elle peut, selon les cas, dispenser le créancier de demander la résolution du contrat en justice et/ou de mettre en demeure son débiteur.

Les juges n'exercent, en matière de clauses résolutoires, qu'un contrôle a posteriori sur les conditions de mise en œuvre de ses stipulations ; ils ne mettent pas eux-mêmes fin au contrat mais vérifient que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies (Cour d'appel, 17 juin 2009, n°32762 du rôle).

En l'espèce, la mise en œuvre de la clause résolutoire requiert la réunion de trois conditions dont seule la troisième, à savoir celle de ne pas avoir donné d'explications valables quant aux résultats atteints, pose problème entre parties.

Il est constant en cause qu'au moment de la mise en œuvre de la clause résolutoire, le licencié n'avait fourni aucune explication en relation avec les chiffres qu'il a communiqués à **SOC.2.)**.

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si le donneur de licence aurait dû demander des explications au licencié quant aux résultats atteints ou, au contraire, si le licencié aurait dû spontanément les fournir au donneur de licence ensemble avec son dernier état des ventes.

Indépendamment de la réponse qu'il convient de donner à cette question, il est un fait que, en l'espèce, la clause résolutoire a été mise en œuvre sans mise en demeure préalable adressée au licencié de fournir des explications.

**SOC.2.)** estime qu'elle n'avait pas l'obligation de mettre en demeure **SOC.1.)**.

Une clause selon laquelle la résolution du contrat se produit de plein droit, par le seul fait de l'inexécution des engagements souscrits par l'une des parties, dispense le créancier d'avoir à s'adresser à un juge pour être libéré de ses engagements.

Cependant, en l'absence de précisions particulières, le créancier doit mettre le débiteur en demeure d'exécuter ses engagements (Jurisclasseur, Droit civil, Art. 1184, Fasc. 20 : Contrats et Obligations – Obligations conditionnelles – Dérogations à la résolution judiciaire : les clauses résolutoires, n°10). La sommation peut également avoir, dans l'esprit des parties, pour objet non pas de laisser au débiteur

un délai pour exécuter ses engagements, mais de manifester la volonté du créancier de se prévaloir de la clause résolutoire.

En effet, seule une clause expressément formulée par les parties permet d'écarter l'exigence d'une mise en demeure du débiteur (*idem*).

A défaut pour l'article 21.4 du Contrat de licence de stipuler que la résolution du contrat joue de plein droit et « sans mise en demeure préalable », il n'a pas été renoncé à l'exigence de mettre en demeure le débiteur.

Lorsque le créancier veut être dispensé d'une mise en demeure préalablement à la mise en œuvre de la résolution du contrat, la clause résolutoire doit préciser que « le contrat sera résolu de plein droit, sans sommation et sans formalité » (Jurisclasseur, *op.cit.*, n°11).

Il a même été jugé en France que lorsque le contrat prévoit une clause résolutoire avec mise en demeure, cette dernière doit indiquer au débiteur que, faute pour lui de s'exécuter, le créancier mettra en jeu la clause résolutoire (Cass. 3e civ., 1er juin 2011, n°09-70.502 : JurisData n°2011-010206).

Les juges doivent interpréter littéralement les clauses résolutoires, ce qui revient à exiger des cocontractants qu'ils manifestent formellement la volonté de stipuler une clause résolutoire. Une renonciation implicite à l'obligation de mise en demeure n'est ainsi pas concevable au vu du formalisme exigé et de l'interprétation restrictive des clauses résolutoires.

Il est vrai que le créancier peut être dispensé de mettre en demeure le débiteur en raison de la nature de l'obligation sanctionnée par la résolution, par exemple lorsque l'obligation prévue par la clause ne pouvait être utilement exécutée que dans un certain temps que le débiteur a laissé passer ou si l'obligation est une obligation de ne pas faire à laquelle le débiteur a contrevenu.

**SOC.2.)** estime se trouver dans un tel cas de figure, **SOC.1.)** ayant été dans l'impossibilité de rattraper les déficits de ses ventes afin d'atteindre le seuil des redevances minimales.

