

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE****DECISION en matière de RADIATION****N° 3000577****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 928021**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 31 mars 2023, 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) et sur base du motif de déchéance prévu à l'article 2.27, alinéa 2, CBPI (absence d'usage sérieux de la marque contestée conformément à l'article 2.23bis CBPI).

2. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 928021, de la marque semi-



figurative, déposée le 16 octobre 2012 et enregistrée le 10 janvier 2013.

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

- Cl 38 : Télécommunications.
- Cl 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

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 25 avril 2023 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 et pièces. 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 18 janvier 2024. La demande portant également sur la déchéance pour défaut d'usage, le requérant a d'abord été invité à étayer sa demande, puis le défendeur a été invité à présenter ses observations et à apporter la preuve de l'usage ou en justifiant l'existence d'un juste motif pour le non-usage, le requérant a ensuite été invité à présenter ses observations et, enfin, le défendeur a eu une nouvelle opportunité de répondre. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 18 janvier 2024.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du requérant

6. Le requérant considère que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi en ce que le défendeur a procédé à son dépôt en octobre 2012, soit quelques mois après la procédure d'exclusion du défendeur de

son poste d'administrateur et membre effectif au sein de l'asbl DUNE URBAINE qui avait été constituée en 2006 et qui avait pour objet de gérer et promouvoir une station de radiodiffusion en émettant sous le nom de Radio KIF. Le requérant ajoute que sa demande de marque Benelux 1460149 a fait l'objet d'une opposition par le défendeur, en se fondant notamment sur la marque contestée. Il affirme que la marque contestée s'inscrit dans une volonté de nuire au requérant et qu'il ne fait aucun doute qu'au moment du dépôt, le défendeur avait connaissance de l'intérêt que porte le requérant à la marque « KIF RADIO » compte tenu de leurs relations et de la position d'administrateur du défendeur au sein de l'asbl DUNE URBAINE avant sa révocation de ladite association.

7. 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 ;
- 30/11/2011 : Assemblée générale extraordinaire de l'association DUNE URBAINE et exclusion de Monsieur Mohamed Ouahabi en tant qu'administrateur et membre de l'association ;
- 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 pour des services en classes 38 et 41 ;
- 24/02/2022 : Dépôt par le requérant de la demande d'enregistrement Benelux N° 1460146 pour la marque verbale K.I.F en classes 38 et 41 ;
- 08/03/2022 : Opposition déposée le par le défendeur contre la demande d'enregistrement Benelux 1460149, sur base des enregistrements Benelux 1437657, 93834 et 1453792 ;
- 19/04/2023 : Dépôt de la demande de radiation contre la marque Benelux 928021.

8. Le requérant considère qu'il ressort clairement des évènements que l'intention du titulaire est d'empêcher l'exploitation du signe « KIF RADIO » 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.

9. 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. 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'approprier 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 de 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.

10. Le requérant produit les pièces suivantes :

- Convocation à l'Assemblée Générale du 30 novembre 2011 de l'asbl DUNE URBAINE ayant à l'ordre du jour l'exclusion du défendeur de l'asbl et publication aux annexes du Moniteur Belge de la décision prise lors de l'Assemblée Générale entérinant la fin de son mandat d'administrateur de l'asbl et son exclusion en tant que membre ;
- Plainte du 28 mars 2013 adressée au Procureur du Roi par l'asbl DUNE URBAINE à l'encontre de Monsieur Ouahabi pour des faits de vols, dégradations, détournements ;
- Procès-verbal de l'asbl DUNE URBAINE du 27 avril 2012 au sujet du dépôt de plainte contre le défendeur ;
- Plainte d'un administrateur de l'asbl DUNE URBAINE contre le défendeur en date du 16 novembre 2011 pour vol et dégradations ;
- Demande de blocage le 30 décembre 2013 du compte Twitter de Dune URBAINE « @radiokif » par le défendeur ;
- 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 MEDIAZONE à l'encontre du défendeur le 28 février 2021 suite aux 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 ;
- 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).

11. Selon le requérant, la décision du défendeur de protéger la marque contestée ne s'est pas inscrite dans une logique commerciale et s'est faite sans volonté de réellement l'exploiter, démontrant que ses intentions sont de nuire au requérant. L'enregistrement de cette marque est par conséquent, d'après le requérant, une indication manifeste d'intention abusive ou frauduleuse. 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 – par lequel il a 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).

12. Le requérant souligne que le jugement précité évoque – outre les atteintes au droit d'auteur de l'asbl – une interdiction de reproduire ce logo de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, une interdiction de tout acte de communication de ce logo au public par un procédé quelconque et de se prévaloir vis-à-vis de tiers, à un titre quelconque, d'un droit sur le logo représentant la marque contestée ainsi que l'obligation de transférer le nom de domaine kifradio.eu à l'asbl DUNE URBAINE sous peine d'astreinte.

13. Le requérant explique que par le biais d'une convention de cession de droits d'auteur entre le créateur du logo et le propriétaire de la radio (en réalité l'association DUNE URBAINE) portant sur le logo de la marque contestée, l'association DUNE URBAINE pouvait revendiquer la titularité des droits patrimoniaux sur cette œuvre pour toutes exploitations directes ou indirectes. La première convention de cession datant de 2009 et la confirmation de cession des droits datant de 2014 rédigée par le créateur du logo corroborent par ailleurs les tentatives du défendeur de s'approprier un droit sur le logo et son intention manifeste de nuire au requérant. En ayant délibérément choisi de protéger ce signe – ce qui ne peut être le fruit du hasard – quasiment identique (hormis la suppression de la fréquence « 97.8 », élément délibérément masqué puisqu'elle ne lui appartenait pas), le défendeur démontre qu'il existe un lien entre le dépôt de la marque contestée et le conflit de longue durée opposant les parties. Selon le requérant, les démarches de protection de la marque contestée soulignent à nouveau l'intention du défendeur de porter atteinte aux intérêts du requérant.

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. Le requérant indique également se réserver le droit d'examiner et d'introduire une réaction concernant les pièces que le défendeur fournirait pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée au Benelux pour la période pertinente.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur souligne tout d'abord que le « requérant » est défini en première page des observations du requérant comme étant « Mediazone, association sans but lucratif ». Il indique ensuite que l'affirmation du requérant selon laquelle le défendeur tentait de nuire aux intérêts du requérant lors du dépôt de la marque

contestée (16.10.2012) est absurde puisque l'association requérante a été constituée par acte du 5 novembre 2018 et qu'il est donc tout simplement impossible que le défendeur ait déposé, en 2012, la marque contestée en ayant l'intention de nuire à une asbl MEDIAZONE qui n'existait pas.

16. Selon le défendeur, le requérant évoque un litige ayant opposé le défendeur à un tiers (l'asbl DUNE URBAINE) or le requérant et cette asbl sont totalement indépendant et n'ont jamais entretenu la moindre relation contractuelle ou extracontractuelle. Le défendeur indique que le requérant crée dans son argumentaire une sorte de confusion ou d'amalgame entre le requérant et l'asbl DUNE URBAINE. Si par impossible, il devait se déduire des observations du requérant que ce dernier soutient que la marque contestée aurait été déposée de mauvaise foi car elle aurait été déposée dans le but de nuire aux intérêts d'un tiers, l'asbl DUNE URBAINE - ce qui n'est pas le cas puisque l'asbl MEDIAZONE affirme que le dépôt aurait été effectué dans le but de nuire « au requérant », à savoir l'asbl MEDIAZONE -, le défendeur considère qu'il conviendrait encore d'observer que cette question a déjà été tranchée par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, dans un jugement du 8 mars 2019. Le défendeur ajoute que ce jugement a été rendu à la suite de la demande d'annulation de la marque contestée qui avait été introduite par l'asbl DUNE URBAINE qui demandait l'annulation de la marque contestée au motif que celle-ci aurait été déposée de mauvaise foi. Le défendeur affirme que le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, s'appuyant sur l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 15 avril 2016, a donc décidé que le défendeur n'avait pas déposé la marque contestée de mauvaise foi, afin de nuire aux intérêts de l'asbl DUNE URBAINE, aujourd'hui dissoute.

17. Le défendeur explique ensuite qu'il est passionné de radio depuis son enfance et qu'il est bien connu dans le monde audiovisuel sous le pseudo de « Alvin ». Il a été, durant plusieurs années, animateur de radio bénévole et il a consacré tout son temps libre à cette vocation. Dès l'année 2005, bien avant la constitution de l'asbl DUNE URBAINE par le défendeur, ce dernier a entrepris de créer sa propre radio sous le nom Radio KIF. La première émission de la radio « K.I.F. » a été réalisée le 21 mai 2006 – soit cinq mois avant la constitution de l'asbl DUNE URBAINE - vers 16h, sous la fréquence 94.1, avec l'équipement de radiodiffusion du défendeur. Cette première émission a été réalisée en tant que « radio libre ». Le défendeur indique que son objectif était d'obtenir un canal officiel de radiodiffusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel belge (CSA) et qu'il a donc entrepris de créer l'asbl DUNE URBAINE. La constitution de l'asbl DUNE URBAINE a donc suivi et non pas précédé la création du signe « K.I.F. » selon le défendeur et son utilisation pour des activités de radio par le défendeur. Ce dernier souligne qu'il est le principal fondateur de l'asbl DUNE URBAINE, et fournit pour cela l'acte de constitution de l'asbl. Le défendeur explique qu'il a sciemment constitué l'asbl sous le nom « Dune Urbaine » et non pas « K.I.F. », ce dernier signe lui appartenant. D'après le défendeur, il était le secrétaire de l'asbl Dune Urbaine mais également le responsable d'antenne de la radio « K.I.F. » et de sa programmation musicale. Le défendeur énumère ensuite les différentes démarches qu'il a mis en œuvre relatives à la stratégie de la programmation musicale et la promotion de la radio. Il affirme également qu'il a enfin recruté et formé tous les animateurs bénévoles œuvrant pour ce projet, sans aucune assistance des autres administrateurs durant presque quatre ans.

18. Avant la constitution de l'asbl DUNE URBAINE, le défendeur indique qu'il avait déjà entrepris des activités de radiodiffusion à Bruxelles en utilisant le nom « K.I.F. » et qu'il avait déjà fait dessiner les projets de logo « K.I.F. Radio », dont il soumet les extraits. Après la constitution de l'asbl DUNE URBAINE, et pendant

presque cinq ans, le défendeur explique qu'il s'est fortement investi à titre bénévole pour développer l'activité de radiodiffusion au sein de l'asbl DUNE URBAINE, allant jusqu'à prester bénévolement plus de 30 heures par semaine, en sus de son activité professionnelle. Pendant plusieurs mois avant la constitution de l'asbl DUNE URBAINE, le défendeur affirme avoir été le seul et le premier à faire usage du signe « K.I.F. » en lien avec des activités de radio. Le défendeur souligne également avoir quasiment financé seul les lourdes charges de lancement de la radio durant plusieurs années : il estime à plus de 20 000 EUR son apport personnel global. Au mois de juin 2011, il considère que ses efforts ont été couronnés de succès : l'activité de radiodiffusion rencontrait un public nombreux et attirait des annonceurs. Le défendeur indique qu'il a fait procéder, le 16 octobre 2012, à l'enregistrement de la marque contestée.

