

**COUR DE CASSATION**

---

Audience publique du **10 février 2015**

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 179 FS-P+B

Pourvoi n° V 13-24.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

---

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires  
Lehning, société par actions simplifiée, dont le siège est 3 rue du Petit  
Marais, 57640 Sainte-Barbe,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2013 par la cour d'appel de Paris  
(pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Ecophar, société  
par actions simplifiée, dont le siège est 48 avenue Pierre Piffault, 72100  
Le Mans,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen  
unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, MM. Le Dauphin, Grass, Fédou, Mmes Provost-Lopin, Orsini, conseillers, M. Contamine, Mme Tréard, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de la société Laboratoires Lehning, de la SCP Coutard et Munier-Appaire, avocat de la société Ecophar, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Laboratoires Lehning (la société Lehning), qui a pour activité la fabrication de préparations pharmaceutiques, est titulaire de la marque française « Lehning », déposée le 6 janvier 1995 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), enregistrée sous le numéro 95 552 903 et renouvelée en 2005, et de la marque communautaire « Lehning », déposée le 28 avril 2004 sous le numéro 003801834, pour désigner, notamment en classe 5, les produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants ; qu'elle exploite en outre le nom de domaine « lehning.com » ; qu'ayant constaté que la société Consulting Partners, aux droits de laquelle vient la société Ecophar, qui commercialise des produits destinés aux animaux, avait déposé à l'INPI, le 10 mars 2008, la marque française « Lehring Naturellement efficace » sous le numéro 08 3 561 836 pour désigner, notamment en classe 5, des produits recoupant certains de ceux visés dans l'enregistrement de ses marques, la société Lehning a contesté cette demande d'enregistrement ; qu'en juin 2008, est intervenu un accord de coexistence entre les marques exploitées par ces deux sociétés ; qu'invoquant le non-respect par la société Ecophar de ses engagements, la société Lehning l'a assignée en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Lehning, l'arrêt, après avoir relevé que la société Ecophar avait globalement fait le nécessaire dès le mois d'août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l'accord de coexistence intervenu, retient que les manquements constatés, telle la persistance du terme « Lehning » en gros caractères sur son site Internet jusqu'en 2012, ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l'enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n'était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les manquements constatés ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des signes en présence et des activités exercées par les sociétés, l'emploi du terme « Lehning », en plus gros caractères, par la société Ecophar sur son site Internet n'était pas de nature à engendrer dans l'esprit du public un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société Lehning, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Laboratoires Lehning, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ecophar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laboratoires Lehning la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémary et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Lehning.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LABORATOIRES LEHNING de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS 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 ; 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 (sic) de tels noms de domaine avec des suffixes en .fr, .com,, .eu, .tel, .co.uk et .it ; 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 ; 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 ; que la SARL ECOPHAR conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris ; 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 LEHNING tolérait l'existence de la marque "LEHRING NATURELLEMENT EFFICACE" dès lors que la SARL ECOPHAR n'exploitait plus le seul signe "LEHRING" ; que par cet accord la SARL ECOPHAR s'engageait à modifier le dépôt de la 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 parasitocides" ; qu'elle justifie de l'accomplissement de cette démarche auprès de l'INPI ; 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 Laboratoire LEHNING 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-naturellementefficace.com> pour remplacer les noms de domaine <lehring.fr> et <lehring.com> ; 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 ; 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 ; 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 ; 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 ; que si en mars 2010 une recherche sur le moteur Google du terme “LEHRING“ renvoyait encore au 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 ; 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 ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Laboratoires LEHNING de l’ensemble de ses demandes » ;

ALORS, D’UNE PART, QU’ est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services

identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'un accord de coexistence de marques délimite, dans l'intérêt réciproque des parties, les sphères d'utilisation respectives de leurs marques en vue d'éviter des confusions ou des conflits ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel, d'une part, que, afin d'éviter tout risque de confusion entre les marques LEHNING, dont la société LABORATOIRES LEHNING est titulaire, et la marque LEHRING NATURELLEMENT EFFICACE déposée ultérieurement par la société ECOPHAR, les parties ont conclu un accord de coexistence aux termes duquel la société ECOPHAR s'engageait notamment à ne plus exploiter le terme LEHRING seul et, d'autre part, que sont établis des manquements à cet accord tel notamment la persistance jusqu'en 2012 du terme LEHRING en plus gros caractères sur le site Internet de la société ECOPHAR ; qu'en retenant néanmoins que ces manquements ne constituaient pas des fautes d'une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les manquements contractuels ainsi constatés n'avaient pas été à l'origine d'un risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9 § 1 du règlement n° 2007/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' est fautif et engage la responsabilité de son auteur, le fait, pour un opérateur économique, de créer un risque de confusion entre ses produits et ceux d'un concurrent ; qu'un accord de coexistence délimite, dans l'intérêt réciproque des parties, les sphères d'utilisation respectives de leurs marques ou dénominations sociales et noms commerciaux en vue d'éviter des confusions ou des conflits ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel, d'une part, que, afin d'éviter tout risque de confusion, les parties ont conclu un accord de coexistence aux termes duquel la société ECOPHAR s'engageait notamment à ne plus exploiter le terme LEHRING seul et, d'autre part, que sont établis des manquements à cet accord tel notamment la persistance jusqu'en 2012 du terme LEHRING en plus gros caractères sur le site Internet de la société ECOPHAR ; qu'en retenant néanmoins que ces manquements ne constituaient pas des fautes d'une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les manquements contractuels ainsi constatés n'avaient pas été à l'origine d'un risque de confusion avec la dénomination sociale et le nom commercial de la société LABORATOIRES LEHNING, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; que la bonne ou mauvaise foi est indifférente à la caractérisation, devant la juridiction civile, de la contrefaçon ; qu'en retenant, pour écarter les actes de contrefaçon reprochés à la société ECOPHAR, qu'

« il apparaît (...) 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 », la Cour d'appel, qui a ainsi pris en compte la prétendue bonne foi de la société ECOPHAR, a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et 9 du règlement n° 2007/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire

ALORS, ENFIN, QUE l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute sans requérir un élément intentionnel ; qu'en retenant, pour écarter les actes de concurrence déloyale reprochés à la société ECOPHAR, qu' « il apparaît (...) 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 », la Cour d'appel, qui a ainsi pris en compte l'absence de mauvaise foi de la société ECOPHAR, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1382 du code civil.