Si la nécessité d'une mise en demeure peut être mise en cause en ce qui concerne le seuil de redevances versées (la situation ne pouvant effectivement plus être redressée), elle ne saurait cependant être écartée en ce qui concerne l'obligation de fournir des explications quant aux mauvais résultats atteints.

Même à admettre que le Contrat de licence impose à **SOC.1.)** de fournir spontanément des explications quant aux chiffres réalisés, toujours est-il qu'à défaut de ce faire, **SOC.2.)** aurait dû la mettre en demeure.

En relation avec l'argument selon lequel les parties auraient eu l'intention d'écarter la nécessité d'une mise en demeure, **SOC.2.)** se réfère aux consignes d'interprétation des contrats et plus particulièrement à l'article 1161 du Code civil. Il faudrait interpréter l'article 21.4 du Contrat de licence à la lumière des autres dispositions ainsi que de l'économie générale dudit contrat.

Or, compte tenu de ce que les clauses résolutoires constituent des actes de justice privée, dépourvus des garanties attachées aux sanctions judiciaires, celles-ci sont, aux fins de protéger les intérêts du débiteur, à interpréter de manière restrictive (Cour d'appel, 19 octobre 2011, n°36734 du rôle) (Jurisclasseur, op.cit., fasc.20, n°7). Une clause résolutoire ambiguë doit ainsi être interprétée en faveur de celui qui a contracté l'obligation (Cour d'appel de Paris, 2e ch. A, 18 juin 1986 : JurisData n°1986-023878).

En l'espèce, la clause résolutoire ne doit même pas faire l'objet d'une interprétation dans la mesure où, par référence à ce qui a été exposé ci-dessus, il faut toujours mettre en demeure le débiteur avant de faire jouer le mécanisme de la résolution expresse sauf dérogation expressément formulée.

Dans la mesure où la clause résolutoire de plein droit est une clause du contrat, elle demeure, comme toutes les autres stipulations, soumise au principe de l'exécution de bonne foi formulé par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil. Dans cet acte de justice privée que constitue la mise en œuvre de la clause résolutoire, le créancier a le devoir de faciliter à son contractant l'exécution de ses engagements, faute de quoi il y aurait manquement au principe selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi (Jurisclasseur, op.cit. fasc. 20, n°27).

Le principe de l'exécution de bonne foi des contrats aurait également imposé à **SOC.2.)** de solliciter auprès de **SOC.1.)** des explications quant aux résultats atteints au lieu de faire jouer la clause résolutoire sans mise en demeure préalable.

Il découle de tout ce qui précède que la résolution du Contrat de licence doit être qualifiée de fautive, exposant son auteur à des dommages et intérêts.

En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent couvrir tous les aspects du préjudice, comme le précise l'article 1149 du Code civil. La réparation comprend la perte éprouvée et le gain manqué.

Il est admis en doctrine et en jurisprudence que si la rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée est fautive, le préjudice est constitué par le manque à gagner pour la période restant à courir (voir JurisClasseur, Contrats, fasc. 70, n°170 et suivants ; Cour d'appel Colmar, 20 juin 2006, numéro JurisData 2006-307602).

Le gain manqué est le bénéfice que le créancier de la réparation n'a pas réalisé.

Ce gain manqué ne saurait être l'équivalent du chiffre d'affaires susceptible d'être réalisé pendant la durée régulière du contrat. Il faut en déduire notamment les redevances payées mais également les charges incombant à **SOC.1.)** En effet, **SOC.1.)** n'avait plus à supporter les coûts liés à l'exécution du Contrat de licence et elle n'est fondée à réclamer que les bénéfices auxquels elle aurait pu s'attendre.

Les seules pièces dont dispose le tribunal pour évaluer le préjudice subi par **SOC.1.)** ont trait au listing des chiffres d'affaires réalisés par **SOC.1.)** entre 2006 et 2013 avec le montant des redevances payées ainsi que les attestations quant aux chiffres d'affaires réalisés des années 2010 et 2012.

**SOC.1.)** ne précise pas le montant des charges qu'elle avait à assumer et ne verse aucune pièce, dont notamment ses comptes sociaux, à cet égard. Il en découle que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer la marge bénéficiaire d'**SOC.1.)**. Il

n'est même pas en mesure de déterminer si **SOC.1.)** a réalisé un bénéfice tout court au courant de l'exécution du Contrat de licence.

