

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, 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 du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 9 novembre 2022, la société par actions simplifiée à associé unique LABORATOIRES INNOXA (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0182 contre la marque verbale n° 1561904 déposée le 9 septembre 1988, ci-dessous reproduite :

GOUTTES BLEUES

L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée LABORATOIRE PERRIGO FRANCE est titulaire (le titulaire de la marque contestée) suite à une transmission totale de propriété inscrite le 9 février 1998 sous le n° 249477, été publié au BOPI 1990-18 et régulièrement renouvelé en 1998, 2008 et 2018.

2. La demande en déchéance porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

Classes 3 et 5 : « *Lotions pour les yeux et notamment collyres* »

Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 59-444 du 5 juillet 1959

3. Le demandeur invoque les motifs suivants : « *La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux* » et « *La marque est devenue propre à induire en erreur* ».
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 déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et courriel adressé au mandataire ayant procédé au dernier renouvellement de la marque contestée.
6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 19 janvier 2023, reçu le 23 janvier 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 a présenté trois jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois dans les délais impartis.
8. Une audition ayant été accordée à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courrier du 9 octobre 2023, à présenter des observations orales en application de l'article R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle le 15 janvier 2024 à 14h30.
9. L'audition a eu lieu le 15 janvier 2024 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.
10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d'instruction conformément aux dispositions de l'article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 15 janvier 2024.

Prétentions du demandeur

11. Dans son exposé des moyens, le demandeur produit plusieurs pièces aux fins d'appuyer son argumentation (infra point 15) et:

Sur l'absence d'usage sérieux de la marque GOUTTES BLEUES n°1 561 904:

- Soutient que la marque contestée « *n'a jamais été exploitée de sorte que le point de départ de la période de cinq ans peut être fixé au 5 mai 1990 [et que] le motif de déchéance est survenu à l'expiration de ce délai, à savoir le 5 mai 1995* » et qu'en tout état de cause « *si la marque française GOUTTES BLEUES n°1 561 904 devait avoir fait l'objet d'un usage sérieux, elle n'a pas été exploitée durant les cinq années précédant la présente demande de sorte que la période de cinq ans porterait sur les cinq années précédant la présente demande [et que] la déchéance prendrait effet à la date de la présente demande* » ;
- Soutient qu'il appartient au titulaire « *de rapporter la preuve de l'usage de la marque contestée pour les produits distincts « lotions pour les yeux et notamment collyres à visée cosmétique » d'une part, et « lotions pour les yeux et notamment collyres à usage médical ou pharmaceutique » d'autre part ;*

- Soutient que « seules les marques semi-figuratives GOUTTES BLEUES INNOXA n°1 565 64742 et GOUTTES BLEUES INNOXA n°1 582 98543 ont été exploitées avant d'être finalement abandonnées à défaut de renouvellement à échéance pour la première en 1998 et renonciation en 2018 pour l'autre » et que « L'élément distinctif prépondérant de ces marques réside dans la reproduction du terme <innoxa>, et non <gouttes bleues>. » ;

Sur le caractère trompeur de la marque GOUTTES BLEUES n°1 561 904

- Soutient que « la locution « gouttes bleues » apparaît immédiatement au public concerné comme désignant un produit oculaire se présentant sous la forme classique de gouttes et fabriqué à partir de bleu de méthylène connus pour ses vertus :
 - o antiseptiques et apaisantes, qualités essentielles recherchées dans une lotion oculaire, qu'elle soit à visée cosmétique ou pharmaceutique ;
 - o colorantes permettant de « raviver l'éclat du regard » qualité essentielle recherchée en cosmétique » ;
- Soutient que « le consommateur associe, inévitablement les termes <gouttes bleues> à la marque INNOXA, réputée pour la fabrication de produits à haute tolérance, qualité essentielle dans le domaine des produits cosmétiques et pharmaceutiques » ;
- Elle en conclut que « L'usage de la marque GOUTTES BLEUES pour désigner des solutions oculaires transparentes est ainsi trompeuse sur la nature, les qualités et l'origine des produits qui ne sont pas bleues, ne comporte pas de bleu de méthylène, ne remplissent pas la fonction attendue d'éclat et ne sont pas des produits INNOXA » et que cette tromperie est « le fait du titulaire de la marque qui a sciemment choisi de commercialiser sous le nom <gouttes bleues> des solutions oculaires transparentes dépourvues de bleu de méthylène en les présentant comme la continuité des gouttes bleues INNOXA » et produit des pièces aux fins de justifier que cette tromperie est notamment caractérisée en pratique par des « commentaires des consommateurs insatisfaits ».

Il demande à l'Institut de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée la totalité des frais exposés dans le cadre de la demande en déchéance, soit la somme de 1200 euros

12. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur reprend et développe ses arguments, et notamment :

Sur l'abus de droit :

- Conteste la qualification et la caractérisation du caractère abusif de la demande en déchéance ;

Sur l'absence d'usage sérieux de la marque GOUTTES BLEUES n°1 561 904:

- Soutient que les pièces produites par le titulaire ne permettent pas de justifier d'un usage sérieux de la marque contestée en ce que :
 - o « la plupart de ces pièces visent avant tout à dénigrer la société Laboratoires Innoxia plutôt qu'à démontrer un usage sérieux » ;
 - o Certaines pièces sont :
 - Situées en dehors de la période de référence, ou
 - Ne justifient pas d'un usage par le titulaire ou avec son consentement ; ou
 - Ne justifient pas d'un usage en France ; ou
 - Ne justifient pas d'un usage à titre de marque ;
 - N'identifient ni les produits ni les marques concernées et ne sont donc pas de nature à justifier de l'importance de l'usage ;

- Soutient que les termes GOUTTES BLEUES étant dépourvu de caractère distinctifs, c'est l'adjonction du terme INNOXA qui confère sa distinctivité à l'ensemble et que l'argument selon lequel « la marque GOUTTES BLEUES n°1 561 904 aurait été exploitée en combinaison avec la marque ombrelle INNOXA » est inopérant ;

Sur la déchéance de la marque GOUTTES BLEUES n°1 561 904 devenue trompeuse du fait de son titulaire

- Reprend et développe ses arguments et conteste les éléments de réponse fournis par le titulaire.

Enfin, le demandeur réitère sa demande visant à mettre à la charge du titulaire de la marque contestée la totalité des frais exposés.

13. Dans ses deuxièmes et dernières observations écrites en réponse, le demandeur reprend et développe ses arguments.

Enfin, il réitère sa demande de remboursement des frais exposés.

14. Dans ses observations orales, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et notamment sur l'absence d'usage sérieux, principalement du fait de son association avec le terme INNOXA et sur le fait que la marque contestée est devenue propre à induire en erreur en raison de l'usage qui en est fait.

15. A l'appui de son exposé des moyens et de ses observations en réponse, le demandeur produit les pièces suivantes:

Pièce n°1.	Extrait kbis Laboratoires Innoxia.
Pièce n°2.	Extrait du site perrigo.be, nous connaitre
Pièce n°3.	Notice INPI marque française GOUTTES BLEUES n°1 561 904 et extraits BOPI correspondants
Pièce n°4.	Notice INPI GOUTTES BLEUES INNOXA n°1 582 985 et extraits BOPI correspondants
Pièce n°5.	Notice INPI GOUTTES BLEUES INNOXA n°1 565 647 et extraits BOPI correspondant
Pièce n°6.	Extrait BOPI 90-18 marque GOUTTES BLEUES n°1 561 904
Pièce n°7.	CPI, art.L.716-3
Pièce n°8.	TGI Paris, 3e ch. 1e sec., RG n°15/17290, inpi.fr.
Pièce n°9.	Cass. com. n° 14-18434,
Pièce n°10.	CJUE, C 40/01 , Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV
Pièce n°11.	INPI, opp. n°16 4210 ; CA Paris, RG n°09/10841
Pièce n°12.	INPI, 15-2-2021, n°DC20-0015, Odex
Pièce n°13.	INPI, 26 3 2021, DC20 0035, Gabrielle, inpi.fr
Pièce n°14.	CA Paris, pôle 5 ch. 2, RG 09/21298, inpi.fr, réf. M20100628.
Pièce n°15.	CPI, art. L.714-5 3°
Pièce n°16.	Directive (UE) n°2015/2436, art.16 et considérants 31 et 32
Pièce n°17.	CJUE, aff. C-698/17
Pièce n°18.	Communication commune - Usage d'une marque sous une forme différente de celle qui a été enregistrée (PC8)
Pièce n°19.	INPI, n°DC21-0069, CENTAURES INVESTISSEMENTS, inpi.fr
Pièce n°20.	CJUE, C-259 /02, Ord., La mer technology, inpi.fr.
Pièce n°21.	TUE, T-215/13, point 33.
Pièce n°22.	Cass. Com., n°09-13.231
Pièce n°23.	Classification de Nice, 5e ed. (extraits)
Pièce n°24.	Classification de Nice version 11-21, (extraits)

- Pièce n°25.** Définition « cosmétique », « pharmaceutique », « pharmacie », « médicament » et « goutte » Larousse de poche
- Pièce n°26.** Définition « cosmétique », Larousse.fr.
- Pièce n°27.** Définition « cosmétique », cnrlt.fr.
- Pièce n°28.** Définitions « pharmaceutique » et « pharmacie », Larousse.fr.
- Pièce n°29.** CA Lyon, n°15/06731, (OR & ARGAN), inpi.fr
- Pièce n°30.** TUE, aff. T-270/21, Estetica Group Iwona Michalak c. EUIPO.
- Pièce n°31.** TUE, n°T-256/04, Mundipharma, point 44
- Pièce n°32.** TUE, n°T-473/11, Menochron,
- Pièce n°33.** TUE, n°T-380/18, INTAS, point 113
- Pièce n°34.** Art. L.714-4 CPI
- Pièce n°35.** TGI Paris 3e ch., n°17/10677,
- Pièce n°36.** CA Paris, 2e ch., n°09/11691
- Pièce n°37.** CA Rennes, n°13-03463
- Pièce n°38.** CA Paris, RG n°04-20120
- Pièce n°39.** TJ Paris, RG n°20/00412
- Pièce n°40.** CA Paris, n° 20/11628
- Pièce n°41.** Encyclopédie Hachette, partie Dictionnaire, Tome 2, ed. 1987, définition « goutte », p.616.
- Pièce n°42.** Extrait site Larousse.fr, définition « gouttes »
- Pièce n°43.** Publication Le bleu de méthylène en ophtalmologie, Dr J, publication de L'Echo médical de Lyon,
- Pièce n°44.** Extrait site vidal.fr, présentation du collyre bleu Laiter, vidal.fr
- Pièce n°45.** Bulletin général de thérapeutique, Tome 182, A. D, 1931, p.379.
- Pièce n°46.** Dictionnaire des spécialités pharmaceutiques Vidal, ed. 1939 (extraits)
- Pièce n°47.** Dictionnaire des spécialités pharmaceutiques Vidal, ed. 1943 (extraits)
- Pièce n°48.** Dictionnaire des spécialités pharmaceutiques Vidal, ed. 1933 (extraits)
- Pièce n°49.** Encyclopédie Hachette, partie Dictionnaire, Tome 1, ed. 1986, définition « bleu », p.152.
- Pièce n°50.** « Infirmière à Bord », S P, ed. La Bibliothèque verte, 1970
- Pièce n°51.** Notices INPI marques COLLYRE BLEU LAITER n°1 452 827 et n°694 909
- Pièce n°52.** Documentation relative à la commercialisation des produits GOUTTES BLEUES INNOXA.
- Pièce n°53.** Affiche publicitaire « Gouttes Bleues Innoxia »
- Pièce n°54.** Documentation relative à Innoxia
- Pièce n°55.** Déclaration ANSM arrêt mise en service « Gouttes Bleues »
- Pièce n°56.** Support de présentation Perrigo du produit « Gouttes Bleues »
- Pièce n°57.** Procès-verbal de constat sur internet n°1
- Pièce n°58.** Procès-verbal de constat sur internet n°2
- Pièce n°59.** Procès-verbal de constat internet n°3
- Pièce n°60.** Réclamations clients Laboratoires Innoxia
- Pièce n°61.** Extrait kbis Laboratoires Omega Pharma France,
- Pièce n°62.** Extrait Kbis Laboratoire Perrigo France
- Pièce n°63.** Catalogue « ma Para » Carrefour
- Pièce n°64.** Ordonnance de référé
- Pièce n°65.** CA Paris, Pôle 5 ch. 2, n°21/14713
- Pièce n°66.** INPI, DC20 0045 (CHAMBOURCY)
- Pièce n°67.** INPI, DC21-0160
- Pièce n°68.** INPI, DC21-0130
- Pièce n°69.** Conclusions référé Perrigo (2)
- Pièce n°70.** Tableau comparatif des formules de l'ancienne et la nouvelle solution Perrigo, et de la nouvelle solution Innoxia
- Pièce n°71.** Notice gouttes formule bleues de Laboratoires Innoxia
- Pièce n°72.** Notice du nouveau produit oculaire Perrigo
- Pièce n°73.** Notice de l'ancienne formule GOUTTES BLEUES INNOXA
- Pièce n°74.** Définition « collyre », Larousse.fr
- Pièce n°75.** Définition Sécurité sociale (AMELI) du collyre
- Pièce n°76.** Extrait site Laboratoires Innoxia sur sa gamme ophtalmique
- Pièce n°77.** CJUE, C-371/18

- Pièce n°78.** INPI, DC20-0059
Pièce n°79. INPI, DC21-0056
Pièce n°80. INPI, DC21-0072
Pièce n°81. CA Paris, pôle 5 ch.2, n°18/14709
Pièce n°82. INPI, DC20-0005
Pièce n°83. CJUE, C- 720/18 et C-721/18
Pièce n°84. CA Aix-en-Provence, n°10/03848
Pièce n°85. CA Paris, n°07/18186
Pièce n°86. CJUE grande chambre, C-307/10
Pièce n°87. Notice INPI SOIN BLEU GOUTTES BLEUES INNOXA n°99821412 et extraits BOPI correspondant
Pièce n°88. Traduction libre et partielle de la pièce PERRIGO n°15
Pièce n°89. Rapport du SFO sur le BAK
Pièce n°90. CA Paris pôle 5 ch. 1, n°21 04344
Pièce n°91. Plainte client reçue par Laboratoires Innoxia
Pièce n°92. Extrait kbis LJV Capital
Pièce n°93. Définition « transparent », Larousse.fr
Pièce n°94. Définition « incolore », Larousse.fr
Pièce n°95. Article Le Laboratoire de la Mer sous le choc de la méthode Perrigo, Les Echos
Pièce n°96. Article Fidal conseille le Groupe Perrigo dans le cadre de la cession de la marque JOUVENCE
Pièce n°97. Article Les Laboratoires Gilbert s'offrent Sanodiane, Bébisol et Arthur & Lola, Les Echos
Pièce n°98. CA Versailles ch.13, n° 11/02608 (PYREFLOR)
Pièce n°99. Profil LinkedIn C D
Pièce n°100. CA Nancy ch. 1, n°19 02726, confirmé par Cass. com. n°21 10051, Legifrance
Pièce n°101. INPI, DC2160142 (DIM), inpi.fr
Pièce n°102. INPI, DC20 0126 (SALAVIN), inpi.fr
Pièce n°103. Cass. com, n°11 21.723, dalloz.fr
Pièce n°104. Cass. com. n° 21 18986,
Pièce n°105. CA Paris pole 5 ch.1, n° 16/15623, inpi.fr
Pièce n°106. CJUE, C-720/18 et C-721/18
Pièce n°107. CJUE, C-714/18
Pièce n°108. Classification de Nice, Remarques générales
Pièce n°109. Extraits sites de vente à l'étranger Opticalmax
Pièce n°110. Produits <<INNOXA GOUTTES BLEUES>
Pièce n°111. CA Paris, RG 19/16330
Pièce n°112. CJUE C 183/21 (Maxxus Group GmbH & Co. KG), points 35-36
Pièce n°113. INPI, NL21 0235, www.inpi.fr
Pièce n°114. Extrait site Le Quotidien du médecin
Pièce n°115. Produit OMPTICALM Gouttes bleues
Pièce n°116. TUE, T-375/17
Pièce n°117. TUE T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, vs. EUIPO, Irlande et Ornua Co-operative Ltd
Pièce n°118. Page Wikipédia Effet Stroop
Pièce n°119. PV de constat site ANSM
Pièce n°120. CA Paris pôle 5 ch.2, n°18/17342, inpi.fr
Pièce n°121. Cass. com., n°18-20.702

Prétentions du titulaire de la marque contestée

16. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- Soutient que le demandeur « *dresse une présentation particulièrement partielle et partielle des faits* » et revient sur l'historique des parties et de la marque contestée ;
 - Invoque l'irrecevabilité de la demande en ce que celle-ci procède d'un abus du droit d'agir de la part du demandeur ;

Sur l'absence d'usage sérieux de la marque GOUTTES BLEUES n°1 561 904:

- Soutient que la période à prendre en considération pour examiner le bien-fondé de la demande en déchéance est celle des cinq années précédant ladite demande, à savoir du 9 novembre 2017 au 9 novembre 2022 ;
- Soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les produits de la classe 3 et ceux de la classe 5, dès lors que la classification de Nice n'a qu'une valeur administrative et qu'en tout état de cause, il s'agit d'un produit hybride disponible en pharmacie sans prescription médicale ;
- Produit et commente les pièces destinées à justifier de l'usage sérieux de la marque contestée et souligne que l'usage du signe INNOXA était autorisé par le cessionnaire jusqu'au 30 juin 2019 et que l'usage des signes INNOXA et GOUTTES BLEUES est indépendant ;

Sur le caractère trompeur de la marque GOUTTES BLEUES n°1 561 904

- Conteste les arguments du demandeur en l'absence d'association de la marque contestée à une « *solution oculaire au bleu de méthylène* » ;
- Ajoute que l'exploitation de la marque contestée n'est pas trompeuse dès lors que la mise sur le marché d'une formule transparente est justifiée par le potentiel cytotoxique du bleu de méthylène et a été accompagnée d'un changement de conditionnement comportant les mentions « nouvelle formule » et « formule transparente » outre que la mention INNOXA n'y figure plus ;
- Relève que les annonces produites par le demandeur ne sont pas le fait du titulaire de la marque contestée, et que dès lors, ces faits sont commis par des tiers et ne sont pas imputables au titulaire ;
- Soutient que les commentaires collectés sur Internet sont dépourvus de tout caractère probant et qu'il est possible de douter de leur origine.

Il demande à l'institut de mettre à la charge de la société INNOXA, la totalité des frais exposés par la société PERRIGO dans le cadre de la présente procédure.

17. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée reprend et développe ses arguments et répond aux dernières observations produites par le demandeur sur l'usage sérieux et produits de nouvelles pièces à cet égard.

Par ailleurs, il complète son argumentation relative à l'absence de déceptivité de la marque contestée et répond aux arguments du demandeur.

Enfin, le titulaire réitère sa demande visant à mettre à la charge du demandeur la totalité des frais exposés.

18. Dans ses troisièmes et dernières observations écrites en réponse, le titulaire de la marque contestée reprend et développe ses arguments et conteste ceux développés par le demandeur.
Enfin, il sollicite une commission orale dans le cadre de la présente procédure.
19. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et notamment sur l'absence d'usage sérieux, principalement du fait de son association avec le terme INNOXA et sur la fait que la marque contestée n'est pas devenue propre à induire en erreur.

II.- DECISION

A. Sur la recevabilité de la demande en déchéance

20. Le titulaire de la marque contestée demande à l'Institut de reconnaître, les pratiques du demandeur comme étant abusives aux motifs :
- Que celui-ci « *tente depuis plus de deux ans par tous moyens de faire reculer [le titulaire] et après une vaine tentative devant le Tribunal Judiciaire de Paris, elle se tourne à présent vers l'Institut [...]* », précisant que le demandeur n'a pas interjeté appel de l'Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris.
 - Qu'« *il ressort des termes mêmes de cette Ordonnance que [le titulaire] exploite de manière sérieuse et continue la marque GOUTTES BLEUES n°1561904 depuis 1993 et que [ce dernier] a pu distribuer jusqu'à fin 2018 et 2019 sa lotion oculaire avec la combinaison des marques GOUTTES BLEUES et INNOXA selon les territoires, puisque c'est justement ce que lui reproche à tort [le demandeur]* » ;
 - Et enfin que « *la demanderesse a elle-même autorisé la poursuite de la commercialisation de la lotion oculaire de marque GOUTTES BLEUES dans les conditionnements revêtues de ladite marque* » au motif qu'« *en effet, contrairement à ce qu'[il] prétend, [le demandeur], est bien lié à la convention intervenue entre le titulaire et VISIOMED, laquelle prévoit que : « les dispositions de la présente Convention Réitérée lieront les Parties, leurs héritiers, leurs successeurs du fait de toute fusion, scission ou restructuration similaire ainsi que leurs ayants droit autorisés ou légaux (...) » et que « Nonobstant ce qui précède, il est convenu entre les Parties que les produits Gouttes Bleues/Blue Drops et spray oculaire de la gamme INNOXA ne font plus partie des Actifs Cédés. En conséquence, le Vendeur et/ou les Sociétés Affiliées pourront en poursuivre la fabrication et la commercialisation ».*
21. Il convient de préciser que si l'intérêt à agir n'est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l'Institut, en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, la notion d'abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s'il relève en réalité d'une intention de nuire de la part du demandeur.
22. En l'espèce, il ressort des éléments produits que le titulaire de la marque contestée a acquis en 1993 les fonds de commerce relatif aux activités INNOXA et GOUTTES BLEUES, ainsi que les droits de marques relatifs à ces activités, dont la marque contestée, dont le transfert de propriété a été inscrit le 9 février 1998.

En 2018, il a cédé à la société VISIOMED les actifs relatifs à INNOXA tout en conservant les droits sur les produits GOUTTES BLEUES dont la marque contestée (Pièce n°8 du titulaire).

Cette convention a fait l'objet d'un avenant permettant au titulaire d'écouler les stocks des produits comportant les signes GOUTTES BLEUES et INNOXA jusqu'en 2019.

Immatriculé le 14 janvier 2020 (Pièce n°1 du demandeur), le demandeur a, la même année, acquis, à son tour, le fonds de commerce et les marques INNOXA auprès de la société VISIOMED.

23. Par ailleurs, le 10 août 2021, le demandeur a assigné le titulaire en référé aux fins, notamment, de faire interdire sous astreinte l'usage du terme INNOXA par le titulaire, demande dont il a été débouté par ordonnance en date du 7 janvier 2022 (Pièce n°26 du titulaire de la marque contestée).
24. En premier lieu, il ne saurait suffire pour caractériser l'abus de droit que le demandeur ait préalablement intenté une action à l'encontre du titulaire visant à faire cesser l'usage du terme INNOXA quand bien même il aurait été débouté de ses demandes, ces actions ayant des objets parfaitement distincts.
25. En outre, s'il est probable que le demandeur ait eu connaissance de la convention, conclue entre le titulaire et la société VISIOMED, relative à l'écoulement des stocks, cette dernière lui ayant cédé les droits objets de ladite convention, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas davantage de justifier d'un comportement abusif de la part du demandeur qui demeure parfaitement recevable à demander la déchéance des droits du titulaire sur la marque contestée pour défaut d'usage, d'une part, et au motif que celle-ci serait de nature à induire le public en erreur, d'autre part.
26. **Ainsi, la demande visant à déclarer la présente procédure en déchéance abusive doit être rejetée.**

B. Sur le fond

1. Sur l'usage sérieux

27. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage.
28. L'article L. 714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [...] :
3° *L'usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée* ».
29. En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa, « *La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance* ».
30. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
31. Enfin, l'article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « *Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance* ».

Période pertinente

32. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 9 septembre 1988 et son enregistrement a été publié au BOPI 1990-18 du 4 mai 1990. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 9 novembre 2022.
33. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
34. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 9 novembre 2017 au 9 novembre 2022 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l'enregistrement et listés au point 2.
35. A l'appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a notamment transmis les pièces suivantes :
- Pièce n°1- Changement de dénomination sociale PERRIGO
 - Pièce n°3- Demande Inscription INPI PERRIGO
 - Pièce n°4- Déclaration DM classe I du 1^{er} février 2010
 - Pièce n°5- Déclaration modificative DM Classe « IIa » du 24 octobre 2011
 - Pièce n°6- Courrier AFSSAPS du 23 novembre 2011
 - Pièce n°7- Conditionnement antérieurs à juillet 2019 de la lotion oculaire de la marque GOUTTES BLEUES et doit être apprécié au regard des pièces n°9, 10, 11, 35, 37bis, 38 et 39 qui attestent de la commercialisation du produit sous ce conditionnement pendant la période pertinente
 - Pièce n°8- Convention entre PERRIGO et VISIOMED 6 août 2018
 - Pièce n°9 – Attestation chiffres d'affaires France GOUTTES BLEUES PERRIGO 2006 – 2022
 - Pièce n°10- Courrier de prorogation du 20 décembre 2018 contresigné
 - Pièce n°11- Attestation PERRIGO arrêt 2019
 - Pièce n°12- Conditionnement GOUTTES BLEUES du 5 juillet 2018 et V3 approuvée du 23 janvier 2019
 - Pièce n°13- BAT v3 GOUTTES BLEUES du 18 janvier 2019
 - Pièce n°14- Procédure de sauvegarde OPPODEX 25 janvier 2019
 - Pièce n°15- Extrait du Clinical Evaluation Report d'avril 2018
 - Pièce n°16- Visuels du produit GOUTTES BLEUES nouvelle formule – le titulaire précisant que cette pièce doit également être appréciée au regard des pièces 9, 34, 36, 37bis, 40, 41 et 57 qui attestent de la commercialisation du produit sous ce conditionnement
 - Pièce n°17- Annonce BODACC du 5 juin 2020
 - Pièce n°18- Courrier INNOXA du 30 septembre 2020
 - Pièce n°19 : Extrait du cahier des charges PERRIGO-PHARMASER 2015
 - Pièce n°20 : Première LMED du 11 novembre 2020
 - Pièce n°21 : Courrier INNOXA du 26 novembre 2020
 - Pièce n°22 : Lettre INNOXA du 3 mars 2021
 - Pièce n°23 : Courrier INNOXA du 29 juin 2021
 - Pièce n°24 : Courrier PERRIGO du 20 juillet 2021
 - Pièce n°25 : Courrier INNOXA du 29 juillet 2021
 - Pièce n°26- Ordonnance du 7 janvier 2022 RG 21/57144
 - Pièce n°27 : Visuels du produit INNOXA « Gouttes « formule bleue » »
 - Pièce n°28 : PV de constat site internet INNOXA 19.07.21

- Pièce n°29 : Mail CORA 24.06.22
 - Pièce n°30 : Bon de commande INNOXA PANDA TEA
 - Pièce n°31 : Post LinkedIn INNOXA
 - Pièce n°32- Extrait site INPI Classification de Nice
 - Pièce n°33 : J. P, Traité de droit de la propriété industrielle, Tome 1, Point 170 et 289
 - Pièce n°34- Liste des prix PERRIGO 2022
 - Pièce n°35- Exemples de factures de lotions GOUTTES BLEUES 2006 – 2019
 - Pièce n°36- Exemples de factures de lotions GOUTTES BLEUES 2020 – 2022
 - Pièce n°37- Revue de presse GOUTTES BLEUES
 - Pièce n°37bis- Publications GOUTTES BLEUES 1953 – 2022
 - Pièce n°38- BAT imprimeur conditionnement GOUTTES BLEUES 2015
 - Pièce n°39- Maquette conditionnement GOUTTES BLEUES 2015
 - Pièce n°40- BAT Goutte bleues nouvelle formule 20 décembre 2019 et BAT approuvé février 2020
 - Pièce n°41- Local atwork text signé par FARMIGEA du 23 octobre 2019
 - Pièce n°42- Forme Galénique collyre VIDAL
 - Pièce n°43- Article de La Nouvelle République : « *Viagra, la petite pilule bleue lance son générique blanc* »
 - Pièce n°44- Extrait LE JOURNAL DES FEMMES : « bleu de méthylène, indication, utilisation, dangereux ? » 29 mars 2022
 - Pièce n°45- Déclaration arrêt approvisionnement du 7 octobre 2019
 - Pièce n°46- Extrait de la base de données de l'ANSM montrant la déclaration du 22 septembre 2019
 - Pièce n°47- Déclaration FARMIGEA du 20 mai 2021 et certificat CERTIQUALITY du 20 mai 2021
 - Pièce n°48- Traduction libre pièce 47
 - Pièce n°49- Mail inspection DDPP 19.11.2021
 - Pièce n°50- compte rendu d'inspection DDPP 01.12.21
 - Pièce n°51- Traduction libre pièce 50
 - Pièce n°52- Mentions légales du site internet CTYPHARMA
 - Pièce n°53- Lettre en réponse de Carrefour du 29 juillet 2021
 - Pièce n°54- Extrait du site SHOPEE.VN et mentions légales
 - Pièce n°55- Extrait INPI OPODEX
 - Pièce n°56- Communiqué de presse BIOSYNEX du 8 juin 2023
 - Pièce n°57- Extrait Wayback machine du site internet PERRIGO
 - Pièce n°58- Tableau de synthèse des preuves d'usage de la marque GOUTTES BLEUES
 - Pièce n°59- Extrait Wayback machine du site internet INNOXA
 - Pièce n°60- Extraits du site internet INNOXA
36. Ainsi, il ressort des pièces listées ci-dessus et notamment, d'une partie des factures (Pièces 35 et 36), et des articles produits (pièce n°37bis), des captures d'écran du site du titulaire via le site Wayback machine (Pièce n°57) que l'usage revendiqué se situe pendant la période de référence. Si certaines factures et certaines coupures de presse sont antérieures à la période de référence, elles contribuent néanmoins à corroborer l'ancienneté de l'usage et apportent des indications quant aux conditions d'exploitation.
37. En outre, si les pièces 7 et 16 ne comportent pas de dates, elles sont néanmoins corroborées par des pièces datées de la période de référence, de sorte qu'elles peuvent être prises en compte dans le cadre d'une appréciation globale aux fins d'analyser l'existence d'un usage sérieux.

38. **Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente.**

Lieu de l'usage

39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux en France.
40. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les factures sont destinées à des clients en France, que les produits commercialisés font l'objet de publicité et sont référencés dans des magazines distribués en France et de portée nationale (Avantage, Le figaro Madame, Marie-Claire, Cosmopolitan, Glamour, etc.) ainsi que dans des blogs rédigés en Français, que les prix sont en euros et que l'extension de l'autorisation de la commercialisation des produits GOUTTES BLEUES INNOXA (Pièce n°10) porte sur le territoire français.
41. **Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d'établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.**

L'usage par le titulaire ou pour son compte

42. Les preuves d'usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
43. A ce titre le demandeur conteste l'usage de la marque contestée au sein des pièces 37 bis, 39, 40 et 41 au motif qu'elles « *ne démontrent en aucun cas un usage par la société Perrigo et/ou avec son consentement explicite* ».
44. Il convient, en premier lieu de rappeler que les pièces produites doivent être prises en compte dans le cadre d'une appréciation globale aux fins d'analyser l'existence d'un usage sérieux. A cet égard, s'il n'est pas précisé dans les articles de presse (Pièce n°37bis) que les produits sur lesquels est apposée la marque contestée sont commercialisés par le titulaire, force est de constater que cela ressort clairement des factures produites (Pièces n°35 et 36).
45. En outre, les pièces 39, 40 et 41 comportent l'ancienne dénomination sociale du titulaire, à savoir OMEGA PHARMA France (Pièces n°1) de sorte qu'elles contribuent également à justifier d'un usage par le titulaire.
46. **En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée par le titulaire contrairement à ce que soutient le demandeur.**

Nature et Importance de l'usage

47. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c'est-à-dire pour identifier l'origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu'elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
48. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
49. En ce qui concerne l'importance de l'usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

i. Nature de l'usage

50. Dans ses observations en réponse, le demandeur soutient que « *la majorité des pièces produites à titre de preuves d'usage ou démonstration de notoriété ne reproduisent pas le signe <gouttes bleues> seul mais systématiquement lié au signe distinctif <Innoxia>, ce qui correspond, au demeurant, aux anciennes marques GOUTTES BLEUES INNOXA* ».

Il met également en avant le fait que les termes GOUTTES BLEUES sont dépourvus de distinctivité pour désigner des « lotions pour les yeux et notamment collyres ».

Il en déduit que « *c'est bien le signe INNOXA qui remplit la fonction de la marque et confère sa distinctivité à l'ensemble et il ne peut être sérieusement soutenu que :*

- *GOUTTES BLEUES INNOXA ou INNOXA GOUTTES BLEUES sont globalement équivalents à GOUTTES BLEUES ;*
- *pas plus que l'usage de INNOXA GOUTTES BLEUES correspondrait l'usage de deux marques distinctes, <INNOXA> d'une part et <GOUTTES BLEUES> d'autre part.*

Il relève également qu' « *à titre surabondant et si l'INPI devait considérer que les signes ainsi reproduits constituent l'usage de deux marques distinctes, il ne manquera pas de relever qu'il appartient au titulaire de la marque contestée de démontrer que,*

- *nonobstant l'apposition systématique du signe INNOXA en gros caractères et sous une forme semi-figurative, au-dessus de la mention <gouttes bleues> sur des lotions oculaires bleues,*
- *les termes <gouttes bleues> caractérisent un usage du signe à titre de marque auprès du consommateur final et non la désignation du produit lui-même, à savoir, des gouttes oculaires bleues ».*

Il ajoute également que les « *preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l'objet d'un conforme à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée* ».

A ce titre, il considère notamment que :

- Les pièces 9, 11, 12, 16, 40, 41 et 34 portent sur des usages internes « *ne démontrant pas une mise en contact effective avec le public* » ;

- Dans les pièces 37 et 37bis « le signe <gouttes bleues> est systématiquement utilisé en association avec INNOXA lorsque <gouttes bleues> n'est pas tout simplement utilisé à titre générique : « les gouttes bleues... », « gouttes bleues d'INNOXA » ».

51. Ainsi, doivent être analysés :

- L'usage extérieur ou purement interne de la marque contestée ;
- L'usage, sous une forme modifiée de la marque contestée ;
- L'usage à titre de marque de la marque contestée.

❖ Sur l'usage public et tourné vers l'extérieur

52. La condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général M. R-J C dans l'affaire Ansul, C-40/01, non encore publiées au Recueil, point 58).

53. En l'espèce, si les pièces 9, 11, 12, 16, 40, 41 et 34 produites par le titulaire consistent en des attestations, des modèles de conditionnements, de présentoirs et des bons à tirer, force est de constater que ces éléments doivent être lus en combinaison avec les autres pièces produites tels que les factures, les articles de presse et les blogs, de sorte qu'elles ne sauraient être écartées de ce fait.

54. Ainsi, l'usage revendiqué est bien situé dans la vie des affaires, aux fins d'assurer, dans le cadre d'une activité commerciale exercée en vue d'obtenir un avantage économique, un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente et ne saurait être qualifié d'usage interne.

❖ Sur l'usage sous une forme modifiée

55. Il convient de relever à titre liminaire que sur la période allant, à tout le moins, de janvier 2021 au 9 novembre 2022, les produits commercialisés par le titulaire ne comportent plus le terme INNOXA (Pièces n°57, 37bis page 128, lu en combinaison des pièces 35 et 36, 10, 11, 12, 13 et 16).

Ainsi, seuls les produits commercialisés antérieurement comporte le terme INNOXA, de sorte qu'il y a lieu de procéder à une appréciation distincte.

Sur l'usage du signe GOUTTES BLEUES avec le terme INNOXA

56. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux « l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Toutefois, lorsque plusieurs signes sont utilisés ensemble mais restent indépendants les uns des autres et remplissent leur fonction distinctive en tant que signes distincts, la question de savoir si le caractère distinctif du signe tel qu'il a été enregistré a été altéré ne se pose pas.

En effet, il n'existe pas de règle obligeant à prouver l'usage de la marque antérieure de manière isolée, indépendamment de toute autre marque ou signe. Dès lors, il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l'objet d'un usage conjoint et autonome (T-29/04 - Castellblanch v OHMI - Champagne Roederer CRISTAL CASTELLBLANCH).

Le fait que les signes seront perçus de manière autonome ou comme faisant partie d'un seul et même signe doit être déterminé sur la base d'une évaluation globale en tenant compte de divers facteurs, tel que notamment les caractéristiques des signes eux-mêmes, la manière dont les signes sont présentés dans la preuve de l'usage et le contexte de l'utilisation ou encore, les éléments de preuve spécifiques permettant d'établir que les signes sont perçus de manière autonome par les consommateurs.

57. Ainsi, il convient, en premier lieu, de déterminer si, au regard de pièces produites, l'usage des signes « INNOXA » et « GOUTTES BLEUES » sera perçu de manière autonome ou comme faisant partie d'un même signe.
58. A cet égard, il y a lieu de relever que l'usage du signe se présente sous la forme suivante :



59. Par ailleurs, les produits en cause font l'objet de promotion et d'articles dans la presse nationale où ils sont présentés sous ces termes :

- « *Gouttes Bleues d'Innox. Fondé par F D, dermatologue et pharmacien, le laboratoire Innox lance en 1950 les Gouttes Bleues : une lotion hydratante stérile qui calme fatigue et sécheresse oculaire tout en apportant un bel éclat au regard. Gouttes Bleues d'Innox, 5.90€* » (Pièce 37bis du Titulaire, page 109) ;
- « *Produit phare : les Gouttes Bleues d'Innox [...] C'est les fameuses Gouttes Bleues d'Innox qui compte 455 avis sur Beauté Test* » et comportant la présentation suivante :



page 110) ;

(Pièce 37bis du Titulaire

- « *On s'hydrate les yeux dès que ça tire avec [...] ou les classique Gouttes Bleues, à base de camomille, Innox* ».

- « Les Gouttes Bleues, Innox, une pulvérisation d'eau de rose [...] »
- « Gouttes Bleues, Innox, 10€ »

60. Ainsi, il y a lieu de relever que les termes GOUTTES BLEUES sont, sur le conditionnement, nettement espacés du terme INNOXA et présentés dans une calligraphie différente.

En outre, s'agissant de produits cosmétiques et pharmaceutiques, il convient de relever qu'il est habituel pour les laboratoires de présenter une gamme de produit sous la marque du laboratoire de sorte qu'il est courant que les deux signes apparaissent conjointement tout en étant perçus par le public pertinent comme indépendants.

Enfin, les produits en cause sont clairement présentés dans la presse de manière indépendante, les termes « Gouttes Bleues » désignant la gamme de produits alors que le terme « Innox », parfois également désigné sous les termes « laboratoire Innox », sera parfaitement compris comme désignant le fabricant (le terme Innox étant, à tout le moins séparé par l'article « d' » ou d'une virgule, voire mentionné indépendamment).

61. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les signes INNOXA et GOUTTES BLEUES seront perçus de manière autonome malgré leur apposition sur le même conditionnement, chacun d'eux remplissant une fonction distinctive distincte, le terme GOUTTES BLEUES désignant la gamme de produits, à savoir des lotions pour les yeux, alors que le terme INNOXA sera perçu comme la marque « maison ».
62. **Par conséquent, l'usage des termes GOUTTES BLEUES doit être pris en compte de manière autonome.**

Sur l'usage du signe GOUTTES BLEUES sans le terme INNOXA

63. La marque contestée telle qu'enregistrée porte sur le signe verbal GOUTTES BLEUES.
64. En l'espèce, il ressort de pièces produites que la marque contestée est, utilisée, à tout le moins depuis janvier 2021, sous la forme suivante :



65. Toutefois, la présence d'un élément figuratif consistant en la représentation d'une goutte de même que la calligraphie légèrement stylisée des termes GOUTTES BLEUES, ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque contestée.
66. **Ainsi, l'usage du signe GOUTTES BLEUES n'est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu'elle est enregistrée.**

❖ Sur l'usage à titre de marque

67. Si le demandeur invoque l'absence de caractère distinctif du signe GOUTTES BLEUES, il y a lieu de relever que, aussi longtemps que la marque antérieure est enregistrée, le caractère distinctif intrinsèque de celle-ci ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure en déchéance.
68. Toutefois, dans le cadre d'une demande de preuve de l'usage sérieux, cette constatation n'a pas d'incidence sur la question de savoir si, en l'espèce, le titulaire a effectivement apporté la preuve du fait que la marque contestée avait été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui consiste à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, M J Q & Associates/EUIPO – Intersnack Group (Forme d'un kangourou), T-219/17].
69. En l'espèce, ne saurait suffire à écarter l'usage du signe GOUTTES BLEUES à titre de marque, la seule affirmation selon laquelle le signe contesté est utilisé « à titre générique : « les gouttes bleues... », « gouttes bleues d'INNOXA » ».
70. En effet, il ressort tant des articles de presse, que de la présentation du produit et de son conditionnement que le signe GOUTTES BLEUES désigne bien une gamme de produits, à savoir des lotions pour les yeux. Il est renvoyé aux points 58 à 62 à cet égard.
71. Dès lors, force est de constater que la marque contestée fait l'objet d'un usage destiné à désigner une gamme de produit afin de les distinguer de ceux ayant une autre provenance et identifie à ce titre leur origine et non leur nature.
72. **Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'usage de la marque contestée constitue bien un usage à titre de marque.**

ii. Importance de l'usage

73. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
74. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

75. En l'espèce, le titulaire de la marque contestée produit notamment :
- Des factures portant sur le produit GOUTTES BLEUES émises entre le 7 juillet 2006 et le 26 juin 2019 (pièce n°35) ;
 - Des factures portant sur le produit GOUTTES BLEUES émises entre le 1^{er} novembre 2020 et le 23 décembre 2022 (pièce n°36) ;
 - Des articles de presse entre les années 2003 et 2016 et provenant de revues nationales (ELLE, Cosmopolitan, Ici Paris, du site France2.fr, etc.) et de blogs (pièce n°37) ;
 - Des articles de presse entre les années 1953 et 2022 et provenant de revues nationales (ELLE, Cosmopolitan, Madame Figaro, Que choisir, etc.) et de blogs (Pièce n°37 bis) ;
 - Une attestation du Directeur Administratif et Financier de la Société Laboratoires Perrigo France portant les indications suivantes sur les Chiffres d'Affaires pour toutes les années depuis 2006 jusqu'à 2022 (dont la valeur totale des unités du produit « Gouttes Bleues » vendu en France varie entre 514 269 et 3 413 333 sur cette période).
76. A titre liminaire, le demandeur conteste :
- Les attestations produites au motif que ces attestations émanent d' « *une personne salariée interne à la société Perrigo et ne sont pas certifiées par un expert-comptable, l'auteur vise la « gamme Gouttes Bleues » ou « du produit Gouttes Bleues » sans en préciser la nature » ;*
 - Les factures au motif que ce sont « *des documents internes dont rien ne prouve la communication au public, visant par ailleurs les « G.BLEUES », « INX GOUTTES BLEUES » sans préciser la nature des produits ».*
77. Il convient de rappeler que l'usage sérieux d'une marque consiste en un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
78. A cet égard, si les attestations produites par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas, en soi, de justifier de l'importance de l'usage, force est néanmoins de relever qu'elles sont accompagnées de factures et de très nombreux articles de presse qui viennent en corroborer la véracité.
79. Par ailleurs, force est de constater que les factures qui comportent l'indication de la marque contestée, doivent être lues en combinaison avec les autres pièces produites de sorte qu'il ne fait pas de doute que celles-ci portent sur des lotions pour les yeux.
80. Ainsi, compte tenu de la très grande ancienneté de l'usage de la marque contestée, de l'intensité de son usage sur l'ensemble du territoire français, de sa régularité sur l'ensemble de la période pertinente et de sa forte présence sur le marché, il y a lieu de considérer que la marque contestée fait l'objet d'un usage important.
81. **Par conséquent, les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l'usage effectif qui a été fait de la marque contestée au cours de la période pertinente.**

Usage pour les produits et services enregistrés

82. La preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux visés par l'enregistrement étant inopérante au regard d'une demande en déchéance.
83. En l'espèce, la marque contestée a été enregistrée pour les « *Lotions pour les yeux et notamment collyres* » en classe 3 et 5.

84. A cet égard, le demandeur soutient à juste titre qu'« en déposant la marque GOUTTES BLEUES pour les « lotions pour les yeux et notamment collyres » et en désignant, à cet effet, les deux classes 3 et 5, le déposant a expressément entendu revendiquer une protection pour deux catégories de produits distincts que sont :
- les « lotions pour les yeux, notamment collyres » relevant de la classe 3 à visant « embellir », d'une part,
 - les « lotions pour les yeux, notamment collyres » à visée curative, d'autre part ».
85. En l'espèce, il ressort notamment des articles de presse que les produits commercialisés sont décrits comme suit :
- « *Liquide oculaire hydratant* », « nous aimons la lotion GOUTTE BLEUES pour son action mécanique au niveau des yeux. Le soin hydrate tout d'abord la cornée afin de corriger la sécheresse oculaire. Ses effets traduisent également un soulagement immédiat de la fatigue. Particulièrement efficace, il soignera les sensations désagréables que vous ressentez après avoir passé quelques heures au bureau. Il supprimera instantanément les picotements, les tiraillements, les démangeaisons, les rougeurs ainsi que les brulures ». « GOUTTES BLEUES – Lotion Hydratante stérile pour les yeux » (Pièce n°37 bis, page 128 extrait de Top Santé) ;
 - « *C'est le secret le moins bien gardé des fêtards catégorie poids lourds. Quelques gouttes de ce filtre miracle bleu dans vos yeux et voilà votre blanc de l'œil plus brillant que jamais. Sortie, moi ? N'importe quoi ! Gouttes bleues, Innox, 10 €* » (Pièce n°37 bis page 121, extrait du magazine GLAMOUR) ;
 - « *Ses conseils tapis rouge - C D : [...]Son tip antifatigue. « Les Gouttes Bleues, Innox, une pulvérisation d'eau de rose sur le visage, tamponner et appliquer deux cotons imbibés d'eau de bleuet bio gardée au frigo. Si possible rester allongée quinze minutes.* » (Pièce n°37 bis page 119, extrait du magazine MADAME FIGARO) ;
 - « *Lotion hydratante pour les yeux* » (Pièce n°37 bis page 111, extrait du site www.quechoisir.org) ;
 - (Pièce n°37 bis page 110, extrait du site www.beautétest.com) ;

Gouttes Bleues d'Innox

Fondé par F D , dermatologue et pharmacien, le laboratoire Innox lance en 1950 les gouttes bleues: une lotion hydratante stérile qui calme fatigue et sécheresse oculaires tout en apportant un bel éclat au regard. Gouttes Bleues d'Innox, 5,90 € (7).

86. Ainsi, il y a lieu de constater que le produit contesté consiste en une lotion pour les yeux, destinée à les hydrater afin de calmer la fatigue et la sécheresse oculaire mais également afin d'apporter un « bel éclat au regard » de sorte que ces produits ont à la fois une fonction curative et une fonction d'embellissement. Ces produits doivent donc être vus tant comme des produits pharmaceutiques que comme des produits cosmétiques.
87. **Par conséquent, l'usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants « Lotions pour les yeux et notamment collyres » en classes 3 et 5.**

2. Sur la déchéance au motif que la marque est devenue propre à induire en erreur

88. Aux termes de l'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait : [...] b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
89. Il ressort de la jurisprudence que la cause de déchéance visée par l'article précité suppose l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.
90. L'applicabilité de cet article est subordonnée à l'utilisation trompeuse de la marque après son enregistrement. Une telle utilisation trompeuse doit être dûment prouvée par le demandeur.

Sur le caractère propre à induire en erreur de la marque GOUTTES BLEUES

91. Le demandeur soutient en premier lieu que : « la locution « gouttes bleues » apparaît immédiatement au public concerné comme désignant une solution oculaire et notamment un collyre sous forme de gouttes composée d'un colorant bleu, généralement le bleu de méthylène connus pour ses vertus :
- antiseptiques et apaisantes, qualités essentielles recherchées dans toute lotion oculaire ;
 - colorantes permettant de « raviver l'éclat du regard » qualité essentielle recherchée en cosmétique ».

Il soutient, également que « La perception du public est en outre renforcée par la connaissance et la commercialisation des <gouttes bleues INNOXA>, commercialisées pendant plus de cinquante ans sous ce nom » de sorte que « le public qui connaît les Gouttes Bleues Innox, associera inévitablement les termes « gouttes bleues » à des gouttes oculaires de couleur bleue à haute tolérance et dont le colorant bleu « réhausse l'éclat du regard » ».

92. Le signe contesté est composé de deux termes, à savoir GOUTTES et BLEUES.
93. A cet égard, doit être approuvée l'analyse du demandeur selon laquelle le terme GOUTTES sera perçu comme la forme sous laquelle les produits se présentent et s'administrent, à savoir sous forme de « gouttes ».
94. En revanche, si le demandeur démontre l'usage du bleu de méthylène en ophtalmologie, rien ne permet pour autant d'affirmer que confronter au terme BLEUES, le public pertinent y associera nécessairement cette substance.

Par ailleurs, si le terme BLEUES sera naturellement compris par le public pertinent comme une référence à la couleur bleue, il n'est en revanche pas établi que celui-ci prête à cette couleur des vertus antiseptiques et apaisantes ou encore le pouvoir de « raviver l'éclat du regard » contrairement à ce que soutient le demandeur.

A cet égard, ne saurait davantage prospérer l'argument du demandeur tenant à ce que cette perception sera renforcée par la connaissance qu'à le public pertinent des Gouttes Bleues d'Innox compte tenu de sa commercialisation de longue date.

En effet, s'il ressort clairement des pièces produites que le produit commercialisé sous le signe contesté est destiné d'une part à hydrater les yeux afin de calmer la fatigue et la

sécheresse oculaire et d'autre part à raviver l'éclat des yeux, il n'est nullement établi que le consommateur attribuera ces vertus à la couleur bleue. A cet égard, il ressort des pièces produites que ces effets sont présentés comme tenant au produit lui-même et non spécifiquement à sa couleur.

95. **Ainsi, le seul message pouvant être attendu de la marque en présence porte sur sa couleur, sans pour autant qu'il lui soit attribué des caractéristiques spécifiques. De sorte que son caractère propre à induire en erreur n'apparait pas établi.**

Sur l'usage fait par son titulaire de la marque contestée

96. Le demandeur soutient par ailleurs que « le produit commercialisé sous la marque GOUTTES BLEUES :
- est une solution oculaire incolore standard achetée auprès d'un grossiste italien ;
 - ne présente aucun lien avec la formule des gouttes bleues Innoxia, mise au point par le Docteur D et auxquelles les consommateurs ont été habitués pendant des décennies ;
 - ne comprend ni bleu de méthylène, ni colorant bleu et ne remplit aucune fonction cosmétique d'éclat ;
 - présente en outre, un effet irritant au point de faire l'objet de deux rapports de matériovigilance, de plusieurs plaintes de consommateurs dont treize adressées directement à Perrigo et d'alerter la DDPP permettant de s'interroger sur un effet calmant et, a fortiori thérapeutique ».

Il soutient, en outre que « le produit commercialisé sous la marque GOUTTES BLEUES :

- est une solution oculaire incolore standard achetée auprès d'un grossiste italien ;
- ne présente aucun lien avec la formule des gouttes bleues Innoxia, mise au point par le Docteur D et auxquelles les consommateurs ont été habitués pendant des décennies ;
- ne comprend ni bleu de méthylène, ni colorant bleu et ne remplit aucune fonction cosmétique d'éclat ;
- présente en outre, un effet irritant au point de faire l'objet de deux rapports de matériovigilance, de plusieurs plaintes de consommateurs dont treize adressées directement à Perrigo et d'alerter la DDPP permettant de s'interroger sur un effet calmant et, a fortiori thérapeutique ».

Il en conclut que « L'usage de la marque est ainsi, du fait de son titulaire, trompeur sur la couleur du produit, sa composition et ses effets attendus ».

Il appuie son argumentation sur les pièces n°49 à 51 du titulaire et 59, 60 et 91 du demandeur consistant en :

- Un mail de la Direction Départementale de la Protection des Populations du 19 novembre 2021 faisant suite à deux signalements pour des problèmes d'irritations oculaires et de sensation de brûlure suite à l'utilisation du produit GOUTTES BLEUES et un compte rendu de l'inspection du 1^{er} décembre 2021 ;
- Un constat d'huissier portant sur des commentaires postés reprochant au produit « GOUTTES BLEUES » de ne pas être bleu ou regrettant l'ancienne formule ;
- Un mail au terme duquel un client se plaint d'une confusion entre les Gouttes bleues nouvelle formule, et les Gouttes Bleues Innoxia.

Enfin, le demandeur reproche au titulaire d'avoir « mis en place d'une stratégie commerciale visant à continuer à tirer un bénéfice de la notoriété des gouttes bleues INNOXA » selon laquelle il aurait :

- Dans un premier temps cessé la commercialisation de la lotion oculaire bleu (en procédant à la déclaration de cessation de cette commercialisation auprès de l'ANSM en octobre 2011) ;
- Puis en cédant le fonds de commerce INNOXA et en ne renouvelant pas deux marques comportant les termes INNOXA et GOUTTES BLEUES ;
- Puis en commercialisant « sous «le nom <gouttes bleues> une nouvelle solution oculaire incolore et partant dépourvue des caractéristiques colorantes et antiseptiques du produit sur lequel les consommateurs ont, pendant des décennies, été habitués à voir apposée la mention <gouttes bleues> » ;
- Enfin, en mettant en place une communication ambiguë consistant à ne pas informer le consommateur du changement de formule et à jouer sur « l'effet stropé » en commercialisant un produit invisible, sous le nom GOUTTES BLEUES, sous un conditionnement bleu et en ajoutant « la mention « nouvelle formule » créant un lien avec les gouttes bleues Innoxia connues du public ».

97. En l'espèce, il ressort des pièces produites:

- Que le titulaire a acquis en 1993 les fonds de commerce relatif aux activités INNOXA et GOUTTES BLEUES, ainsi que les droits de marques relatifs à ces activités dont la marque contestée ;
- Qu'il a conservé les droits relatifs aux produits GOUTTES BLEUES et cédé ceux relatif à INNOXA en 2018 (cf. supra point 22) ;
- Que toutefois, en application d'une convention signée avec les cessionnaires des droits sur INNOXA, il a conservé le droit d'écouler les stocks des produits comportant les signes GOUTTES BLEUES et INNOXA jusqu'en 2019 (Pièce n°11 du titulaire) ;
- Qu'il a commercialisé, à tout le moins à compter du mois de janvier 2021, des produits désignés sous le signe GOUTTES BLEUE sans le terme INNOXA (les bons à tirer étant néanmoins daté du 18 janvier 2019 (Pièce n°12) et du 20 décembre 2019 pour le produit appelé « nouvelle formule » (Pièce n°40) ;
- Qu'il a modifié la composition de son produit soulignant que ce changement est intervenu suite à la réglementation relative au bleu de méthylène lequel présenterait un risque cytotoxique révélé par un rapport de recherche (Pièce n°15 du titulaire) ;
- Qu'il a modifier le conditionnement du produit en ajoutant les mentions « nouvelle formule » et « Formule transparente » ;
- Que l'ancienne formule a fait l'objet d'une déclaration d'arrêt auprès de l'ANSM à compter du 30 juin 2019 (Pièce n°45) et déclaré son nouveau produit dit « formule transparente » le 22 septembre 2020 (Pièce n°46).

Enfin, la nouvelle formule est présentée sous le conditionnement suivant (Pièce n°16 du titulaire) :



98. En premier lieu, le simple fait que certains consommateurs s'étonnent de la couleur du produit, qui ne serait plus de couleur bleue, ne saurait suffire à caractériser une tromperie dès lors qu'il n'est nullement démontré que la caractéristique attachée à la couleur bleue du produit ait dicté leur achat et qu'il soit attribué à cette couleur des vertus que le produit commercialisé ne posséderait pas.

De même, les plaintes relatives à des problèmes d'irritation oculaire portées devant la Direction Départementale de la Protection des Populations ne sauraient être attribuées à une interprétation erronée du public pertinent tenant à l'usage fait du signe GOUTTES BLEUES par le titulaire de la marque contestée.

Pour finir, il n'est nullement démontré que la déception d'un seul consommateur quant au produit utilisant la « nouvelle formule » serait due à une appréciation erronée du message véhiculé par la marque contestée.

99. Par ailleurs, n'est pas davantage démontrée la mise en place d'une stratégie commerciale par le titulaire visant à tromper le consommateur en tirant profit de la notoriété de GOUTTES BLEUES d'INNOXA.

En effet, il convient de relever que si le titulaire de la marque contestée a fait usage du signe GOUTTES BLEUES associé au signe INNOXA, cela tient au fait qu'il était titulaire des droits sur les actifs d'INNOXA jusqu'en 2018 puis qu'il s'est vu autoriser l'usage du signe INNOXA jusqu'en 2019.

Enfin, il ressort des documents produits que le changement de formule et l'utilisation d'une « formule transparente » sont clairement mentionnés sur le conditionnement des produits de sorte qu'il n'est pas démontré que le titulaire de la marque contestée ait mis en place une stratégie visant à tromper le public contrairement à ce que soutient le demandeur.

100. **Par conséquent la demande en déchéance au motif que la marque contestée serait devenue propre à induire en erreur est rejetée.**

Conclusion

101. Il ressort de ce qui précède que :

- Le titulaire de la marque contestée a démontré l'usage sérieux de la marque contestée pour l'ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée (Point 87) ;
- Le demandeur n'a pas justifié de ce que la marque était devenue propre à induire en erreur (Point 100)

102. **Par conséquent, la demande en déchéance de la marque contestée est rejetée.**

C. Sur la répartition des frais

103. 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* ».
104. 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* ».

105. En l'espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais de procédure.
106. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en déchéance est rejetée pour l'intégralité des produits et services attaqués par le demandeur, en sorte que l'enregistrement de la marque contestée n'est pas modifié.
107. Par ailleurs, la procédure d'instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à trois reprises des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation de ses observations en réplique à la réponse du titulaire de la marque contestée.
108. Les parties ont en outre présenté des observations orales.
109. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1200 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (600 euros) au titre de la phase orale (100 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC22-0182 est rejetée.

Article 2 : La somme de 1200 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée à associé unique LABORATOIRES INNOXA au titre des frais exposés.