

Grosses délivrées **REPUBLIQUE FRANCAISE**

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

**COUR D'APPEL DE PARIS**

**Pôle 5 - Chambre 1**

**ARRET DU 26 JUIN 2013**

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **12/01302**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/05775

**APPELANTE**

**SAS LABORATOIRES LEHNING**

**prise en la personne de son Président**

3 rue du Petit Marais

57640 SAINTE BARBE

Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assistée de Me Pascale DEMOLY (avocat au barreau de PARIS, toque : D0594)

**INTIMEE**

**SARL ECOPHAR**

**prise en la personne de ses représentants légaux**

48 avenue Pierre Piffault

72100 LE MANS

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistée de Me Thibault du MANOIR de JUAYE, Avocat au barreau de PARIS, toque : L240 (SELARL DU MANOIR DE JUAYE)

**COMPOSITION DE LA COUR :**

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

**Greffier**, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

**ARRET** :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

\*\*\*\*

Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2012 par la SAS Laboratoires LEHNING.

Vu les dernières conclusions de la SAS Laboratoires LEHNING, signifiées le 13 août 2012.

Vu les dernières conclusions de la SARL ECOPHAR, signifiées le 01 février 2013.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2013.

**MOTIFS DEL' ARRÊT**

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SAS Laboratoires LEHNING, spécialisée depuis 1935 dans la fabrication de préparations pharmaceutiques, utilise le signe 'LEHNING' à titre de nom commercial et de dénomination sociale et est titulaire des marques suivantes :

- marque française 'LEHNING' déposée le 06 janvier 1995 sous le numéro 05552903, renouvelée en 2005, pour désigner notamment les produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants,

- marque communautaire 'LEHNING' déposée le 28 avril 2004 sous le numéro 003801834 pour désigner notamment les produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants ;

Qu'elle exploite par ailleurs le nom de domaine <lehning.com> ;

Qu'ayant constaté que la société Consulting Partners, aux droits de laquelle vient la SARL ECOPHAR, avait déposé le 10 mars 2008 la marque française 'LEHRING NATURELLEMENT EFFICACE' sous le numéro 083561836 pour désigner notamment des produits de la classe 5 recoupant certains de ceux visés dans l'enregistrement de ses deux marques, la SAS Laboratoires

LEHNING a obtenu à l'amiable de la SARL ECOPHAR le retrait de sa demande d'enregistrement sauf en ce qui concerne les produits '*désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides et parasitocides*' ;

Que cependant la SAS Laboratoires LEHNING expose avoir constaté que la SARL ECOPHAR utilisait le vocable 'LEHRING' isolément sur son site Internet <lehring.com> et sur différents documents commerciaux, à la suite de quoi elle a fait assigner cette société le 12 avril 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- débouté la SAS Laboratoires LEHNING de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré la SARL ECOPHAR recevable à agir en déchéance de marque,
- Prononcé la déchéance de la marque française 'LEHNING' n° 95552903 et de la marque communautaire 'LEHNING' n° 003801834 pour les produits suivants : '*produits vétérinaires et hygiéniques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour les empreintes dentaires, désinfectants*' à compter de la date d'expiration de la période de cinq ans courant depuis la publication de l'enregistrement des marques en cause,
- ordonné l'inscription de sa décision au Registre national des marques et au Registre communautaire des marques ;

#### I : SUR L'ACCORD CONCLU ENTRE LES PARTIES :

Considérant que la SAS Laboratoires LEHNING soutient que la SARL ECOPHAR n'a pas fait diligence pour que les engagements pris auprès d'elle soient respectés ; qu'elle produit des procès-verbaux de constat d'huissier établissant que la SARL ECOPHAR d'une part n'a pris aucune précaution tant vis-à-vis de ses distributeurs que vis-à-vis du moteur de recherche sur Internet Google pour que l'usage du terme 'LEHRING' seul disparaisse et d'autre part continue à utiliser le terme 'LEHRING' seul ;

Considérant qu'elle ajoute que l'accord intervenu entre les parties interdisait à la SARL ECOPHAR de poursuivre la réservation de noms de domaines composés uniquement du terme 'lehring' alors qu'elle a procédé à la réservations de tels noms de domaine avec des suffixes en .fr, .com, .eu, .tel, .co.uk et .it ;

Considérant qu'elle affirme que les violations renouvelées des termes de l'accord intervenu entre les parties justifie le prononcé de la résolution de cet accord aux torts exclusifs de la SARL ECOPHAR conformément à l'article 1184 du code civil et la condamnation de la SARL ECOPHAR pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant que la SARL ECOPHAR réplique avoir procédé au retrait des produits visés par sa marque 'LEHRING NATURELLEMENT EFFICACE', avoir réédité de nouveaux documents commerciaux, avoir modifié son site Internet et ne pas avoir exploité ni renouvelé les noms de domaines en 'lehring' ; que la référence à 'LEHRING' dans le numéro 27 du magazine *Nouveau Consommateur* de novembre-décembre 2008 n'est qu'une erreur de ce magazine ;

Considérant que la SARL ECOPHAR conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant que l'accord conclu entre les parties résulte d'un échange de courriels entre les mois

d'avril et d'août 2008 dont il ressort que la SAS Laboratoire LEHRING tolérait l'existence de la marque 'LEHRING NATURELLEMENT EFFICACE' dès lors que la SARL ECOPHAR n'exploitait plus le seul signe 'LEHRING' ;

Considérant que par cet accord la SARL ECOPHAR s'engageait à modifier le dépôt de sa marque 'LEHRING NATURELLEMENT EFFICACE' pour ne plus désigner en classe 5 que les produits '*désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides et parasiticides*' ; qu'elle justifie de l'accomplissement de cette démarche auprès de l'INPI ;

Considérant que cet accord prévoyait également que la SARL ECOPHAR n'utiliserait plus sur son site Internet et sur ses produits et documents commerciaux le terme 'LEHRING' isolément ; que la SAS Laboratoires LEHRING constatait le 22 août 2008 que la SARL ECOPHAR avait bien effectué les modifications demandées en apposant la marque 'LEHRING NATURELLEMENT EFFICACE' en entier sur ses documents commerciaux et publicitaires ; que le même jour la SARL ECOPHAR avait acquis les noms de domaine <lehring-naturellement-efficace.fr> et <lehring-naturellement-efficace.com> pour remplacer les noms de domaine <lehring.fr> et <lehring.com> ;

Considérant que la SARL ECOPHAR justifie également avoir dès le mois d'août 2008 fait procéder à la correction de l'appellation 'LEHRING' seule tant sur son site Internet que sur les étiquettes de ses produits ;

Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 septembre 2010 que les noms de domaine <lehring.eu>, <lehring.info>, <lehring.mobi>, <lehring.net>, <lehring.org>, <lehring.tel> ne sont pas utilisés, qu'il en est de même des noms de domaine <lehring.co.uk> et <lehring.it> qui n'ont pas été davantage renouvelés ou exploités ; qu'à cette date une recherche sur les noms de domaine <lehring.fr> et <lehring.com> ne donne aucun résultat ;

Considérant que la référence au terme 'LEHRING' dans le numéro 27 de la revue *Nouveau Consommateur* des mois de novembre-décembre 2008 est imputable au magazine lui-même et non pas à la SARL ECOPHAR, étant relevé que dans le numéro précédent un article utilisait systématiquement l'appellation 'LEHRING NATURELLEMENT EFFICACE' en son entier et qu'à la suite de cette erreur la SARL ECOPHAR a dénoncé le 20 janvier 2009 son contrat de partenariat avec la société Nouveau Consommateur conclu le 15 septembre 2008 pour une durée initiale d'une année ;

Considérant que s'il a été constaté que certains sites marchands ou comparateurs de prix en ligne continuaient en 2010 de mentionner le terme 'LEHRING' isolément, il apparaît que la SARL ECOPHAR a demandé à ces sites d'utiliser sa marque 'LEHRING NATURELLEMENT EFFICACE' en son entier et en l'absence de réponse, a contacté les moteurs de recherche puis a modifié son contrat de distribution sélective pour se doter des moyens légaux d'agir ;

Considérant que si en mars 2010 une recherche sur le moteur Google du terme 'LEHRING' renvoyait encore au site <ecophar.fr> de la SARL ECOPHAR, il apparaît que cette société a demandé, par l'intermédiaire de son hébergeur Internet (ainsi que celui-ci en atteste), de supprimer cette référence encore présente dans l'index de la société Google ;

Considérant enfin que si le terme 'LEHRING' figurait encore jusqu'en 2012 sur le site <ecophar.fr> en caractères plus importants que les termes 'NATURELLEMENT EFFICACE', il apparaît que selon un procès-verbal de constat d'huissier en date du 22 janvier 2013 le terme 'LEHRING' pris isolément ne se retrouve désormais plus sur ce site ;

Considérant qu'il apparaît donc que la SARL ECOPHAR a globalement fait le nécessaire dès le mois d'août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l'accord de coexistence intervenu

entre les parties et que les manquements constatés tels que la persistance du terme 'LEHRING' en plus gros caractères sur son site Internet jusqu'en 2012 ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution de l'accord de coexistence conclu entre les parties en 2008 ni constituer des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Laboratoires LEHNING de l'ensemble de ses demandes ;

## II : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉCHÉANCE DE LA MARQUE 'LEHNING' :

Considérant que la SAS Laboratoires LEHNING soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance de sa marque 'LEHNING' pour les '*aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour les empreintes dentaires, désinfectants*' faute d'intérêt à agir de la SARL ECOPHAR pour des produits ou services qui ne lui sont pas opposés dans le cadre de l'action en contrefaçon ;

Considérant qu'elle en a conclu que s'il devait être fait droit à cette demande reconventionnelle en déchéance, elle ne pourrait être limitée qu'aux produits vétérinaires que la SARL ECOPHAR justifie exploiter ;

