

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 25 janvier 2023, la société à responsabilité limitée LA FERME DU MOUTTA (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0021 contre la marque n°22/4844911, déposée le 17 février 2022, ci-dessous reproduite :

WORMBOX

L'enregistrement de cette marque, dont Monsieur Jean-Paul N est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-26 du 1^{er} juillet 2022.

2. La demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« **Classe 20** : récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

Classe 21 : poubelles ;

Classe 40 : mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux; traitement des déchets (transformation); recyclage d'ordures et de déchets ».

3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.

Le demandeur requiert **l'annulation totale** de la marque contestée, laquelle aurait été déposée en fraude de ses droits. Il utilise en effet le signe « WORMBOX » depuis plus de 10 ans, ce que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer au moment du dépôt, et ce, dans l'intention de le priver d'un signe nécessaire à son activité.

Il sollicite également la **prise en charge par la partie adverse des frais exposés** au titre de la présente procédure pour la phase écrite, à hauteur de 600 euros, et pour les frais de représentation, à hauteur de 500 euros.

Il fournit quinze annexes à l'appui de son argumentation, lesquelles seront listées et analysées ci-après.

5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt.
6. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l'article R.7118-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 7 mars 2023, reçu le 10 mars 2023. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. A défaut d'observations du titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 10 mai 2023.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

8. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « *L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9* ».
9. A cet égard, l'article L.711-2 du même code dispose notamment que « *s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls : [...]*
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».
10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- Sur le fond

11. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l'intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce.

12. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d'être retenue lorsqu'il ressort « *d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine* » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
13. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
14. Elle énonce en particulier qu'une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu'il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714).
15. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue.
16. En l'espèce, à titre liminaire, si l'identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

WORMBOX

et que le demandeur invoque l'usage antérieur du signe identique WORMBOX pour désigner un lombricomposteur.

❖ **Connaissance de l'usage antérieur du signe WORMBOX**

17. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 17 février 2022. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l'usage antérieur du signe WORMBOX par le demandeur.
18. Le demandeur, spécialisé depuis 2007 dans la production de compostes et d'accessoires y afférents, fait valoir une exploitation intensive et continue du signe WORMBOX pour désigner un lombricomposteur innovant, et pour lequel il est connu. Il précise avoir déposé ce signe à titre de marque en 2011 et avoir oublié de procéder à son renouvellement, de sorte que sa marque est désormais expirée. Il indique en outre être en situation de concurrence très étroite avec la société dont le titulaire de la marque contestée est le gérant dès lors que le marché des lombricomposteurs est un marché de niche, dans lequel il est devenu l'un des leaders.

Il en déduit que le titulaire de la marque contestée, ne pouvait ignorer qu'il utilisait à titre de marque le signe « WORMBOX » antérieurement au dépôt de la marque contestée.

Il ajoute enfin que le site internet de la société du titulaire de la marque contestée fait référence à la WORMBOX du demandeur, démontrant ainsi de manière incontestable qu'il connaissait parfaitement l'usage par son concurrent du signe WORMBOX.

19. En l'espèce, il ressort en effet des pièces fournies par le demandeur qu'il **utilise de manière répétée et intensive le signe WORMBOX** pour désigner un modèle de lombricomposteur, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée le 17 février 2022 :

- **Annexe 2 : Preuves d'usages du signe WORMBOX par le demandeur**

Y figurent les six documents suivants :

