



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière de RADIATION**  
**N° 3000310**  
**Du 13 février 2024**

**Requérant :** **THE VIVIENNE FOUNDATION LIMITED**

Amwell Street 6-8  
EC1R 1UQ London  
Royaume-Uni

**Mandataire :** **Office Freylinger S.A**

Route d'Arlon 234  
8001 Strassen  
Luxembourg

*contre*

**Défendeur :** **LATIMO S.A.**

Rue du Marché aux Herbes 8  
1728 Luxembourg  
Luxembourg

**Mandataire :** **Landmark B.V.**

Nijverheidsweg-Noord 86c  
3812 PN Amersfoort  
Pays-Bas

**Marque contestée :** **Enregistrement Benelux 1405973**

THE VIVIENNE FOUNDATION

**I. FAITS ET PROCEDURE****A. Faits**

1. Le 3 décembre 2021, le requérant a introduit une demande de radiation en application de :
  - l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »), sur base du motif de nullité que la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi (article 2.2bis, alinéa 2, CBPI) ;
  - l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, (ii) CBPI, sur base du motif de nullité que la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire (article 2.2ter, alinéa 3, sous b, CBPI).
2. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 1405973, déposé le 14 novembre 2019 et enregistré le 4 février 2020, de la marque verbale THE VIVIENNE FOUNDATION.
3. La demande de radiation est dirigée contre tous les produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :
  - Cl 9 Lunettes de soleil ; lunettes [optique] ; montures de lunettes ; montures de lunettes ; montures de lunettes de soleil ; verres de lunettes ; verres pour lunettes de soleil ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; sacs conçus pour ordinateurs portables ; housses pour téléphones portables ; housse en cuir pour téléphones portables ; étuis pour téléphones portables ; sacs conçus pour ordinateurs portables ; baladeurs multimédias ; étuis pour appareils photographiques ; étuis pour téléphones.
  - Cl 36 Collectes de fonds ; services de collectes de bienfaisance ; collectes de fonds ; collecte de fonds et de parrainage financier ; services financiers ; collecte de fonds dans le domaine du changement climatique.
  - Cl 41 Organisation de conventions, conférences, séminaires, expositions, ateliers et événements ; organisation de défilés de mode ; divertissement sous forme de défilés de mode ; publication de livres et de revues ; publication de livres électroniques, de revues et de journaux en ligne ; fourniture d'informations éducatives par le biais d'un site web.<sup>1</sup>
4. La langue de la procédure est le français.

---

<sup>1</sup> Traduction libre de :

*Cl 9 Sunglasses; Eyeglasses; Eyeglass frames; Spectacle frames; Frames for sunglasses; Eyeglass lenses; Sunglass lenses; Cases for eyeglasses and sunglasses; Eyeglass chains; Eyeglass cords; Laptop carrying cases; Protective covers for cell phones; Leather cases for cellular phones; Cases for mobile phones; Laptop cases; Portable media players; Camera cases; Phone cases.*

*Cl 36 Fundraising; charitable fundraising; fundraising services; fundraising and financial sponsorship; financial services; fundraising in the field of climate change.*

*Cl 41 Arranging, conducting and organization of conventions, conferences, seminars, exhibitions, workshops and events; organization of fashion shows and catwalks; entertainment in the nature of fashion show; publication of books and reviews; publication of electronic books, reviews and journals on-line; providing educational information via a website.*

## **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 juillet 2021 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 9 novembre 2021.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

### **A. Arguments du requérant**

6. Le requérant établit que le dépôt de la marque contestée a été fait par un agent non autorisé et en son propre nom. Il explique que Vivienne Westwood commercialise ses collections sous son propre nom depuis 1971. Dès 1989, le nom « Vivienne Westwood » devient une marque dont la protection a progressivement été étendue au monde. Depuis 2002, Vivienne Isabel Westwood est actionnaire du défendeur via la société 41 ISABELLA S.A., qui détient 66,79% des parts du défendeur. Ce dernier a pour objet social d' « employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et marques de toute origine » et « acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, brevets et marques, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, brevets et marques ». Cependant, les relations entre les associés du défendeur se sont fortement dégradées. Lors d'une réunion du 10 septembre 2018, un des administrateurs du défendeur estimait qu'il devenait nécessaire d'instaurer une différence entre Vivienne Isabel Westwood, le défendeur et la marque et il suggérait que Vivienne Isabel Westwood fonde une fondation de manière privée et séparée du défendeur. À la suite de cette réunion, Vivienne Isabel Westwood immatricule, le 14 septembre 2018, THE VIVIENNE WESTWOOD FOUNDATION LIMITED, le requérant dans cette procédure.

7. Le 14 mai 2019, la fondation change de dénomination sociale et devient THE VIVIENNE FOUNDATION LIMITED et elle dépose la marque britannique UK00003399214 THE VIVIENNE FOUNDATION. Le 14 novembre 2019, le défendeur a procédé au dépôt de la marque contestée.

8. En ce qui concerne la qualité d'agent ou représentant du défendeur le requérant fait observer, qu'une relation de représentation existe dans le cadre de la relation d'affaires entre Vivienne Isabel Westwood en tant qu'investisseur du défendeur et en tant qu'actionnaire du défendeur via la société 41 Isabella S.A. Selon le requérant, l'accord des actionnaires le démontre, car il a pour but de « refléter l'histoire réussie de la société et de la marque Vivienne Westwood d'un point de vue commercial, de gestion, financière et de design, la répartition historique des rôles entre les parties et pour assurer l'héritage de la marque et de la société au-delà de la durée de vie des fondateurs du groupe », à savoir Madame Vivienne Isabel Westwood et M. Carlo d'Amario. Il s'ensuit que l'objet social du défendeur impliquait à la date du dépôt de la marque contestée un lien clair de « gestionnaire » du portefeuille des marques « Vivienne Westwood ». Vivienne Isabel Westwood, associée et gérante unique de la fondation THE VIVIENNE FOUNDATION LIMITED, était donc liée à titre personnel au défendeur, qui agissait en tant qu'agent des marques « Vivienne Westwood ». Cela n'autorisait pas le défendeur à agir pour le compte du requérant.

9. En outre, la marque contestée a été déposée au nom du défendeur, alors même que le requérant n'avait pas donné son accord. Le requérant estime que cette absence d'accord est d'autant plus grave au vu de la dégradation récente des relations entre les associés du défendeur et de la demande claire et écrite de l'administrateur du défendeur, Mr Carlo D'Amario, de dissocier le défendeur de la personne de Vivienne Isabel Westwood et des marques « Vivienne Westwood ». Le requérant rappelle que l'absence de consentement est un fait négatif qui implique un renversement de la charge de la preuve. Il appartient au défendeur de démontrer qu'il avait obtenu l'accord du requérant pour le dépôt de la marque contestée.

10. Par conséquent, la marque contestée doit être annulée au motif que le défendeur s'est constitué comme représentant/agent lors du dépôt de la marque contestée sans l'autorisation du requérant.

11. Le requérant estime que le défendeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. Il rappelle que la jurisprudence considère que trois facteurs cumulatifs sont pertinents pour établir l'existence de mauvaise foi : l'identité ou la similitude susceptible de provoquer une confusion entre les signes, la connaissance de l'usage d'un signe identique ou similaire et l'intention malhonnête du défendeur.

12. Le requérant fait d'abord observer que la marque contestée constitue une reproduction exacte du signe THE VIVIENNE FOUNDATION protégé par les marques du requérant.

13. Le requérant établit que la jurisprudence considère que la connaissance de l'usage d'un signe identique ou similaire est avérée dans deux cas. Premièrement, la connaissance est caractérisée lorsque les parties ont entretenu des relations d'affaires et que, le défendeur ne pouvait donc pas ignorer que le requérant utilisait ou avait l'intention d'utiliser le signe. Ces conditions sont remplies. Dans le cadre de la relation d'affaires entre les parties le défendeur a eu connaissance de l'intention du requérant d'utiliser le signe THE VIVIENNE FOUNDATION. Deuxièmement, la connaissance du défendeur est caractérisée lorsque l'identité entre la marque contestée et le signe antérieur ne saurait être le fruit du hasard. En l'espèce, avant de déposer la marque contestée, le défendeur a introduit cinq oppositions contre des marques du requérant déposées après la constitution de la fondation. Le défendeur était au courant du dépôt de la marque The Vivienne Foundation par le requérant. Le deuxième facteur est donc rempli.

