

Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.440/2006 /ech

Arrêt du 16 avril 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, juge président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X. _____ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Albert J. Graf,

contre

Y. _____ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre-Alain Killias.

Objet
protection de la marque,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 15 mai 2006.

Faits :

A.
Y. _____ SA est une société anonyme dont le siège est au Luxembourg. Son but social est la fabrication et la vente de véhicules et de moteurs de toutes sortes ainsi que des accessoires. Elle a également pour but d'acquérir et de valoriser des brevets et des marques. Fondée en 1987 sous le nom Y. _____ SA Holding, elle est devenue Y. _____ SA le 27 juin 2000. De 1987 à 1995, B. _____ a été l'un de ses administrateurs.

Y. _____ SA est titulaire de la marque internationale combinée "Z. _____" dans un ovale perlé n° R 1, enregistrée le 19 juin 1925 par C. _____ SA, en relation avec les produits suivants, énoncés par classes:

"7 Moteurs d'avions, radiateurs, machines-outils, leurs pièces détachées et accessoires; pièces détachées et accessoires de moteurs d'automobiles et de bateaux.

9 Accessoires et pièces détachées de voitures automobiles, d'avions et de bateaux.

11 Radiateurs, leurs pièces détachées et accessoires, accessoires et pièces détachées de voitures automobiles.

12 Voitures automobiles, moteurs d'automobiles, radiateurs, avions, bateaux, leurs pièces détachées et accessoires.

31 Animaux vivants."

Cette marque a été cédée en 1955 par la société C. _____ SA à la société E. _____ SA, puis le 9 juillet 1987 par cette dernière à Y. _____ SA. Le contrat relatif à cette dernière cession ne mentionne pas la marque verbale et la signature "D. _____"; les droits cédés comprenaient la marque verbale "Z. _____", le signe "W" et la marque emblématique consistant en cette dénomination inscrite dans un ovale perlé.

Y. _____ SA s'est également fait céder par E. _____ SA la marque verbale internationale "Z. _____" n° 2, enregistrée le 21 juillet 1987 pour les produits de la classe 12 ("Véhicules de toutes sortes et, plus généralement, tous appareils de locomotion par terre, par air ou par eau").

Y. _____ SA a fait enregistrer la marque verbale internationale "Z. _____" n° 3. Elle a été déposée le 20 octobre 1989 au Benelux, avec extension à la Suisse. Inscrite le 2 juillet 1990 au registre international des marques, elle porte sur les produits suivants, énoncés par classes:

"3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes."

Simultanément, Y._____ SA a fait enregistrer, aussi avec extension à la Suisse, la marque combinée internationale "W" et "Z._____", tous deux à l'intérieur d'un ovale perlé, n° 4, pour les mêmes produits que ceux pour lesquels la marque n° 3 avait été enregistrée.

Y._____ SA a en outre fait enregistrer la marque internationale combinée "D._____" en signature, sous le signe "W" écrit à l'intérieur d'un étrier, n° 5. Elle a été inscrite le 18 octobre 1994 à la suite de son dépôt au Benelux du 18 octobre 1993, avec extension à la Suisse, pour les produits suivants, énoncés par classes:

"3 Savons, cosmétiques, parfums, huiles essentielles, désodorisants à usage personnel, dentifrices, lotions capillaires.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel, tels que pour voitures.

8 Couteaux, fourchettes, cuillers, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, électriques (non compris dans d'autres classes), photographiques, cinématographiques, optiques, appareils de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; extincteurs; lunettes, verres de lunettes, châsses de lunettes.

12 Voitures et appareils de locomotion par terre ou par eau, bicyclettes.

14 Bijoux, pierres précieuses, horloges, réveils et chronomètres, imitations de bijoux, statues en métaux précieux et en ivoire, objets en argent et en autres métaux précieux; porte-cigarettes, plateaux pour contenir des objets divers et porte-cartes (sous forme de boîtes), tous en métaux précieux; porte-clés.

