



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DECISION en matière de RADIATION
N° 3000509
du 16 avril 2024

Requérant : **Mediazone, association sans but lucratif**
Rue Carli 1
1140 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

contre

Défendeur : **Mohamed Ouahabi**
Rue Alphonse et Maurice Hellinckx. 14
1083 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **LINE TO TAKE**
Chaussée de Louvain 435
1380 Lasne
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 1453792**
KIF

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 22 septembre 2022, 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 1453792, de la marque verbale « KIF », déposée le 12 novembre 2021 et enregistrée le 22 janvier 2022.

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

- Cl 38 : Radiodiffusion; Diffusion audio; Diffusion de musique; Diffusion audionumérique; Émissions radiophoniques; Radiodiffusion et/ou télédiffusion; Transmission d'émissions de radio; Diffusion d'émissions radiophoniques; Transmission de données vidéo par Internet; Transmission de données audio par Internet; Télédiffusion et radiodiffusion interactives; Diffusion et transmission d'émissions de radio; Mise à disposition d'informations en matière de radiodiffusion; Services de diffusion audio et vidéo fournis par le biais d'Internet; Diffusion d'émissions de télévision et de radio par réseaux câblés ou sans fil; Transmission de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d'informations par le biais d'Internet; Services de diffusion par câble, télévision et radio.
- Cl 41 : Production de vidéos; Production musicale; Production de podcasts; Fourniture d'enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, sur internet; Fourniture de divertissement multimédia par l'intermédiaire d'un site web; Services de studio d'enregistrements pour la production de disques audio; Services d'enregistrements audio et vidéo à des fins de divertissement; Services d'enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo; Services de studios d'enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision; Production de divertissements sous forme d'enregistrements sonores; Production d'une série continue de spectacles animés d'aventure; Services d'animation et d'effets spéciaux pour films et vidéos; Production télévisée, radiophonique et cinématographique; Production de bandes sonores à des fins de divertissement.

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 29 septembre 2022 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 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 6 février 2023.


II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du requérant

6. Le requérant affirme que la marque contestée a été déposée par le défendeur durant la procédure de révocation de son poste d'administrateur au sein de l'association. Le requérant explique qu'il a introduit une demande d'enregistrement Benelux 1460149 le 24 février 2022, pour le même signe et pour des services en classes 38 et 41, à l'encontre de laquelle le défendeur a formé opposition, notamment sur la base de la marque contestée. Le requérant considère que la demande d'enregistrement de la marque contestée s'inscrit dans une volonté de nuire et souligne sa légitimité et son intention d'exploiter la marque, intention qu'il considère ne pas exister dans le chef du défendeur.

7. Selon le requérant, cela ne fait aucun doute qu'au moment du dépôt, le défendeur avait connaissance de l'intérêt que porte le requérant à la marque « KIF.BE » étant donné leur relation antérieure et la position d'administrateur occupée par le défendeur au sein de l'association avant sa révocation.

8. Le requérant dresse la chronologie suivante des faits qu'il considère pertinents :

- 22/10/2006 : Constitution de l'association DUNE URBAINE ; Le défendeur étant un de sept fondateurs ;
- 16/10/2012 : Dépôt par le défendeur de la marque Benelux 93834  pour des services en classes 38 (« Télécommunications ») et 41 (« Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ») ;
- 23/07/2018 : Constitution de l'association MEDIAZONE ; Le défendeur étant un des quatre fondateurs.
- 24/02/2021 : Conseil d'administration de l'association MEDIAZONE, prévoyant dans son ordre du jour « la poursuite de la procédure de régularisation de la propriété intellectuelle de la marque « K.I.F. » à l'ASBL » et un « débat sur les attitudes et actions du défendeur portant de graves préjudices à l'association et à des tiers » ;
- 08/03/2021 : Dépôt par le défendeur de la marque Benelux 1437657 pour des produits et services en classes 9 et 38;
- 16/03/2021 : Assemblée Générale de l'association MEDIAZONE mettant à l'ordre du jour la révocation du défendeur en tant qu'administrateur (révocation décidée par votes) ;
- 13/04/2021 : Assemblée Générale de l'Association MEDIAZONE. Vote et exclusion à l'unanimité du défendeur comme membre effectif de l'association ;
- 12/11/2021 : Dépôt par le défendeur de la marque Benelux 1453792, la marque contestée, pour des services en classes 38 et 41 ;
- 24/02/2022 : Dépôt par le requérant de la demande d'enregistrement Benelux 1460149 pour la marque figurative en classes 38 et 41 ;

- 08/03/2022 : Opposition déposée par le défendeur contre la demande d'enregistrement Benelux 1460149, sur base des enregistrements Benelux 1437657, 93834 et 1453792 ;
- 22/9/2022 : Dépôt de la présente demande de radiation.

9. Le requérant considère qu'il ressort clairement des événements que l'intention du titulaire est d'empêcher l'exploitation du signe « KIF.BE » par le requérant sur base de la marque contestée. Il affirme que cette chronologie, les circonstances et le comportement du défendeur apportent la confirmation d'un comportement divergeant du comportement éthique ou d'usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

10. Le requérant souligne tout d'abord que les parties impliquées ont une longue histoire préexistante au dépôt de la marque contestée, le défendeur étant l'un des fondateurs de l'association MEDIAZONE, et que l'existence d'une relation pré/post contractuelle donne lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l'autre partie. Le requérant explique également que, grâce à l'un des membres fondateurs de MEDIAZONE, une licence de diffusion de la Radio KIF a été obtenue en juillet 2019, et le défendeur a été associé à ce projet radio en tant que membre fondateur partageant l'objectif commun d'exploiter une nouvelle radio. Le requérant argue que la demande d'enregistrement contestée vise à s'appropriier la marque d'un tiers avec lequel il a eu des relations contractuelles ou précontractuelles, ce qui révèle une intention malhonnête. De plus, le court laps de temps entre le lancement de la demande en radiation et les circonstances de la collaboration entre les parties, écourtée en raison d'incidents dommageables pour le requérant, plaide en faveur du rejet de la marque Benelux contestée selon le requérant. Le requérant affirme que les actions du défendeur sont également considérées comme une violation des obligations de fair-play.

11. Le requérant produit les pièces suivantes :

- Procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 février 2021 ;
- Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 mars 2021 ;
- Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 13 avril 2021 ;
- Main courante déposée à la police par Antoine FLEURUS le 28 décembre 2020 ;
- Plainte d'un administrateur de l'association à l'encontre du défendeur le 28 février 2021 à la suite des dégradations par celui-ci ;
- Menace du défendeur de déposer le bilan de l'association le 27 décembre 2020 ;
- Changement unilatéral de la page WIKIPEDIA de K.I.F par le défendeur en mettant de fausses informations en date du 19 mars 2021 ;
- Jugement du 20 juin 2014 rendu par le Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles (2014/778/A) en cause de l'asbl DUNE URBAINE contre le défendeur ;
- Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 15 avril 2016 confirmant le jugement précité ;
- Convention de cession de droits d'auteur entre la société Phenomen SPRL (agence de communication) et le requérant sur le logo, conférant la titularité des droits patrimoniaux sur cette œuvre pour toutes exploitations directes ou indirectes ;
- Tentative du défendeur de fermer la page LINKEDIN de la radio – démarche réitérée à plusieurs reprises sur différents réseaux sociaux et pour les pages de la radio afin de nuire et de porter atteinte

aux campagnes de communication de la radio (ces vecteurs de communication étant pourtant majeurs et essentiels pour ce type de média).

12. Le requérant produit également des pièces de 2019 relatives aux échanges avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel concernant l'attribution de radiofréquences pour les services « K.I.F ». Il explique que le défendeur n'envisageait aucunement d'exploiter et utiliser la marque contestée en relation avec la radio KIF et ses activités liées au moment de son dépôt, sachant pertinemment que la licence de diffusion de la radio KIF (et l'obtention de la fréquence radio) appartenait au requérant.

13. Selon le requérant, le défendeur reproduit les comportements et atteintes en droit d'auteur sur un logo qui est la propriété du requérant. Il s'appuie sur le jugement du 20 juin 2014 rendu par le Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles – jugement confirmé en appel par la neuvième Chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles en 2016 – dans lequel il avait déjà été constaté que le défendeur avait commis des atteintes au droit d'auteur de l'asbl DUNE URBAINE (dont il était aussi un membre fondateur en 2006) et qui lui ordonna la cessation de toute atteinte au droit d'auteur de l'asbl DUNE URBAINE sur le logo (asbl dont il sera exclu).

14. Compte tenu de ce qui précède, le requérant demande à l'Office de faire droit à la demande de radiation dans son intégralité, de radier l'enregistrement de la marque contestée pour tous les produits et services et de déclarer les dépens de la procédure à la charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur commence par expliquer qu'il est passionné de radio depuis son enfance et qu'il est connu sous le pseudonyme « Alvin » dans le monde audiovisuel. Il affirme avoir monté la station de radio « KIF » en 2006, se prononçant « K.I.F ».

16. Le défendeur indique être le propriétaire de la marque « KIF » depuis 2006, qu'il s'agit de son patrimoine privé en son nom propre et qu'il l'a fait enregistrer comme marques depuis 2013 au Benelux sous les numéros suivants : 928021, 1437657 et 1453792.

17. Selon lui, il est le fondateur et président de l'association requérante et ce, jusqu'à avril 2021, date à laquelle un des administrateurs, le vice-président, ait organisé un « putsch » pour l'éjecter de son propre projet. Le requérant explique qu'il a créé l'asbl Mediazone en 2013, par le biais de son avocat et qu'il l'a déposée aux registres de commerce en 2018, moment où il a croisé ledit vice-président à qui il a donné sa chance de partager sa passion. Ledit vice-président qui a, d'après le défendeur, imité la signature du défendeur pour faire nommer son oncle au sein de l'association, de manière complètement illégale et dont l'affaire est portée devant le tribunal de l'entreprise pour que le défendeur récupère son association qu'il estime avoir été usurpée frauduleusement.

18. Le défendeur ajoute que le vice-président est également celui qui s'acharne pour « voler une marque qui ne lui appartient pas ». D'après le défendeur, c'est lui qu'il l'avait nommé au poste de vice-président et ce dernier aurait été très audacieux pour fournir des documents qui ne sont qu'un « tissu de mensonges » visant

à salir l'image du défendeur et prendre possession de sa marque et de sa station de radio. Le défendeur considère que la demande de radiation le prouve. Il explique que le vice-président est « rempli de malhonnêteté et joue avec l'illégalité, il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a été condamné au tribunal correctionnel de Bruxelles à un an d'emprisonnement pour notamment des faits de vols, de faux et usage de faux et piratage informatique en 2018 ». Le défendeur produit une copie de ce jugement.

19. Le défendeur soumet une liste chronologique des événements suivante :

- En mai 2006 : création au nom du défendeur de KIF, du signe K.I.F, du nom de domaine radiokif.be avec la station de radio K.I.F ;
- En août 2008 : obtention par le défendeur de l'autorisation pour émettre en FM à Bruxelles avec la dénomination Radio KIF, qui se prononce K.I.F et qui a un site qui s'appelle www.radiokif.be ;
- En janvier 2013 : Enregistrement de la marque 93834 KIF RADIO à l'OBPI ;
- En novembre 2013 : idée de création de l'asbl Mediazone ;
- En mars 2018 : dissolution de l'asbl Dune Urbaine ;
- En octobre 2018 : création (dépôt) de l'asbl Mediazone ;
- En été 2019 : le défendeur rédige le dossier du plan de fréquence et le vice-président de l'asbl Mediazone reconnaît que KIF est bel et bien la marque du défendeur, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (ci-après « CSA ») donne l'autorisation à l'association Mediazone d'émettre ;
- En mars 2021 : Enregistrement des marques 1437657 KIF.BE et 1453792 KIF par le défendeur ;
- En avril 2021 : « Putsch » réalisé par le vice-président de l'asbl Mediazone avec une fausse signature et nomination de son oncle pour prendre le pouvoir et voler la station ;
- En février 2022 : mise en demeure envoyée par le défendeur par recommandé au vice-président de l'asbl Mediazone;
- En février 2022 : enregistrement par le requérant de la marque semi-figurative 1460149 KIF.BE, ainsi que la dénomination verbale 1460146 « K.I.F ».

20. Le défendeur considère que le droit sur le signe « KIF » lui appartient sous toutes ses formes et indique pour cela que « le droit au nom commercial, ou à tout autre dénomination, appartient à celui qui en fait le premier usage », citant *D. Dessard et J. Ligot, « Nom commercial et enseigne belge », in D. Kaesmacher (coord.), Les droits intellectuels, op.cit., p. 225, n° 101*. Le défendeur souligne que c'est bien lui qui a fait le premier usage du signe « KIF » depuis plus de 16 ans et avant que l'association requérante ne soit constituée. Pour justifier du premier usage, le défendeur produit plusieurs documents mentionnant son nom, dont divers courriels échangés avec ses collaborateurs de l'époque, avant la création des asbl. S'appuyant sur ces documents, il indique notamment qu'il avait trouvé le nom en juin 2006 et pour lequel il a inventé les jingles de l'émission en juillet 2006. Le défendeur souligne également avoir enregistré et utilisé publiquement une adresse de messagerie comprenant le signe « KIF » et « 94.1 », à savoir la fréquence utilisée pour sa toute première émission de la radio « KIF » que le défendeur dit avoir réalisé en mai 2006.

21. Le défendeur est d'avis qu'en tant que personne morale, le requérant ne saurait être titulaire d'un droit sur le signe « KIF » seulement si l'un de ses organes avait été le premier à faire usage de ce signe pour les activités de radio ou si elle s'était fait céder le droit d'usage du signe « KIF » pour des activités de radio.

Le défendeur considère que le requérant n'apporte pas le moindre élément de preuve concernant ces deux options.

22. Selon le défendeur, le requérant a reconnu les droits du défendeur sur le signe « K.I.F » dans son courrier au CSA. Il explique ensuite avoir autorisé le requérant à utiliser le nom « K.I.F. » mais compte tenu de la dégradation des relations avec les membres de l'association, il a considéré que le contrat de licence était rompu et à ensuite demandé au requérant de cesser l'usage de ce nom. Le défendeur souligne également être le titulaire du nom de domaine kif.be et produit des pièces pour ce faire.

23. Concernant les droits d'auteur, le défendeur explique qu'il s'est fait céder les droits sur un visuel en 2006 par une amie puis l'a fait adapter par un autre ami en 2007 qui lui aurait donné toute la propriété sur celui-ci et qui aurait conduit à l'enregistrement de la marque Benelux 928021. Il produit des pièces à cet effet. Le défendeur affirme également qu'au moment de l'octroi de la fréquence FM pour une station de radio Bruxelloise auprès du CSA en 2019, c'est bel et bien son nom, avec le logo en question qui a été repris pour demander l'autorisation. Il produit des extraits du dossier du plan de fréquence. Le défendeur indique avoir le soutien de tout le milieu sur le fait que le projet lui appartient et que la plupart des personnes voulait faire revivre ce projet grâce au travail qu'il a accompli.

24. Le défendeur poursuit son raisonnement en expliquant qu'en 2020, il a décidé de changer de visuel et a fait appel à un graphiste pour rafraîchir l'identité visuelle de sa marque. Il précise que cela ne veut pas pour autant dire qu'il a cédé les droits et affirme que le graphiste a travaillé à sa demande et produit des photos de lui « donnant les instructions au graphiste ». Le défendeur indique que depuis qu'il a envoyé sa mise en demeure au requérant, ce dernier « harcèle le graphiste pour lui faire signer un document concernant les droits ». Le défendeur produit à cet effet des échanges entre le graphiste et lui. Il considère que le graphiste aurait cédé à un chantage financier de la part du requérant, le conduisant à céder ses droits. Le défendeur ajoute que c'est ainsi que le requérant s'est permis « d'enregistrer de mauvaise foi la marque fin février 2022 ».

25. Concernant ladite mauvaise foi du requérant, le défendeur indique qu'il a fait opposition à la demande de marque Benelux 1460146 du requérant qu'il considère illégale, forcée et audacieuse. Le défendeur explique que le requérant a attendu qu'il dépose ses conclusions pour lancer une demande de radiation, suspendant automatiquement son opposition. Le défendeur considère qu'il s'agit d'un jeu malsain pour gagner du temps et pouvoir utiliser sans scrupule une marque qui ne lui appartient pas. Il produit des courriers à l'attention du requérant à cet effet.

26. Le défendeur affirme que le requérant, par le biais de son vice-président, a usurpé ses comptes sur les réseaux sociaux dont il se dit gestionnaire depuis 2013 et produit des captures écran afin de démontrer cet argument. Il conteste également les dires du requérant quant à la modification de la page Wikipédia, estimant qu'il n'apporte aucune preuve et que toute personne pouvait procéder à une telle modification.

27. En ce qui concerne les extraits des jugements que le requérant produit, le défendeur explique qu'ils ne concernent pas la présente procédure et souligne que l'asbl DUNE URBAINE est tombée en faillite et en liquidation judiciaire. Il considère que ces documents ont été communiqués frauduleusement servant juste à

la cause de salir son image. Le défendeur affirme qu'il n'a pas pu faire appel à ce jugement « qui a été très flou puisque l'association Dune Urbaine est tombée en faillite en 2018 ».

28. Le défendeur conteste également la pertinence des faits de vandalisme et de violence apportés par le requérant et indique qu'il s'agit de mensonges.

29. Le défendeur soutient que le vice-président de l'association requérante a usurpé les connaissances du défendeur, ses bases de données musicales, matériel, association, argent et station de radio. Le défendeur accuse le vice-président de tenter de lui voler sa marque. Il affirme avoir réagi à cette situation après son courrier du 4 février 2022, soulignant que Mediazone pourrait changer de nom sans problème, et considère qu'il est l'objet d'un acharnement. Le défendeur se dit victime de propos diffamatoires et souligne la malhonnêteté du requérant, ajoutant qu'il a été accusé de propos racistes envers ses collaborateurs.

30. Par conséquent, le défendeur demande à l'Office de rejeter la demande de radiation afin qu'il puisse poursuivre son opposition contre la marque du requérant et demande que les frais de procédure lui soient intégralement remboursés.

III. Décision

A.1 Mauvaise foi - cadre juridique

31. 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. 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.¹

32. 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.²

33. 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.³

¹ Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 35 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*).

² CJUE 27 juin 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, point 25 (*Malaysia Dairy*).

³ CJUE 29 janvier 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, point 74 (*Sky/SkyKick*).

34. 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.⁴

35. 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.⁵

36. 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.⁶ La charge de la preuve de l'existence de la mauvaise foi incombe donc à la partie qui invoque ce motif de nullité.⁷ La bonne foi du défendeur est présumée jusqu'à preuve du contraire.⁸ La charge de la preuve peut être répartie si la mauvaise foi est suffisamment rendue plausible en droit sur la base de circonstances objectives et concordantes. La plausibilité des comportements de mauvaise foi sur la base de telles circonstances conduit alors à un renversement de la présomption de bonne foi. C'est notamment le cas si l'argumentation du requérant révèle un manque de logique commerciale dans le chef du défendeur. Dans ce cas, c'est le défendeur qui est le mieux placé pour faire valoir des éléments de logique commerciale quant à la raison pour laquelle il a été procédé à la demande de la marque contestée.⁹

A.2 Mauvaise foi – le cas d'espèce

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

38. 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, il convient donc d'apprécier la mauvaise foi du défendeur au 12 novembre 2021.

⁴ CJUE 12 septembre 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, point 46 (Koton).

⁵ CJUE 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 53 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli) et Cour de justice Benelux (ci-après « CJB ») 18 octobre 2022, C-2021/9 (BOBO BIRD).

⁶ CJB 21 novembre 1983, A 82-6 (Cow Brand II).

⁷ Tribunal de l'Union européenne (ci-après « 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).

⁸ TUE 23 mai 2019, T-3/18 et T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, point 34 (Ann Tailor).

⁹ CJB 6 février 2024, C 2022/23, point 27 (van Wonderen Stroopwafels).

39. Après étude des pièces du dossier, l'Office constate tout d'abord que, lors de la constitution de l'association requérante le 5 novembre 2018, le défendeur a été nommé Président, comme en témoigne l'acte de constitution produit au dossier. L'Office établit que les parties entretenaient donc une relation contractuelle avant le dépôt de la marque contestée. A cet effet, l'Office rappelle que l'existence d'une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la marque, comme par exemple une relation précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle (résiduelle), peut indiquer l'existence d'une mauvaise foi de la part du titulaire de la marque.¹⁰ Dans de tels cas de figure, l'enregistrement du signe par le titulaire de la marque en son propre nom peut être, selon les circonstances, considéré comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires.

40. L'Office constate ensuite que l'association requérante a effectué une demande d'attribution de fréquences pour le service de radio « KIF » au CSA en 2019 a utilisé le signe « KIF » pour des émissions de radio. Il convient de noter qu'à cette date, le défendeur était encore le président de l'association requérante et qu'il était donc présent lors de l'obtention de la licence de radiodiffusion par le requérant à laquelle il n'a soulevée aucune objection. Le défendeur était donc conscient de la volonté du requérant de poursuivre des activités de radiodiffusion sous cette dénomination. L'Office relève également que l'usage de l'élément verbal « KIF » ou « K.I.F. » par le requérant, pour des services d'émission de radio, n'a, ni été discuté par les parties, ni été contesté par le défendeur.

41. L'Office relève également que les relations entre les parties se sont peu à peu dégradées, comme en témoigne par exemple la plainte d'un administrateur de l'association à l'encontre du défendeur du 28 février 2021, conduisant *in fine* le requérant à la décision de retirer le défendeur de son poste de Président et de membre effectif de l'association tel que le démontre le PV d'assemblée extraordinaire du 13 avril 2021.

42. À la suite de ces événements, l'Office constate qu'en date du 12 novembre 2021 le défendeur a déposé la marque verbale Benelux 1453792 « KIF », la marque contestée, pour des services en classes 38 et 41 visant très spécifique des services de radiodiffusion et services d'enregistrements d'audio entre autres.

43. En l'espèce considérant les relations entre les parties et la chronologie des événements, il est clair que le défendeur souhaitait obtenir un monopole sur le signe « KIF », alors même qu'il connaissait les intérêts de l'association requérante concernant l'usage de ce signe, et souhaitait ainsi empêcher le requérant d'enregistrer une marque identique ou similaire à son nom et de poursuivre l'usage du signe sans son autorisation. L'opposition formée par le défendeur à l'encontre de la demande de marque verbale Benelux 1453792 « KIF » déposée par le requérant le 12 novembre 2021 en témoigne.

44. La stratégie du défendeur visant à déposer la marque en son nom propre pour empêcher ensuite le requérant de poursuivre ses activités de radiodiffusion sous la dénomination « KIF » constitue mauvaise foi.

B. Autres facteurs

¹⁰ TUE 1^{er} février 2012, T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, points 85-87 (Pollo Tropical chicken on the grill) ; TUE 11 juillet 2013, T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, points 25-32 (Gruppo Salini).

45. Le défendeur demande que les frais de procédure lui soient intégralement remboursés (point 30). Dans le cadre d'une procédure en radiation, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus. Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe de radiation au cas-où la radiation est totalement justifiée (ou refusée).

C. Conclusion

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

IV. CONSÉQUENCE

47. La demande de radiation portant le numéro 3000509 est justifiée.

48. L'enregistrement de la marque Benelux contestée 1453792 est radié.

49. La demande en radiation étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.420 euros au bénéficiaire 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 16 avril 2024



Flavie Rougier
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier