

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. 711-1 à L.711-3, 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 24 janvier 2023, l'association COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS, association déclarée (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0020 contre la marque n°22/ 4839700 déposée le 2 février 2022, ci-dessous reproduite :



L'enregistrement de cette marque, dont la COOPERATIVE DU HARICOT TARBAIS SCA est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-23 du 10 juin 2022.

2. La demande en nullité est formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; Légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; fruits de mer (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; conserves de pâtes alimentaires ; conserves de fruits de mers ; croquettes alimentaires ; potages ; soupes précuites ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; plats cuisinés à base de viande, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de poissons, ; salades préparées ;

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines ; semences de plantes, plantes et fleurs naturelles ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; aliments pour les animaux, malt ».

3. Le demandeur invoque les motifs suivants :
- trois motifs absolus de nullité, à savoir :
 - Le signe est de nature à tromper le public,
 - Le signe consiste en la dénomination d'une variété végétale,
 - La marque a été déposée de mauvaise foi.
 - deux motifs relatifs de nullité, à savoir :
 - l'atteinte à la dénomination sociale antérieure : Comité de l'Oignon de Trébons,
 - l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la commune de TREBONS.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
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 courriers simples envoyés à l'adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt et à l'adresse du mandataire ayant procédé au dépôt ainsi que par courrier électronique au mandataire susvisé.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 13 février 2023, reçu le 21 février 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. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois.
8. La phase d'instruction étant terminée à l'expiration du second délai de réplique du demandeur, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 17 août 2023.

Prétentions du demandeur9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :

- fait valoir que le Comité de l'Oignon de Trébons, association déclarée, est domicilié depuis sa création en 1995 à la mairie de Trébons. Son objet est d'assurer la notoriété et la promotion de l'Oignon de Trébons. Par ailleurs, la variété OIGNON DE TREBONS est répertoriée depuis 1886 dans les catalogues commerciaux de graines. La variété végétale Hourcadère, du nom de la chapelle de la commune de Trébons est inscrite au répertoire des variétés végétales depuis le 4 décembre 1998 au niveau français et au niveau européen depuis le 15 août 2001. Il s'agit d'une variété d'oignon jaune dénommée « Jaune de Trébons ».
- précise que le titulaire de la marque contestée a déposé en toute connaissance de cause, une marque similaire à celles du comité de l'oignon de Trébons. Ne pouvant ignorer l'antériorité de l'usage du signe déposé, ce dépôt a manifestement été réalisé de mauvaise foi dans l'intention de tromper le consommateur sur l'origine des produits couverts par la marque et de profiter de la notoriété du signe distinctif OIGNON DE TREBONS
- sollicite l'annulation de la marque contestée pour l'intégralité des produits et services.
- sur les motifs de nullité absolue :
 - soutient qu'il y a tromperie sur la provenance géographique des produits visés dans le dépôt en raison de la présence du nom de la commune de Trébons dans la marque contestée.
 - affirme que la marque contestée reproduit les éléments essentiels d'une espèce étroitement liée à une variété végétale, la variété HOURCADERE originaire de la commune de Trébons.
 - fait valoir que le dépôt de la marque contestée a manifestement été réalisé de mauvaise foi dès lors que l'association de la dénomination Oignon de Trébons au comité du même nom est reconnue par l'ensemble des acteurs de la filière. La démarche du titulaire de la marque contestée ne laisse aucun doute sur ses intentions de développer une filière concurrente à celle déjà existante et organisée par le demandeur. Le titulaire de la marque contestée a également entendu bloquer tout opérateur souhaitant utiliser le signe contesté.
- sur les motifs de nullité relative :
 - affirme qu'il existe un risque de confusion entre la marque contestée contenant les termes Oignon de Trébons et la dénomination sociale antérieure comité de l'oignon de Trébons.
 - soutient qu'il constitue une association professionnelle créée par la mairie de Trébons aux fins de défendre les intérêts des producteurs d'oignon de Trébons et que le consommateur qui sera amené à penser qu'il existe un lien entre la production d'oignon de la commune de Trébons et la production de haricot tarbais ou entre l'oignon de Trébons et la ville de Tarbes.
- demande de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais de procédures.

10. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et :

- soutient que le titulaire de la marque contestée a profité de l'absence de renouvellement des marques par le demandeur pour mettre en place une stratégie visant à désorganiser toute une filière agricole.
- affirme n'avoir jamais soutenu que les éléments verbaux oignons de Trébons étaient descriptifs et rappelle que la demande en nullité évoque non seulement les éléments verbaux mais également la similitude visuelle des éléments figuratifs.
- sur le motif de la tromperie : les produits concernés par la demande en nullité sont des produits alimentaires et en particulier des produits directement en lien avec l'oignon.

Le public pertinent sera amené à penser que les produits sur lesquels la marque sera apposée seront composés ou seront des oignons issus de la commune de Trébons, ce qui ne sera pas le cas, puisque la déposante de la marque litigieuse prouve que ses produits proviendront de l'IGP Haricot Tarbais.

Si le titulaire de la marque contestée affirme avoir commandé, le 31 mai 2021, 1 kg de semence destinée au jardinier amateur auprès d'un des mainteneurs de la variété Hourcadère, aucune preuve n'est apportée sur la destination de ces semences.

- sur le motif de la variété végétale : le titulaire de la marque contestée ne peut valablement légitimer son dépôt en soutenant avoir commandé 1 kg de semences destinées au jardinier amateur auprès du mainteneur.
- sur le dépôt effectué de mauvaise foi : le titulaire de la marque contestée ne justifie jamais les raisons de son dépôt. Sa volonté se borne donc à déstabiliser l'activité d'une filière.
- sur l'atteinte à la dénomination sociale : contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les activités invoquées sur le fondement de la dénomination sociale, à savoir assurer la promotion et la protection de l'oignon de Trébons, ont bien été précisées en préambule.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- soutient que la marque contestée est une marque figurative au sein de laquelle les éléments verbaux l'oignon de trébons doux & sucré sont descriptifs. A cet égard, il revendique une protection sur la combinaison des éléments verbaux à la présentation visuelle associée. Or, le demandeur ne met en avant que les éléments verbaux.
- affirme que l'utilisation de la marque contestée n'est pas trompeuse car l'oignon de Trébons est cultivé traditionnellement dans la Bigorre. Or les producteurs membres de la Coopérative du haricot tarbais relèvent de l'IGP haricot Tarbais dans un rayon de 30km autour de Tarbes et relèvent bien de la Bigorre.

En outre, les semences qu'il utilise sont approvisionnées auprès du mainteneur de la variété végétale et les producteurs sont situés dans la région historique de production de ces produits.

- soutient que la dénomination de la variété végétale invoquée par le demandeur est HOURCADERE et non Jaune de Trébons. Or, cette dénomination n'est pas reprise dans la marque contestée.
- relève que la mauvaise foi n'est pas caractérisée dès lors que le seul élément présenté par le demandeur repose sur l'existence de dépôts de marques expirés réalisés préalablement par le demandeur et arrivés à échéance sans être renouvelés.

En outre, l'usage de termes descriptifs est libre de sorte qu'il est faux de considérer que la marque lui interdirait de recourir à des termes nécessaires et usuels pour son activité.

- rappelle que l'appréciation du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale du demandeur doit pouvoir être établie par rapport aux activités effectivement exploitées par cette dénomination. Or, ces activités ne sont nullement démontrées.

Il précise que la seule similitude entre les signes réside dans la reprise d'éléments verbaux.

- précise que le motif fondé sur l'atteinte au nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI ne peut être invoqué que par les seuls titulaires de droits antérieurs, conformément à l'article L.716-2 du code de la propriété intellectuelle.

Or, la présente action est présentée par l'association le Comité de l'oignon de Trébons qui n'est ni une collectivité territoriale ni un EPCI. Il n'est donc pas titulaire des droits qu'il invoque.

- sollicite de mettre la totalité des frais à la charge du demandeur.

12. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- sur la tromperie : rappelle que le demandeur invoque la culture de l'oignon de Trébons dans une zone de production, à savoir la Bigorre. Or, le haricot tarbais provient également de la Bigorre et le titulaire de la marque contestée s'approvisionne auprès du mainteneur de semences de la variété végétale HOURCADERE tant au niveau français qu'euro-péen. Il relève que le Comité de l'oignon de Trébons n'est pas un organisme certificateur chargé d'attester la conformité d'un produit par rapport à des critères relevant d'un signe distinctif de qualité (AOP, AOC, IGP) qui lui autoriserait à interdire quiconque son utilisation.
- Sur le dépôt effectué de mauvaise foi : L'argument selon lequel le dépôt aurait été effectué de mauvaise foi n'est pas démontré ni fondé, il sera donc rejeté. En outre, le titulaire de la marque contestée ne pourrait s'opposer à l'utilisation par le demandeur des éléments verbaux composant la marque puisque ceux-ci sont descriptifs. Les droits conférés par la marque ne reposant que sur l'association d'éléments verbaux et d'éléments figuratifs, il ne serait donc pas fondé à interdire quiconque de les utiliser et il est donc faux de prétendre que ce dépôt aurait pour but de priver un tiers de l'usage paisible de signes nécessaires à son activité.

- Sur la dénomination sociale : relève que les arguments portant sur des dénominations d'autres structures qui ont été radiées depuis devront être écartés. Il en est de même des marques citées et qui sont aujourd'hui expirées car non renouvelées. Cela reviendrait à considérer que des marques expirées continuent de produire valablement leurs effets. Le seul signe à prendre en compte est la dénomination sociale du demandeur.

II.- DECISION

A- Sur le fond

1. Sur les motifs absolus de nullité

a) Sur le droit applicable

13. 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* ».
14. A cet égard, l'article L.711-2 du même code dispose notamment que « *s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls : [...]*
- 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;*
- 10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ; »*
- 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».*
15. **En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.**

b) Sur le fondement du caractère trompeur de la marque contestée

16. Au sens de l'article L.711-2 8° du code de la propriété intellectuelle, apparaît de nature à tromper le public un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s'applique.
17. Ce motif suppose que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou, à tout le moins, un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, E, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services.
18. En l'espèce, le demandeur soutient que la marque contestée est trompeuse sur la provenance géographique des produits visés dans le dépôt en raison de la présence du nom de la commune de Trébons. Il précise que ce nom n'est pas fantaisiste et évoque dans l'esprit des

consommateurs un lieu de production spécifique évoquant une certaine qualité car le signe OIGNON DE TREBONS est depuis plus de 136 ans associé à la culture de l'oignon dans la commune de Trébons et que de nombreux sites de jardinage et de gastronomie évoquent la provenance spécifique de cette variété d'oignon jaune.

La marque contestée sera associée par le consommateur à la commune de Trébons.

19. Le titulaire de la marque contestée soutient, quant à lui, que la marque n'est pas trompeuse car l'oignon de Trébons est cultivé traditionnellement dans la Bigorre et les producteurs de la coopérative du haricot tarbais relèvent justement de la Bigorre. Il précise à cet égard que l'IGP Haricot tarbais se situe dans un rayon de 30km autour de Tarbes et relève bien de la Bigorre.

En outre, il s'approvisionne en semences HOURCADERE auprès du mainteneur de cette semence et les producteurs sont situés dans la région historique de production des oignons de Trébons.

Il ajoute enfin que le demandeur ne démontre pas en quoi il existerait une tromperie effective ou un risque suffisamment grave du consommateur au regard des produits couverts.

20. En l'espèce, la marque contestée contient notamment les éléments verbaux L'OIGNON DE TREBONS.

21. A cet égard, il convient au préalable de rappeler que le caractère trompeur d'un signe s'apprécie au jour de son dépôt au regard des produits désignés dans l'enregistrement et qu'« *une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n'intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés* » (Cour de cassation, le 15 mars 2017, POYFERRE, 15-19513 15-50.038).

Le caractère déceptif de la marque en tant que motif de nullité doit ainsi être apprécié uniquement en considération du signe en lui-même, au regard des produits ou services tels que désignés, **indépendamment du contexte et de l'usage qui en est fait** (CA Paris 19 octobre 2005, VORTEX, n° 04/19319).

Ainsi, le fait que le titulaire de la marque contestée s'approvisionne en semence d'oignon Hourcadère (type Trébons) auprès du mainteneur de la variété HOURCADERE et le fait que ses « *producteurs sont situés dans la région historique de production* » des oignons de Trébons sont sans incidence sur l'appréciation du caractère déceptif ou non de sa marque au jour de son dépôt.

22. Le demandeur fait valoir que le nom de la commune de Trébons est associé depuis longtemps à la culture de l'oignon. Il fournit les pièces suivantes, lesquelles permettent de démontrer qu'au jour du dépôt de la marque contestée, il existe une certaine réputation du type d'oignon provenant de Trébons :

- Annexe n°10 : Extrait du site internet presselib.com du 5 mars 2021 mis en jour le 15 octobre 2021 : « *A déguster – l'oignon de Trébons à nul autre pareil : En Bigorre, les acteurs de la filière souhaitent obtenir une IGP pour ce produit doux, sucré, peu lacrymogène, facile à cuisiner et tout autant à digérer ...[...] Cultivé manuellement avec un soin tout particulier depuis au moins trois siècles à Trébons au coeur de la haute vallée de l'Adour, il a conquis le coeur des villageois, au point qu'on le retrouve dans quasiment tous les jardins familiaux. [...] Fiers de leur culture traditionnelle sur ce territoire unique, les Trébonnais le*

célèbrent donc depuis 45 ans lors d'une fête, au mois de juin... »

- Annexe n°17-1 : Extrait du site internet <https://www.monpaisgourmand.fr> du 18 août 2022 : « **L'oignon doux de Trébons - Trébons est un petit village de la haute vallée de l'Adour connu dans le département des Hautes-Pyrénées pour sa culture ancienne d'une variété d'oignon à la saveur douce et au bulbe allongé. Les traces écrites les plus anciennes de cette culture remontent au début du 18ème siècle. L'oignon de Trébons est issu d'une tradition forte sur un territoire unique, son berceau d'origine : la Bigorre.** »
- Annexe n°17-3 :
 - ✓ Extrait du site internet <https://www.pibeste.fr> – date d'impression au 18 août 2022 : « **La tarte aux trébons c'est bon! Ça fait redondant mais c'est vrai. Le nom de l'oignon doux indique le nom du village d'origine. Trébons est un petit village de la Haute vallée de l'Adour connu dans le département des Hautes Pyrénées pour sa culture ancienne d'une variété d'oignon à la saveur douce et au bulbe allongé** »
 - ✓ Extrait du site internet <http://toutnestquelitresetratures.over-blog.com> du 21 juillet 2017 : « **L'oignon de Trébons est une variété locale ancienne d'oignon long [...] Les premières traces de l'oignon de Trébons remontent au début du XVIIIe siècle. Trébons se situe dans la vallée de l'Adour, près de Bagnères-de-Bigorre, dont les sols de limon et d'alluvions sont très propices à la culture de cet oignon doux à la saveur sucrée[...] L'oignon frais se consomme cru dans les salades. Sec, il entre dans toutes les recettes locales. [...]. Aujourd'hui, une trentaine de producteurs en cultivent 6 hectares, pour une production totale de 250 tonnes** ».
 - ✓ Extrait du site internet <https://www.guide-resto.info> « un tour de France des oignons » du 5 octobre 2021 : **L'oignon doux de Trébons, à l'aspect allongé, est apprécié pour sa chair tendre et sucrée. Il constitue une des spécialités des Hautes-Pyrénées et entre dans la réalisation de nombreuses recettes**
- Annexe n°17-2 : Extraits de site internet de jardinage évoquant ou commercialisant des graines d'oignon de Trébons
- Annexe n°15 : Extrait wikipedia de la commune de Trébons : « **Trébons est une commune française située dans le centre du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. [...] Gastronomie : l'oignon doux de Trébons, à l'aspect allongé, est apprécié pour sa chair tendre et sucrée. Il constitue une des spécialité des Hautes-Pyrénées et entre dans la réalisation de nombreuses recettes...** »

Dès lors, compte tenu de la réputation de l'oignon de Trébons en tant que variété d'oignon doux originaire de la commune de Trébons, il est raisonnablement envisageable de penser que le signe contesté puisse, aux yeux du public pertinent, désigner la nature ou la composition de produits susceptibles de consister en de l'oignon de cette variété originaire de Trébons ou d'être composés d'oignon de cette variété originaire de Trébons.

23. Ainsi, s'agissant des « *gelées ; confitures ; compotes ; conserves de viande ; conserves de poisson ; conserves de pâtes alimentaires ; conserves de fruits de mers ; croquettes alimentaires ; potages ; soupes précuites ; plats cuisinés à base de viande, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de poissons, ; salades préparées ; plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz ;sauces (condiments) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation)* », du fait des éléments L'OIGNON DE TREBONS de la marque contestée, le public pertinent est à même

d'attendre légitimement de ces produits qu'ils contiennent effectivement de l'oignon de Trébons.

Ainsi, au jour du dépôt de la marque litigieuse et au regard de tels produits qui ne précisent pas la mention « *étant composés d'oignon de Trébons* », la marque contestée est de nature à tromper le public sur leur composition.

24. Il en est de même des « *Légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; Produits agricoles, horticoles ; graines ; semences de plantes, plantes ; légumes frais* », dans la mesure où il s'agit d'oignon, pour lesquels le public pertinent est à même d'attendre légitimement de ces produits qu'ils constituent de l'oignon de Trébons.

Ainsi, au jour du dépôt de la marque litigieuse et au regard de tels produits qui ne précisent pas la mention « *étant de l'oignon de Trébons* », la marque contestée est de nature à tromper le public sur leur qualité.

25. En revanche, tel n'est pas le cas au regard des « *Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; fruits de mer (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits forestiers ; fleurs naturelles ; animaux vivants ; fruits frais ; aliments pour les animaux, malt* », le demandeur n'établissant pas que le consommateur des produits en cause serait à même d'attendre une caractéristique particulière de ces produits en lien avec l'oignon de Trébons.
26. **Par conséquent, il convient de prononcer la nullité partielle de la marque contestée en ce qu'elle est de nature à tromper le public sur la composition des produits visés au point 23 ne précisant pas la mention « *étant composés d'oignon de Trébons* » ainsi que sur la nature des produits visés au point 24 ne précisant pas la mention « *étant de l'oignon de Trébons* ».**

c) Sur le fondement de la marque consistant ou reproduisant la dénomination d'une variété végétale antérieure

27. Au sens de l'article L.711-2 10° du code de la propriété intellectuelle, applicable au présent dépôt, une marque est susceptible d'être déclarée nulle si elle consiste en la dénomination d'une variété végétale antérieure, ou la reproduit dans ses éléments essentiels, si elle porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.
28. L'article L.623-15 du code précité prévoit que « *La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de produits ou de services dans un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales.* »
29. L'article 20, paragraphe 1 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, adoptée à Paris le 2 décembre 1961, à laquelle la France est partie depuis le 3 octobre 1971 prévoit que :

« a) *La variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique.*

b) Chaque Partie contractante s'assure que [...] aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l'expiration du droit d'obtenteur. »

30. Il s'ensuit que la dénomination variétale devient la désignation générique de la variété végétale laquelle doit être à la libre disposition d'autres entreprises pour décrire leurs produits et ce même après l'expiration du droit d'obtenteur relatif à cette variété (TUE, T-569/18, 18 juin 2019, KORDE'S ROSE MONIQUE, §25 à 28).
31. Il convient ainsi d'examiner si la marque contestée consiste en la dénomination d'une variété végétale antérieure ou si elle en reproduit les éléments essentiels.
32. La jurisprudence européenne a pu relever que dans le cas d'une marque contestée se composant de plusieurs éléments verbaux dont l'un reproduit une dénomination variétale, il convient d'établir si la dénomination variétale en cause occupe une position essentielle dans la marque complexe demandée, de telle sorte que la fonction essentielle d'origine de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale des produits ou des services en cause, repose sur cette dénomination variétale et non sur les autres éléments qui composent la marque complexe contestée (TUE, T-569/18, 18 juin 2019, KORDE'S ROSE MONIQUE).
33. En l'espèce, la marque contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :



34. Le demandeur fait valoir que « la variété HOURCADERE, variété végétale protégée, originaire de la commune de Trébons, est inscrite au répertoire des variétés végétales depuis le 4 décembre 1998 au niveau français sous le numéro 1001150 et au niveau européen depuis le 15 août 2001 sous le numéro 41018. »

Il justifie à cet égard d'un extrait du catalogue français des espèces et variétés végétales montrant l'inscription d'une variété d'oignon jaune ayant pour dénomination variétale HOURCADERE (annexe 11).

35. Il soutient que la marque complexe contestée L'OIGNON DE TREBONS DOUX & SUCRE « reprend dans sa partie verbale, la dénomination OIGNON DE TREBONS en lettre capitales et centrales au cœur d'un logo qui représente un oignon dans une main ».
36. Or, ainsi que le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, il ressort de l'annexe 11 que la dénomination de cette variété végétale est HOURCADERE.
37. Force est de constater ainsi que la dénomination HOURCADERE n'est pas reprise en tout ou partie ni reproduite dans ses éléments essentiels dans la marque contestée constituée des éléments verbaux L'OIGNON DE TREBONS DOUX & SUCRE.

38. **Par conséquent, la demande en nullité sur le fondement d'une marque consistant ou reproduisant la dénomination d'une variété végétale antérieure est rejetée.**

d) Sur le fondement du dépôt effectué de mauvaise foi

39. 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.
40. 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).
41. 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).
42. Enfin, il convient de préciser que la mauvaise foi s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve pesant sur celui qui l'allègue.
43. A titre liminaire, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :



et que le demandeur invoque notamment l'usage antérieur de la dénomination L'OIGNON DE TREBONS figurant dans sa raison sociale « Comité de l'oignon de Trébons » aux fins d'assurer la notoriété et la promotion de l'oignon de Trébons.

❖ **Connaissance de l'usage antérieur du signe OIGNON DE TREBONS**

44. En l'espèce, la marque contestée ayant été déposée le 2 février 2022, il incombait au demandeur de prouver la connaissance par le déposant, à cette date, de son existence et du signe invoqué.

45. Aux fins d'établir cette connaissance du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt, le demandeur fait valoir les éléments suivants :

- il utilise la dénomination OIGNON DE TREBONS depuis 1995 tel que cela ressort de l'extrait du Journal Officiel du 6 septembre 1995 montrant la déclaration de l'association COMITE DE PROMOTION DE L'OIGNON DE TREBONS ayant pour objet d'assurer la notoriété et la promotion de l'oignon de Trébons, qui a ensuite fait l'objet d'un changement de nom pour devenir COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS selon déclaration au Journal officiel du 12 juillet 2003 (annexe 2).
- Il relève à cet égard que de nombreux articles témoignent de cette utilisation et de son activité de promotion l'oignon de Trébons et notamment les documents suivants :
 - Annexe 16 : extrait du site internet www.ladepeche.fr du 21 octobre 2017 : « Une commune dont le nom est célèbre dans toute la Bigorre et bien au-delà en raison de la spécialité de Trébons, l'oignon. Une histoire qu'Yves P, le maire du village, a plaisir à déguster jusque sur le site internet de Trébons [...] Il existe d'ailleurs un comité de l'oignon qui organise aussi la fête du même nom et de nombreuses associations, le comité des fêtes, la Confrérie de l'oignon, la chasse, Trébons Loisirs, le badminton. »
 - Annexe 16 : extrait du journal La Montagne de Hautes-Pyrénées du 12 juin 2009 : « les trente-sixièmes journées de l'oignon se sont déroulées pendant ce premier weekend de juin... Une fête de l'oignon se révèle un merveilleux alibi pour la promotion de la spécialité du Pays. Sous l'impulsion de Michel S, le comité de promotion de l'oignon se compose d'une quinzaine de Producteurs. De Campan à Castelnaun- Madiranais, via Trébons bien sûr et Maubourguet, ces Producteurs mènent un combat inlassable Pour valoriser ce noble produit du terroir ... Ainsi, lors des journées de l'oignon, le stand du Comité est vraiment courtisé. »
 - Annexe 18 : extrait du site internet presslib.com du 3 mai 2022 : *Après l'échec d'une première tentative collective, il y a une vingtaine d'années, un comité se charge aujourd'hui de protéger la semence (un dépôt de marque a été enregistré auprès de l'Institut National de Propriété Industrielle), de promouvoir le produit en participant à des salons, et de fédérer les producteurs*
 - Annexe 18 : extrait du site internet ladepeche.fr du 28 décembre 2009 « Trébons, l'oignon doux des quatre saisons » : *c'est l'un des slogans qui a été retenu par le COT (Comité de l'oignon de Trébons) lors de l'assemblée générale qui s'est tenue dans la salle des associations de la salle des fêtes. Dans un premier temps, s'est déroulée l'assemblée du COT qui a eu pour but d'adopter les nouveaux statuts de celui-ci et de convoquer une assemblée générale ... »*
- Il souligne également les proximités géographique et sectorielle entre les parties puisque le siège social du titulaire de la marque contestée est situé à Tarbes soit à 16km de la commune de Trébons, où est situé le siège social du demandeur tel que cela ressort de l'extrait RCS du titulaire de la marque contestée fourni à l'annexe 3, et que le titulaire de la marque contestée regroupe des producteurs de haricots tarbais, variété végétale produite dans la même région que l'oignon de Trébons.
- Il invoque enfin un conflit rapporté dans un article de La Dépêche du 29 juillet 2004 (annexe 19) avec le titulaire de la marque contestée mentionnant que les producteurs du titulaire de la marque contestée ont décidé de cultiver et de vendre sur les marchés locaux des oignons de Trébons dans les termes suivants :

« Rien ne va plus entre le haricot tarbais et l'oignon de Trébons. Si leur mariage culinaire régale plus d'un palais, certains producteurs de ces deux plantes potagères, emblèmes du

département, se livrent une guerre sans merci. La polémique est née après que des agriculteurs adhérents à la Coopérative du haricot tarbais (CHT) ont décidé, en 2004, de cultiver et vendre sur les marchés locaux des oignons de Trébons.

Pas du tout ! dément Jean-Marc B, président de cette structure. Pas un seul plant d'oignons de Trébons n'a été semé au nom de la CHT. Si des agriculteurs adhérents en ont cultivé, c'est de façon totalement indépendante. Il y a quelques semaines, lors d'une réunion du Comité départemental d'orientation de l'agriculture (CDOA), «on nous a autorisés à faire de la diversification, notre objectif, précise Jean-Marc B, en nous accordant l'«activité légumes», sauf pour l'oignon de Trébons, que la CHT ne pourra pas commercialiser avant un an» Pourtant, cette explication ne semble pas satisfaire Christian D, président de la coopérative de l'oignon de Trébons, soutenu par les syndicats de l'agriculture, qui ne décolère pas : « C'est un coup de couteau dans le dos ! Nous étions prêts à collaborer avec la CHT, à condition de ne pas perdre notre pouvoir décisionnaire. M. B a réduit notre travail à néant en imposant des idées arrêtées, sans discussion possible. »

46. **Il apparaît dès lors que le titulaire de marque contestée avait nécessairement connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse, de l'usage par le demandeur des termes L'OIGNON DE TREBONS.**

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

47. Il convient de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers.
48. A cet égard, il a pu être jugé que: « *l'intention d'empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance* » (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
49. En l'espèce, en premier lieu, le demandeur soutient que « *la volonté [du titulaire de la marque contestée] se borne à déstabiliser l'activité d'une filière en menaçant de la désorganiser* » et vise « *à priver le Comité de l'oignon de Trébons d'un signe nécessaire à son activité et à se l'approprier.* »
- Il affirme que le titulaire de la marque contestée « *ne justifie jamais des raisons de ce dépôt, se contentant de tenter de déjouer les arguments juridiques du demandeur* ».
50. A cet égard, il convient de rappeler que la circonstance que le titulaire de la marque contestée sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi de ce dernier. Il convient, en outre, de prendre en considération l'intention dudit titulaire au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (voir, en ce sens, CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07, points 37 et 40 à 42).
51. Or, le dépôt de la marque contestée a été réalisé le 2 février 2022 soit près de vingt ans après le conflit entre les parties concernant la vente d'oignons de Trébons par la Coopérative du haricot tarbais qui aurait eu lieu en 2004.

A cet égard, le seul fait que le titulaire de la marque contestée ait pu commercialiser ou envisager de commercialiser des oignons de Trébons provenant de ses producteurs, ne saurait suffire à démontrer son intention de nuire aux intérêts du demandeur, ce dernier n'apportant aucun autre élément de nature à étayer ses affirmations.

52. La chronologie des faits invoqués par le demandeur ne permet pas davantage à elle seule de déduire la volonté du titulaire de la marque contestée de s'approprier un signe nécessaire à son activité.

En effet, si les marques utilisées antérieurement par le demandeur n'ont pas été renouvelées en 2019 et ont donc expiré, le seul fait que le titulaire de la marque contestée ait déposé la marque en février 2022 n'est pas suffisant pour démontrer son intention malhonnête, en l'absence de tout autre élément objectif démontrant la réalité de ces allégations.

53. Par ailleurs, le demandeur considère également que le dépôt de la marque contestée a été effectué dans le but de priver sciemment ses concurrents d'un signe nécessaire à leurs activités, afin d'obtenir notamment un avantage sans lien avec la marque en cause.
54. Or, il ne ressort pas des éléments produits par le demandeur que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée dans le but de mettre en place une position de blocage susceptible de nuire aux intérêts des tiers, ce dernier ne revendiquant pas une protection uniquement sur les termes L'OIGNON DE TREBONS DOUX & SUCRE mais sur l'association de ces termes à une présentation particulière en couleurs sur plusieurs lignes accompagnée d'éléments graphiques.
55. Ainsi, il n'est pas démontré par le demandeur que le dépôt de la marque contestée s'inscrit dans une stratégie visant à détourner la finalité du droit des marques et à empêcher la concurrence d'en faire usage.
56. Il en résulte que les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.
57. **Par conséquent, la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi est rejetée.**

2. Sur les motifs relatifs de nullité

a) Sur le droit applicable

58. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « *l'enregistrement d'une marque (...) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9* ».
59. A cet égard, l'article L.711-3 du même code dispose notamment que « *ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :*

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
[...]

9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ; »

60. **La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.**

b) Sur le fondement de l'existence d'un risque de confusion avec la raison sociale COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS

61. En l'espèce, la demande en nullité de la marque complexe est fondée notamment sur l'existence d'un risque de confusion avec la raison sociale antérieure COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS.
62. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
63. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du droit antérieur invoqué et le public pertinent.
64. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu'au jour où l'Institut statue.
65. En effet, il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).

i. Sur l'exploitation effective de la raison sociale COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS pour les activités invoquées

66. Le demandeur fait valoir qu'il exerce sous la raison sociale COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS, les activités suivantes :
- « assurer la notoriété et la promotion de l'oignon de Trébons ».*
67. La marque contestée a été déposée le 2 février 2022. Le demandeur doit donc démontrer l'exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date.
68. A cet effet, le demandeur a produit notamment les documents suivants :
- **Annexe 10 : Extrait du site internet presselib.com du 5 mars 2021 et mis en jour 15 octobre 2021 : [...] Après l'échec d'une première tentative collective, il y a une vingtaine d'années, un comité se charge aujourd'hui de protéger la semence (un dépôt de marque a été enregistré auprès de l'Institut National de Propriété Industrielle), de promouvoir le**

produit en participant à des salons, et de fédérer les producteurs. Soutenus dans ces démarches par la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, ces derniers voient leurs oignons s'inviter de plus en plus largement sur les tables des restaurateurs et des cuisiniers, grâce notamment aux initiatives de « Mangeons Ha-Py » [...] Un travail est donc en cours pour obtenir une IGP (indication géographique protégée)...

- **Annexe 16 : extrait <https://www.ladepeche.fr> du 21 octobre 2017 : « Trébons : l'oignon fait sa force ! »** « Une commune dont le nom est célèbre dans toute la Bigorre et bien au-delà en raison de la spécialité de Trébons, l'oignon. Une histoire qu'Yves P, le maire du village, a plaisir à déguster jusque sur le site internet de Trébons [...] Il existe d'ailleurs un comité de l'oignon qui organise aussi la fête du même nom et de nombreuses associations, le comité des fêtes, la Confrérie de l'oignon, la chasse, Trébons Loisirs, le badminton.
- **Annexe 16 : article La Montagne des Pyrénées du 12 juin 2009 (p81) :** « Les trente-sixièmes journées de l'oignon se sont déroulées durant ce premier weekend de juin. Comme par le passé, elles ont été marquées par un succès à la fois festif et populaire [...] Une fête de l'oignon se révèle un merveilleux alibi pour la promotion de la spécialité du Pays. Sous l'impulsion de Michel S, le comité de promotion de l'oignon se compose d'une quinzaine de Producteurs. De Campan à Castelnau-Madiranais, via Trébons bien sûr et Maubourguet, ces Producteurs mènent un combat inlassable Pour valoriser ce noble produit du terroir »
- **Annexe 16 : extrait du www.lepetitjournal.net du 10 avril 2022 (p69) :** « L'oignon du village à l'honneur ! [...] L'excellent oignon de Trébons en confiture et à l'honneur au Salon de Tarbes. » accompagné d'une photographie montrant une affiche portant l'une des marques « l'oignon de Trébons », non renouvelée, lors du salon de Tarbes.
- **Annexe 17-4 document listant les manifestations auxquelles le Comité de Trébons a représenté l'Oignon de Trébons de 2009 à 2022 :**
 - « 2016-2017 : foire d'exposition de tarbes avec le stand de Mon Pais gourmand...
 - 2018 : participation au marché de producteur à Lourdes
 - 2020 : participation au regroupement des filières d'excellence à Montus à Madiran
 - 2021 : pas de manifestation car pandémie
 - 2022 : journée des associations à Trébons, Terroart à tarbes »
- **Annexe n°17-5 : Rapports d'activité du Comité de l'Oignon de Trébons de 2009 à 2022 (Pages 123 à 133) :**
 - « En 2018, 2019, 2020, le Comité de l'Oignon de Trébons s'est impliqué afin de promouvoir la notoriété et assurer la préservation de l'Oignon Doux de Trébons. L'envoi d'un échantillon au Geves a été fait pour maintenir l'inscription au catalogue.
 - Le Comité a travaillé en liaison avec la Confrérie de l'Oignon Doux de Trébons, la Chambre d'Agriculture des Hautes Pyrénées et la Commune de Trébons.
 - Ces coopérations ont amené le Comité de l'oignon de Trébons à participer :
 - ✓ Aux salons de l'Agriculture de Tarbes en 2018, 2019, 2020
 - ✓ aux fêtes de l'Oignon à Trébons en 2018 et 2019, la fête n'a pas eu lieu en 2020, { le 12 juin 2018 à la réunion concernant le regroupement des filières d'excellence à Madiran,
 - ✓ en juillet 2018, accompagné de Pierre P, à une rencontre avec les représentants de la Chambre d'Agriculture des Hautes Pyrénées et notamment son Directeur. Nous

nous sommes entretenus des différents problèmes de la filière : semence, producteurs car par lettre du 11 avril 2018, Jean-Pascal F, Président de Jardins et Vergres de Bigorre nous avait informé qu'après débats et votes lors de leur Assemblée Générale, l'association ne voulait pas adhérer au Comité de l'Oignon de Trébons. Il a été convenu de demander à Thierry M de concevoir et diffuser un questionnaire destiné aux producteurs d'oignon de Trébons et notamment ceux qui n'adhèrent pas au Comité.

- ✓ à l'émission « Météo à la Carte » en juin 2019. Marilyne A et Manuel G, chef de l'Empreinte à Tarbes ont reçu l'équipe de tournage. Puis un article a paru sur la Nouvelle République des Pyrénées du 20 juin 2019 avec la participation d'Emmanuel Z....

- **Annexe n°18 : Articles de presse témoignant de l'activité du comité de l'oignon de Trébons** (Pages 134 à 140) :

- ✓ <https://ladepeche.fr> du 28 décembre 2009 « Trébons, l'oignon doux des quatre saisons » : c'est l'un des slogans qui a été retenu par le COT (Comité de l'oignon de Trébons) lors de l'assemblée générale qui s'est tenue dans la salle des associations de la salle des fêtes. Dans un premier temps, s'est déroulée l'assemblée du COT qui a eu pour but d'adopter les nouveaux statuts de celui-ci et de convoquer une assemblée générale extraordinaire lui permettant de procéder à la désignation d'un nouveau président suite aux ennuis de santé ayant obligé Serge Pérès à interrompre ses fonctions. Celles-ci seront assurées, jusqu'à la prochaine assemblée générale fixée au printemps 2010, par Michel S, président de la coopérative, à l'issue de l'adoption, à l'unanimité, de quatre résolutions modificatives des statuts. »
- ✓ Article La montagne des Hautes-Pyrénées du 8 juin 2007 (p140) : « Promotion du produit : une fête de l'oignon se révèle un merveilleux alibi afin de promouvoir la spécialité du pays. Et d'ailleurs, le comité de promotion de l'oignon cher à Michel S, fort d'une vingtaine de producteurs sur l'axe Campan- Castelnau-en-Madiranais, mène un combat inlassable pour la valorisation de ce noble produit du terroir. Par exemple, à l'occasion des Journées de l'Oignon. le stand du comité est vraiment prisé et courtois. C'est en fait une remarquable vitrine promotionnelle de l'oignon doux de Trébons : douceur et saveur. »

69. **Il ressort des observations du demandeur et des pièces précitées, constituées notamment d'articles de presse faisant référence à l'association COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS et à son activité de promotion de l'oignon de Trébons notamment lors de la fête annuelle de l'oignon à Trébons ainsi que lors d'autres salons tels que le salon de Tarbes, que la raison sociale invoquée COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS était exploitée antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour des activités de « promotion de l'oignon de Trébons ».**

ii. Sur les produits et activités

70. Pour apprécier la similitude entre les produits et les activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
71. En l'espèce, la demande en nullité fondée sur la raison sociale COMITE DE L'OIGNON DE

TREBONS est formée à l'encontre de tous les produits de la marque contestée, à savoir : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; Légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; fruits de mer (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; conserves de pâtes alimentaires ; conserves de fruits de mers ; croquettes alimentaires ; potages ; soupes précuites ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; plats cuisinés à base de viande, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de poissons, ; salades préparées ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines ; semences de plantes, plantes et fleurs naturelles ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; aliments pour les animaux, malt ».

72. Comme précédemment relevé, l'exploitation effective de la raison sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « promotion de l'oignon de Trébons ».
73. Toutefois, le demandeur n'établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation de nature à justifier la similarité des produits contestés et des activités invoquées. Dès lors, il ne permet pas à l'Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer au demandeur pour mettre les produits et activités invoquées en relation les uns avec les autres.
74. **Par conséquent, à défaut d'argumentation du demandeur, la similarité des produits et activités précités de la marque contestée et de la raison sociale invoquée, qui n'apparaît pas à l'évidence, n'est pas établie.**
75. La similarité des produits et activités en cause étant l'une des conditions nécessaires pour l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion conformément à l'article L.711-3, 3°, faute d'argumentation du demandeur sur ce point, aucun risque de confusion entre les signes invoqués ne peut dès lors être établi pour les produits contestés.
76. **Par conséquent, il convient de rejeter le motif de nullité tiré de l'atteinte à la raison sociale antérieure COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS.**

c) Sur le fondement de l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale

77. Le demandeur fait valoir que la marque contestée L'OIGNON DE TREBONS DOUX & SUCRE porte atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la commune de TREBONS.
78. L'article L.716-2, II du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, **par les seuls titulaires de droits antérieurs**, notamment :

7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale agissant sur le fondement du droit mentionné au 9° du I de l'article L. 711-3, ou sur le fondement

d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 dès lors que cette indication comporte leur dénomination ; »

79. En l'espèce, il apparaît en « Rubrique 2 : Demandeurs » du récapitulatif de la demande en nullité que cette dernière est formée par le COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS (association déclarée).
80. En conséquence, force est de constater que le demandeur est une association et non une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale agissant sur le fondement d'une atteinte à son nom, son image ou à sa renommée.
81. Il apparaît donc que le demandeur ne peut se prévaloir d'une atteinte au droit antérieur au sens de l'article L.716-2, II, 7° précité, à savoir l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la commune de Trébons.
82. A cet égard, si le demandeur bénéficie du soutien de la mairie de Trébons dans sa démarche de nullité à l'encontre du titulaire de la marque contestée « *qui utilise le terme de Trébons sans autorisation* », tel que cela ressort du courrier adressé par la mairie de Trébons à l'Institut en date du 22 août 2022 (annexe 6-3), il n'en demeure pas moins que le demandeur n'est pas titulaire de ce droit.
83. **Par conséquent, il convient de rejeter le motif de nullité tiré de l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la commune de Trébons.**

Conclusion

84. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle au regard des :
 - « *gelées ; confitures ; compotes ; conserves de viande ; conserves de poisson ; conserves de pâtes alimentaires ; conserves de fruits de mers ; croquettes alimentaires ; potages ; soupes précuites ; plats cuisinés à base de viande, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de poissons, ; salades préparées ; plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz ; sauces (condiments) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) » qui ne précisent pas la mention « *étant composés d'oignon de Trébons* », en ce qu'elle est de nature à tromper le public sur leur composition (points 23 et 26) ;*
 - « *Légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; Produits agricoles, horticoles ; graines ; semences de plantes, plantes ; légumes frais* », dans la mesure où il s'agit d'oignon, qui ne précisent pas la mention « *étant de l'oignon de Trébons* », en ce qu'elle est de nature à tromper le public sur leur nature (points 24 et 26).
85. Enfin, la demande en nullité doit être:
 - rejetée sur le fondement de la marque consistant en la dénomination d'une variété végétale (point 38) ;
 - rejetée sur le fondement du dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi (point 57) ;
 - rejetée sur le fondement d'un risque de confusion avec la raison sociale antérieure COMITE DE L'OIGNON DE TREBONS (point 76),

- rejetée sur le fondement de l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la commune de Trébons (point 83).

d) Sur la répartition des frais

86. 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* ».
87. L'arrêté 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 : ... [...]* »
- b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;*
c) 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* ».
88. En l'espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits visés.
89. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits visés.
90. **En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.**

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL 23-0020 est partiellement justifiée.

Article 2 : L'enregistrement de la marque n°22/ 4839700 est déclaré partiellement nul, pour les « *gelées ; confitures ; compotes ; conserves de viande ; conserves de poisson ; conserves de pâtes alimentaires ; conserves de fruits de mers ; croquettes alimentaires ; potages ; soupes précuites ; plats cuisinés à base de viande, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de poissons, ; salades préparées ; plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz ; sauces* »

(condiments) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation)» désignés à l'enregistrement ne précisant pas la mention suivante « étant composés d'oignon de Trébons », ainsi que pour les « Légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; Produits agricoles, horticoles ; graines ; semences de plantes, plantes ; légumes frais », ne précisant pas la mention suivante « étant de l'oignon de Trébons ».

Article 3 : La marque n°22/ 4839700 est enregistrée pour les produits suivants :

« Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; Légumes conservés étant de l'oignon de Trébons ; légumes surgelés étant de l'oignon de Trébons ; légumes séchés étant de l'oignon de Trébons ; légumes cuits étant de l'oignon de Trébons ; gelées étant composées d'oignon de Trébons ; confitures étant composées d'oignon de Trébons ; compotes étant composées d'oignon de Trébons ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; fruits de mer (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande étant composées d'oignon de Trébons ; conserves de poisson étant composées d'oignon de Trébons ; conserves de pâtes alimentaires étant composées d'oignon de Trébons ; conserves de fruits de mers étant composées d'oignon de Trébons ; croquettes alimentaires étant composées d'oignon de Trébons ; potages étant composées d'oignon de Trébons ; soupes précuites étant composées d'oignon de Trébons ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; plats cuisinés à base de viande étant composés d'oignon de Trébons, plats cuisinés à base de légumes étant composées d'oignon de Trébons, plats cuisinés à base de poissons étant composés d'oignon de Trébons ; salades préparées étant composées d'oignon de Trébons ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; plats préparés à base de pâtes alimentaires étant composés d'oignon de Trébons, plats préparés à base de riz étant composés d'oignon de Trébons ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) étant composées d'oignon de Trébons ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches étant composés d'oignon de Trébons ; pizzas étant composées d'oignon de Trébons ; crêpes (alimentation) étant composées d'oignon de Trébons ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits agricoles étant de l'oignon de Trébons, produits horticoles étant de l'oignon de Trébons, produits forestiers ; graines étant de l'oignon de Trébons ; semences de plantes, plantes étant de l'oignon de Trébons et fleurs naturelles ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais étant de l'oignon de Trébons ; aliments pour les animaux, malt ».

Article 4 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.