



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DECISION en matière de RADIATION
N° 3000237
du 30 novembre 2021

Requérant : **SRL ECO DEVELOPPEMENT**
Rue de la Station 52
4430 Ans
Belgique

Mandataire : **Cabinet Troxquet Lambert & Partenaires**
Rue aux Laines 35
4800 Verviers
Belgique

contre

Défendeur : **Dominique Ledent**
Rue de Stier 29
4357 Donceel
Belgique

Mandataire : **Laurent Schreiber**
Rue de Stier 29
4357 Donceel
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 1412525**

ECO IMMO

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 19 août 2020, le requérant a introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »), une demande de radiation sur base du motif de nullité absolue prévu à l'article 2.2bis, alinéa 2 CBPI : la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi.

2. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 1412525, déposé le 28 février 2020, de la marque semi-figurative suivante :



3. La demande de radiation est dirigée contre tous les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

- CI 35 : Marketing en matière immobilière; Analyse marketing de biens immobiliers.
- CI 36 : Courtage immobilier ; Gestion immobilière; Investissements immobiliers ; Agences immobilières ; Estimations immobilières ; Affaires immobilières ; Location de bureaux [immobilier] ; Agence de logements immobiliers ; Établissement de baux immobiliers ; Financements de biens immobiliers ; Administration des portefeuilles immobiliers ; Services d'agents immobiliers ; Services de biens immobiliers ; Gestion d'ensembles immobiliers ; Services d'agence immobilière ; Consultations en matière immobilière ; Évaluations de biens immobiliers ; Courtage de biens immobiliers ; Services de gestion immobilière ; Gérance de biens immobiliers ; Gestion de biens immobiliers ; Location de biens immobiliers ; Services d'agences immobilières ; Évaluation de propriétés immobilières ; Conseils en matière d'investissements immobiliers ; Évaluation [estimation] de biens immobiliers.

4. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

5. La demande de radiation est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 2 septembre 2020 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (voir ci-après : « l'Office »). Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont ensuite introduit leurs réactions. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (voir ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 8 février 2021.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du requérant

6. Tout d'abord, le requérant présente le cadre juridique relatif au motif de la mauvaise foi. Il fait référence à des décisions du Tribunal de l'Union européenne ainsi que de l'Office.

7. Le requérant explique que ECO IMMO est la dénomination commerciale utilisée par le requérant depuis sa constitution le 14 janvier 2013. Le défendeur est un des fondateurs du requérant et a travaillé pour lui, en qualité d'employé responsable commercial, de mars 2013 à mars 2020. Le requérant fait remarquer que le dépôt de la marque contestée figure dans un contexte plus large de litiges opposant le défendeur et lui. Afin de démontrer l'intention du défendeur de nuire au requérant au moment du dépôt de la marque contestée, le requérant précise les circonstances ayant précédées le dépôt de la marque contestée ainsi que les litiges actuellement en cours entre les parties.

8. Le requérant expose que le défendeur est l'instigateur de la constitution de la SRL ECO DEVELOPPEMENT. En 2015 le défendeur a cédé ses parts dans la société du requérant à son épouse, le défendeur n'étant pas compétent pour exercer l'activité de la SRL ECO DEVELOPPEMENT, soit l'exploitation d'une agence immobilière. En vertu de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, seules les titulaires d'une agréation délivrée par l'institut professionnel des agents immobiliers (IPI) peuvent porter le titre d'agent immobilier et exercer les activités y attachés. Le requérant établit que le défendeur n'est pas titulaire d'une telle agréation et ne peut donc pas faire fonctionner la société sans le concours d'une personne agréée. Par conséquent, le défendeur se serait entouré d'un associé et gérant détenteur d'une agréation IPI, à savoir Monsieur Angelo Ponente à partir de 2016. Il ressort des pièces déposées que le défendeur était le gérant de fait de la société. Le requérant est d'avis que le défendeur n'a aucun droit à la dénomination ECO IMMO utilisée par le requérant.

9. Se rendant compte de la gestion douteuse du défendeur, M. Ponente a repris en main la gestion de la société du requérant en fin 2019. Le requérant explique que M. Ponente a découvert que le défendeur a multiplié les opérations défavorables aux intérêts financiers de la société et corollairement favorables à ses propres intérêts. Le requérant assure au défendeur des rentrées à travers son contrat de travail et à travers d'autres canaux tels que la location d'un rez-de-chaussée pour un loyer surfait par rapport au marché et l'imputation de la totalité des charges de l'immeuble au requérant mais également à travers la société de construction dont le défendeur est l'unique associé et gérant statutaire, la SRL DONAROMO. Dans le cadre de la reprise de la gestion du requérant M. Ponente a interrogé le défendeur sur les prestations effectuées au sein de la société en sa qualité d'employé. Malgré les demandes répétées le défendeur n'a fourni aucune indication.

10. Le 28 février 2020 le défendeur a déposé la marque contestée qui correspond à la dénomination utilisée par le requérant pour des services identiques à ceux du requérant. Le défendeur a attendu le 17 mars 2020 (après son licenciement) pour enjoindre le requérant de cesser l'usage de la marque ECO IMMO et du site « eco-immo.be ». Selon le requérant c'est à tort que le défendeur revendique la propriété du site eco-immo.be puisque le titulaire du nom de domaine est le requérant.

11. Afin d'apprécier la mauvaise foi du défendeur, le requérant présente les différents litiges opposant le défendeur au requérant dont les faits sont antérieurs au dépôt de la marque contestée.

12. Premièrement, il y a un litige locatif. Le requérant explique qu'il louait un rez-de-chaussée à Ans dont les propriétaires sont le défendeur (99%) et le requérant (1%). Après la reprise de la gestion de la société, M. Ponente a constaté que le loyer payé au défendeur par le requérant avait été majoré unilatéralement par le défendeur pendant 13 mois sans justification (1.900 EUR au lieu de 1.500 EUR). En

outre, le requérant paie chaque mois les consommations de gaz et d'eau de l'ensemble des occupants de l'immeuble, y compris les consommations des deux locataires du défendeur. Selon le requérant les montants payés sont surélevés par rapport aux obligations contractées. C'est dans cet état d'esprit que le défendeur a déposé la marque ECO IMMO utilisée par le requérant afin de pouvoir lui opposer cette marque comme moyen d'attaque, d'après le requérant. Ce litige a été soumis au juge de paix à Liège. Par une décision du 23 juin 2020 il a déclaré fondées les demandes de restitutions des loyers et charges indûment payés par le requérant. Le défendeur a introduit un recours contre cette décision.

13. Un deuxième litige entre les parties concerne un chantier de rénovation à Liège. Le requérant explique qu'il était propriétaire d'un immeuble à Liège. Le chantier de rénovation de cet immeuble a été confié à la société DONAROMO dont le défendeur est l'actionnaire et gérant unique. Suite à la reprise de la gestion du requérant par M. Ponente ce dernier s'est interrogé sur le coût des prestations facturées par DONAROMO. Il a ensuite engagé un bureau d'experts RIGO pour évaluer le coût des travaux réalisés. Il ressort du rapport du 10 mars 2020 du bureau RIGO que les travaux effectués par DONAROMO dans l'immeuble, propriété du requérant au moment de leur réalisation, peuvent être valorisés à une somme de 34.975 EUR alors que DONAROMO a facturé un montant de 68.866 EUR. Selon le requérant, les pratiques du défendeur, mis à jour par des pièces justificatives, trahissent la volonté du défendeur de s'enrichir au travers de la société DONAROMO au préjudice du requérant.

14. Le défendeur a contesté le rapport du bureau RIGO en mars 2020. Le requérant produit deux attestations des personnes ayant travaillé pour ou avec DONAROMO à l'occasion de ce chantier pour établir le mode de fonctionnement de DONAROMO et du défendeur. En avril 2020 le défendeur a produit un rapport d'expertise en réaction au rapport du bureau RIGO, valorisant les travaux exécutés à la somme de 90.855,78 EUR. Le bureau RIGO a établi une note technique en réaction au rapport de l'expert du défendeur. Cette note souligne que le rapport de l'expert du défendeur a été dressé sur base d'informations différentes et elle oppose des pièces à l'appui justifiant les estimations réalisées.

15. Troisièmement, il y a la rupture du contrat de travail du défendeur. Le requérant expose que suite à la découverte des divers actes préjudiciables pour lui, il n'a pas eu d'autres choix que de licencier le défendeur pour faute grave en date du 10 mars 2020. Le défendeur conteste sa qualité de gérant de faits et les diverses fautes qui lui sont reprochées. Selon le requérant le défendeur savait que ses agissements allaient être découverts puisque 12 jours avant son licenciement, il a déposé la marque contestée pour pouvoir ensuite ordonner le requérant le 17 mars 2020 de cesser de l'utiliser. Ainsi, le dépôt de la marque contestée a été fait de mauvaise foi dès lors que, d'après le requérant, il a été fait soit par un gérant de fait qui savait avoir commis des malversations au détriment du requérant, soit par un employé qui n'a aucun intérêt à déposer comme marque le nom commercial du requérant.

16. Outre le dépôt de la marque contestée, d'autres procédures judiciaires ont été introduites par le défendeur par le biais de sa société DONAROMO. Le défendeur étant furieux d'avoir été écarté de la gestion de la société du requérant, ce dernier croit que cette bataille judiciaire en est le résultat.

17. Le requérant conclut que le dépôt de la marque contestée a uniquement été fait dans le but de nuire aux intérêts du requérant. Le défendeur a seulement l'intention d'empêcher le requérant d'exercer son activité sous la dénomination ECO IMMO qu'elle utilise depuis sa constitution. De plus, le défendeur ne

disposant pas d'une agrégation de l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers, il n'a pas de légitimité, ni d'intérêt à déposer la marque contestée.

18. Pour ces raisons, le requérant demande à l'Office de déclarer sa demande recevable et fondée, de déclarer nulle la marque contestée et de condamner le défendeur aux dépens de la procédure.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur fait observer que la marque contestée lui appartient. Il explique qu'il a créé le 14 janvier 2013 la société ECO DEVELOPPEMENT qui est active dans le domaine immobilier. Il a signé un contrat de travail avec cette société le 1^{er} avril 2013 avant de céder ses parts le 1^{er} septembre 2015, tout en restant employé. Le défendeur a ensuite fait l'objet d'un licenciement le 10 mars 2020 qui est actuellement contesté devant les tribunaux.

20. Le défendeur produit une attestation du concepteur de la marque contestée pour confirmer que ladite marque lui appartient. Il a créé la marque ECO IMMO pour l'exploitation de cette société.

21. Le défendeur explique que suite à la forte dégradation des relations avec le gérant, il a procédé au dépôt de la marque. Il n'existe donc aucune mauvaise foi dans le chef du défendeur, mais uniquement la volonté de protéger la marque qu'il a personnellement créée.

22. Pour ces raisons, le défendeur conclut que la demande en nullité est dès lors non fondée.

III. Décision

A.1 Mauvaise foi - cadre juridique

23. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une demande en nullité de l'enregistrement peut être présentée auprès de l'Office sur base (entre autres) des motifs visés à l'article 2.2bis, alinéa 2 CBPI. Article 2.2bis, alinéa 2 CBPI stipule qu'une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi. Le moment pertinent aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du défendeur est celui du dépôt de la demande d'enregistrement (Cour de Justice de l'Union européenne, ci-après 'CJUE', Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 35).

24. Ni le CBPI, ni la Directive 2015/2436 ne fournissent de définition de la notion de « mauvaise foi ». Vu qu'il s'agit d'une notion autonome du droit de l'Union européenne, elle doit être interprétée de manière uniforme et le sens et la portée de la notion de « mauvaise foi » doivent être déterminés en tenant compte du contexte et de l'objectif poursuivi par cette disposition et cette Directive (CJUE, Malaysia Dairy, 27 juin 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435).

25. Dans l'affaire Sky and Others (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45) la Cour rappelle qu'outre le fait que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête, il convient, aux fins de son interprétation, de prendre en considération le contexte particulier du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires et le système de concurrence non faussée (point 74).

26. La Cour a statué à cet égard que l'existence de mauvaise foi au sens de l'article 2.2bis, alinéa 2 CBPI, doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, déjà cité, point 37). Il importe de faire observer que l'intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (point 42). Ainsi, l'intention d'empêcher un tiers de commercialiser un produit ou service peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du défendeur. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque un signe sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché (points 43-44). Dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (point 45).

27. Ceci sont quelques exemples de la grande multitude de circonstances qui peuvent jouer un rôle (CJUE, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, déjà cité, point 53). L'intention du défendeur est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives, y compris en particulier la logique commerciale du dépôt de la demande d'enregistrement. En particulier, il faut vérifier si le demandeur a l'intention d'utiliser la marque conformément à sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (CJUE, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, déjà cité, point 45). A cet égard l'origine du signe, la logique commerciale du dépôt de la marque et l'ordre chronologique pertinent pour ce dépôt peuvent être pris en compte.

28. Conformément à la règle 1.31 RE le requérant doit étayer sa demande en nullité avec des arguments et pièces à l'appui de ceux-ci. Le requérant qui invoque la nullité pour motif de mauvaise foi doit exposer les faits et circonstances pertinents (Cour de Justice Benelux, ci-après 'CJBen', 21 novembre 1983, A 82-6, *Cow Brand II*). La charge de la preuve de l'existence de la mauvaise foi incombe donc à la partie qui invoque ce motif de nullité (voyez par analogie Tribunal de l'Union européenne, ci-après TUE, URB, T-635/14, 12 mai 2015, ECLI:EU:T:2015:297 et NEYMAR, T-795/17, 14 mai 2019, ECLI:EU:T:2019:329).

A.2 Mauvaise foi – le cas d'espèce

29. L'Office établit d'abord que le requérant a introduit une argumentation extensive étayée par plusieurs pièces pour démontrer la mauvaise foi dans le chef du défendeur. Le défendeur produit une argumentation succincte dans laquelle il conteste seulement l'existence de mauvaise foi en argumentant qu'il a uniquement eu la volonté de protéger la marque qu'il a créée et il produit une attestation à l'appui de sa thèse.

30. La validité de la marque contestée est la seule chose qui est en question dans cette procédure. Comme déjà expliqué, lors de l'examen de la mauvaise foi l'intention du défendeur au moment du dépôt de la marque contestée est déterminante. Comme l'intention (subjective) d'une partie ne peut pas être mesurée au moyen de sciences exactes, elle doit être démontrée en se basant sur des faits et circonstances (objectifs).

31. Il s'avère des arguments que les parties se connaissent déjà depuis longtemps avant le dépôt de la marque contestée. Le requérant a été fondé le 14 janvier 2013 et le défendeur était un de ses fondateurs. Le nom commercial utilisé par le requérant est ECO IMMO. Ce nom est également représenté dans le logo

suivant 

32. Le défendeur a été employé par le requérant à partir du 20 mars 2013. Le 15 avril 2013 le défendeur a donné en location au requérant un immeuble à destination commerciale à Ans. Le siège social du requérant se trouve dans cet immeuble. En 2015, le défendeur a cédé ses parts, en restant employé du requérant.

33. La collaboration entre le requérant et le défendeur s'est terminée le 10 mars 2020 avec le licenciement du défendeur pour faute grave. Dans la lettre de licenciement il est expliqué par le requérant que le défendeur se serait porté volontairement dommageable vers lui, son employeur. Le requérant cite les incidents suivants : surfacturation des prestations réalisées par DONAROMO, une société fondée par le défendeur et dont il est le seul gérant, sur le chantier de rénovation de l'immeuble du requérant à Liège, manque d'informations par le défendeur concernant les travaux effectués pour le requérant et un conflit locatif concernant le bail commercial de l'immeuble à Ans où se trouve le siège social du requérant. Ce licenciement est contesté par le défendeur.

34. Les parties reconnaissent que leurs relations ont fortement dégradées. Il y a plusieurs procédures judiciaires et conflits entre les parties qui témoignent du fait que les parties ne sont pas en bons termes. Le requérant produit les pièces suivantes :

- jugement du juge de paix à Liège du 23 juin 2020 entre le requérant et le défendeur concernant un litige locatif relatif à l'immeuble à Ans où se trouve le siège social du requérant.
- ordonnance du juge des saisies au tribunal de première instance de Liège du 15 juillet 2020 autorisant un saisie-arrêt conservatoire sur le compte bancaire du requérant à la demande de la société DONAROMO afin d'assurer le remboursement d'un acompte versé par DONAROMO au requérant dans le cadre de l'achat d'un appartement dans l'immeuble à Liège où DONAROMO s'occupait des travaux de rénovation. De plus, l'Office établit que dans la requête saisie-arrêt il est mentionné que le défendeur conteste son licenciement par le requérant par voie d'une requête devant le Tribunal du travail à Liège le 21 avril 2020. Cette dernière requête se trouve dans l'inventaire des annexes à la requête saisie-arrêt.
- signification d'une citation au requérant le 16 juillet 2020 à la demande de DONAROMO pour comparaître devant le tribunal de l'entreprise à Liège concernant le remboursement de l'acompte payé.
- rapport d'un expert du 10 mars 2020 fait à la demande du requérant concernant la surfacturation par DONAROMO des travaux de rénovation dans l'immeuble du requérant à Liège. Ce rapport a été communiqué au conseil du défendeur qui a fait diriger en réaction son propre rapport d'expertise à ce sujet le 10 avril 2020, ce dernier rapport a également été introduit dans cette procédure par le requérant.

35. L'Office établit que les faits et circonstances décrits ci-dessus - qui sont étayés par les parties et les pièces introduites et dont l'exactitude doit donc être présumée - sont convaincants à démontrer l'intention du défendeur de porter atteinte aux intérêts du requérant.

36. La marque contestée reprend à l'identique le nom commercial du requérant. Il est clair que le défendeur connaissait au moment du dépôt de la marque contestée, le 28 février 2020, l'existence du requérant et ses activités dans le domaine de l'immobilier ainsi que son nom commercial ECO IMMO et le logo correspondant utilisé par le requérant.

37. L'Office juge qu'il est improbable que le défendeur ait choisi la marque contestée 'par hasard' et qu'il existe un lien entre les conflits entre parties et le dépôt de la marque contestée le 28 février 2020, soit dix jours avant son licenciement pour faute grave par le requérant. Le requérant a démontré de manière suffisante que la seule intention du défendeur est de lui causer un préjudice. En l'espèce, le défendeur ne réfute pas suffisamment les arguments du requérant. Bien au contraire, le défendeur reconnaît lui-même : « *En suite d'une forte dégradation des relations avec le gérant, il [le défendeur] a procédé au dépôt de la marque le 28 février 2020* » (voir point 21).

38. Le défendeur produit également une attestation du concepteur de la marque qui date du 11 mars 2020 qui devrait démontrer sa volonté de protéger la marque qu'il a créée. L'Office fait remarquer que le seul fait que le concepteur aurait conçu la marque pour le compte du défendeur n'a aucune incidence sur la question de savoir si le défendeur était ou non de bonne foi au moment du dépôt de la marque contestée.

B. Conclusion

39. L'Office conclut que la demande d'enregistrement de la marque contestée par le défendeur a été faite de mauvaise foi.

IV. CONSÉQUENCE

40. La demande de radiation portant le numéro 3000237 est justifiée.

41. L'enregistrement de la marque Benelux contestée 1412525 est radié.

42. La demande en radiation étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.420 euros au bénéfice du requérant en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI et la règle 1.44, alinéa 2 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 30 novembre 2021



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet