

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 1^{ère} section

N° RG : 08/06412

JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2010

DEMANDEURS

Monsieur Laurent FERMER

8-9 Impasse du Clou

38090 VILLEFONTAINE

S.A.R.L. MESURER LE DEVELOPPEMENT DURABLE, nom commercial :EMPREINTE
ECOLOGIQUE 9 Impasse du Clou

38090 VILLEFONTAINE

représentés par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS,
avocat vestiaire A 058

DEFENDERESSE

Société SUEZ ENVIRONNEMENT

1 rue d'Astorg

75008 PARIS

représentée par Me Jean-Frédéric GAULTIER - CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0112

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Marie SALORD, Vice Présidente

Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 03 Novembre 2009 tenue publiquement

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Laurent FERRIER est titulaire de la marque semi figurative déposée le 28 mars 2003 sous le N° 03 3 218 703 dans les classes de produits et services 35,41 et 42. Cette marque est constituée d'une partie nominale "empreinte écologique" et d'un dessin situé à gauche des deux termes écrits l'un sur l'autre représentant la terre dont un morceau a été ôté et posé sur une assiette. M. Laurent FERRIER est également titulaire des noms de domaine suivants : empreinte-ecologique.com, empreinteecologique.com, empreinte-ecologique.fr, empreinteecologique.fr, empreinteécologique.

eu, empreinteecologique.eu. M. Laurent FERRIER a créé une société dénommée MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE anciennement dénommée EMPREINTE ECOLOGIQUE qui offre la possibilité aux collectivités territoriales et aux entreprises de mesurer leur empreinte écologique. Au début de l'année 2008, M. Laurent FERRIER a découvert que la société SUEZ ENVIRONNEMENT avait déposé en couleurs le 23 octobre 2007 la marque semi-figurative N° 3 532 768 dans les classes de produits et services 36, 41 et 42. Cette marque est constituée de la forme d'une feuille d'arbre dans laquelle apparaît une empreinte digitale à la place des nervures et de la tige, feuille insérée dans un cartouche carré de couleur bleu surmonté en haut et à droite des termes empreinte écologique écrits le premier en bleu et le second en vert (éco) et violet (logique), les deux termes paraissant comme un peu brouillés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2008, M. Laurent FERRIER a mis en demeure le conseil de la société SUEZ ENVIRONNEMENT de renoncer à toute utilisation de la marque.

Le conseil de la société SUEZ ENVIRONNEMENT a répondu par courrier du 18 février qu'il n'existait aucune similitude entre les deux marques compte tenu des logos associés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2008, M. Laurent FERRIER a renouvelé sa mise en demeure au conseil de la société SUEZ ENVIRONNEMENT de renoncer à toute utilisation de la marque. Celle-ci n'a pas reçu de réponse. Estimant que la marque EMPREINTE ECOLOGIQUE de la société SUEZ ENVIRONNEMENT constitue un dépôt frauduleux d'une part et une contrefaçon de sa marque, M. Laurent FERRIER a fait assigner par acte du 15 avril 2008, la société SUEZ ENVIRONNEMENT devant le tribunal de grande instance de Paris.

Dans leurs dernières écritures du 17 septembre 2009, M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ont demandé au tribunal de :

Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er avril 2009 en ce qu'elle a ordonné à la société SUEZ ENVIRONNEMENT d'accompagner chaque pièce rédigée en langue étrangère d'une traduction en langue française.

Ecarter des débats l'ensemble des pièces versées au débat en langue étrangère qui n'ont pas été intégralement traduites en langue française.

Déclarer les demandes de M. Laurent FERRIER, titulaire de la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703 et de la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE en tant qu'utilisatrice de ladite marque recevables.

Dire que le dépôt en date du 30 novembre 2007 par la société SUEZ ENVIRONNEMENT de la marque "empreinte écologique" N° 3 532 768 constitue une contrefaçon de la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703 en raison de sa similitude, dont M. Laurent FERRIER est titulaire depuis le 20 mars 2003.

En conséquence,

Dire que le dépôt de la marque "empreinte écologique" N° 3 532 768 effectué par la société SUEZ ENVIRONNEMENT auprès de l'INPI le 30 novembre 2007 est nul.

Ordonner à la société SUEZ ENVIRONNEMENT de renoncer à tout droit de propriété et d'utilisation de la marque "empreinte écologique" et d'en rapporter la preuve en fournissant à M. Laurent FERRIER, copie du formulaire de renonciation et attestation du dépôt de celui-ci à l'INPI et ce, dans la quinzaine qui suivra la signification du jugement à intervenir.

Condamner la société SUEZ ENVIRONNEMENT en cas d'inexécution des formalités de renonciation à sa marque au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de la signification du jugement à intervenir.

Débouter la société SUEZ ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses prétentions et notamment de sa demande en déchéance de la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703.

Condamner la société SUEZ ENVIRONNEMENT à payer à M. Laurent FERRIER la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703 et du préjudice moral.

Condamner la société SUEZ ENVIRONNEMENT à payer à la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703 et de l'utilisation commerciale de la marque constitutive de contrefaçon.

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues, l'une de parution nationale et l'autre de parution régionale, au choix de M. Laurent FERRIER et aux frais de la société SUEZ ENVIRONNEMENT.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société SUEZ ENVIRONNEMENT à payer à M. Laurent FERRIER la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société SUEZ ENVIRONNEMENT en tous les dépens dont distraction au profit de M° DUBREIL, avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives du 22 octobre 2009, la société SUEZ ENVIRONNEMENT a sollicité du tribunal de :

Sur la déchéance de la marque n° 03 3 218 703.

Dire que la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703 n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux s'agissant de l'intégralité des services désignés pendant une période ininterrompue de 5 ans.

En conséquence,

Prononcer la déchéance des droits de M. Laurent FERRIER sur la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703 s'agissant de l'intégralité des services désignés.

Ordonner la radiation des registres de l'INPI de la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703.

Dire que les demandes de M. Laurent FERRIER fondées sur une prétendue contrefaçon de la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703 sont irrecevables et en conséquence le débouter de ses demandes.

A titre subsidiaire,

Constater que "empreinte écologique" est l'expression usuelle couramment employée pour désigner l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et ce depuis au moins 1992.

Dire que le terme "empreinte écologique" pour désigner des services de "conseil technique en environnement et développement durable, conduite de séminaires en environnement et développement durable, évaluation de l'impact sur l'environnement d'une collectivité territoriale, d'une entreprise, d'un site industriel ou d'un produit, à savoir étude de projet technique" est dépourvu de caractère distinctif.

Dire que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'identité ou de la similarité des produits désignés par les marques en présence.

Dire que les marques N° 03 3 218 703 et N° 3 532 768 ne sont ni identiques ni similaires.

Dire qu'aucun risque de confusion n'existe entre les marques N° 03 3 218 703 et N° 3 532 768

Dire qu'aucune utilisation frauduleuse de la marque N° 3 532 768 n'est réalisée par la société SUEZ ENVIRONNEMENT.

En conséquence

Débouter M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE de l'ensemble de leurs demandes.

Condamner M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE à payer à la société SUEZ ENVIRONNEMENT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner solidairement M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE à verser à la société SUEZ ENVIRONNEMENT la somme de 58.043,95 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de M0 Jean-Frédéric GAULTIER, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2009.

MOTIFS

- Sur les documents non traduits.

La société SUEZ ENVIRONNEMENT a versé au soutien de ses explications sur le caractère usuel et utilitaire du terme empreinte écologique 277 pièces en langue anglaise, 2 pièces en allemand, 3 en espagnol et 1 en danois.

Le juge de la mise en état a dans sa décision du 1er avril 2009, ordonné la traduction en français des pièces que la société SUEZ ENVIRONNEMENT entendait soumettre aux juges du fond. La société SUEZ ENVIRONNEMENT a fait traduire 37 pièces ou extraits de pièces et a renoncé à faire traduire les autres en raison du coût déjà élevé des traductions réalisées 9.577,61 euros et du coût prohibitif de la totalité des traductions (295.950 euros TTC).

Si la décision du juge de la mise en état n'a certes pas l'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que le rappel fait de la nécessité de traduire les pièces soumises au tribunal est légitime et ne fait que reprendre les obligations des parties pour ce qui est de la production de pièces en langue étrangère devant le juge français.

Il importe peu que M. Laurent FERRIER lise l'anglais encore faut-il que lui et son conseil le lisent suffisamment pour comprendre et travailler leur défense au vu de ces documents.

Il importe également que le tribunal puisse comprendre et analyser les documents soumis.

En l'espèce, la profusion sans doute excessive des documents produits en anglais et sans réelle nécessité, a du fait de la nécessité de les traduire, ramené leur nombre à un chiffre suffisant pour la défense des intérêts de la société SUEZ ENVIRONNEMENT et en relation avec un principe de réalité dans l'organisation de ladite défense.

En conséquence, seuls seront retenus les 37 documents traduits en français, les autres documents seront écartés des débats.

Ces documents et ceux également mis au débat par M. Laurent FERRIER démontrent amplement que le terme "empreinte écologique" est la traduction du terme "ecological printfoot" créé par le Professeur William Rees en 1992 à l'occasion de la conférence des Nations Unies de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement ; que ce concept qui permet de calculer la trace laissée par l'activité économique de l'homme et des institutions, a été développé ensuite par M. Mathis Wackernagel et que ces deux personnes ont publié ensemble un nouveau livre en 1996 traduit en France en 1999 ; que la même année, la branche française du WWF a introduit en France l'outil de mesure qu'est l'empreinte écologique ; que depuis 2001, le Parlement Européen et la Commission Européenne ont sélectionné l'empreinte écologique comme l'un des indicateurs clés pour mesurer les progrès environnementaux et améliorer les orientations politiques ; que des

études et des colloques ont été organisés sur ce sujet à compter de cette date.

Ainsi l'expression "empreinte écologique" est une locution usuelle qui sert à identifier la mesure de la nuisance que génère toute activité économique humaine, qu'elle est utilisée par les acteurs du développement durable depuis au moins 1999 en France et qu'en conséquence, nul ne peut sur le territoire français s'approprier cette expression qui est dépourvue de caractère distinctif conformément aux dispositions de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Or, les marques en litige sont des marques semi-figuratives qui utilisent le terme générique associé à une représentation graphique d'une taille au moins égale voire supérieure à la partie nominative ; que de ce fait, et bien que la marque doive s'apprécier globalement, la partie graphique des signes est dans les deux cas déterminante et seule caractérisante.

Il convient de constater que pour la marque de M. Laurent FERRIER le dessin est constitué d'un globe terrestre de couleur dont une tranche a été ôtée et repose sur une assiette et que pour la marque de la société SUEZ ENVIRONNEMENT, la partie figurative est constituée d'une empreinte digitale à la place des nervures et de la tige, feuille insérée dans un cartouche carré de couleur bleu ; que ces deux éléments sont totalement différents, sans aucun point commun.

- sur la déchéance de la marque n° 03 3 218 703.

La société SUEZ ENVIRONNEMENT prétend que M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE n'ont pas exploité la marque n° 03 3 218 703 depuis son dépôt ce qui au visa de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle doit entraîner sa déchéance ; elle précise que les pièces versées au débat par M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ne démontrent pas un usage à titre de marque pour les produits et services pour lesquels elle a été déposée mais un usage à titre de titre ou d'enseigne.

M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE répondent que leur marque a été utilisée sans interruption depuis son dépôt et que cette exploitation a d'ailleurs été largement médiatisée. Ils versent au débat de nombreux documents pour établir cette exploitation.

L'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : *"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.*

Il faut donc apprécier l'usage sérieux et stable de la marque litigieuse pour les services visés au dépôt au vu des documents produits par M. Laurent FERRIER.

Publication de livres et reproduction de documents. Le titre apposé sur les couvertures des deux ouvrages rédigés et publiés par M. Laurent FERRIER (empreinte écologique et petit manuel du développement durable) ne peut valoir usage à titre de marque puisque le terme empreinte écologique est employé comme titre de livre et à cette seule fonction ; que de surcroît la partie figurative de la marque n'est pas ajoutée aux termes empreinte écologique.

M. Laurent FERRIER a rédigé quatre articles traitant du problème de l'empreinte écologique et donc de la trace laissée par l'activité humaine en termes de déchets : Vertitude n° 24 du quatrième trimestre 2006 : l'empreinte écologique: premier bilan après 10 ans d'existence. Vertitude N°25 du premier trimestre 2007 : l'empreinte écologique : un indicateur de synthèse et de sensibilisation. La Gazette du 15 mars 2004 : l'empreinte écologique, un outil pour le développement durable. Le Guide éthique, citoyen et responsable lyonnais en 2009.

En rédigeant ces textes qui démontrent largement le caractère générique de l'expression "empreinte écologique" et son existence depuis de nombreuses années, M. Laurent FERRIER a créé des oeuvres de l'esprit mais n'a pas employé la seule partie nominative de la marque à titre de marque.

Ainsi l'utilisation du seul terme "empreinte écologique" tant comme titre des ouvrages de M. Laurent FERRIER qu'au sein des articles rédigés par lui ne peut valoir comme usage de marque pour les services d'édition ou de reproduction de documents. Publicité : les pièces versées au débat par M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE sous les numéros 32 et 43 sont des articles de presse rédigés par des tiers dans lesquels l'ancien nom commercial de la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE est cité.

Là encore seule la partie nominative de la marque est citée et elle ne fait que mentionner un nom commercial ce qui ne peut justifier de l'usage à titre de marque pour les services de publicité visés dans le dépôt. Publicité sur un réseau en ligne : les demandeurs versent pour justifier de l'usage de leur marque pour ce service un document N° 37 qui est un extrait du site internet www.pro-environnement.com-2008 qui reproduit en deuxième page une photographie de d avec le texte suivant " société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE est leader en France dans le calcul d'empreintes écologiques" suivi en petits caractères de la phrase "la société EMPREINTE ECOLOGIQUE a réalisé tous les calculs d'empreintes écologiques des collectivités locales ou territoriales en France depuis 2003"

Outre que là encore la marque de M. Laurent FERRIER n'est pas reproduite dans sa globalité, seuls sont mentionnés les termes "empreintes écologiques" mais dans leur sens générique c'est-à-dire pour nommer les mesures faites. Il n' est donc pas démontré par cette pièce que la marque de M. Laurent FERRIER n'a donc pas été utilisée comme marque pour les services en ligne sur réseau informatique. Education formation conduite de séminaires : Les pièces des demandeurs sont versées sous les numéros 33, 46,47 et 48. Il s'agit de l'empreinte écologique wwf-France du 7 décembre 2006, du support de formation des ingénieurs de ITFEN du 25 septembre 2008 à Paris dispensée par M. Laurent FERRIER, du mail de Mme REYES CARILLO à M. Laurent FERRIER datant du 19 décembre 2008, du support des formations à l'empreinte écologique dispensée par M. Laurent FERRIER les 3 juin 2008 à Lyon et 25 septembre 2008 à Paris. Dans le premier document cité qui est la restitution du 7 décembre 2006 de WWF France, la société EMPREINTE ECOLOGIQUE est citée comme ayant participé à l'organisation de l'événement.

Dans le document n° 46 "Introduction à l'empreinte écologique", seul le nom de la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE apparaît et le terme "empreinte écologique" est pris dans son sens générique pour nommer le contenu de la formation.

Le document n°47 est un mail adressé à M. Laurent FERRIER à une adresse internet empreinte-ecologique.com qui n' est pas une utilisation du terme à titre de marque ; l'autre

feuillet constituant ce document est un synopsis écrit à la main qui n'a pas de date certaine et ne porte pas mention de la marque semi-figurative.

Dans ces documents, seule la partie nominative de la marque est citée et l'expression "empreinte écologique" est utilisée dans son sens générique ce qui ne peut justifier de l'usage à titre de marque pour les services d'éducation, formation et conduite de séminaires visés dans le dépôt. Conception développement et location de logiciel : les pièces des demandeurs sont versées sous les numéros 30 et 31. Il s'agit de l'extrait de logiciels de calculs d'empreinte écologique développés par la société MESURER LE DEVELOPPEMENT DURABLE pour ses clients et du mode d'emploi du logiciel développé par M. Laurent FERRIER pour la communauté urbaine du grand Lyon. Outre que ces documents n'ont pas de date certaine, le signe employé est là encore l'expression "empreinte écologique" et non la marque semi-figurative ; il est utilisé comme nom commercial de la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE et non comme marque.

Il n'est pas justifié de ce que ces documents aient fait l'objet d'une diffusion publique et n'aient pas concerné une diffusion interne à l'entreprise ce qui ne peut valoir pour usage à titre de marque. Conseil technique en environnement et DÉVELOPPEMENT durable : le seul document produit sous le numéro 10 des pièces des demandeurs est le site internet de la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Sur ce document le signe est utilisé à titre d'enseigne et non à titre de marque de sorte qu'aucune justification de l'usage de la marque sous le N° 03 3 218 703 dans les classes de produits et services 35, 41 et 42 n'est versée au débat.

En conséquence, M. Laurent FERRIER ne démontre à aucun moment une exploitation de sa marque ; celle-ci n'ayant jamais été exploitée, le délai se calcule à compter de la date de la publication au BOPI. M. Laurent FERRIER sera déchu de ses droits sur la marque sous le N° 03 3 218 703 dans les classes de produits et services 35, 41 et 42 à compter de la date de publication de la marque et sera donc déclaré irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la société SUEZ ENVIRONNEMENT pour défaut d'intérêt à agir puisqu'il n'était plus titulaire de droits sur la marque N° 03 3 218 703 au jour du dépôt de la marque de la société SUEZ ENVIRONNEMENT .

Sur les autres demandes :

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La société SUEZ ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de M. Laurent FERRIER ou la société demanderesse, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Les circonstances de l'affaire n'imposent pas d'ordonner l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE et M. Laurent FERRIER, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la société SUEZ ENVIRONNEMENT la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. Laurent FERRIER et la

société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Ecarte des débats les pièces qui n'ont pas été traduites en français et conserve les 37 documents traduits.

Dit que la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703 n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en tant que marque pour l'intégralité des services désignés pendant une période ininterrompue de 5 ans. En conséquence,

Prononce la déchéance des droits de M. Laurent FERRIER sur la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703 pour l'ensemble des services désignés et ce à compter de la date de publication de la marque.

Ordonne la radiation des registres de l'INPI de la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703, une fois la présente décision devenue définitive.

Déclare M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE irrecevables en leurs demandes de contrefaçon de la marque "empreinte écologique" N° 03 3 218 703.

Déboute la société SUEZ ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne in solidum M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE à payer à la société SUEZ ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Condamne in solidum M. Laurent FERRIER et la société MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE aux entiers dépens dont distraction au profit de M° Jean-Frédéric GAULTIER, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2010

Le Président
Le Greffier