

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 5 octobre 2022, la société par actions simplifiée KARMAN SAS (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0160 contre la marque verbale n° 1228781 déposée le 28 février 1983, ci-dessous reproduite :

HYDRABIO

L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée NAOS est devenue titulaire (le titulaire de la marque contestée) suite à une transmission totale de propriété inscrite le 7 octobre 2016 sous le n° 678912, a été publié au BOPI 1983-30 du 29 juillet 1983 et régulièrement renouvelé.

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

Classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ;

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 3 juillet 1959

Classe 5 : *Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles* ».

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. Un courrier simple et un courriel ont également été adressés au mandataire représentant les intérêts du titulaire de la marque contestée.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 15 novembre 2022.

Cette notification l'informait de la suspension de la procédure en raison d'une action en nullité antérieure NL22-0156 susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.

Par courrier du même jour, l'Institut a également informé le demandeur de la suspension de la procédure.

7. Par courrier en date du 27 novembre 2023, l'Institut a informé les parties de la reprise de la procédure, suite à la décision d'annulation NL22-0156 du 22 février 2023, sans incidence sur la marque contestée, et devenue définitive.
8. Cette notification, reçue le 30 novembre 2023 par le titulaire de la marque contestée, l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
9. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d'observations en réponse et a produit des pièces propres à établir l'usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti.

Le demandeur n'ayant pas donné suite aux observations en réponse du titulaire de la marque contestée, un nouveau délai d'un mois a été imparti à ce dernier pour produire des pièces propres à établir que la marque visée en objet a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation, conformément à l'article R. 716-6 3° du Code de la propriété intellectuelle.

10. Le titulaire de la marque contestée n'ayant pas produit de nouvelles pièces, la phase d'instruction a pris fin le 14 avril 2024, ce dont les parties ont été informées par courrier.

Prétentions du demandeur

11. Dans son exposé des moyens, le demandeur indique agir :

- sur le fondement de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle (la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux), à l'encontre des produits suivants :

« Classe 3 : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles

Classe 5 : produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ».

- sur le fondement de l'article L.714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle (la marque est devenue propre à induire en erreur) , à l'encontre des produits suivants :

« Classe 3 : savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices

Classe 5 : produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits diététiques pour enfants et malades ».

Concernant ce dernier fondement, il soutient que le signe HYDRABIO comprend l'élément BIO, perceptible par le consommateur comme étant l'abréviation de « biologique », ce qui laisse entendre que les produits visés sont exclusivement issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

Or, depuis le dépôt de la marque, l'emploi du terme BIO a été réglementé pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur la qualité substantielle des produits.

Il invoque les réglementations suivantes : article 23 du règlement n° 834/2007 du conseil du 28 juin 2007 relatif à l'utilisation des termes « bio » ou « eco » dans l'étiquetage des produits biologiques, article 30 du règlement 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, article 20 point 1 du Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, et l'article L.121-2 du Code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses.

A cet égard, il ajoute que bien que la marque contestée ait été déposée antérieurement à ces textes, elle doit néanmoins répondre aux exigences de ces textes qui sont d'ordre public et d'application immédiate.

En outre, depuis les années 2000, les produits biologiques ont révolutionné les usages et les habitudes des consommateurs et suscité un réel engouement, de sorte que l'acception actuelle du terme « bio » renvoie désormais instantanément à l'image d'un produit bénéficiant d'un label ou d'une certification.

Il ajoute que la désignation des produits visés ne comporte aucune référence au fait qu'ils bénéficieraient d'un label ou d'une certification biologique, ni précisé qu'ils sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

En outre, il soutient que la marque HYDRABIO s'applique dans le commerce à des produits incluant des ingrédients non biologiques.

Il insiste ensuite sur les arguments suivants

- pour les produits de la classe 3 (**savons ; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices**), à l'exception des huiles essentielles :

Il soutient que ces produits relèvent des produits cosmétiques, au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009. L'article 20 de ce règlement interdit l'usage de marques « pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu'ils ne possèdent pas ». Or, l'emploi du terme BIO suggère que ces produits bénéficient d'une certification et les produits visés ne précisent aucunement qu'ils satisfont ces critères.

Par ailleurs, l'emploi du terme BIO laisse entendre que 100 % des ingrédients ou des matières premières entrant dans la composition dudit produit sont biologiques, ce qui ne ressort ni du libellé de la désignation des produits, ni de la présentation des produits HYDRABIO dans le commerce, pas plus que de leur composition, qui contient des ingrédients non biologiques.

L'étiquetage HYDRABIO pour de tels produits constitue ainsi une tromperie, qui est d'ailleurs pénalement répréhensible.

- pour les produits de la classe 5 (**produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits diététiques pour enfants et malades**), et les « huiles essentielles » de la classe 3 :

L'utilisation du terme « BIO » est strictement réglementée par les articles 1, 2 et 30 du règlement n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, qui s'applique aux « produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine » ainsi qu'aux « aliments pour animaux », qui recouvrent les « produits diététiques pour enfants et malades » visés par la marque querellée, ainsi que les « produits pharmaceutiques, vétérinaires », destinés pour certains d'entre eux à un usage interne pour les humains et/ou les animaux. Sont aussi concernées les « huiles essentielles » désignées au titre des « Autres produits visés à l'article 2, paragraphe 1 » de ce règlement.

Enfin, il demande que les frais de procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée à hauteur de 2500 euros.

Le demandeur produit les pièces suivantes à l'appui de son argumentation :

- 1/ Marque Hydrabio
- 2/ Gamme Hydrabio – produits hydratants
- 3/ Fiches pratiques DGCCRF
- 4/ Composition des produits HYDRABIO

Prétentions du titulaire de la marque contestée

12. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée indique, par souci d'économie de procédure, **se limiter à rapporter la preuve d'un usage sérieux uniquement pour les « produits pharmaceutiques et hygiéniques ».**

Il fournit des pièces à cet égard (qui seront listées et analysées ci-après dans la décision).

Concernant le motif de déchéance relatif à la marque devenue trompeuse, il conteste certains textes invoqués par le demandeur, comme étant notamment abrogés ou non applicables aux produits visés, ou à la procédure en cours.

Il indique par ailleurs que la déchéance pour marque devenue trompeuse s'applique au regard de la marque prise dans son ensemble. Or, le demandeur n'analyse que le caractère trompeur du terme BIO et non de la marque HYDRABIO dans son ensemble.

Il insiste ensuite sur l'ancienneté de la marque contestée, déposée en 1983, époque à laquelle le terme BIO ne renvoyait pas à des considérations liées à l'écologie, mais à ce qui se rapporte à la vie et à la biologie. Ainsi, c'est la perception du terme BIO qui a évolué, et non la manière dont le titulaire de la marque HYDRABIO exploite sa marque.

Il rappelle que le demandeur doit également démontrer que la marque contestée serait devenue propre à induire en erreur du fait du titulaire. Or, suivant le raisonnement du demandeur, la marque contestée ne serait pas devenue trompeuse du fait de son titulaire mais du fait de la modification de la manière dont le public percevra l'élément BIO et des réglementations mises en place après son enregistrement. Ces éléments sont totalement indépendants de la volonté du titulaire et ne peuvent pas être qualifiés comme étant du fait du titulaire.

Il demande que le frais de procédure soient mis à la charge du demandeur à hauteur de 1100 euros.

II.- DECISION

A- Sur la déchéance pour défaut d'usage sérieux

13. 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.
14. 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* ».
15. En vertu de l'article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « *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* ».
16. 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.
17. 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

18. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 28 février 1983 et son enregistrement a été publié au BOPI 1983-30 du 29 juillet 1983. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 5 octobre 2022.
19. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
20. 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 5 octobre 2017 au 5 octobre 2022 inclus, pour les produits suivants visés par le demandeur :

« Classe 3 : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles

Classe 5 : produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ».

21. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a expressément indiqué que par souci d'économie de procédure, il se limite à rapporter la preuve d'un usage sérieux uniquement pour les « produits pharmaceutiques et hygiéniques ».
22. Le titulaire de la marque contestée a transmis les pièces suivantes, ainsi intitulées par lui, aux fins de démontrer l'usage sérieux :

ANNEXE 1 extrait du site Internet

https://naos.com/fr/notredemarche/lecobiologie/#utm_source=site_naos_fr&utm_medium=ecobiologie&utm_campaign=slider

ANNEXE 2 Exemples de cas cliniques sur le site <https://ask.naospro.fr>

ANNEXE 3 Catalogue produits 2018

ANNEXE 4 Catalogue produits 2019

ANNEXE 5 Catalogue produits 2020

ANNEXE 6 Catalogue produits 2021

ANNEXE 7 extrait du site Internet

<https://ask.naospro.fr/produitsnaos/bioderma/hydrabio/h2o>

ANNEXE 8 Extrait du site internet

<https://www.pharmacyclub.net/fr/dermocosmetiques/traitements/hydratants/bioderma-hydrabio-creme-soin-hydratanttexture-riche-50ml>

ANNEXE 9 Extrait du site internet

<https://www.pharmamedicaments.com/boutique/sante/dermatologie-sante/peauxreactives/bioderma-hydrabio-creme-soin-hydratant-texturerich%E2%80%A6>

ANNEXE 10 Extrait du site Internet <https://www.pharmacieveau.fr/fr/pbioderma-hydrabio-serum-concentre-hydratant-40-mlp6015.html>

ANNEXE 11 Extrait du site Internet <https://www.pharmaciehomeopathie.com/fr/p-bioderma-hydrabio-perfecteur-spf30-soin-lissant-hydratant-40ml-p187829.html>

ANNEXE 12 Extrait du site Internet <https://www.totum.fr/catalogue/categorie/la-femme-et-labeaute-dermatologie-hydratation/produits>

ANNEXE 13 Avis de consommatrice sur le site https://www.beautetest.com/avis-produit/53907-solution-micellaire-_hydrabio_h2o__bioderma

ANNEXE 14 Avis de consommatrice sur le site <https://www.redcarepharmacie.fr/beaute/BE03308434/bioderma-hydrabioperfecteur-spf-0.htm#>

ANNEXE 15 Avis de consommatrice sur le site <https://makeup.fr/product/335765/>

ANNEXE 16 Avis de consommatrice sur le site <https://www.e.leclerc/fp/hydrabio-gel-creme-40-ml-3401329447809>

ANNEXE 17 Avis de consommatrice sur le site <https://www.bioderma.fr/nos-produits/hydrabio/serum>

ANNEXE 18 Factures datées de 2017 à 2022 mentionnant la vente de produits en France sous la marque HYDRABIO

ANNEXE 19 Attestation du Directeur Général Délégué de NAOS, confirmant les volumes de vente et chiffres d'affaires réalisés sur les produits HYDRABIO de 2017 à 2022, et le budget alloué à la promotion des produits de cette gamme

ANNEXE 20 Récompenses décernées aux produits HYDRABIO en 2017 par BEAUTE TEST et le magazine AVANTAGES

ANNEXE 21 Bilan de notoriété et d'image réalisé en décembre 2019 par la société IPSOS, spécialisée dans les études de marché

ANNEXE 22 Articles publiés sur des blogs par des utilisatrices des produits HYDRABIO, datés dans la période de référence

23. La majorité des éléments de preuve de l'usage sont datés dans la période pertinente.

Si certaines pièces (pièces 1 et 2) fournies par le titulaire ne sont pas datées ou datées hors de la période pertinente, elles peuvent néanmoins être prises en compte dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec d'autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l'usage de la marque pendant la période pertinente.

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

Usage par le titulaire ou avec son consentement

25. 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.
26. Il ressort de l'ensemble des pièces fournies, et notamment des factures faisant apparaître le nom du titulaire de la marque contestée (annexe 18) que la marque contestée a été exploitée par ce dernier.

Lieu de l'usage

27. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux en France.
28. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces produites par le titulaire de la marque contestée, et notamment des factures qui sont à destination de clients en France, des catalogues en langue française et des extraits de sites internet de revendeurs affichant des prix en euros, et de l'attestation du directeur général délégué de la société titulaire de la marque contestée, que la marque fait l'objet d'un usage sur le territoire français.
29. **Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d'établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.**

Nature et Importance de l'usage

30. 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.
31. 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).
32. 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.

Nature de l'usage

33. La marque contestée telle qu'enregistrée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

HYDRABIO

34. En l'espèce, il ressort des arguments et pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, que celle-ci a été utilisée sous la forme telle qu'enregistrée en lien avec des produits ayant une fonction hygiénique et d'autre ayant une fonction traitante de la peau.
35. **Ainsi, au vu des pièces fournies, il apparaît que la marque contestée est bien utilisée à titre de marque.**

Importance de l'usage

36. 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).
37. 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).
38. En l'espèce, le titulaire de la marque contestée produit notamment :
- Un extrait de son site internet le présentant comme pionnier de l'écobiologie depuis plus de 40 ans (annexe 1)
 - Des catalogues de produits de 2018, 2019, 2020 et 2021 présentant les produits comme ayant une fonction nettoyante ou traitante (annexes 3 à 6)
 - Des extraits de sites internet de pharmacies proposant à la vente des produits de la marque HYDRABIO (annexes 8 à 12)

- De nombreuses factures datées tout au long de la période pertinente (annexe 18)
 - Une attestation du directeur général délégué de la société titulaire de la marque contestée (annexe 19) mettant en avant le budget alloué à la promotion des produits HYDRABIO en France entre 2017 et 2022 (entre 460 000 et 1 700 000 euros), ainsi que les volumes de vente et le chiffre d'affaires réalisé sur les produits HYDRABIO en France entre 2017 et 2022 (entre 5 500 000 et 7 700 000 euros):
 - Le titulaire de la marque contestée fait également part de récompenses reçues, d'une étude relevant la notoriété de la marque HYDRABIO et d'articles publiés sur des blogs d'utilisateurs (annexes 20 à 22).
39. Ainsi, compte tenu de l'intensité de l'usage de la marque contestée 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 en lien avec des produits ayant une fonction hygiénique et d'autres ayant une fonction traitante de la peau.
40. **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 enregistrés

41. 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.
42. Le titulaire de la marque contestée entend démontrer son usage uniquement pour les « produits pharmaceutiques et hygiéniques ».
43. En l'espèce, il ressort des documents précités que les produits proposés sous la marque HYDRABIO consistent pour certains en des produits ayant une fonction hygiénique, à savoir des produits permettant de maintenir le corps propre.

Pour les autres, ils sont présentés dans les catalogues comme ayant une fonction traitante de la peau :



Le titulaire de la marque contestée démontre également qu'ils sont proposés par certaines pharmacies dans la catégorie « produits dermatologiques », la dermatologie étant une branche de la médecine. Il fournit également des extraits d'avis de consommateurs qui indiquent que ces produits leur ont été conseillés par leurs dermatologues.

44. **Par conséquent, l'usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « produits pharmaceutiques et hygiéniques ».**
45. **En revanche, le titulaire de la marque contestée ayant renoncé à apporter la preuve de l'usage sérieux pour les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles ; produits vétérinaires ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles », et aucune pièce n'ayant été transmise les concernant, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour ces produits, en sorte que la déchéance doit être prononcée à leur égard.**

Conclusion

46. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n'ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance.
47. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n'a démontré son usage sérieux que pour les « produits pharmaceutiques et hygiéniques », et doit donc être déchu de ses droits à compter du 5 octobre 2022 pour les produits visés au point 45.

B- Sur la déchéance au motif que la marque est devenue propre à induire en erreur

48. 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 ».
49. 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.
50. 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** (CA Rennes, 13 octobre 2015, RG 13/06463 ; Cass. 7 septembre 2022 15-28.822 Les Galettes de Belle Isle ; Com. 15 mars 2017 n°15-19.513 Poyferré).

Sur les produits devant être examinés sur ce fondement

51. Le demandeur indique agir sur ce fondement à l'encontre des produits suivants :
- « Classe 3 : savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
- Classe 5 : produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits diététiques pour enfants et malades ».
52. Il résulte des développements précédents relatifs à l'usage sérieux de la marque contestée (partie A), que, parmi ces produits, le titulaire de la marque contestée n'a rapporté la preuve d'un usage sérieux que pour les « produits pharmaceutiques ».
53. En conséquence, il convient d'apprécier si la marque contestée est devenue propre à induire en erreur **uniquement à l'égard des « produits pharmaceutiques »**, cette appréciation étant subordonnée à l'exploitation de la marque par son titulaire, qui fait défaut en l'espèce pour les autres produits.

Sur le caractère propre à induire en erreur de la marque HYDRABIO

54. Le demandeur soutient, à l'égard des produits pharmaceutiques, que l'utilisation du terme BIO est strictement réglementée par les articles 1, 2 et 30 du règlement n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, ainsi que par les art. L. 641-13 et L.671-7 du Code rural. D'après son article 2, ce règlement s'applique aux « produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine » ainsi qu'aux « aliments pour animaux », qui recouvrent les « produits pharmaceutiques », destinés pour certains d'entre eux à un usage interne pour les humains et/ou les animaux.

Il ajoute que le libellé aurait dû préciser qu'il s'agissait de produits « issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».

55. Le titulaire de la marque contestée indique que l'article 2 du règlement n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques cité par le demandeur, précise son champ d'application à des produits précisément énumérés, à savoir des produits agricoles vivants ou non transformés, produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, aliments pour animaux, ainsi qu'à des produits énumérés dans une annexe I, parmi lesquels ne figurent pas les produits pharmaceutiques.

Par ailleurs, il indique que le terme BIO peut revêtir plusieurs perceptions, qui dépendent des produits concernés et du contexte, et qu'en l'occurrence, le terme BIO ne renvoie pas à des considérations écologiques, mais à ce qui se rapporte à la vie et à la biologie.

Il cite à cet égard un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 25 septembre 2014, RG n° 05/01087, relatif à la validité de marques françaises BIODERMA de 1963 et de 1986, indiquant qu'au moment du dépôt des marques contestées, l'élément verbal BIO « évoquait seulement de manière imprécise, par l'étymologie du mot « biologie », l'idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d'un laboratoire de biologie. Que n'ayant ainsi, à l'époque de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l'élément Bio n'indiquait, lui-même, ni l'usage des produits désignés par la marque Bioderma, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits » ; « la généralisation actuelle du terme « bio » pour désigner un produit élaboré dans le respect de l'environnement est donc inopérante pour apprécier le caractère distinctif de la marque au moment de chaque dépôt ».

Ainsi, c'est la perception du terme BIO qui aurait évolué et non la manière dont il exploite sa marque.

56. Il convient de rappeler d'une part que l'appréciation du caractère trompeur doit être portée à la date de la demande en déchéance, par référence à la perception que peut avoir du signe pris en lui-même, le consommateur d'attention moyenne, concerné par les produits ou services visés au dépôt, et d'autre part qu'il incombe au demandeur à la déchéance d'établir que le signe déposé est devenu propre à provoquer une tromperie effective du consommateur ou du moins, un risque suffisamment grave de tromperie pour que la déchéance des droits du titulaire puisse être prononcée (CA Paris, 22 octobre 2010, RG 09 /11691 Salakis).
57. En l'espèce, le signe contesté est composé d'une dénomination unique HYDRABIO.
58. Si le demandeur cite le règlement n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 au soutien de son argumentation, force est de constater, ainsi que le souligne le titulaire de la marque contestée, qu'il n'est pas applicable aux « *produits pharmaceutiques* », seuls produits sur lesquels porte l'appréciation du caractère trompeur en l'espèce.
59. Par ailleurs, si le demandeur soutient que le libellé des produits visés aurait dû préciser qu'il s'agit de produits « *issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus* », cette appréciation relèverait de la validité de la marque au jour de son dépôt, et non de l'appréciation de son exploitation l'ayant rendue propre à induire en erreur.
60. **Il apparait donc que le demandeur n'a pas établi en quoi la marque contestée serait devenue propre à induire en erreur.**

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

61. N'ayant pas démontré que la marque serait devenue propre à induire en erreur, il n'y a pas lieu d'examiner si cet usage trompeur est du fait du titulaire de la marque contestée, ce qui n'a au demeurant pas été démontré par le demandeur.
62. **Par conséquent la demande en déchéance au motif que la marque contestée serait devenue propre à induire en erreur est rejetée.**

Conclusion

63. Il ressort de ce qui précède que :
 - Le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits à compter du 5 octobre 2022 pour les produits visés au point 45 ;
 - Le demandeur n'a pas justifié de ce que la marque était devenue propre à induire en erreur (point 60).
64. **Par conséquent, la demande en déchéance de la marque contestée est partiellement justifiée.**

C- Sur la répartition des frais

65. 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* ».

L'arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en 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 en outre 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* ».

66. En l'espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
67. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l'enregistrement de la marque contestée a été modifié.
68. Il en va de même du demandeur dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits visés initialement dans sa demande.
69. **En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.**

PAR CES MOTIFS**DECIDE**

Article 1 : La demande en déchéance DC22-0160 est partiellement justifiée.

Article 2 : La société NAOS est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n°1228781, à compter du 5 octobre 2022, pour les produits suivants : « *préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles ; produits vétérinaires ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles* ».

Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.