Malgré le fait que **SOC.2.)** lui a reproché, dans ses conclusions du 10 mars 2015, de ne pas justifier le quantum de ses prétendus préjudices et nonobstant le fait qu'elle a précisé elle-même dans son assignation que les dommages et intérêts sont destinés à compenser le gain manqué (page 10), **SOC.1.)** reste en défaut de verser la moindre pièce à cet égard.

Elle ne verse pas non plus des pièces tendant à établir le préjudice qu'elle évalue au centime près, tel que les frais de développement et le coût des moules par exemple. La même remarque doit être faite pour le poste du préjudice intitulé « les amortissements en cours non soldées » qu'**SOC.1.)** aurait pu prouver par la production de ses comptes sociaux.

En relation avec le préjudice des pertes liées aux stocks, **SOC.1.)** reste également en défaut de prouver la valeur du stock après l'expiration de la période d'écoulement contractuellement prévue. La seule pièce relative aux stocks est celle versée par **SOC.2.)** et qui évalue la valeur des stocks à la date du 5 septembre 2013. Or, **SOC.1.)** a encore été autorisée à écouler son stock jusqu'au 27 mars 2014.

**SOC.1.)** formule une offre de preuve par expertise à titre subsidiaire.

Il est cependant de principe que les mesures d'instruction exécutées par un technicien ne peuvent être considérées ou utilisées comme moyens de preuve.

En effet, l'article 351 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Par carence, le législateur entend l'abstention d'une partie d'apporter à l'administration de la preuve d'un fait qu'elle allègue le concours qu'elle a la possibilité de fournir. La mesure d'instruction a, en effet un caractère subsidiaire et est destinée à compléter les éléments de preuve que les parties ont fournis au juge (Jurisclasseur Procédure Civile, art. 146, no 23 et suivants).

Or, tel que cela a été exposé ci-dessus, **SOC.1.)** reste en défaut de fournir des justificatifs probants et pertinents à l'appui de sa demande de dommages et intérêts réclamés en relation avec la résiliation abusive du Contrat de licence, de sorte qu'une expertise ne pallierait qu'à sa carence de verser ses comptes sociaux notamment.

**SOC.1.)** réclame encore des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation.

Selon la doctrine, ceux qui demandent la réparation de l'atteinte à la réputation d'une personne morale ne sont pas tant préoccupés par l'état « psychologique » ou « affectif » de cette personne morale que par les effets hautement probables qu'auront les atteintes à l'honneur, ces effets sont la fuite de clientèle, on redoute une perte de chiffre d'affaires et une dépréciation de la valeur de l'entreprise, ce type

de préjudice est plutôt un dommage matériel (cf. Le préjudice moral des personnes morales, JCP G 2003 I 145 par Véronique Wester-Ouisse).

Celui qui fait valoir une atteinte à sa réputation, pour justifier d'une condamnation à des dommages et intérêts, doit établir le fait répréhensible, le dommage par lui subi, ainsi que la relation de causalité entre ce fait et le dommage, suivant les règles générales applicables en matière de responsabilité de droit commun.

L'atteinte à la réputation est toujours fonction du degré de publicité conféré à l'affaire. Or, en l'espèce, **SOC.1.)** ne précise nullement qui et combien de personnes ont été au courant du fait qu'elle a été licencié exclusif de **SOC.2.)** et du fait que le Contrat de licence a été résilié parce que les seuils de redevances contractuellement fixés n'ont pas été atteints. Rien ne permet ainsi de conclure que sa réputation ou son image ait souffert suite à la résiliation fautive du Contrat de licence. Elle reste par ailleurs en défaut de préciser son parcours commercial depuis la résiliation du mois de mars 2013 et l'expiration du délai d'écoulement des produits **SOC.2.)** en mars 2014 et notamment d'exposer, le cas échéant, les problèmes connus pour retrouver des partenaires commerciaux. Une atteinte concrète à sa réputation n'est dès lors pas rapportée.

A défaut de prouver le moindre dommage consistant dans une atteinte à sa réputation, ce volet de la demande est également à déclarer non fondé.

A défaut de prouver son préjudice, **SOC.1.)** doit être déboutée de sa demande.

### **La demande reconventionnelle**

Dans ses conclusions du 10 mars 2015, **SOC.2.)** affirme qu'elle est titulaire, entre autres, de la marque communautaire figurative « **SOC.2.)** » enregistrée en classe 3 comprenant les produits de parfumerie (pièce adverse n°1, Annexe 1) (ci-après la « Marque **SOC.2.)** ») (Pièce n°6: extrait de l'état d'enregistrement de la Marque **SOC.2.)** » (point n°28 des conclusions).

Les conclusions continuent: « au titre du Contrat de licence, **SOC.2.)** s'engageait à concéder à **SOC.1.)** une licence d'utilisation sur un ensemble de marques, dont la Marque **SOC.2.)**, en vue de la fabrication et commercialisation de produits de parfumerie ».

Elle reproche à **SOC.1.)** des actes de contrefaçon et plus particulièrement de violer l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques du 19 mars 1962, telle que modifiée.

Outre le fait que la loi uniforme Benelux a été remplacée par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, la partie demanderesse reste en défaut de préciser pourquoi, en invoquant être titulaire d'une marque de l'Union européenne (« la Marque **SOC.2.)** »), elle se base sur la législation Benelux en la matière et non pas sur le Règlement 207/2009 sur la marque de l'Union européenne (abrogé avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2017 et remplacé par le Règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne).

Par ailleurs, elle semble dire que la marque de l'Union européenne ait fait partie des marques données en licence aux termes du Contrat de licence. Or, tel n'est pas le

cas, la marque de l'Union européenne dont **SOC.2.)** se prévaut n'a été enregistrée auprès de l'Office de l'Union Européenne de la Propriété Intellectuelle (EUIPO) qu'en date du 29 avril 2014 alors que le Contrat de licence date de décembre 2005. De plus, aucune marque de l'Union européenne (ou marque communautaire sous son ancienne appellation) ne fait partie des marques énumérées à l'annexe I du Contrat de licence.

Le tribunal a ainsi des difficultés pour déterminer sur quelle marque et, par voie de conséquence, sur quelle base légale est fondée sa demande reconventionnelle. Dans la mesure où la seule marque dont **SOC.2.)** verse un certificat d'enregistrement (et dont le tribunal peut vérifier si elle en est toujours titulaire) est la marque de l'Union européenne, c'est sur base de cette marque et du règlement communautaire précité (article 9) qu'il convient d'analyser la demande reconventionnelle.

**SOC.2.)** reproche à **SOC.1.)** de vendre encore des produits portant la marque **SOC.2.)**. Il résulterait du constat d'huissier du 19 février 2015 que les parfums créés par **SOC.1.)** autour de la licence concédée par **SOC.2.)** et sur le conditionnement desquels est reproduite la marque **SOC.2.)** seraient encore offerts à la vente par le biais de revendeurs en ligne. Ce serait donc en violation des droits de **SOC.2.)** qu'**SOC.1.)** utiliserait la marque dans la vie des affaires. En commercialisant des produits de parfumerie sans autorisation de **SOC.2.)**, **SOC.1.)** ferait un usage illicite de la marque **SOC.2.)** dans la vie des affaires.

Il est de pratique courante que les contrats de licence prévoient une période de liquidation des stocks. En effet, le licencié est propriétaire de ces stocks, il a un intérêt légitime à les écouler après la résiliation du contrat sans craindre une action en contrefaçon. En l'espèce, le Contrat de licence fixe cette période à douze mois à partir de la résiliation du contrat. La période d'écoulement des stocks a donc expiré le 27 mars 2014. Dans sa lettre de résiliation **SOC.2.)** a, en effet, précisé que la résiliation prenait effet le jour suivant la réception par **SOC.1.)** de la lettre de résiliation. Cette lettre de résiliation a été réceptionnée le 26 mars 2013, de sorte que la résiliation est devenue effective le 27 mars 2013.

La vente de produits authentiques portant les marques données en licence en dehors de la période contractuelle d'écoulement des stocks, donc sans autorisation, constitue une contrefaçon de marques (Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2006, n°05/02075).

**SOC.2.)** reproche de tels actes de contrefaçon à **SOC.1.)** et verse à ce titre le constat d'huissier confectionné le 19 février 2015, soit près d'onze mois après l'expiration de la période d'écoulement licite des stocks.

Les parties sont muettes quant au déroulement concret de l'opération de destruction du stock restant telle que prévue à l'article 22.2 du Contrat de licence. Les pièces versées ne permettent pas non plus de déterminer l'envergure du stock restant au 27 mars 2014 (la seule pièce détaillant le stock est datée au 5 septembre 2013).

Dans le cadre d'une action en contrefaçon, le demandeur doit prouver l'usage du signe par le défendeur dans la vie des affaires. Or, **SOC.2.)** n'a pas prouvé qu'**SOC.1.)** ait fait un quelconque usage de la marque **SOC.2.)**. Si des parfums portant la marque **SOC.2.)** sont, à la date du constat d'huissier, offerts en vente, rien

ne permet de les lier à **SOC.1.)** qui, depuis la fin du Contrat de licence, n'a plus eu d'exclusivité (cf. article 22.1.a) du Contrat de licence). Il n'est ainsi pas prouvé qu'**SOC.1.)** ait approvisionné les sites de revente mentionnés dans le constat d'huissier. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que les parfums offerts en vente constituent des produits authentiques. Dans ses conclusions du 17 janvier 2017, **SOC.2.)** fait valoir que les produits **SOC.2.)** actuellement vendus en ligne moyennant d'importantes réductions proviennent vraisemblablement des stocks d'**SOC.1.)** Or, une simple vraisemblance n'est pas suffisante pour étayer le reproche de la contrefaçon.

Il découle de tout ce qui précède qu'aucun acte positif d'usage non autorisé de la marque de l'Union européenne **SOC.2.)** par **SOC.1.)** n'est prouvé, de sorte que la demande reconventionnelle en contrefaçon est à déclarer non fondée.

**SOC.2.)** reproche encore à **SOC.1.)** de manquer à ses obligations contractuelles en proposant à la vente ses stocks de produits **SOC.2.)** accompagnés de fortes réductions via des revendeurs qui ne sont pas spécialisés dans la parfumerie. Il lui est en particulier reproché de manquer à son obligation de garantir que les produits **SOC.2.)** ne soient vendus que par l'intermédiaire de revendeurs spécialisés, de respecter l'image de la marque **SOC.2.)** et, finalement, de violer son obligation relative aux prix des produits **SOC.2.)** qui ne doivent être vendus qu'à des prix comparables à ceux de produits équivalents. Elle invoque à cet effet les articles 1.1, 1.4 et 14.1 du Contrat de licence.

**SOC.2.)** se base encore sur le constat d'huissier du 19 février 2015 pour prouver ses reproches.

En premier lieu, le constat d'huissier réalisé en février 2015 ne permet pas de déterminer comment **SOC.1.)** a procédé à la liquidation de son stock durant la période du 27 mars 2013 au 27 mars 2014 et ne permet surtout pas de déterminer si **SOC.1.)** a, pendant cette période, violé ses obligations contractuelles. Le constat d'huissier n'apporte aucune preuve à cet égard.

Après l'expiration de la période de douze mois contractuellement fixée pour l'écoulement du stock, tout usage de la marque se fait nécessairement sans autorisation du titulaire et est tout au plus constitutif d'un acte de contrefaçon mais ne saurait plus constituer un manquement contractuel, le Contrat de licence ayant définitivement pris fin.

La demande subsidiaire basée sur la responsabilité contractuelle n'est dès lors pas non plus fondée.

La demande reconventionnelle est partant à déclarer non fondée.

Les demandes respectives en allocation d'une indemnité de procédure ne sont pas fondées alors que les parties ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.

### **Par ces motifs :**

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

**reçoit** les demandes principale et reconventionnelle en la forme;

les **déclare** non fondées;

**déboute** les parties de leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

**laisse** les frais et dépens des demandes principale et reconventionnelle à charge des parties demanderesses respectives.