- Une copie écran d'un poste publié le **31 juillet 2021** par France 3 Nouvelle-Aquitaine sur la plateforme YouTube et portant sur un reportage intitulé « *Recyclage obligatoire des déchets organiques : bel avenir promis à un éleveur de lombrics en béarn* » diffusé dans l'édition régionale du 19/20 de la chaîne télévisée. On y voit notamment le demandeur présenter son lombricomposteur **WORMBOX**. Ce post a fait l'objet de 2 402 vues ;
- Une copie écran du site internet france3-régions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine, promouvant le reportage précité par un post du **31 juillet 2021** ;
- Un extrait non daté du site internet du demandeur www.fermedumoutta.fr, à savoir la rubrique « Qui sommes-nous ? », laquelle indique : « *depuis 2007, nous sommes producteur de lombrics, de lombricompost et fabricant de lombricomposteurs individuels et collectifs : **WormBox®*** ». Le demandeur se présente également comme « *le 1^{er} producteur de vers en France* » ;
- Un extrait du site Internet du quotidien La République des Pyrénées, portant sur un post publié le **26 juillet 2021** ayant pour objet le demandeur et son activité de lombricompostage. Il y est précisé que « *le modèle phare, ce « **wormbox** », constitué de plusieurs plateaux, représente 65% du chiffre d'affaires de l'entreprise* » ;
- Un extrait **non daté** d'un article intitulé « *Les lombrics nettoyeurs de nos déchets* », paru sur le site Internet du journal Sud-Ouest (www.sudouest.fr/gironde/gaillan-en-medoc) et portant sur la ferme lombricole du demandeur ;
- Copie d'un article paru l'édition papier du quotidien régional Sud-Ouest, daté du **21 juillet 2021**, édition « Pau et Agglo » et intitulé « *Les lombrics finissent à l'autre bout de la Terre* ». Cet article présente le demandeur, société créée en 2007, comme « *le premier producteur de vers de terre de l'hexagone* ». Il précise également que « *l'entreprise exporte ses lombricomposteurs partout dans le monde* ».

- **Annexe 7 : Captures écran des réseaux sociaux Facebook et Instagram du demandeur**

Y figurent vingt-sept posts issus du compte Instagram du demandeur et vingt-quatre posts issus de son compte Facebook, tous datés antérieurement au dépôt de la marque contestée (années 2018 à 2022) et promouvant le lombricomposteur WORMBOX.

- **Annexe 8 bis - Commercialisation 2011**

Ce document est un extrait du signe internet du demandeur (via la plateforme Way Back Machine accessible depuis le site internet web.archive.org) daté de **novembre 2011** et portant sur la commercialisation en ligne du lombricomposteur WORMBOX.

- **Annexe 9 : Captures écran commercialisation WORMBOX**

Ce document comporte :

- Une copie écran non datée du site internet du demandeur démontrant la commercialisation d'un lombricomposteur WORMBOX ;

- Une copie écran non datée du site internet www.truffaut.com (enseigne de jardinerie – animalerie) démontrant la commercialisation du lombricomposteur WORMBOX du demandeur ;
- Une copie écran du site Internet www.amazon.fr datée de 2023, démontrant la vente du lombricomposteur WORMBOX du demandeur et mentionnant que ce produit a été mis en ligne en avril 2019 ;
- Une copie écran datée de 2023 du site internet www.natureetdecouvertes.com (enseigne de magasins proposant des articles très variés dans le domaine de la nature et des voyages) proposant à la vente le lombricomposteur WORMBOX du demandeur.

- **Annexe 9 bis - Captures écran partenariats SITTOMAT et Aix- Marseille**

Cette annexe vise à démontrer la médiatisation de la WORMBOX du demandeur depuis de nombreuses années au travers de partenariat avec des acteurs publics.

Elle comporte :

- Un extrait du compte Facebook de Sittomat (Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l'Aire Toulonnaise), portant sur un post daté du **21 octobre 2021** et promouvant le lombricomposteur WORMBOX du demandeur ;
- Un extrait du compte Facebook de la métropole Aix-Marseille-Provence, portant sur un post vidéo daté du **16 octobre 2020**, intitulé « *Le mois du compost – les avantages du lombricomposteur* » dans lequel figure le lombricomposteur WORMBOX du demandeur.

20. D'autres pièces transmises démontrent également que **le titulaire de la marque contestée, qui est le président de la société VERS LA TERRE INTERNATIONAL (pièce 5), et le demandeur opèrent sur le même marché de niche du lombricompostage :**

- **Annexe 10 : Etude comparative de lombricomposteurs**

Le demandeur précise qu'il s'agit d'une étude menée par un « maître composteur » démontrant que les produits respectifs des parties en cause sont régulièrement comparés : la WORMBOX du demandeur et le CITY WORMS commercialisé par la société du titulaire de la marque contestée.

Il indique dans son exposé des moyens que cette étude a été réalisée en 2016, mais le document ne comporte aucune date. L'article mentionne que ce comparatif porte sur les « *lombricomposteurs les plus majoritairement vendus* », et présente en effet six produits.

- **Annexe 11 : capture écran du forum <https://verslaterre.org>**

Cette capture d'écran, portant en entête le logo Vers la terre, sous lequel figure la mention « *le lombricompostage facile* », est un extrait d'un message posté le 16 octobre 2016, sur le thème « *Le wormbox et ses petits défauts* ».

- **Annexe 13 : Captures écran extraites d'un reportage diffusé sur France 2, « Tout compte fait »**

Le demandeur précise dans son exposé des moyens que la personne interviewée au sujet du traitement des déchets est le titulaire de la marque contestée. Il relève également que ce reportage met en exergue son lombricomposteur WORMBOX (visuel de son site Internet).

Le document met également en exergue le site internet du titulaire de la marque contestée, sur lequel on constate l'usage du signe MINI WORMS pour désigner un lombricomposteur.

En revanche, si le demandeur précise dans son exposé des moyens que ce reportage est daté du 31 octobre 2020, rien sur le document fourni ne permet de confirmer cette date.

- **Annexe 14 : Etude comparative de 2023**

Article paru sur le site internet www.lombriocomposteur-vermicomposteur.fr, intitulé « *Lombricomposteur : guide d'achat comparatif 2023* ». Cette étude recense treize lombricomposteurs d'appartements, dont plusieurs sont commercialisées par le demandeur et la société du titulaire de la marque contestée.

- **Annexe 15 : Capture écran de la plateforme GREEN WEEZ**

Ce document consiste en un extrait **non daté** du site e-commerce Green Weez (plateforme regroupant des produits bio, écologiques et durables) proposant à la vente les lombricomposteurs WORMBOX et URBANLIVE du demandeur ainsi que le lombricomposteur CITY WORMS de la société du titulaire de la marque contestée.

Si certains documents ne sont pas datés ou sont datés postérieurement au dépôt de la marque contestée, ils permettent néanmoins, appréciés de manière globale, de démontrer que les parties en cause sont en position de concurrence sur un marché de niche.

21. Enfin, les extraits d'articles de presse régionale et de reportages télévisés régionaux (annexes 2 et 13 précitées), ainsi que les documents justifiant de partenariats avec de grandes enseignes et des acteurs publics (annexes 9, 9bis et 15 précitées), démontrent que le demandeur bénéficie d'une **médiatisation sur le marché spécifique des composteurs d'appartement**.

A cet égard, il convient de relever que la connaissance de l'usage d'un signe antérieur identique ou similaire a pu être caractérisée lorsque le titulaire de la marque contestée exerce dans un domaine identique ou proche à celui pour lequel ce signe bénéficie d'une réputation (TUE, 28 avril 2021, CHOUMICHA SAVEURS, T-311/20, point 31).

22. Ainsi, en raison de l'usage continu et intensif du signe WORMBOX par le demandeur depuis 2011 pour désigner un modèle de lombricomposteur, et de la situation de concurrence des parties sur un marché de niche, pour lequel le demandeur bénéficie d'une médiatisation, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l'usage par le demandeur d'un signe antérieur identique pour désigner des produits et services identiques ou proches à ceux désignés dans la marque contestée.
23. **Il en résulte ainsi que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de cette marque, l'usage antérieur du signe WORMBOX par le demandeur pour désigner un modèle de lombricomposteur, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.**

❖ **L'intention du titulaire de la marque contestée**

24. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité.
25. A cet égard, il a pu être jugé que l'intention malhonnête du titulaire peut également se déduire de la démarche parasitaire qu'il entreprend par le dépôt de la marque contestée : « [...] *dans les circonstances de l'espèce, aucune autre raison que la volonté d'exploiter la renommée de l'intervenant pour en tirer profit n'était susceptible d'expliquer le dépôt de la marque contestée par le requérant.* » (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17).

26. La jurisprudence a pu également estimer qu'« *il est évident qu'un tel degré de coïncidence entre les marques en conflit et les secteurs économiques couverts par celles-ci ne saurait être le fruit du hasard* » (TUE, 28 janvier 2016, DOGGIS, T-335/14).

27. Selon le demandeur, le dépôt de la marque contestée ne saurait manifestement être le fruit du hasard, le titulaire de la marque contestée cherchant à profiter indûment de la renommée dont bénéficie son lombricomposteur WORMBOX pour commercialiser ses propres produits.

Il précise par ailleurs que le titulaire de la marque contestée fait usage du signe WORMBOX sur son site internet pour indiquer que ses produits sont compatibles avec ceux du demandeur (Annexe 11). Il ajoute enfin qu'en déposant la marque contestée quelques mois après l'expiration de sa propre marque WORMBOX, le titulaire de la marque contestée a cherché à lui nuire en avançant un nouveau dépôt alors qu'il savait que le signe continuait à être utilisé.

28. En l'espèce, comme le relève à juste titre le demandeur, la marque contestée porte sur un signe identique au signe antérieur exploité de manière intensive par le demandeur et elle désigne des produits et services identiques et similaires aux activités du demandeur, ayant trait aux traitements et au recyclage des déchets et des ordures.

29. Il est également important de souligner que les parties en présence opèrent sur le même secteur restreint du lombricompostage.

30. En outre, le dépôt de la marque contestée, le 17 février 2022, a été fait seulement trois mois après l'expiration de la marque WORMBOX du demandeur le 10 novembre 2021.

Au surplus, il ressort de certains des documents précités, que le demandeur utilise le signe ® sur son site internet pour désigner son lombricomposteur WORMBOX, sensibilisant ainsi le public sur la protection conférée à ce signe. En effet, si ce symbole n'a aucune valeur juridique en France, il est aisément compris du public français comme une mention informant de la protection du signe à titre de marque et venant de ce fait identifier l'origine commerciale du produit sur lequel il est apposé.

31. Il résulte dès lors de la **chronologie des faits** (dépôt de la marque contestée postérieurement au non renouvellement de la marque du demandeur), de la **situation de concurrence des parties sur un marché de niche**, ainsi que de **l'identité entre la marque contestée et le signe exploité de manière intensive par le demandeur**, que le dépôt de la marque litigieuse ne saurait manifestement être le fruit du hasard.

32. Dans ces conditions, il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur en le privant par anticipation du signe dont il est susceptible d'avoir vocation à faire usage dans le cadre de son activité, et afin de générer une association avec le signe antérieur exploité par le demandeur dans le domaine du lombricompostage, en sorte que **la mauvaise foi est caractérisée**.

33. **En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services visés à l'enregistrement.**

C- Sur la répartition des frais

34. L'article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « *Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle* ».

35. L'arrêt du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu' « *Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : ... le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance* ».

Il précise, enfin, à l'article 2.III, que « *Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe* ».

36. En l'espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, à hauteur de 600 euros au titre de la phase écrite, et de 500 euros au titre des frais de représentation.

37. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l'intégralité des produits et services visés initialement par la demande.

38. Par ailleurs, si la procédure d'instruction n'a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée n'ayant pas présenté d'observations en réponse, sa mauvaise foi a été caractérisée.

39. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de **1 100 euros** à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL 23-0021 est justifiée.

Article 2 : La marque n°22/4844911 est déclarée nulle pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement.

Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur Jean-Paul N au titre des frais exposés.