19. Selon le défendeur, à partir du moment où l'activité de radiodiffusion a généré des flux de trésorerie au sein de l'asbl DUNE URBAINE, certains administrateurs ont irrégulièrement évincé le défendeur de l'asbl qu'il avait fondée. Le défendeur explique avoir introduit des procédures visant à faire constater le caractère irrégulier du remaniement du conseil d'administration de l'asbl et de son éviction, qui sont devenues sans objet avec la dissolution de l'asbl DUNE URBAINE, conséquence d'une très mauvaise gestion après son exclusion.

20. Le défendeur explique également que ces événements ont aussi donné lieu à un litige entre le défendeur et l'asbl DUNE URBAINE sur le droit au nom et sur le logo « K.I.F. Radio ». Bien que les décisions judiciaires stipulent que l'asbl était titulaire des droits d'auteur sur le logo « K.I.F. Radio » et ordonnent au défendeur de cesser toute atteinte au droit d'auteur sous peine d'astreintes, le défendeur souligne que la Cour d'appel de Bruxelles a décidé qu'il pouvait utiliser sa marque et l'opposer à tout tiers à l'exception de l'asbl Dune Urbaine, cette dernière bénéficiant d'une exception au droit des marques relative à l'usage d'un signe antérieur de portée locale. Le défendeur souligne que cette décision confirme implicitement qu'il n'était pas de mauvaise foi.

21. Le défendeur affirme qu'il appartient au requérant de prouver qu'il était de mauvaise foi à la date du dépôt de la marque contestée, le 16 octobre 2012, ce que le requérant ne fait pas. Le défendeur souligne que, de manière très surprenante, le requérant ne mentionne pas le jugement du 8 mars 2019, dont elle a assurément connaissance, ce jugement étant intervenu dans le même contexte litigieux que le jugement de 2014 et que l'arrêt de 2016 qu'il produit. Selon le défendeur, le jugement du 8 mars 2019 est particulièrement utile vu qu'il tranche la question du dépôt de mauvaise foi de la marque contestée, tandis que les décisions précitées ne permettent pas d'établir que le défendeur aurait été de mauvaise foi lors du dépôt de la marque. En outre, le défendeur affirme que les autres pièces produites par le requérant sont totalement étrangères (et dans leur grande majorité largement postérieures) au dépôt de la marque contestée et elles ne permettent assurément pas d'établir une prétendue mauvaise foi du défendeur à la date du dépôt de la marque contestée.

22. Le défendeur réitère ses précédents arguments concernant l'absence de mauvaise foi à la date du dépôt de la marque contestée. Il affirme que le droit au nom commercial, ou à tout autre dénomination, appartient à celui qui en fait le premier usage. Le défendeur indique qu'à la date du dépôt de la marque contestée, il pouvait légitimement et de bonne foi considérer que les droits sur le signe Radio K.I.F. lui appartenaient puisqu'il avait créé ce signe, qu'il avait été le premier à en faire un usage public pour des activités de radiophonie, qu'il avait dirigé la création du logo, qu'il avait obtenu les droits sur les logos.

23. Concernant l'usage de la marque contestée, le défendeur indique que la radio K.I.F., administrée par le requérant, émet tous les jours en Belgique depuis les cinq dernières années. A cet effet, le défendeur soutient avoir exercé un usage sérieux de la marque contestée au cours des cinq dernières années en concédant une licence d'utilisation de cette marque au requérant, et explique qu'il n'est pas apparu nécessaire de formaliser cette licence puisque le défendeur était le fondateur de l'association requérante, administrateur et Président de l'asbl. Selon le défendeur, il ressort indubitablement des propres procès-verbaux présentés par le requérant que ce dernier souhaitait obtenir la cession de la marque « Radio K.I.F. » parce qu'il faisait usage de cette marque. Le défendeur affirme que, certes, le requérant, en accord avec le défendeur, a fait usage de la marque contestée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle la marque contestée a été enregistrée, ce constat n'énerve en rien l'usage de la marque contestée par le requérant dès lors que la forme sous laquelle elle a fait usage, sous licence, avec l'accord du défendeur, de la marque contestée n'altère pas le caractère distinctif de la marque. Dans ce cadre, le défendeur explique que le signe distinctif et dominant de la marque contestée, KIF, ainsi que les couleurs 'noir, blanc, rouge', sont utilisés par le requérant de sorte que la forme sous laquelle elle utilise la marque contestée n'altère pas le caractère distinctif de cette marque.