14. En ce qui concerne l'intention malhonnête du défendeur, le requérant rappelle les circonstances précédant le dépôt de la marque contestée. Le requérant établit qu'il y avait une relation entre les parties. En outre, le signe et les services visés par la marque contestée sont nettement distincts du reste du portefeuille du défendeur. Le requérant souligne que le choix de la marque contestée n'est contraint par aucun élément externe de nature à justifier l'emploi d'un signe strictement identique à celui du requérant. Le requérant considère que l'intention malhonnête du défendeur a donc été démontrée.

15. Pour ces raisons, le requérant demande à l'Office de reconnaître que le défendeur a agi en tant que représentant ou agent du requérant, en déposant, en son nom propre et sans autorisation la marque contestée et que le dépôt de la marque contestée a été effectué de mauvaise foi. Il demande à l'Office de prononcer la nullité de la marque contestée et de juger que les frais sont à charge du défendeur.

## **B. Réaction du défendeur**

16. Le défendeur considère que la jurisprudence établit trois conditions cumulatives pour établir l'existence de mauvaise foi. En ce qui concerne d'abord l'existence d'une identité ou une similitude

confondante entre les signes et les biens et services, le défendeur fait observer que la marque contestée est identique à la marque européenne THE VIVIENNE FOUNDATION (18064580) au nom du requérant du 14 mai 2019. Cependant, le défendeur est titulaire de la marque européenne VIVIENNE WESTWOOD (5089719) qui a servi de base pour introduire une opposition contre la marque européenne du requérant.

17. En ce qui concerne la connaissance de l'usage d'un signe identique ou signe similaire prêtant à confusion, le défendeur explique qu'il n'était pas au courant que le requérant avait commencé à utiliser le signe THE VIVIENNE FOUNDATION. Le directeur du requérant, Vivienne Westwood, est également un des directeurs et actionnaires du défendeur comme il ressort de l'accord des actionnaires concernant LATIMO S.A. du 31 mai 2002. Pendant la réunion du conseil d'administration du défendeur le 10 septembre 2018 les activités et les compétences en matière de gestion de Vivienne Westwood ont été discutées. Il a ensuite été suggéré qu'elle établirait une fondation pour des activités non liées aux activités de l'entreprise. Il était décidé d'étudier d'abord le contexte juridique d'un tel arrangement. Le défendeur n'était pas au courant que quatre jours après cette réunion Vivienne Westwood a établi THE VIVIENNE WESTWOOD FOUNDATION (changé après en THE VIVIENNE FOUNDATION le 14 mai 2019) et que des marques similaires prêtant à confusion pour des produits similaires et identiques étaient déposées le 2 octobre 2018 dans des territoires où le défendeur avait des droits antérieurs. Le défendeur souligne que le requérant a commencé les mêmes activités commerciales que le défendeur, et donc le requérant est devenu un concurrent, ce qui est contraire à ce qui a été convenu pendant la réunion du 10 septembre 2018. En outre, le fait que le défendeur n'était pas au courant de l'usage des signes du requérant est la raison pour laquelle le défendeur avait raté le délai d'opposition des marques introduites par le requérant au Royaume-Uni, tandis que des oppositions ont été introduites en temps utile contre tous les autres demandes de marque du requérant.

18. En ce qui concerne l'intention du défendeur, ce dernier reconnaît qu'il y avait une relation étroite entre les parties, néanmoins il n'y a pas une intention malhonnête de la part du défendeur. Il explique qu'il est le propriétaire légitime des marques VIVIENNE WESTWOOD, les droits de marques ayant été vendus de SRL VIVIENNE WESTWOOD au défendeur le 26 juillet 2002. Dans l'accord des actionnaires il a été mentionné qu'un des objectifs commerciaux du défendeur est l'acquisition, la détention, la gestion et le développement des brevets, des marques, des licences et de la propriété intellectuelle de toute sorte.