16 Stylographes, stylos à bille, crayons, porte-stylos, pinceaux, cartes à jouer, agendas, calendriers, posters, articles de bureau et bibelots en papier, en carton et/ou en papier mâché compris dans cette classe; revues, journaux, livres, machines à écrire; coupe-papier; porte-crayons; porte-lettres.

18 Articles en cuir, peaux et leurs imitations (non compris dans d'autres classes), bourses, valises, petite maroquinerie, porte-monnaie, porte-documents, parapluies, cannes, selles et articles de sellerie; étuis pour clés (maroquinerie).

20 Meubles, miroirs, corniches (cadres), bibelots en bois ou en matières plastiques (compris dans cette classe); ivoire brut ou mi-ouvré.

21 Bibelots en porcelaine, en terre cuite, en verre, en cristal (compris dans cette classe); assiettes et verres en porcelaine, cristal, verre; chausse-pieds.

25 Articles d'habillement pour l'extérieur et sous-vêtements pour hommes, femmes, enfants en tissus ou en autres matières; chaussures, pantoufles, pantalons, chemises, T-shirts, pull-overs,

tricots, manteaux, imperméables, chapeaux, maillots de bain, cravates, ceintures, pochettes.
 28 Jeux, articles de sport compris dans cette classe.
 30 Café, thé, cacao, sucre, miel, chocolat, pâtisserie, confiserie.
 33 Champagnes, vins, liqueurs.
 34 Tabac, briquets, cigarettes, pipes, accessoires pour les pipes.
 42 Hôtels, restaurants, self-services, pizzerias."

L'extension territoriale en Suisse de cette marque, enregistrée sous le n° 5 au plan international, n'a fait l'objet d'aucune procédure d'opposition.

Y. _____ SA a déposé la marque verbale "Z. _____" en Suisse le 12 février 2001, laquelle a été enregistrée au registre des marques suisses le 12 août 2001, pour des produits et services des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 33, 37 et 42.

Y. _____ SA a accordé des licences à deux sociétés pour l'utilisation de la marque "Z. _____" en rapport avec des vêtements, à une autre en relation avec des lunettes, à deux autres en rapport avec des montres, enfin à une dernière en relation avec des articles en cuir.

Par l'intermédiaire de G. _____ Sàrl, Y. _____ SA a en outre conclu, en date du 15 janvier 1992, un contrat de licence avec une autre société, portant sur l'utilisation de la signature "D. _____" à l'intérieur d'un ovale perlé ainsi que du signe "W" et de la signature "D. _____", pour la production et la commercialisation de parfums et produits cosmétiques (classe internationale 3). Cette société a notamment distribué ses produits en Suisse et a versé à Y. _____ SA des royalties, comme prévu dans le contrat de licence, lequel a pris fin le 31 décembre 2002.

B.

X. _____ SA est une société anonyme dont le siège est en Suisse. Son but est la gestion en matière industrielle et commerciale ou autres, notamment protection intellectuelle, artistique et morale de la propriété du nom et du patrimoine de la famille "Z. _____" sans distinction ou limitation de produits, services, activités commerciales, exception faite des véhicules automobiles de la marque "Z. _____". B. _____, l'un de ses actionnaires, a déclaré dans un "affidavit" du 22 décembre 1995 être le fils de D. _____; il lui a donné l'autorisation d'inscrire à son nom la marque "D. _____" pour tous produits et services dans tous pays.

Le 10 novembre 1994, X. _____ SA avait déposé auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (actuellement Institut fédéral de la propriété intellectuelle) la marque verbale "D. _____". Celle-ci a été enregistrée le 7 février 1996 au registre des marques suisses sous le n° 6, avec première publication le 14 mars 1996, pour les produits suivants:

"3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Produits en cuir ou principalement en cuir, à savoir sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, bourses, serviettes, porte-documents, étuis pour clefs, sacs de voyage, coffrets de voyage. sacs-housses pour vêtements et autres articles de maroquinerie; malles et valises; parapluies, parasols et canes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie."

A la même date, X. _____ SA avait également déposé auprès de la même autorité la signature "D. _____", qui a été enregistrée le 27 mars 1996 au registre des marques suisses sous le n° 7, avec première publication le 29 mai 1996, pour les mêmes produits.

C.

La marque "Z. _____" jouit d'une considération générale auprès d'un large public dans le domaine des véhicules, dans lequel elle est synonyme de qualité et de prestige. "L'immense prestige" des automobiles "Z. _____" remonte aux années 1910 à 1940.

A cet égard, une enquête démoscopique a été réalisée en Suisse en avril 2003 afin d'évaluer la notoriété de "Z. _____", en particulier de déterminer si celle-ci pouvait être considérée comme une marque de haute renommée. Il en ressort ce qui suit: 78% de la population suisse (personnes entre vingt et soixante-cinq ans) connaît la marque "Z. _____", 80% des personnes ayant déclaré connaître spontanément cette marque l'ont attribuée à la catégorie "automobiles", ce qui correspond à 63% de la population totale de la Suisse, cette proportion s'élevant à 77% avec un mode de questionnement assisté; 6% de la population associe "Z. _____" à des vêtements; 3% de la

population associe "Z. _____" spontanément à des montres, 19% lorsque ce terme leur est proposé; 1% de la population associe "Z. _____" à des articles en cuir et 4% à des parfums; 10% de la population ne sait pas à quel genre de biens associer "Z. _____"; les produits "Z. _____" sont considérés comme des produits de luxe par 95% des personnes associant cette marque à l'automobile; s'agissant de l'origine de la marque, 49% des personnes associant "Z. _____" à des automobiles considèrent qu'elle remonte à avant la Première Guerre Mondiale, 33% à avant la Seconde Guerre Mondiale.

D.

Le 28 novembre 1998, X. _____ SA a écrit à Y. _____ SA au sujet de la marque "D. _____" et de l'usage de la signature "D. _____". Les pourparlers n'ont pas abouti.

Par lettre du 13 avril 2000, X. _____ SA a fait part à Y. _____ SA que des actions juridiques seraient inévitables en cas d'abus de sa part sur l'usage de droits qui n'avaient pas été acquis par elle. Par lettre du 4 mai 2000, elle lui a reproché que les dépôts concernant "D. _____" étaient illégaux et constituaient un abus de confiance caractérisé. Y. _____ SA a répondu le 17 mai 2000 qu'elle n'utilisait pas la signature "D. _____", mais qu'elle avait le droit de le faire, ayant fait enregistrer la marque correspondante.

Le 5 octobre 2001, le conseil de Y. _____ SA en matière de propriété intellectuelle a invoqué auprès du conseil de X. _____ SA dans cette même matière le défaut d'usage de ses marques n°s 6 et 7 et l'a mise en demeure de les faire radier d'ici au 26 octobre 2001. Ce dernier a répondu que X. _____ SA était en train de réunir les preuves de l'usage desdites marques.

E.

Par demande parvenue au greffe le 30 décembre 2002, Y. _____ SA a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu à ce que celle-ci condamne X. _____ SA à modifier sa raison de commerce en supprimant la désignation "Z. _____" dans un délai de soixante jours dès l'entrée en force de la décision, constate la nullité des marques suisses nos 6 et 7, fasse interdiction à son adverse partie d'utiliser la désignation "Z. _____" et la condamne à indiquer la provenance des objets sur lesquels elle aurait fait apposer la marque "Z. _____".

Par arrêt du 15 mai 2006, la Cour civile a constaté la nullité des marques nos 6 et 7 et donné ordre à X. _____ SA de modifier, dans les soixante jours dès jugement définitif et exécutoire, sa raison sociale de sorte que le nom "Z. _____" n'y apparaisse plus. En substance, elle a donné trois motifs qui, chacun pour eux-mêmes, l'ont conduite à constater la nullité des deux marques de X. _____ SA, à savoir le défaut d'utilisation, l'atteinte à une marque de haute renommée et le risque de confusion; titulaire de la marque de haute renommée "Z. _____", Y. _____ SA peut interdire à X. _____ SA, dont B. _____ n'est que l'un des actionnaires, de faire figurer ce nom dans sa raison sociale.

F.

X. _____ SA (la défenderesse) interjette le présent recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme du jugement du 15 mai 2006 dans le sens du rejet des conclusions de Y. _____ SA, avec suite de frais et dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.

Y. _____ SA (la demanderesse) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).

2.

2.1 Exercé par la défenderesse, qui a été déboutée de ses conclusions libératoires, et dirigé contre un arrêt final rendu en instance cantonale unique par l'autorité judiciaire suprême du canton de Vaud (art. 48 al. 1 OJ, 58 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11] et 74 al. 3 de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979), le présent recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 45 let. a OJ). Il a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base

des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ); le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).

3.

3.1 A teneur de l'art. 12 LPM, le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque s'il ne l'a pas utilisée en relation avec les produits ou services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition à l'enregistrement ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (al. 1er). Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation (al. 2; cf. ATF 130 III 371 consid. 1; 125 III 193 consid. 2a). Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire (al. 3).

Seule une utilisation sérieuse et conforme aux usages commerciaux en vigueur dans la branche concernée constitue un usage juridiquement valable. Un faible volume d'affaires suffit toutefois, pour autant que le titulaire manifeste une volonté sérieuse de satisfaire la demande du marché. Pour les articles de masse, l'usage doit être plus intensif que pour des articles de luxe; la vente de deux ou quatre montres d'une gamme de prix moyens en trois ans ne suffit pas (cf. ATF 113 II 73 consid. 2a; 81 II 284 consid. 1; Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2e éd., Bâle 2005, p. 77 s.).

3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le délai de cinq ans avait commencé à courir le 14 juin 1996 pour la marque n° 6 et le 29 août 1996 pour la marque n° 7, et qu'il était donc venu à échéance le 14 juin 2001, respectivement le 29 août 2001. Elle a en outre retenu en fait que la demanderesse s'était prévalu du défaut d'usage des deux marques le 5 octobre 2001, soit quelques semaines seulement après l'échéance des délais. La défenderesse ne soutient pas que, ce faisant, l'autorité cantonale aurait méconnu les notions juridiques découlant de l'art. 12 LPM. La question est donc de savoir si la défenderesse a fait usage des deux marques avant le 5 octobre 2001.

L'autorité cantonale a constaté en fait que la défenderesse n'avait pas établi avoir fait usage de la marque "D. _____" avant cette date. Alléguant dans son recours qu'elle a au contraire prouvé l'usage, que ses preuves n'ont pas été correctement retenues, respectivement écartées rapidement, que ne pas admettre l'usage sur la base des pièces produites était arbitraire, la défenderesse s'en prend non pas à l'application du droit fédéral, mais à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, ce qu'elle n'est pas habilitée à faire dans le cadre d'un recours en réforme (cf. consid. 2.2). Or, la conversion d'une partie du recours en réforme en un recours de droit public est en l'occurrence exclue (cf. ATF 120 II 270 consid. 2). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.

La défenderesse objecte en outre que la demanderesse n'a elle-même pas apporté la preuve qu'elle aurait utilisé la marque signature "D. _____". Ce faisant, elle critique une nouvelle fois les constatations de fait contraires de l'autorité cantonale, selon lesquelles la demanderesse a cédé en 1992 l'usage de la signature "D. _____" à un tiers qui l'a utilisée en Suisse à tout le moins jusqu'à fin 2002. Au demeurant, quoi qu'il en soit, la demanderesse, dès lors qu'elle est au bénéfice de marques incluant le nom "Z. _____", était fondée à se prévaloir du non-usage par la défenderesse (cf. ATF 125 III 193 c. 2a).

La critique de la défenderesse relative à la constatation du non-usage des marques nos 6 et 7 est donc irrecevable.

4.

4.1 Aux termes de l'art. 15 LPM, le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (al. 1er). Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés (al. 2).

La loi ne définit pas la haute renommée. Les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent cependant être déduits du but de l'art. 15 LPM, qui est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque. Semblable protection se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les

produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public. En effet, aussi longtemps que seuls des cercles d'acheteurs limités à un produit spécifique connaissent la marque et l'apprécient, il n'existe pas d'intérêt légitime à lui assurer une protection plus étendue. Toutefois, pour admettre que l'on a affaire à une marque de haute renommée, il ne suffit pas que l'existence de la marque soit connue par un pourcentage élevé de personnes, car cela

ne permettrait plus de distinguer la haute renommée d'une marque de sa notoriété. L'image positive que représente la marque auprès du public est donc un critère qui ne doit pas être négligé. Il n'est cependant pas nécessaire que cette image positive fasse l'unanimité en ce sens que les produits ou les services désignés par la marque de haute renommée remporteraient tous les suffrages sans exception. Ainsi, des marques de cigarettes peuvent acquérir une haute renommée, quand bien même le fait de fumer et, partant, les substances utilisées à cette fin sont, comme tels, l'objet de controverses au sein du public (ATF 130 III 748 consid. 1.1 p. 752 s. et les références citées).

La notion de haute renommée, au sens de l'art. 15 LPM, ressortit au droit. Par contre, savoir si une marque est connue d'un large public et si elle bénéficie d'une image positive auprès des personnes qui la connaissent sont des points de fait qui doivent être allégués et prouvés par tous moyens adéquats, tel un sondage d'opinion, à moins d'être notoires (cf. ATF 130 III 748 consid. 1.2 p. 753 et les références citées).

Pour les titulaires de marques de haute renommée, l'art. 15 LPM élargit le champ de protection des droits conférés par la marque; dans cette mesure, le principe de subsidiarité, qui régit le droit suisse des biens immatériels, ne s'applique plus. Le titulaire d'une marque de haute renommée peut donc interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature; il peut, en particulier, leur interdire de l'utiliser pour offrir des produits ou des services, de s'en servir à des fins publicitaires ou encore d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (art. 13 al. 2 LPM). L'interdiction d'employer la marque d'autrui dans la publicité et les affaires doit être interprétée largement; elle vise également un usage qui est sans rapport avec les produits ou les services offerts (ATF 130 III 748 consid. 1.3 p. 753 s. et les références citées; plus récemment, cf. également Laredo, *Der Sonderschutz der berühmten Marke*, sic! 2006 p. 81 ss; Troller, *Précis du droit suisse des biens immatériels*, 2e éd., Bâle 2006, p. 73, 80 et 237).

4.2 L'autorité cantonale, sur la base de l'enquête démoscopique réalisée en 2003, a jugé que la marque "Z. _____" était de haute renommée dans le domaine des véhicules. La défenderesse l'a admis non seulement en instance cantonale, mais encore expressément dans son recours au Tribunal fédéral, si bien qu'il n'y a pas à y revenir, nonobstant les hésitations que celle-ci dit tout de même éprouver. A cet égard, la faillite de la société italienne F. _____ en 1995, relevée par la défenderesse, a le cas échéant influé sur la renommée de l'entreprise, mais non sur celle de la marque, dont le prestige remonte à la première moitié du vingtième siècle.

La défenderesse demande à ce que le caractère de haute renommée soit reconnu à la marque "Z. _____" dans le domaine des automobiles seulement. Or, dès lors qu'elle est de haute renommée, la marque bénéficie de la protection élargie de l'art. 15 LPM, qui va au-delà du secteur de l'automobile. Il n'en irait différemment que si l'usage par la défenderesse ne menaçait pas son caractère distinctif, n'exploitait pas sa réputation ou ne lui portait pas atteinte; la défenderesse ne démontre pas, ni même n'allègue, que ces conditions seraient remplies en l'espèce, et rien ne permet de retenir que tel serait le cas.

Il s'ensuit que la critique de la défenderesse contre la reconnaissance de la protection élargie de l'art. 15 LPM en faveur de la demanderesse est dénuée de fondement.

5.

La défenderesse s'en prend également au troisième motif donné par l'autorité cantonale, fondé sur le risque de confusion. Cette critique n'a plus de portée, dès lors que les deux premières motivations subsistent. En tout état, elle est infondée; il peut être renvoyé aux considérants y relatifs de l'arrêt attaqué.

6.

6.1 Comme déjà relevé, le titulaire d'une marque de haute renommée peut, en vertu de l'art. 15 LPM, interdire à des tiers de se servir de la marque à des fins publicitaires ou encore d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires. Cette interdiction est interprétée largement. Le titulaire d'une marque de haute renommée n'est pas tenu de tolérer qu'un tiers exploite pour ses propres besoins la réputation dont jouit sa marque. Il peut donc notamment s'opposer à ce que le tiers utilise la marque comme élément de sa raison sociale (cf. ATF 130 III 748 consid. 1.3 p. 754).

Ce principe s'applique aussi dans le cas où la marque est formée d'un nom patronymique. Certes, le droit au nom donne à son titulaire notamment le droit de participer aux activités économiques sous son propre nom. Mais s'il en découle un conflit entre marque et raison sociale incluant le nom patronymique, il n'y a pas de prééminence de principe au droit au nom. Le conflit d'intérêt entre droit au nom et droit des marques ne peut alors pas être résolu schématiquement selon des règles standardisées; il faut au contraire peser les intérêts en présence afin d'arriver à la solution la plus équilibrée possible, étant précisé que face à une marque de haute renommée, les exigences en vue d'éviter une confusion sont particulièrement hautes. Une restriction correspondante de l'utilisation du nom patronymique est alors imposable au tiers (ATF 116 II 614 consid. 5d).

6.2 En l'espèce, il y va de la raison sociale de la défenderesse, une société anonyme; cette dernière se prévaut du nom de B._____, dont elle prétend qu'il est le descendant direct de D._____. Toutefois, selon les constatations définitives de l'autorité cantonale, cette filiation n'est pas établie. Quoi qu'il en soit, B._____ n'est que l'un des actionnaires de la défenderesse; il n'a en particulier pas été constaté qu'il existait un lien particulier entre B._____ et les produits que la défenderesse met ou entend mettre sur le marché. Que tel n'est pas le cas ressort d'ailleurs du but statutaire qui prévoit que la défenderesse est active dans la gestion en matière industrielle et commerciale, sans distinction ou limitation de produits, services ou activités commerciales. Dans ces circonstances, on ne discerne pas de droit prépondérant de la défenderesse à utiliser le nom "Z._____" dans sa raison sociale. Sous cet aspect, l'obligation de le supprimer ne prête pas le flanc à critique.

La défenderesse objecte que la requête de la demanderesse est abusive. Elle reproche à cette dernière de ne pas avoir agi contre les autres sociétés suisses qui ont également le nom "Z._____" dans leur raison sociale. Or, à défaut d'autres détails au sujet de ces sociétés, il est d'emblée impossible de se prononcer. Mais quels que soient les éventuels motifs de la demanderesse pour ne pas intervenir contre d'autres sociétés, la défenderesse ne saurait en déduire quoi que ce soit en sa faveur, la demanderesse étant libre de décider si et contre qui elle veut défendre sa marque.

La défenderesse voit aussi un abus au motif que sa raison sociale a été inscrite au registre du commerce en 1994 déjà, de sorte que la requête de la demanderesse, présentée à fin 2002 seulement, serait tardive. Certes, les actions défensives en matière de droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale peuvent s'éteindre lorsqu'elles sont mises en oeuvre trop tard. Toutefois, la péremption pour avoir tardé à agir ne doit pas être admise trop facilement car, en vertu de l'art. 2 al. 2 CC, la protection d'un droit ne sera refusée que si son exercice est manifestement abusif. La péremption suppose donc que l'ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s'y opposer et qu'en plus, l'auteur de la violation se soit lui-même entre-temps constitué une position digne de protection (ATF 117 II 575 consid. 4a p. 577; plus récemment arrêt 4C.371/2005 du 2 mars 2006, reproduit in sic! 2006 p. 500, consid. 3.1 et les arrêts cités). Cette dernière condition, en tout cas, n'est pas remplie en l'espèce; l'autorité cantonale n'a pas constaté que la défenderesse se serait fait un nom sous sa raison sociale actuelle, et celle-ci ne l'allègue du reste pas.

En définitive, la critique de la défenderesse doit donc être écartée et, partant, le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.

3.

La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 16 avril 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La juge président: La greffière: