

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 2ème  
section

N° RG :  
**16/01380**

N° MINUTE : *14*

Assignation du :  
14 Décembre 2015

**JUGEMENT  
rendu le 11 Mars 2016**

**DEMANDERESSE**

**Société ENERLIS,**  
77 rue Marcel Dassault  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l' AARPI  
HOYNG MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

**DÉFENDERESSE**

**Société ENGIE, SA**  
1 Place Samuel de Champlain  
92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de  
l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocats au barreau de  
PARIS, vestiaire #R144

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

François ANCEL 1<sup>er</sup> Vice-Président Adjoint  
Françoise BARUTEL, Vice-Président  
Julien SENEL, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier

**Expéditions  
exécutoires  
délivrées le :**

*11/3/2016*

## **DEBATS**

A l'audience du 29 Janvier 2016  
tenue en audience publique

## **JUGEMENT**

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe  
Contradictoire  
en premier ressort

---

## **FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES**

La société ENERLIS se présente comme une société française de services en efficacité énergétique et environnementale ayant pour activité le conseil et l'accompagnement des consommateurs d'énergie dans la mise en oeuvre et la gestion de leurs programmes énergétiques et environnementaux afin de leur permettre de baisser leurs consommations d'énergie, leurs factures énergétiques et d'investir dans les énergies dites « *vertes* » et renouvelables.

La société ENERLIS est titulaire de la marque française semi-figurative « ENERLIS Efficacité Énergétique & Environnementale » déposée le 28 janvier 2014 enregistrée sous le numéro 4 064 070 pour désigner, en classes 9, les produits et services suivants : « *appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical* ».

La société ENGIE, anciennement connue sous la dénomination GDF SUEZ, se présente comme un groupe énergétique français né du rapprochement de plusieurs groupes industriels et notamment de la fusion en 2008 entre Gaz de France et Suez. La société ENGIE est notamment titulaire des marques suivantes, déposées en couleur bleu :

- La marque française semi-figurative n°4 171 999 « ENGIE », déposée le 9 avril 2015 pour désigner des produits et services des classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 ;

- La marque communautaire semi-figurative n°14 063 747 « ENGIE », déposée le 15 mai 2015, sous priorité de la marque française n°4 171 999, pour désigner des produits et services relevant des classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 ;

- La marque communautaire semi-figurative n°14 227 466 « ENGIE REDECOUVRONS L'ENERGIE », déposée le 8 juin 2015 pour désigner des produits et services relevant des classes 4, 40 et 42 ;

✓

-La marque communautaire semi-figurative n°14 227 482 « ENGIE DELIVERING THE ESSENTIALS OF LIFE », déposée le 8 juin 2015 pour désigner des produits et services relevant des classes 4, 40 et 42 ;

-La marque communautaire semi-figurative n°14 227 458 « ENGIE ETRE UTILE AUX HOMMES », déposée le 8 juin 2015 pour désigner des produits et services relevant des classes 4, 40 et 42.

Estimant que l'usage du logo « ENGIE » était de nature à créer un risque de confusion avec sa propre marque et à remettre en cause son image d'indépendance envers les entreprises du secteur énergétique, la société ENERLIS a, après y avoir été autorisée par une ordonnance du président du tribunal en date du 11 décembre 2015, par acte d'huissier en date du 14 décembre 2015, fait assigner la société ENGIE devant le tribunal de grande instance de PARIS pour une audience du 29 janvier 2016, en contrefaçon de marque, nullité de la marque semi-figurative « ENGIE » enregistrée sous le numéro 4 171 999 ainsi que des marques communautaires semi-figuratives « ENGIE » enregistrées sous les numéros 14 227 466, 14 227 482 et 14 227 458 et concurrence déloyale et aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2016, la société ENERLIS demande au tribunal de :

Débouter la société ENGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n'est irrecevables, à tout le moins dénuées de tout fondement de droit ou de fait ;

Se déclarer territorialement compétent,

Donner acte à la société ENERLIS de ce qu'elle se désiste de sa demande de nullité des marques communautaires semi-figuratives et enregistrées sous les numéros 14 227 466, 14 227 482 ainsi que 14 227 458,

Dire la société ENERLIS recevable et fondée en toutes ses autres demandes,

En conséquence,

Dire et juger qu'en reproduisant les signes et le logo, la société ENGIE a commis et commet des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 4 064 070, au sens de l'article L. 713-3 b) CPI, ainsi que de concurrence déloyale,

En conséquence,

Prononcer la nullité de la marque française semi-figurative enregistrée sous le numéro 4 171 999 et ordonner à la partie la plus diligente de procéder à son retrait au registre national des marques,

✓

Interdire à la société ENGIE tout usage sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, des signes et logo ou de tout autre signe ou logo susceptible de créer une confusion avec ceux de la société ENERLIS, et ce sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

Ordonner à la société ENGIE de retirer à ses frais et sous contrôle d'un huissier, toutes brochures et autres formes de publicité, sur lesquelles apparaissent les signes et le logo ou de tout autre signe ou logo susceptible de créer une confusion,

Ordonner à la société ENGIE de retirer, à ses frais, toute publicité ou communication sur Internet à destination du public comprenant les signes et le logo précités et notamment sur le site Internet accessible à l'adresse « [www.engie.com](http://www.engie.com) »,

Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la société ENGIE accessible à l'adresse « [www.engie.com](http://www.engie.com) » dans une police de caractères de 12 points au moins, et ce pendant une durée de 6 mois, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Dire que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcées en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Et en réparation du préjudice causé,

Condamner la société ENGIE à verser à la société ENERLIS la somme de 1.000.000 euros, à parfaire, au titre du préjudice commercial subi en raison des actes de contrefaçon de sa marque,

Condamner la société ENGIE à verser à titre provisionnel à la société ENERLIS, la somme de 500.000 euros, à parfaire, au titre du préjudice moral subi, du fait des actes de contrefaçon,

Condamner la société ENGIE à verser à la société ENERLIS la somme de 4.660.000 euros, à parfaire, au titre du préjudice commercial subi en raison des actes de concurrence déloyale,

Condamner la société ENGIE à verser à la société ENERLIS la somme de 500.000 euros à parfaire, au titre du préjudice moral, du fait des actes de concurrence déloyale,

Autoriser la société ENERLIS à publier le jugement à intervenir dans dix revues ou journaux de son choix et aux frais de la société ENGIE, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder la somme de 50.000 euros,

Condamner la société ENGIE à verser à la société ENERLIS la somme de 52.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison des atteintes portées aux droits privatifs et intérêts légitimes de la société ENERLIS qui ne sauraient se perpétuer sans lui causer un grave préjudice,

Condamner enfin la société ENGIE en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Denis Monégier du Sorbier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2016, la société ENGIE sollicite du tribunal, au visa notamment des articles L.713-3, L.716-1, L.716-14 et D.716-12 du code de la propriété Intellectuelle, D.211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, 52, 53, 96 et 100 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, 1382 du code civil, et des articles 42, 46 et 517 du code de procédure civile, de :

Dire et Juger recevable et bien fondée la société Engie dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;

En tout état de cause, se déclarer incompétent au profit de l'Office pour l'Harmonisation dans le Marché Intérieur pour connaître des demandes en nullité des marques communautaires Engie n°14 227 446, n°14 227 482, n°14 227 458 ;

A titre principal :

Dire et Juger qu'aucun acte de contrefaçon de marque par imitation n'a été commis par la société Engie à l'encontre de la société Enerlis ;

Dire et Juger qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis par la société Engie au préjudice de la société Enerlis ;

En conséquence :

Débouter la société Enerlis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société Enerlis à verser à la société Engie la somme de 1 euro pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire :

Dire et Juger que, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer qu'il existe un risque de confusion entre les marques ENERLIS et ENGIE ou entre les identités visuelles des parties en présence, il débouterait néanmoins Enerlis de ses demandes, cette dernière étant à l'origine de cette confusion ;

A titre infiniment subsidiaire :

✓

Subordonner toutes éventuelles mesures d'interdiction et de destruction assorties de l'exécution provisoire au versement d'une consignation préalable par la demanderesse d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1.000.000 € (un million d'euros) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et dire, au surplus, que la société Engie devra se conformer à ces mesures dans un délai minimum de 15 mois à compter de la signification du jugement ;

En tout état de cause,

Condamner la société Enerlis à verser à la société Engie la somme de 140.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Enerlis aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sophie Havard Duclos, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

### **MOTIFS DE LA DÉCISION**

#### ***Sur l'exception d'incompétence territoriale***

La société ENGIE soulève, en se fondant sur les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, dès lors qu'elle a son siège à Courbevoie et que la société ENERLIS ne justifie d'aucun fait dommageable ni de préjudice subi dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris.

En réponse, la société ENERLIS fait valoir que le tribunal de grande instance de Paris est compétent en application de l'article 46 du code de procédure civile dès lors que les faits de contrefaçon ont aussi été commis dans le ressort de ce tribunal comme elle en justifie avec les pièces versées aux débats.

#### **Sur ce,**

Si les tribunaux exclusivement compétents pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle sont énumérés par l'article D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, les règles de droit commun du code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants sont applicables pour déterminer parmi ces tribunaux lequel est territorialement compétent.

A cet égard, il ressort de l'article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En matière de contrefaçon, le lieu du fait dommageable, est assimilé au lieu de reproduction et/ou de diffusion de la marque contrefaite.



En l'espèce, il ressort des pièces versées que la marque incriminée est largement diffusée au public dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, sous forme d'affichage ou de courriers adressés aux clients résidant à Paris.

En l'état de ces constatations, l'exception d'incompétence territoriale sera rejetée.

### ***Sur l'exception d'incompétence d'attribution***

La société ENGIE soulève l'incompétence d'attribution du tribunal de grande instance pour se prononcer sur la demande en nullité des marques communautaires et ce en application des articles 52, 53, 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire qui confèrent une compétence exclusive à l'office d'harmonisation pour le marché intérieur (OHMI) pour connaître de telles demandes.

En réponse, la société ENERLIS expose qu'elle se désiste de cette demande mais que demeure possible le prononcé d'une interdiction d'usage.

### **Sur ce,**

S'il ressort des dernières conclusions déposées par la société ENERLIS que celle-ci se désiste de ses demandes tendant à la nullité des marques communautaires semi-figuratives ENGIE enregistrées sous les numéros 14 227 466, 14 227 482 et 14 227 458, ce désistement n'a pas été accepté même tacitement par la société ENGIE, qui avait déjà conclu en réponse sur le fond.

En tout état de cause, il ressort des articles 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire que les tribunaux des marques communautaires ne peuvent connaître d'une demande en nullité d'une marque communautaire qu'à titre reconventionnel, une demande principale en nullité devant être portée devant l'office d'harmonisation pour le marché intérieur.

Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable cette demande.

### ***Sur la contrefaçon***

La société ENERLIS fait valoir que les produits et services visés par les marques sont identiques ou à tout le moins similaires dès lors que la marque française « ENGIE » et la marque communautaire « ENGIE » visent les mêmes produits en classe 9 que la marque « ENERLIS » et que les marques communautaires « ENGIE » sont enregistrées pour des produits et services similaires aux produits désignés de la marque « ENERLIS » dès lors que les produits visés dans la classe 9 sont similaires à ceux visés dans la classe 4, ainsi qu'aux services visés dans les classes 40 et 42, en raison de leur complémentarité.

✓

La société ENERLIS estime que le logo pris dans son ensemble, c'est-à-dire de manière globale et non pas détail par détail, emporte la confusion dans l'esprit des consommateurs, en raison de la similarité des couleurs, ajoutée à la similarité de la typographie et à la similarité de l'usage du dégradé.

Elle ajoute que le risque de confusion est établi par le vécu quotidien d'ENERLIS et est confirmé par un sondage d'opinion dont il ressort que 94% des professionnels et 80% des particuliers pensent que les deux logos sont ressemblants ou très ressemblants, que 92% des professionnels et 59% des particuliers attribuent ENERLIS à ENGIE, que 70% des professionnels et 64% des particuliers pensent qu'ENERLIS et ENGIE sont liées, étant précisé que 89% de ceux qui jugent les logos très ressemblants pensent que ces dernières sont liées. La société ENERLIS précise qu'il ressort ainsi de ce sondage que plus des deux tiers des particuliers et professionnels interrogés lient ENERLIS à ENGIE de telle sorte que le risque de confusion est établi.

En défense, la société ENGIE fait valoir que l'aspect visuel de la marque ENGIE trouve son origine dans le logo du groupe SUEZ, puis de celui du groupe GDF SUEZ, caractérisé par des lettres à la calligraphie spécifique aux courbes arrondies, qui comportait déjà un élément graphique figurant l'horizon pour relier les termes GDF et SUEZ et dont le style et l'identité visuelle ont été repris pour imaginer le logo de la marque ENGIE. Elle fait ainsi observer qu'en déposant sa marque verbale, la société ENERLIS s'est inspirée de la marque GDF SUEZ de telle sorte qu'elle est mal fondée à venir lui faire ce reproche alors qu'elle a conservé les éléments identificateurs du groupe GDF SUEZ pour élaborer son nouveau logo.

La société ENGIE ajoute que le risque de confusion qui doit être en l'espèce apprécié au regard d'un public présentant un degré d'attention élevé au regard des services de haute technicité offerts, ne peut s'apprécier que globalement et qu'il ne saurait résulter d'un simple « vécu quotidien » ou encore de sondages d'opinion étant ajouté que si des ressemblances portent sur des éléments non distinctifs (parce que descriptifs ou courant dans le domaine des produits ou services pour lesquels la marque est déposée), ces ressemblances ne pourront être considérées comme fautives.

La société ENGIE considère que le risque de confusion n'est pas établi dès lors que les reproches de la société ENERLIS ne portent pas sur la reprise de l'élément verbal « ENGIE » mais sur le seul usage d'un logo de couleur bleu sur lequel la société ENERLIS ne peut revendiquer des droits, la couleur bleu n'étant pas distinctive pour des services et produits liés à l'énergie et cette couleur n'ayant pas été déposée dans la marque dont est titulaire la demanderesse. Elle ajoute que la comparaison des signes en présence, tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel conduit à une absence de similitude entre les signes et que les courriels et attestations versés par la société ENERLIS, qui émanent de relations proches de son dirigeant ne sont pas d'une valeur probante suffisante. Elle considère enfin que le sondage produit ne repose pas sur une démarche rigoureuse et objective de telle sorte qu'il ne peut non plus permettre de justifier d'un tel risque de confusion.



Sur ce.

Il a été précédemment exposé que la société ENERLIS est titulaire de la marque française verbale « ENERLIS Efficacité Energétique & Environnementale » déposée le 28 janvier 2014 et enregistrée sous le numéro 14 406 4070 pour désigner notamment les produits et services de la classe 9 suivants « *appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical* ».

Les faits de contrefaçon sont allégués à l'encontre de la marque française semi-figurative n°4 171 999 « ENGIE », déposée le 9 avril 2015 pour désigner des produits et services des classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 ainsi qu'à l'encontre des logos « ENGIE », « ENGIE REDECOUVRONS L'ENERGIE », « ENGIE DELIVERING THE ESSENTIALS OF LIFE », ou « ENGIE ETRE UTILE AUX HOMMES ».

L'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « *sont interdits, 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* ».

Afin d'apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.

A cet égard, il y a lieu en l'espèce de considérer que le public concerné doit être assimilé au consommateur final d'énergie, tant professionnel que particulier, cherchant à rationaliser sa consommation d'énergie. Ainsi, quand bien même, ce consommateur serait un particulier, il doit être considéré comme doté d'une attention plutôt élevée sur les problématiques énergétiques.

Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

A cet égard, la marque française semi-figurative n° 4 171 999 dont la nullité est demandée désigne les produits et services de la classe 9 et plus précisément les produits et services suivants : « *Appareils et instruments pour l'échange, le stockage, la transmission et la collecte* ».

V

*de données dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, notamment compteurs; logiciels (programmes enregistrés) en particulier logiciels de gestion des équipements domotiques ou des réseaux intelligents (réseaux de distribution d'énergie utilisant des technologies informatiques pour harmoniser l'offre et la demande d'énergie); dispositifs électroniques de surveillance, de contrôle, de sécurité, de chaleur, de refroidissement, de ventilation, et d'automatisation pour bâtiments et maisons individuelles, y compris détecteurs de fumée, émetteurs de signaux électroniques et de télécommunication, moniteurs, thermostats, variateurs régulateurs de lumière; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; cellules et modules photovoltaïques; piles à combustibles; compteurs d'électricité, de gaz, d'eau; compteurs intelligents; conduites d'électricité, canalisations électriques, matériels pour les conduites d'électricité (fils, câbles); fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux); appareils de sécurité et d'automatisation pour les bâtiments et maisons individuelles*  
».

Les produits et/ou services fournis sous le signe ENGIE peuvent être ainsi considérés comme partiellement similaires aux produits et/ou services visés dans l'enregistrement de la marque ENERLIS en classe 9.

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D'un point de vue visuel, la marque dont est titulaire la société ENERLIS, se caractérise par la présence du terme « ENERLIS », en bleu/vert, dégradé du haut vers le bas, sous lequel sont ajoutés les mots « Efficacité Energétique & Environnementale » inscrits en bleu également, les deux éléments étant séparés par une ligne horizontale de couleur verte.

La marque de la société ENGIE qui est contestée est quant à elle une marque semi-figurative qui comprend d'une part, un élément verbal « ENGIE » de couleur bleu, et d'autre part, un élément figuratif placé au dessus de l'élément verbal constitué d'un arc de cercle de couleur bleu avec un dégradé plus clair vers le bas.

Outre que l'élément verbal dominant de la marque du demandeur, « ENERLIS », diffère significativement de l'élément verbal de la marque du défendeur, « ENGIE », la typographie des lettres communes aux deux marques présente également des différences sensibles.

Ainsi, le « E » de « ENERLIS » apparaît plus anguleux et moins rond que le « E » de ENGIE ; le « N » de ENERLIS est représenté sous forme d'un pont évoquant un « n » minuscule alors que le « N » de ENGIE reprend d'avantage la forme majuscule de la lettre et enfin le « I » de ENERLIS et le « I » de ENGIE comporte chacun un point réalisé de manière différente, le premier représentant une flamme (évoquant la flamme d'une bougie), l'autre un demi cercle.



Il résulte de ces éléments que les deux signes comportent d'un point de vue visuel de nombreuses différences tant par la structure des signes que par la typographie des lettres composant l'élément verbal, contrairement à ce qu'indique la société ENERLIS.

Phonétiquement, l'un des signes comporte trois éléments détachables [N], [R] puis [LIS] tandis que le signe de la défenderesse se résume en deux phonèmes [N] puis [GI]. La différence s'accroît si l'on prend en considération tous les éléments verbaux de la marque de la société ENERLIS en y ajoutant l'expression « Efficacité Energétique & Environnementale ».

Ainsi, outre l'aspect visuel, les signes comportent de fortes dissemblances d'un point de vue phonétique.

Sur le plan intellectuel ou conceptuel, aucun des deux signes n'a de signification en langue française, sauf à réduire les éléments verbaux au seul radical [EN ] qui conceptuellement peut évoquer pour les deux marques l'énergie.

Il convient d'en conclure que les signes ne présentent pas de similarité si ce n'est l'usage de la couleur bleu que l'on retrouve de part et d'autre. Cependant, il convient d'observer à cet égard que si la marque de la société ENGIE est expressément déposée en bleu, tel n'est pas le cas de la marque de la société ENERLIS dont le descriptif ne dit rien sur la couleur déposée alors que l'image de l'élément verbal apparaît en bleu mais aussi en vert.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant la similarité partielle des produits et/ou services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut un risque de confusion pour le public concerné.

A cet égard, le sondage produit aux débats par la société ENERLIS réalisé par le cabinet GECE en novembre 2015 ne paraît pas de nature à remettre en cause cette approche globale en ce que ce sondage est principalement orienté vers la recherche d'un lien de dépendance entre les sociétés ENERLIS et ENGIE que sur une véritable comparaison globale entre les signes et les produits et services des deux sociétés, orientation qui biaise nécessairement le sens des réponses qui sont ensuite données.

En effet, la première question n'a pas pour objet d'opérer une comparaison entre les deux signes sur leurs aspects visuel, phonétique et conceptuel, mais de savoir si, sur la base du logo de la société ENERLIS, celle-ci apparaît ou non aux yeux des personnes interrogées comme une société dépendante d'un fournisseur d'énergie dans le secteur de l'énergie et de l'environnement.

Cette première question oriente singulièrement la suite du questionnaire puisqu'elle invite les personnes interrogées à rechercher d'emblée dans les questions qui seront posées ensuite ce qui pourra corroborer ou non l'existence de ce lien entre deux sociétés du fait de leur intervention dans des domaines d'activité similaires.

Or, sur ce point, la notoriété d'une société comme ENGIE joue nécessairement à son encontre, les personnes interrogées étant plus enclines à dénoncer les liens avec les plus grands acteurs du secteur. Dès lors, lorsqu'il est demandé aux personnes interrogées de cocher parmi plusieurs fournisseurs d'énergie, ceux qui pourraient avoir un lien avec ENERLIS, il n'est guère étonnant que sur la base du seul nom ENGIE, 33% des personnes interrogées citent cette société, et que sur la base du logo de cette dernière société, ce chiffre puisse atteindre 59%, la couleur bleue étant commune entre les deux signes.

Ainsi, le fait d'avoir amorcé le questionnaire par des questions tendant à rechercher un lien de dépendance entre les deux sociétés conduit nécessairement à influencer les réponses des mêmes personnes interrogées sur les questions suivantes posées sur le degré de proximité perçu entre le logos ENERLIS et celui d'ENGIE de telle sorte qu'il convient de prendre avec réserve les conclusions dudit sondage qui, s'il révèle qu'une majorité de personnes interrogées perçoit des ressemblances entre les logos ne permet d'établir, pour le public concerné tel que décrit ci-dessus, un risque de confusion entre les marques au sens du code de la propriété intellectuelle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant la similarité des produits et services concernés, l'absence de similitude entre les signes permet d'exclure le risque de confusion pour le public concerné.

La société ENERLIS sera donc déboutée de ses demandes formées à ce titre.

### ***Sur la concurrence déloyale et/ou le parasitisme***

La société ENERLIS expose que la société ENGIE est coupable également d'actes de concurrence déloyale, grief distinct de celui fondé sur la marque, et fondé sur la confusion quant à l'identité visuelle des deux sociétés et ce alors que la société ENGIE et la société ENERLIS interviennent dans le même secteur d'activité. Elle considère que les logos utilisés par la société ENGIE sont source de confusion et d'association et que la communication visuelle est d'une ressemblance troublante notamment par la reprise du dôme identitaire d'ENERLIS.

En réponse, la société ENGIE fait valoir que les faits invoqués par la société ENERLIS au titre de la concurrence déloyale, qui résulteraient de ce que les logos sont source de confusion et d'association ne caractérisent pas des faits distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon. Elle ajoute qu'elle ne saurait non plus incriminer l'utilisation d'un logo en blanc sur fond bleu tant les différences entre les dénominations et les différences visuelles sont établies et ce alors qu'il a été indiqué que la société ENERLIS s'était elle même manifestement inspirée du visuel adopté à l'époque par le groupe GDF SUEZ. Enfin, s'agissant de la reprise du « dôme identitaire », la société ENGIE rappelle qu'il n'est nullement démontré de la part de la société ENERLIS d'une antériorité d'exploitation sur le marché de cet élément étant observé qu'elle ne démontre pas non plus que l'usage de ce dôme soit apte à identifier la société ENERLIS auprès du public alors que celui-ci n'est repris par aucune de ses brochures ni sur son site Internet.

Sur ce,

Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

En l'espèce, la société ENERLIS ne saurait fonder sa demande au titre des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme sur la seule reprise, dans les éléments de communications de la société ENGIE, de code couleurs bleu et/ou vert ou d'éléments visuels tels que le ciel, les montagnes ou la terre – même sous forme d'un dôme - alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que ces codes couleurs et ces visuels sont communément repris par la majorité des entreprises ayant une activité dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, sans qu'aucune d'elles ne puisse s'approprier et revendiquer sérieusement une quelconque antériorité par rapport aux autres et faire obstacle à leur utilisation pour élaborer leur communication.

La société ENERLIS sera en conséquence également déboutée de ce chef.

***Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive***

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute.

La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une telle faute de la part de la société ENERLIS, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

***Sur les autres demandes***

Il y a lieu de condamner la société ENERLIS, partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société ENGIE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 30 000 euros.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire.

**PAR CES MOTIFS**

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société ENGIE ;

DECLARE irrecevable la demande en nullité formée à l'encontre des marques communautaires semi-figuratives « ENGIE » enregistrées sous les numéros 14 227 466, 14 227 482 et 14 227 458 et RENVOIE la société ENERLIS à mieux se pourvoir sur cette demande ;

DEBOUTE la société ENERLIS de l'ensemble de ses autres demandes ;

CONDAMNE la société ENERLIS à payer à la société ENGIE la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société ENGIE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société ENERLIS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

**Fait et jugé à PARIS le 11 mars 2016**

**Le Greffier**

**Le Président**

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is for the Greffier and is written in dark ink with a stylized, cursive style. The signature on the right is for the Président and is written in a simpler, more vertical style.