Considérant que la SARL ECOPHAR réplique qu'elle a qualité pour agir en déchéance pour défaut d'exploitation tant pour l'ensemble des produits et services revendiqués que pour une partie et conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant que la demande reconventionnelle en déchéance vise à la fois la marque française 'LEHNING' déposée le 06 janvier 1995 sous le numéro 05552903 et la marque communautaire 'LEHNING' déposée le 28 avril 2004 sous le numéro 003801834 pour les produits suivants : '*produits vétérinaires et hygiéniques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour les empreintes dentaires, désinfectants*' ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 714-5 pour la marque française et de l'article 50 du règlement (CE) n° 40:94 du 20 décembre 1993 pour la marque communautaire, la déchéance peut être prononcée si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; que si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n'est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés ;

Considérant que l'article 92 d) du règlement donne compétence exclusive aux tribunaux des marques communautaires pour connaître des demandes reconventionnelles en déchéance ;

Considérant qu'une demande reconventionnelle n'est recevable au sens des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Considérant qu'en l'espèce la SAS Laboratoires LEHNING, demanderesse à titre principal en contrefaçon de ses droits sur ses marques française et communautaire 'LEHNING' ne revendique dans la présente instance les droits conférés par l'enregistrement de cette marque qu'en ce qu'ils couvrent les produits suivants : '*produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants*' ;

Considérant qu'il s'infère de ces éléments que la demande reconventionnelle en déchéance des droits n'est pas recevable, faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires, en ce qu'elle tend à voir prononcer cette déchéance pour des produits qui ne sont pas invoqués au soutien de

l'action en contrefaçon et qui sont par voie de conséquence étrangers au litige ;

Considérant en conséquence que la SARL ECOPHAR sera déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle en déchéance pour les '*produits hygiéniques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour les empreintes dentaires*', le jugement entrepris étant partiellement infirmé en ce qu'il a fait droit à l'intégralité de la demande reconventionnelle de la SARL ECOPHAR ;

Considérant que la demande en déchéance est en revanche recevable à être formée à titre reconventionnel par la SARL ECOPHAR, qui justifie d'un intérêt à agir, en ce qu'elle vise les produits opposés au soutien de la demande principale en contrefaçon, à savoir les '*produits vétérinaires, désinfectants*' ;

Considérant qu'il ressort des conclusions et pièces produites par les parties que la SAS Laboratoires LEHNING ne justifie d'aucun usage sérieux de sa marque ou d'un juste motif de son inexploitation concernant les '*produits vétérinaires et désinfectants*' ;

Considérant que le délai de cinq ans est décompté à partir de la publication de l'enregistrement des marques en cause si ces dernières n'ont jamais été exploitées ;

Considérant en conséquence qu'il convient de prononcer la déchéance des marques française 'LEHNING' déposée le 06 janvier 1995 sous le numéro 05552903 et de la marque communautaire 'LEHNING' déposée le 28 avril 2004 sous le numéro 003801834 pour les produits suivants : '*produits vétérinaires et désinfectants*' à compter de la période de cinq ans courant depuis la publication de l'enregistrement des marques en cause ;

### III : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que la SARL ECOPHAR demande la condamnation de la SAS Laboratoires LEHNING au paiement de la somme de 3.000 € pour procédure abusive mais qu'elle ne justifie pas de ce que cette dernière aurait abusé de son droit d'ester en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SARL ECOPHAR la somme complémentaire de 7.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la SAS Laboratoires LEHNING sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SAS Laboratoires LEHNING sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

## **PARCES MOTIFS**

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

**Confirme** le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la SARL ECOPHAR recevable pour l'intégralité de sa demande reconventionnelle en déchéance de marques et en ce qu'il a prononcé la déchéance des marques française et communautaire 'LEHNING' pour les '*produits vétérinaires et hygiéniques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour les empreintes dentaires, désinfectants*', infirmant et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

**Déclare** la SARL ECOPHAR déclare irrecevable en sa demande reconventionnelle en déchéance pour les '*produits hygiéniques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour les empreintes dentaires*' ;

**Prononce** la déchéance de la marque française 'LEHNING' déposée le 06 janvier 1995 sous le numéro 05552903 et de la marque communautaire 'LEHNING' déposée le 28 avril 2004 sous le numéro 003801834 pour les produits suivants : '*produits vétérinaires et désinfectants*' à compter de la période de cinq ans courant depuis la publication de l'enregistrement des marques en cause ;

**Ordonne** l'inscription du présent arrêt au Registre national des marques et au Registre communautaire des marques ;

**Déboute** la SARL ECOPHAR de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

**Condamne** la SAS Laboratoires LEHNING à payer à la SARL ECOPHAR la somme complémentaire de **SEPT MILLE EUROS** (7.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

**Déboute** la SAS Laboratoires LEHNING de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

**Condamne** la SAS Laboratoires LEHNING aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

**LE GREFFIER LE PRÉSIDENT**