24. Pour plus de clarté, le défendeur ajoute que le requérant a (i) irrégulièrement évincé le défendeur de son poste d'administrateur et de membre de l'association requérante, ce qui a donné lieu à des procédures judiciaires en cours devant les tribunaux belges, et (ii) déposé frauduleusement une marque « K I F » pour des activités radiophoniques (marque Benelux 1460149) le 24 février 2022. Selon le défendeur, ce dépôt constitue un acte de mauvaise foi équivalent à une rupture du contrat de licence conclu avec lui, et a donné lieu à une procédure d'opposition en cours devant l'Office. De plus, le défendeur rappelle qu'en date du 8 mars 2019, soit moins de cinq ans avant la présente affaire, il défendait la marque contestée devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Il fait valoir que la défense de ladite marque dans le cadre d'une procédure judiciaire constitue également un usage sérieux de ladite marque.

25. Le défendeur conclut que les demandes en radiation et en déchéance contre la marque contestée sont non fondées et doivent être rejetées, et il considère que les dépens sont à la charge du requérant.

C. Arguments du requérant

26. Avant de se prononcer sur la pertinence des preuves d'usage, le requérant constate que le défendeur évoque l'existence d'une licence qui aurait été concédée par le défendeur au requérant pour utiliser la marque « Radio K.I.F. ». Selon le requérant, le défendeur renvoie à plusieurs procès-verbaux du conseil d'administration de l'association pour tenter de démontrer le souhait de cette dernière de se voir céder la marque litigieuse. S'agissant de la licence qui aurait été concédée, le requérant considère que le défendeur ne fournit aucune preuve de son existence (ni de son inscription dans le Registre Benelux, ni d'une quelconque rémunération pour l'usage dudit signe), alléguant qu'il n'est pas apparu nécessaire de la formaliser. En l'absence de preuves de l'existence d'une telle licence, l'argument du défendeur d'un usage de la marque litigieuse par le requérant doit, selon le requérant, être écarté.

27. En outre, le requérant rappelle qu'une marque doit être utilisée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, les preuves d'usage devant servir à démontrer cet usage. Force est de constater que les documents présentés par le défendeur ne prouvent pas, selon le requérant, un usage pour les services

de « *télécommunications* » (classe 38) et « *éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles* » (classe 41). Le requérant est d'avis que, non seulement ces documents portent sur une marque différente (voir infra) mais le simple renvoi à une autorisation de diffusion d'une chaîne de radio ou une page Wikipédia ne peuvent établir un usage sérieux du signe en relation avec les services désignés par la marque contestée.

28. Le requérant considère que le défendeur soumet des pièces hors de la période pertinente et évoque de nombreuses autres pièces pour étayer un usage normal de sa marque pendant la période pertinente, preuves qu'il ne fournit pas omettant de considérer le degré d'exigence et l'étendue de l'utilisation requise (dans le cas d'espèce sur le territoire Benelux) pour prouver le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée.

29. Le requérant souligne que le défendeur reconnaît explicitement que les documents ne portent pas sur la version de la marque telle qu'enregistrée, mais ont davantage trait à un autre signe déposé par ailleurs, par les deux parties en litige, et qui font actuellement l'objet d'une procédure de radiation et d'opposition croisées. Le requérant fait observer que les différences et variations entre les deux signes sont telles qu'elles sont susceptibles d'affecter le caractère distinctif des marques ; si l'omission d'un élément faiblement distinctif comme celui de « radio » - cependant légèrement stylisé par la police de caractère et la couleur rouge pour la voyelle « i » - a une influence plus relative, la lettre K 'retournée' en début de signe, la police de caractère très différente, la taille respective des lettres (le i étant de taille beaucoup plus réduite dans la marque contestée) et l'ajout du terme .BE sont autant d'éléments qui conduisent à conclure que les modifications affectent le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

30. Selon le requérant, le défendeur n'a pas démontré qu'il a fait un usage sérieux de la marque contestée pour les services des classes 38 et 41, services contre lesquels l'action en déchéance est dirigée. 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 services contestés, et de déclarer les dépens de la procédure à la charge du défendeur.

D. Réaction du défendeur

31. Selon le défendeur, le requérant se réfère à quatre preuves d'usage de la marque contestée alors qu'il convenait de se référer à ses observations de septembre 2023 et à son dossier de 18 pièces. Le défendeur souligne que le requérant ne fait nulle mention dans sa liste du jugement du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du 8 mars 2019 et de cette procédure judiciaire, invoquée explicitement comme preuve d'usage par le défendeur dans ses observations du 6 septembre 2023.

32. Concernant la licence de marque, le défendeur explique que, selon la CBPI, une licence de marque n'a pas besoin d'être formalisée par écrit et, qu'en l'espèce, la preuve de la licence de marque est établie par les faits et les pièces du dossier, contrairement à ce que prétend le requérant. Le défendeur ajoute que le dossier prouve que le requérant a utilisé la marque contestée au cours des cinq dernières années, ce qu'il ne conteste pas. Selon le défendeur, les documents montrent que le requérant souhaitait également obtenir la cession de la marque, ce qui prouve son besoin d'utiliser le signe « K.I.F. » pour ses émissions de radio. Enfin, le défendeur

souligne l'incohérence du requérant, qui nie désormais avoir bénéficié de la licence de marque alors qu'elle avait précédemment manifesté son intention de l'obtenir, ce qui, selon le défendeur, pourrait constituer une contrefaçon.

33. Quant aux services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, le défendeur conteste l'affirmation du requérant selon laquelle la marque contestée n'aurait pas été utilisée pour les services pour lesquels elle a été enregistrée. Le défendeur affirme que le dépôt frauduleux par le requérant du signe « K.I.F. » en février 2022, pour des services de télécommunications et des activités éducatives, sportives et culturelles, démontre le contraire. Il explique que les activités pour lesquelles le requérant a déposé le signe correspondent précisément aux services pour lesquels la marque contestée était utilisée sous licence. Le défendeur considère que les documents prouvent que le requérant utilise le signe « K.I.F. » pour ces mêmes services, et que les publications sur le site Facebook du requérant confirment son utilisation de la marque contestée pour les services concernés. Ainsi, le défendeur est d'avis que la marque contestée a bien été utilisée pour les services pour lesquels elle a été enregistrée au cours des cinq dernières années.

34. Quant à l'usage de la marque contestée sous une forme modifiée qui n'altère pas son caractère distinctif, le défendeur conteste l'affirmation du requérant selon laquelle l'utilisation de la marque sous une forme modifiée altérerait son caractère distinctif. Selon le défendeur, l'ajout du suffixe « .be » n'altère pas le caractère distinctif de la marque car il renvoie simplement au site Internet du requérant. En outre, le défendeur souligne que le requérant se présente souvent comme « K.I.F. » sur son site Facebook, montrant ainsi que l'élément verbal « K.I.F. » est le plus dominant. Le défendeur affirme que dans une activité de radiophonie, le signe verbal est le plus important pour le public, et le renversement du « K » n'affecte pas sa prononciation.

35. Le défendeur conclut à nouveau que les demandes en radiation et en déchéance contre la marque contestée sont non fondées et doivent être rejetées, et considère que les dépens sont à la charge du requérant.

III. Décision

A.1 Mauvaise foi - cadre juridique

36. 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

37. 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

¹ 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).

38. 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

39. 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

40. 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

41. 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

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

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 (*GOLDHAZE*) et Cour de justice Benelux (ci-après « CJB ») (Deuxième Chambre) 18 octobre 2022, C-2021/9 (*BOBO BIRD*).

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

42. 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.

43. 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 16 octobre 2012.

44. L'Office rappelle d'abord que la Cour de justice Benelux a déduit de l'arrêt GOLDHAZE¹⁰ précité que « le « fait de savoir ou de devoir savoir » joue un rôle central, mais que l'élément « intentionnel » est également déterminant dans l'appréciation de la mauvaise foi ». ¹¹

45. L'Office constate, à la lumière des arguments et des éléments de preuve présentés, que l'association requérante n'avait pas été constituée à la date du dépôt de la marque contestée et n'entretenait donc aucun lien, qu'il soit extracontractuel, contractuel ou autre, avec le défendeur. En effet, l'association requérante n'a été constituée qu'en 2018, soit six ans après le dépôt de la marque contestée. Cette circonstance indique clairement l'absence avérée de toute intention malhonnête de la part du défendeur à l'égard de ladite association, même à la lumière d'éventuels événements litigieux ultérieurs entre les parties. Le requérant n'a pas réussi à fournir des éléments probants démontrant que l'intention du défendeur était autre que de faire usage de sa marque en tant que marque, à savoir comme indicateur d'origine des services prestés, ou soutenant l'idée que le défendeur avait l'intention de nuire à l'association requérante en déposant la marque contestée.

46. L'Office établit que le requérant n'a pas réussi à étayer l'existence d'une intention malhonnête dans le chef du défendeur lors du dépôt de la marque contestée.

47. En ce qui concerne la prétendue mauvaise foi du défendeur envers un tiers (l'asbl DUNE URBAINE), désormais dissoute, les arguments et pièces présentés ne permettent pas de corroborer cette allégation et celle-ci demeure non prouvée. Par ailleurs, l'Office constate qu'il a été expressément établi par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, le 8 mars 2019, qu'aucune mauvaise foi n'avait été démontrée à cette date à l'égard dudit tiers en ce que le défendeur pouvait légitimement croire que son utilisation antérieure du signe « Radio KIF » excluait toute mauvaise foi dans le dépôt de la marque contestée et, bien que la titularité des droits d'auteur sur le logo ait été attribuée ultérieurement à une autre partie, aucun élément nouveau ne suggère que le défendeur avait une intention malhonnête au moment du dépôt de la marque contestée.

48. L'Office conclut que l'intention malhonnête du défendeur n'est pas démontrée et que la mauvaise foi n'est pas établie.

B.1 Preuves d'usage – cadre juridique

¹⁰ Affaire GOLDHAZE précitée.

¹¹ Affaire BOBO BIRD précitée, point 13.

49. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une demande en déchéance de l'enregistrement peut être présentée auprès de l'Office, notamment sur base des motifs visés à l'article 2.27, alinéa 2, CBPI. Dans ce cas, il appartient au défendeur de fournir la preuve que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, CBPI, pendant une période de cinq ans précédant l'introduction de la demande sur le territoire Benelux ou qu'il existait un juste motif pour son non-usage.

50. La demande de radiation a été introduite le 31 mars 2023. La période à prendre en compte – la période pertinente – s'étend donc du 31 mars 2018 au 31 mars 2023.

51. Conformément à la règle 1.41, RE, lue conjointement avec la règle 1.25, RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque contestée, pour les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée et contre lesquels la demande de radiation est dirigée.

52. Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque.¹² L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque.¹³ De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.¹⁴

53. Le Tribunal de l'UE a précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.¹⁵ Dans l'interprétation de la notion d'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la *ratio legis* de l'exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.¹⁶

¹² CJUE 3 juillet 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, point 38 (Viridis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

¹³ CJUE 31 janvier 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, point 83 (Pandalis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

¹⁴ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

¹⁵ TUE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, point 36 (Hipoviton) et TUE 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, point 41 (Sonia Rykiel).

¹⁶ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 28 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

54. En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.¹⁷

B.2 Preuves d'usage – Analyse des pièces introduites

55. Le défendeur soumet les pièces suivantes comme preuve de l'usage de la marque contestée :

- 1- Extrait de la page internet du registre du Conseil supérieur de l'audiovisuel belge (CSA) indiquant que « K.I.F est un service édité par le requérant sous l'autorité de régulation : CSA. » depuis le 11 juillet 2019 (pièce 14) et jusqu'au 11 juillet 2028 ;
- 2- Extrait de la page Wikipédia de « Radio KIF » mentionnant que le requérant exploite la radio « K.I.F. » depuis 2019 ;
- 3- Extraits de plusieurs sites Internet de radio en ligne proposant la radio K.I.F, du 6 septembre 2023 ;
- 4- Extraits de la page Facebook de la radio « K.I.F. », contenant des postes du 9 juin 2020, 2 janvier 2021 et du 21 juin 2021 ;
- 5- Extrait du site Internet de l'asbl MEDIAZONE « kif.be » du 6 septembre 2023.

56. Conformément à l'article 2.23bis, CBPI, la marque doit être utilisée pour les produits et services qu'elle couvre, tels qu'enregistrés. En l'espèce, la marque contestée est enregistrée pour les services de *Télécommunications* en classe 38 et d'*Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles* en classe 41. Force est de constater que la marque contestée n'est pas utilisée pour les services enregistrés mais pour une émission de radio, qui ne relève pas des services enregistrés. L'usage sérieux de la marque contestée n'est donc pas démontré pour les services visés. Le fait que le défendeur ait engagé des actions en justice (point 24) ne suffit pas à établir l'usage valide de la marque au sens de l'article 2.23bis, CBPI. En effet, défendre une marque en justice ne constitue pas en soi un usage conforme à l'article 2.23bis, CBPI. Le simple fait de s'engager dans des litiges ou des procédures judiciaires ne démontre pas nécessairement que la marque est utilisée commercialement sur le marché pour les services qu'elle désigne.

57. En outre, l'Office constate qu'il s'agit d'une affaire singulière dans la mesure où le défendeur se fonde sur l'usage de la marque contestée par le requérant pour prouver la validité de cette marque, malgré les contestations du requérant sur cet usage. Le défendeur laisse entendre qu'il aurait accordé une licence de la marque contestée au requérant (point 23). L'Office constate tout d'abord que le défendeur était président de l'association requérante, suggérant qu'il avait possiblement une autorité ou un contrôle sur l'usage de la marque contestée au nom de l'association requérante. Cependant, aucune preuve du consentement du défendeur n'est fournie et le requérant n'a pas confirmé avoir obtenu une telle autorisation d'usage (point 26). En outre, l'Office est d'avis que si le requérant avait eu une telle autorisation d'usage de la marque contestée, il semble peu logique qu'il ait engagé d'action pour défaut d'usage contre le défendeur. Cette absence de

¹⁷ TUE 8 juillet 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, point 35 (GNC LIVE WELL).

preuve de consentement et les actions ultérieures du requérant suggèrent qu'il n'y avait pas de licence tacite pour l'usage de la marque contestée par le requérant de la part du défendeur.

58. Compte tenu de ce qui précède, l'Office conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas l'usage de la marque contestée telle qu'enregistrée au cours des cinq années précédant la demande de radiation, au sens de l'article 2.23bis, CBPI.

C. Conclusion

59. 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.

60. Le défendeur n'a pas démontré qu'il a fait un usage sérieux de la marque contestée dans le Benelux, pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée, pendant les cinq années précédant la demande en radiation ou qu'il existait un juste motif de non-usage. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la marque contestée doit être radiée.

IV. CONSÉQUENCE

61. La demande de radiation portant le numéro 3000577 est justifiée sur la base de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI et de l'article 2.27, alinéa 2, CBPI.

62. L'enregistrement de la marque Benelux contestée 928021 est radié.

63. 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, 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