19. Vivienne Westwood, directeur du requérant et actionnaire du défendeur savait qu'elle ne pouvait pas être active dans le même domaine d'activité avec des marques similaires via une entité séparée. Le défendeur tient à espérer que les parties peuvent encore résoudre leur conflit à l'amiable. Par exemple, la cession au requérant de la marque contestée en échange du retrait des demandes de marque déposées par le requérant dans les mêmes classes que les marques antérieures du défendeur serait l'une des options possibles. Il n'y avait donc aucune intention malhonnête dans la tête du défendeur.

20. Le défendeur considère qu'il n'y est pas question d'un enregistrement non autorisé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque étant donné que le défendeur n'est pas un agent ou représentant du requérant. Selon le défendeur, le requérant n'a pas introduit de preuves démontrant l'existence d'une relation agent-principale avec le requérant. Comme déjà mentionné, Vivienne Westwood est une des actionnaires du défendeur et le 20 février 2012 un accord des actionnaires relatif au défendeur a été signé pour, entre autres, changer les objectifs commerciaux du défendeur. Un des objectifs commerciaux selon les articles d'incorporation est que « la société peut en outre acquérir, détenir, gérer et développer des brevets, des marques, des licences et des droits de propriété intellectuelle de toute sorte ». Le 9 juin 2015, une assemblée extraordinaire des actionnaires du défendeur a eu lieu pour modifier l'objet de la société et

la modification des articles d'incorporation. Un des objets se lit comme suit « la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et marques de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, brevets et marques, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, brevets et marques, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties ». Le défendeur établit que THE VIVIENNE FOUNDATION n'est pas lié au défendeur.

21. Le défendeur conclut que cette demande de radiation n'aboutit pas et doit être rejetée et il demande à l'Office de mettre les frais à charge du requérant.

### **III. Décision**

#### **A. Motif 1 : Mauvaise foi**

##### **A.1 Cadre juridique**

22. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, 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. L'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.<sup>2</sup>

23. Ni la CBPI, ni la Directive 2015/2436 ne fournissent de définition de la notion de « mauvaise foi ». Comme 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.<sup>3</sup>

24. Dans l'affaire Sky and Others, la Cour de Justice de l'Union européenne (« CJUE ») 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.<sup>4</sup>

25. La CJUE a en outre précisé que la mauvaise foi existe lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> CJUE 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 35 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli).

<sup>3</sup> CJUE 27 juin 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, point 25 (Malaysia Dairy).

<sup>4</sup> CJUE 29 janvier 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, point 74 (Sky/SkyKick).

<sup>5</sup> CJUE 12 septembre 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, point 46 (Koton).

26. Aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur au sens de l'article 2.2bis, alinéa 2, CBPI, il doit, selon la CJUE, être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment :

1. le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ;
2. l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que ;
3. le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé.<sup>6</sup>

27. Conformément à la règle 1.31, RE, le requérant doit étayer sa demande en nullité avec des arguments et pièces. Le requérant qui invoque la nullité pour motif de mauvaise foi doit exposer les faits et circonstances pertinent(e)s.<sup>7</sup> La charge de la preuve de l'existence de la mauvaise foi incombe donc à la partie qui invoque ce motif de nullité.<sup>8</sup> La bonne foi du défendeur est présumée jusqu'à preuve du contraire.<sup>9</sup>

## A.2 Le cas d'espèce

28. L'Office évaluera ci-dessous, en utilisant les critères formulés ci-dessus par la CJUE, s'il y a eu mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.

29. L'existence de la mauvaise foi alléguée doit être démontrée à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, en l'espèce, le 14 novembre 2019.

30. L'Office établit qu'il ressort des arguments et des pièces produites que Vivienne Isabel Westwood est actionnaire du défendeur depuis 2002. Dans l'accord des actionnaires du 31 mai 2002 concernant le défendeur il est stipulé comme « *finalité de la société/objectif de l'accord* » : « *elle peut également acquérir et développer des brevets, des marques et des licences connexes* ». Le défendeur produit un contrat de vente de marque du 26 juillet 2002 dans lequel la société Vivienne Westwood s.r.l. vend au défendeur une trentaine de marques pour le nom « Vivienne Westwood Orb » dans les classes 9, 14, 18, 24 et 25. De plus, l'Office établit que le défendeur est également le titulaire de la marque européenne VIVIENNE WESTWOOD (5089719) depuis 2006 pour des produits en classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25.

31. Le 20 février 2012 l'accord des actionnaires a été modifié et reformulé. Vivienne Westwood est impliquée dans cet accord comme partie à titre personnel, ainsi que via sa société 41 ISABELLA SA comme actionnaire. L'objet de l'accord précise « *Cet Accord est conçu pour refléter l'histoire réussie de la Société<sup>10</sup> et de la marque Vivienne Westwood du point de vue commercial, de la gestion, des finances et du design, la répartition historique des rôles entre les Parties et pour assurer l'héritage de la marque et de la Société*

<sup>6</sup> CJUE 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 53 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli) et CJBen 18 octobre 2022, C 2021/9 (BOBO BIRD).

<sup>7</sup> CJBen 21 novembre 1983, A 82-6 (Cow Brand II).

<sup>8</sup> TUE 21 avril 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, point 42 (Monopoly) et CJBen 18 octobre 2022, C 2021/9 (BOBO BIRD).

<sup>9</sup> TUE 23 mai 2019, T-3/18 et T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, point 34 (Ann Tailor).

<sup>10</sup> À savoir le défendeur.

au-delà de la durée de vie des Fondateurs du Groupe<sup>11</sup> ». <sup>12</sup> L'objet social du défendeur indique « *La société peut en outre constituer, gérer, développer et aliéner un portefeuille de titres, de brevets et de marques de quelque origine que ce soit, acquérir par voie d'investissement, de souscription, de prise ferme ou d'option, des titres et des brevets, les réaliser par voie de vente, de transfert, d'échange ou autrement et accorder à des sociétés dans lesquelles la société a une participation et/ou des affiliés, toute assistance, prêt, avance ou garantie.* »<sup>13</sup> En outre, les objectifs de la société sont « *l'acquisition, la détention, la gestion et le développement de brevets, de marques, de licences et de propriété intellectuelle de toute nature* »<sup>14</sup>. Finalement, dans la partie « *Convention des actionnaires et des investisseurs* » il est stipulé « *Chacune des parties s'engage à faire de son mieux pour respecter les dispositions du présent accord et des statuts.* »<sup>15</sup> Il suit de ce qui précède que, depuis 2002, le défendeur est devenu le gestionnaire du portefeuille des marques Vivienne Westwood. Ceci n'est pas contesté par le requérant.

32. Le 10 septembre 2018, il y a eu une réunion du conseil d'administration du défendeur. Dans le rapport de la réunion il est stipulé que le directeur du défendeur, Carlo D'Amario, a remarqué dans le contexte des activités de Vivienne Westwood « *il faut faire la différence entre : Vivienne, la société et la marque* »<sup>16</sup>. En outre, la Vivienne Westwood Foundation fait l'objet d'une discussion. Il est noté que Vivienne Westwood souhaite créer une fondation privée et séparée de la société avec une activité non liée à celle de la société. Dans les résolutions formulées pour cette réunion, il est conclu, entre autres, que Vivienne Westwood doit être formellement invitée à agir conformément à son rôle légalement désigné<sup>17</sup> et qu'il faut vérifier le contexte juridique permettant à Vivienne Westwood d'ouvrir une fondation distincte de toute la structure de la société<sup>18</sup>.

33. Le 14 septembre 2018 une fondation de droit britannique THE VIVIENNE WESTWOOD FOUNDATION a été constituée, dont Vivienne Westwood est le directeur. Le 14 mai 2019 la fondation a changé son nom en THE VIVIENNE FOUNDATION (le requérant) et en même temps elle a déposé une marque britannique (3399214), ainsi qu'une marque européenne THE VIVIENNE FOUNDATION (18064580) pour des produits en classes 3, 14, 18, 25. Le défendeur a ensuite introduit une opposition contre cette marque européenne sur base de sa marque européenne VIVIENNE WESTWOOD (5089719) et le 14 novembre 2019 il a déposé la marque contestée.

34. L'Office établit que la marque contestée est identique à la marque européenne THE VIVIENNE FOUNDATION (18064580) du requérant du 14 mai 2019. Cette marque a été enregistrée à la suite de la réunion du conseil d'administration du défendeur en octobre 2018. Cette réunion a également été à l'origine

---

<sup>11</sup> À savoir Vivienne Westwood et Carlo D'Amario.

<sup>12</sup> Traduction libre de "*This Agreement is construed to reflect the successful history of the Company and the brand Vivienne Westwood from a commercial, management, financial, design point of view, the historical division of the roles amongst the Parties and to insure the legacy of the brand and the Company beyond the life-span of the Group Founders.*"

<sup>13</sup> Traduction libre de "*The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities, patents and trademarks of whatever origin, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale transfer, exchange or otherwise and to grant to companies in which the Company has a participation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee.*"

<sup>14</sup> Traduction libre de "*the acquisition, holding, management and development of patents, trademarks, licenses and intellectual property of all kind.*"

<sup>15</sup> Traduction libre de "*Each of the parties agrees that they shall use their best efforts to comply with the dispositions of both this agreement and the articles.*"

<sup>16</sup> Traduction libre de "*It must be made a difference between: Vivienne, the Company and the brand.*"

<sup>17</sup> Traduction libre de "*Mrs Westwood must be requested formally to act as per her role legally designated.*"

<sup>18</sup> Traduction libre de "*to check the legal background for Mrs Westwood to open a foundation separately from all company structure.*"

de la constitution du requérant, dont Vivienne Westwood est le directeur. Il suit d'un analyse du rapport de ce conseil d'administration qu'il a uniquement été conclu que Vivienne Westwood doit être formellement invitée à agir conformément à son rôle légalement désigné et qu'il faut vérifier le contexte juridique permettant à Vivienne Westwood d'ouvrir une fondation distincte de toute la structure de la société. La remarque du directeur du défendeur, selon laquelle qu'il faut faire la différence entre Vivienne, la société et la marque, concerne uniquement un simple commentaire et ne fait même pas partie des résolutions notées dans le rapport de cette réunion. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s'agit donc pas du tout d'une demande claire du directeur du défendeur de dissocier le défendeur de la personne de Vivienne Isabel Westwood et des marques Vivienne Westwood. L'Office constate qu'il ne peut donc nullement être déduit de ces résolutions, que, à la suite de cette réunion, le requérant serait en droit de dévier de l'accord des actionnaires entre Vivienne Westwood et le défendeur. Bien au contraire vu qu'on lui a explicitement demandé dans ces résolutions d'agir conformément à son rôle légalement désigné, ce qui est de respecter les dispositions de l'accord des actionnaires.<sup>19</sup>

35. Pour que la demande d'enregistrement de la marque contestée soit considérée comme faite de mauvaise foi, il doit y avoir une intention malhonnête dans la tête du défendeur. L'Office établit qu'en l'espèce le défendeur a démontré qu'il a agi de bonne foi. Sur base de l'accord des actionnaires il a prouvé qu'il avait l'accord de Vivienne Westwood, le directeur du requérant, pour constituer, gérer, développer et aliéner un portefeuille de marques Vivienne Westwood. Le défendeur était donc en droit de faire des dépôts de marques Vivienne Westwood, comme le dépôt de la marque contestée, même si elle est identique à la marque antérieure du requérant. Sans preuve d'une modification de l'accord des actionnaires, le requérant ne peut pas simplement retirer unilatéralement son consentement.

#### *Conclusion*

36. L'Office conclut que la demande d'enregistrement de la marque contestée n'a pas été fait de mauvaise foi.

### **B. Motif 2 : Dépôt de la marque contestée par un agent non autorisé**

#### **B.1 Cadre juridique**

37. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, (ii) CBPI et l'article 2.2ter alinéa 3 sous b de la CBPI, une marque enregistrée est susceptible d'être déclarée nulle lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

38. Cette disposition a pour objectif « d'éviter le détournement de la marque antérieure par l'agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, ces derniers pouvant exploiter les connaissances et l'expérience acquises au cours de la relation commerciale les unissant à ce titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que celui-ci aurait fournis ».<sup>20</sup>

39. Les conditions pour l'application de cette disposition sont :

1. Le requérant est le titulaire de la marque antérieure ;

---

<sup>19</sup> Voir point 32.

<sup>20</sup> CJUE 11 novembre 2020, C-809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, point 72 (MINERAL MAGIC).

2. Le défendeur est ou était l'agent ou le représentant du titulaire de la marque ;
3. La demande a été déposée au nom de l'agent ou du représentant ;
4. La demande a été déposée sans le consentement du titulaire ;
5. L'agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements ;
6. Le dépôt concerne essentiellement des signes et des produits identiques ou similaires.

40. Ces conditions de fond sont cumulatives de sorte que si l'une d'entre elles n'est pas remplie, cela devrait aboutir au rejet de la demande de radiation au titre de l'article 2.2ter alinéa 3 sous b de la CBPI.<sup>21</sup>

41. Bien qu'il puisse être considéré que l'enregistrement de la marque contestée (identique à la marque antérieure du requérant) est demandé par le défendeur en son propre nom et en sa qualité de représentant de Vivienne Westwood (l'associée et gérante unique du requérant), le défendeur démontre qu'il disposait du consentement du requérant pour sa démarche. Il suit d'accord des actionnaires de 2012 entre Vivienne Westwood et le défendeur que l'objet social confié par le requérant, en tant qu'actionnaire, au défendeur était, entre autres, de constituer, gérer, développer et aliéner un portefeuille de marques Vivienne Westwood. La marque contestée étant couverte par un tel portefeuille de marques, le requérant avait également consenti à son enregistrement.

42. En raison de la nature cumulative des conditions citées plus haut, étant donné que le défendeur avait le consentement du requérant pour l'enregistrement de la marque contestée en son propre nom, il n'est pas question en l'espèce d'un dépôt de la marque contestée par un agent non autorisé.

### **C. Autres facteurs**

43. Après la clôture d'échange des arguments entre parties, le requérant a encore introduit des arguments supplémentaires dans lesquels il considère que la mauvaise foi du défendeur est soulignée par le fait que la marque contestée a été déposée dans l'unique but d'obtenir du requérant le retrait de sa demande de marque de l'Union Européenne THE VIVIENNE FOUNDATION (voir point 19). En ce qui concerne l'introduction d'arguments supplémentaires, l'Office fait référence ici à la règle 1.31, sous g, RE dans laquelle il a été stipulé s'il considère que cela se justifie, l'Office peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet. Étant donné que l'Office considère qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à présenter des arguments supplémentaires, il convient de ne pas tenir compte de ces arguments du requérant. Par souci d'exhaustivité, l'Office constate que, dans la mesure où ces arguments auraient été inclus dans l'évaluation, ils n'auraient fait aucune différence dans la décision prise en l'espèce.

### **D. Conclusion**

44. L'Office conclut qu'il n'a pas été démontré que la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi, ni que la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, sans l'autorisation du requérant.

---

<sup>21</sup> TUE 13 avril 2011, T-262/09, ECLI:EU:T:2011:171, point 61 (First Defense Aerosol Pepper Projector).

**IV. CONSÉQUENCE**

45. La demande de radiation portant le numéro 3000310 n'est pas justifiée.
46. La marque Benelux contestée 1405973 reste enregistrée.
47. La demande en radiation n'étant pas justifiée, le requérant est redevable d'un montant de 1.420 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5, CBPI et la règle 1.44, alinéa 2, RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 13 février 2024



Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier