GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

ARRÊT (Deuxième Chambre)

6 février 2024

dans l'affaire C 2022/23

Entre :

De Vergulde Valck

Et :

MFO.ONE

Langue de la procédure : le néerlandais

ARREST (Tweede Kamer)

6 février 2024

in zaak C 2022/23

Tussen:

De Vergulde Valck

En:

MFO.ONE B.V.

Procestaal : Nederlands

GREFFE
1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tél.: +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GRIFFIE
1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel. : +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

Arrêt du 6 février 2024

dans l'affaire C 2022/23

rendu par la Deuxième Chambre de la Cour de Justice Benelux

Entre :

De Vergulde Valck, établie à Amsterdam, Pays-Bas,

partie requérante,

ci-après : la Requérante,

représentée par Maître R. Klöters en Maître J.R. van Dorp, avocats, établis à Amsterdam, Pays-Bas,

et :

MFO.ONE B.V., établie à Ixelles, Belgique,

partie défenderesse,

ci-après : la Défenderesse,

représentée par Maître B. Van Besien et Maître I. Min, avocats, établis à Malines, Belgique.

A. PROCÉDURE

A.1. Décision de radiation 3000266 du 18 octobre 2022 et la procédure devant la Cour de Justice Benelux

1. Le 19 novembre 2020, la Requérante a déposé, en application de l'article 2.30bis (1) (a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après dénommée la « CBPI »), une demande de radiation sur la base du motif de nullité prévu à l'article 2.2bis (2) CBPI.

2. La demande de radiation était dirigée contre la marque verbale/figurative combinée **VAN WONDEREN STROOPWAFELS** (enregistrement Benelux 1400476), demandée le 9 août 2019 et enregistrée le 29 octobre 2019, pour les produits en classe 30 (ci-après dénommée la « Marque contestée ») :

- Biscuits ; crêpes ; cupcakes ; gaufres ; pâte à tarte.

3. La langue de la procédure était le néerlandais.

4. Dans sa décision de radiation du 18 octobre 2022, l'OBPI a rejeté la demande en nullité dans son intégralité (décision n° 3000266) (ci-après dénommée la « *Décision de radiation* »). L'enregistrement de marque Benelux (1400476) de la Marque contestée a été maintenu, et la Requérante a été condamnée aux dépens.

5. Cette décision a fait l'objet d'un recours introduit par une requête, accompagnée d'une annexe, parvenue au greffe de la Cour de Justice Benelux le 15 décembre 2022. Le 28 février 2023, la Défenderesse a déposé un mémoire en défense, suivi d'une réplique le 14 avril 2023 et d'une duplique le 17 mai 2023. Les parties ont demandé la procédure orale dans l'affaire.

6. Le 10 novembre 2023, les parties ont comparu à Bruxelles devant la Deuxième Chambre de la Cour de Justice Benelux, où l'affaire a été plaidée et examinée.

A.2. Contexte factuel

7. G&W GROUP BV (ci-après dénommée « G&W ») est créée le 12 juin 2017 par les trois sociétés suivantes (également actionnaires) :

- La société de droit néerlandais PROUDLY VENTURES BV (ayant M. C.M. VAN WONDEREN comme administrateur) ;
- La société de droit belge S&G GROUP CV (ayant Y. GAUTAM comme administrateur) ;
- La société de droit belge STAR GROUP NV (ayant entre autres V. GAUTAM comme administrateur) ;

PROUDLY VENTURES BV et M. Y. GAUTAM sont nommés administrateurs de G&W.

8. En 2017, G&W GROUP BV (ci-après dénommée « G&W ») ouvre un magasin de gaufres à la mélasse sous le nom commercial « VAN WONDEREN STROOPWAFELS » sur la Kalverstraat à Amsterdam. Outre cette succursale, 5 autres seraient également ouvertes (4 à Amsterdam et 1 à Utrecht). En outre, toujours sous le nom commercial « VAN WONDEREN FRIETEN », une friterie est ouverte à Amsterdam par G&W.

9. Au cours de la collaboration, M. J. VANHUYNEGEM est présenté à M. C.M. VAN WONDEREN. M. J. VANHUYNEGEM est administrateur de MFO GOYP Gew. Comm. LLC (ci-après dénommée « MFO GOYP ») et remplit le rôle de conseiller auprès d'Y. GAUTAM et de V. GAUTAM.

10. Le 9 août 2019, la Marque contestée est demandée par MFO GOYP (société transformée en juin 2020 pour devenir MFO.ONE BV) (à savoir la Requérante), après quoi l'enregistrement suit le 29 octobre 2019.

11. Le 30 octobre 2019 (date contestée par la Requérante), la Défenderesse adresse un courrier à G&W accordant à cette dernière le *droit* d'utiliser la Marque contestée pour une durée indéterminée et sans aucune contrepartie. Ce courrier dispose ce qui suit :

« As you are aware, we become the holder of a Benelux Trademark, registered under number 1400476, also known under the name 'VAN WONDEREN STROOPWAFELS'.

We hereby grant you the right to use the trademark for free in the Netherlands. Such free use can be withdrawn at all times, and we hold the right to charge license fees at all times.

This free use cannot be transferred or used to obtain other rights or ownership over the trademark or any other rights. »

Ce courrier est signé *sine die* par M. Y. GAUTHAM en sa qualité de « *director* » de G&W.

Il n'est pas répondu audit courrier en ce sens qu'aucune objection n'est formulée concernant cette licence et/ou cet enregistrement de marque.

La Requérante (ayant M. C.M. VAN WONDEREN comme administrateur) indiquera au cours de la procédure que ce courrier, ainsi que sa contre-signature, n'étaient pas connus de M. C.M. VAN WONDEREN en sa qualité d'administrateur de la BV PROUDLY VENTURES (elle-même administratrice de G&W). Ce document ne serait apparemment porté à sa connaissance que pour la première fois dans le cadre de la présente procédure.

12. Après une croissance constante des affaires, G&W est confrontée à diverses procédures administratives qui conduiront à la fermeture de plusieurs succursales. Outre cette problématique, G&W est confrontée à la crise du CORONA.

Cette situation entraînera des problèmes financiers insurmontables pour G&W. Le 7 avril 2020, G&W est déclarée en faillite.

13. Le 20 mars 2020, la Défenderesse envoie deux e-mails à M. POUW (expert en faillite désigné par G&W) (avec M. C.M. VAN WONDEREN en CC) pour souligner que la Défenderesse est titulaire de la Marque contestée. Il est également indiqué que le nom commercial serait au nom de la Défenderesse. À la même date, la Défenderesse envoie un projet de contrat d'option à M. C.M. VAN WONDEREN dans le cadre d'une éventuelle relance (via PROUDLY VENTURES BV).

14. Les 28 et 29 avril 2020, M. C.M. VAN WONDEREN conclut avec la Défenderesse deux contrats d'option relatifs à une éventuelle relance par la BV PROUDLY VENTURES. Ces contrats d'option mentionnent la Marque contestée. L'article 3 du contrat d'option du 28 avril 2020 dispose ce qui suit :

« Le preneur d'option est actuellement titulaire de la Marque "VAN WONDEREN STROOPWAFELS" (…)

(…)

L'option d'achat pourra être exercée par le Preneur d'option au plus tôt après l'achèvement d'une soi-disant relance par la Société, comprenant la reprise des anciennes activités de (G&W), connues sous la Marque "VAN WONDEREN STROOPWAFELS" » (traduction libre).

Le contrat d'option du 29 avril 2020 répète que la Défenderesse est titulaire de la Marque contestée.

15. Après la constitution de la Requérante (ayant M. C.M. VAN WONDEREN comme administrateur) le 5 juin 2020, un contrat avec le curateur est conclu avec la Requérante le 8 juin 2022. L'objectif de la Requérante est de procéder à une relance. Elle reprend les actifs suivants issus de la faillite de G&W :

- Le fonds de commerce relatif à l'activité exercée par (G&W)
- Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les noms commerciaux VAN WONDEREN STROOPWAFELS (...), avec la mention « *dans la mesure où il est possible et autorisé pour le Curateur de transférer ces éléments* » (traduction libre).

Le curateur n'est apparemment pas au courant du prétendu contrat de licence du 30 octobre 2019 ; en tout état de cause, il n'en est fait mention ni par la Défenderesse dans ses communications au curateur, ni dans le contrat de reprise du 8 juin 2022.

Par ailleurs, il ressort de la correspondance avec le curateur et la Défenderesse que le curateur s'est déjà opposé par écrit à l'enregistrement par la Défenderesse de la Marque contestée mais que, compte tenu de la situation financière de G&W, une procédure judiciaire en radiation ne faisait pas partie des possibilités.

16. Le 4 septembre 2020, la Requérante reçoit de la Défenderesse un courrier de sommation lui ordonnant de cesser l'usage du nom VAN WONDEREN STROOPWAFELS (aussi bien en tant que marque qu'en tant que nom commercial).

À cet égard, la Défenderesse invoque la Marque contestée et indique que cette marque a été octroyée sous licence à G&W. Les négociations ne donnent lieu à aucune solution, et le 19 novembre 2020, la Requérante dépose comme indiqué une demande de radiation contre la Marque contestée.

A.3. Motivation de la décision de radiation

17. L'OBPI a motivé comme suit sa Décision de radiation :

17.1. Tout d'abord, l'OBPI a attiré l'attention sur les décisions pertinentes de la Cour de Justice européenne et de la Cour de Justice Benelux concernant

- le moment pertinent pour apprécier l'existence de la mauvaise foi comme étant le moment du dépôt de la demande de marque (CJUE, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, considérant 35) ;

- (l'absence de) définition de la notion de mauvaise foi mais son interprétation en tant que « *disposition autonome du droit de l'Union européenne* » (CJUE, Malaysia Dairy, 27 juin 2013, C-3201 12, ECLI:EU:C:2013:435), la précision étant également apportée que, conformément à sa signification habituelle dans le langage courant, la notion de « *mauvaise foi* » implique qu'il soit question d'une attitude ou intention déloyale, et que son interprétation doit tenir compte du contexte particulier du droit des marques, à savoir celui de la vie des affaires et du système de concurrence non

faussée (CJUE, 29 janvier 2020, Sky and Others, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, considérant 74) ;

o l'interprétation concrète de la notion de mauvaise foi dans l'appréciation par le juge (Lindt & Sprüngli) ;

o la répartition de la charge de la preuve (CJBen, 21 novembre 1983, A 82-6, Cow Brand II) et concrètement le fait que la charge de la preuve pour l'existence de la mauvaise foi incombe à la partie qui invoque ce motif de nullité (avec référence par analogie à TUE, URB, T-635/14, 21 mai 2015, EU:T:2015:297 et NEYMAR, T-795/17, 14 mai 2019, ECLI:EU/T:2019:329).

17.2. Ensuite, dans sa motivation, l'OBPI a considéré ce qui suit (en substance) :

o Au moment de la demande de la Marque contestée, il y avait eu un usage antérieur d'un signe similaire pour des produits/services identiques ou similaires, dont la Défenderesse avait connaissance. La Défenderesse ne le nie pas.

o Toutefois, le fait qu'elle était au courant de cet usage antérieur n'est pas suffisant pour établir qu'il puisse y avoir mauvaise foi. L'appréciation doit également tenir compte de l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande de marque, et notamment de la question de savoir s'il avait ou non l'intention d'utiliser cette marque ou d'empêcher un tiers d'accéder au marché.

o Selon l'OBPI, ce dernier point n'est pas suffisamment prouvé en droit, l'OBPI renvoyant explicitement à la confirmation faite par la Défenderesse à G&W qu'elle est ayant droit de la Marque contestée, et la précision étant apportée que cette marque est octroyée à G&W sous licence sans contrepartie aux Pays-Bas. Ce contrat a été contresigné et approuvé par M. Y. GAUTHAM en sa qualité d'administrateur.

o L'OBPI ne tient pas compte de la contestation pour des motifs statutaires ni du fait que cette licence n'ait pas été inscrite au registre (conformément à l'art. 2.33 CBPI), mais sur la base du courrier susmentionné, l'OBPI conclut que la Défenderesse n'avait ni l'intention de ne pas utiliser la marque ni celle d'interdire à la Requérante de l'utiliser. Le fait qu'il ne s'agissait que d'une licence pour les Pays-Bas et qu'elle pouvait être révoquée à tout moment ou que des redevances pouvaient être imputées à tout moment ne suffit pas pour conclure à la mauvaise foi.

o En outre, l'OBPI renvoie à 2 contrats d'option (trois semaines après la dissolution de G&W pour cause de faillite) dans lesquels M. VAN WONDEREN (administrateur de la Requérante) reconnaît que la Défenderesse est titulaire de la Marque contestée.

o Dans son appréciation sur le fond, l'OBPI estime ce qui suit : « *Le fait que la Défenderesse ait accordé une licence pour la marque contestée sans utiliser elle-même la marque renforce le soupçon de la Requérante que la Défenderesse a déposé la marque uniquement pour en tirer un avantage financier au détriment du titulaire légitime G&W Group B.V. (voir point 11). La Requérante néglige toutefois le fait que la licence ait été accordée sans contrepartie (gratuitement) et n'explique pas en quoi la demande de marque*

contestée aurait profité financièrement à la Défenderesse. En outre, la licence a été expressément accordée à G&W Group B.V., qui, selon la Requérante, est le titulaire légitime de la marque, établissant ainsi que la Défenderesse n'avait pas l'intention d'empêcher cette société (ou tout autre tiers) d'utiliser la marque. Enfin, la Défenderesse a conclu deux contrats avec (le gérant de) la Requérante afin de faciliter (casu quo de permettre) une relance de la société en faillite et de faciliter l'usage de la marque contestée (ou d'un signe similaire) » (traduction libre). En outre, l'OBPI a indiqué ce qui suit (sous le titre « *autres facteurs* ») : « *Apparemment, les relations entre les parties ont donc changé (plus d'un an) après la demande de la marque contestée. Toutefois, cela ne peut jouer aucun rôle dans l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi lors du dépôt de la demande. Dans la mesure où les parties ont un différend sur des questions distinctes de la question de savoir si la demande de marque a été faite de mauvaise foi, elles peuvent le soumettre au tribunal compétent* » (traduction libre). L'OBPI a dès lors conclu que la Requérante ne démontre pas que la Défenderesse aurait demandé la marque de mauvaise foi.

A.4. Procédures parallèles ou liées

18. Dans un souci d'exhaustivité, il est fait mention des procédures parallèles ou liées suivantes :

- Le 19 juin 2020, la Requérante a demandé une marque figurative/verbale Benelux et une marque verbale Benelux pour le signe « VAN WONDEREN » (numéros de dépôt 1419541 et 1419540, respectivement). La Défenderesse a formé opposition contre cette demande en octobre 2020. L'OBPI sursoit actuellement à statuer dans ces procédures.

- Le 18 décembre 2020, la Requérante a demandé la marque verbale de l'UE « VAN WONDEREN STROOPWAFELS ». Le 1er mars 2020, M. Y.J. GAUTAM a formé opposition contre cette demande. Cette opposition a été rejetée, après quoi la marque verbale a été enregistrée en tant que marque européenne le 25 janvier 2022. Une procédure de radiation a été engagée contre cet enregistrement de marque.

A.5. Les demandes et l'argumentation respective devant la Cour de Justice Benelux

19. La Requérante demande à la Cour de revoir la Décision de radiation, de déclarer nulle la Marque contestée et de la radier du registre, tout en condamnant la Défenderesse aux dépens.

20. L'argumentation de la Requérante peut en substance être résumée comme suit.

- Il y a bel et bien eu mauvaise foi dans le chef de la Défenderesse lors du dépôt de la demande de marque vu que :
- Il est question d'un usage antérieur du signe correspondant à la marque demandée (confirmé par l'OBPI dans sa Décision de radiation)

- La Défenderesse avait connaissance de cet usage antérieur (confirmé par l'OBPI dans sa Décision de radiation)
- La Défenderesse avait l'intention d'empêcher le tiers de poursuivre l'usage du signe (argumentation développée plus en détail au considérant 21)
- Il y a d'autres circonstances qui font qu'il est question de mauvaise foi (argumentation développée plus en détail au considérant 22).

21. L'intention d'empêcher le tiers de poursuivre l'usage du signe ressort, selon la Requérante, de ce qui suit :

- La licence (dans la mesure où elle est alors régulière) doit être considérée comme une entrave à l'usage du nom et du logo plutôt que comme une autorisation de celui-ci en renvoyant au courrier de sommation du 4 septembre 2020.
- La validité de la licence est remise en question en soulignant le manque de logique d'une licence sans contrepartie.
- La demande effectuée par la Défenderesse de la Marque contestée n'a jamais fait l'objet d'une discussion au sein de G&W, ce qui souligne l'absence de toute logique commerciale, tant du côté de la Défenderesse que du côté de G&W, pour autoriser une telle demande de marque par un tiers.
- On ne sait pas clairement quand le contrat de licence a été transmis à G&W, et la signature n'est statutairement pas conforme. Il n'a pas non plus été fait mention de G&W dans des documents officiels relevant du droit des sociétés (procès-verbaux de l'assemblée générale). Tout porte à croire que le contrat de licence a été falsifié.
- Ni les contrats d'option ni le courrier du 20 mars 2020 ne mentionnent le moindre contrat de licence (qui aurait été conclu le 30 octobre 2019). Ce contrat de licence n'est pas non plus mentionné dans le contrat de transfert des actifs entre le curateur et la Requérante. Le fait que le curateur n'avait pas connaissance de cette licence ressort notamment de son courrier du 3 mars 2021 dans lequel il somme la Défenderesse de transférer la Marque contestée à la masse.
- Même dans le cas où la conclusion du contrat de licence serait valable, « *ce contrat ne démontre pas la bonne foi* » vu qu'il peut être révoqué à tout moment et qu'il n'implique en soi aucune autorisation d'usage.

22. Parmi les « *autres circonstances de l'espèce* », la Requérante souligne ce qui suit :

- Dans son courrier de sommation, la Défenderesse somme la Requérante d'indiquer le nombre de ventes et la cession du bénéfice. Plus aucun usage sans contrepartie n'est donc autorisé au « *successeur de G&W* ».
- Le fait que, dans la licence, l'autorisation n'ait été donnée que pour le territoire des Pays-Bas.

23. La Défenderesse demande à la Cour de maintenir la décision contestée, en faisant valoir ce qui suit :

- Il n'y a pas eu mauvaise foi au moment de la demande de la Marque contestée, comme le prouve la licence octroyée par la Défenderesse à G&W.
- La Requérante (ou son administrateur) savait, en tant qu'actionnaire au moment de la reprise, que la Défenderesse avait déposé la demande de la Marque contestée, comme il ressort de son autorisation.
- Dans le cas où il y aurait eu une demande de marque irrégulière, il appartenait à G&W d'agir en conséquence. La mauvaise foi ne peut exister qu'à l'égard de cette partie et non à l'égard d'une partie qui n'a été constituée qu'après que la demande de marque a été déposée.
- Lors de l'audience, la Défenderesse donne la raison commerciale sous-jacente pour laquelle la Marque contestée a été demandée en son nom. Elle indique que l'intention était éventuellement de s'étendre à la Belgique, mais que, vu qu'il n'a pas encore été décidé si une telle expansion serait réalisée sous *G&W België* ou sous *G&W Nederland*, il a été jugé approprié de charger la Défenderesse de demander la Marque contestée et en quelque sorte de la *« garer »* chez elle.

B. APPRÉCIATION

B.1. Mauvaise foi de la Défenderesse au sens de l'article 2.20bis (2) CBPI

B.2.1. Cadre légal

24. L'enregistrement de marque Benelux est un acte créateur de droits dans le système attributif du droit des marques Benelux. La protection juridictionnelle naît de l'enregistrement, la date clé étant la date de demande (l'offre d'enregistrement). Un mécanisme de correction a été mis en place, la CBPI prévoyant le motif de nullité absolu de la mauvaise foi. Un tel mécanisme de correction vise à protéger les entités dont les droits sont affectés par l'usage fait de mauvaise foi d'un système attributif.

Alors que l'origine de l'introduction du motif de nullité de la mauvaise foi visait à offrir une protection aux entités qui se voyaient court-circuitées par le système attributif, la nullité d'une marque Benelux a une conséquence *erga omnes*. En effet, contrairement à certains autres motifs de nullité, la mauvaise foi découle des circonstances de la demande de marque elle-même (Conclusions J. KOKOTT, 14 avril 2019 sur CJUE, 12 septembre 2019, n° C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, Koton Magazacilik/EUIPO, considérant 58).

25. La notion de « *mauvaise foi* » n'est définie ni par le législateur Benelux ni par le législateur européen mais concerne généralement la présence d'une « *malhonnêteté* » qui est « *intentionnelle* ». Pour interpréter la notion de « *mauvaise foi* », le juge doit prendre en compte (i) la réglementation sous-jacente (en particulier son intention/objectif) ainsi que (ii) les circonstances factuelles concrètes de l'espèce (y compris le comportement du demandeur).

L'intention/l'objectif de la réglementation sous-jacente, à savoir le droit des marques (et en particulier la CBPI), est en substance d'accorder une protection à un signe contenant des informations sur l'*origine* de services ou produits spécifiques (et donc d'empêcher une perturbation du marché). Lorsque cette fonction (*indication de l'origine*) est respectée, la transparence du marché est assurée du fait que l'utilisateur des services ou l'acheteur des produits peut déduire leur origine au moyen de la marque. Intrinsèquement, une telle indication de l'origine a une fonction distinctive. Cette intention/cet objectif de base permet alors de déduire d'autres fonctions d'une marque, telles que la « *fonction de communication* », la « *fonction de garantie* », la « *fonction de publicité* », etc., et de lutter contre une perturbation du marché.

C'est en s'appuyant sur l'intention/l'objectif de base de l'indication de l'origine qu'il convient d'apprécier, selon les circonstances factuelles concrètes de l'espèce, l'éventuelle *mauvaise foi* (en tant que restriction absolue des intérêts du titulaire de marque résultant en la nullité (*ex tunc*) de son enregistrement de marque) lors de la demande de la marque.

26. Dans différents arrêts, la jurisprudence européenne a tenté de poser des principes généraux concernant l'interprétation de la notion de « *mauvaise foi* » en droit des marques (afin que le concept autonome en droit européen puisse être interprété de manière uniforme dans les différents États membres) (cf. CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd., considérant 25). Cependant, il ressort également de cette jurisprudence que de tels principes doivent être interprétés (ou complétés par des conditions d'application concrètes supplémentaires) en fonction des circonstances factuelles de l'espèce. En effet, lors de l'interprétation de la notion de « *mauvaise foi* », il ne s'agit pas de présupposer des conditions d'application restrictives. La raison sous-jacente en est que la *mauvaise foi* peut prendre diverses formes et qu'il faut veiller à ne pas exclure des formes (inconnues) spécifiques de *mauvaise foi* par des conditions d'application trop strictes et abstraites.

L'interprétation (indicative) de la notion de « *mauvaise foi* » en droit des marques a été donnée par la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du 11 juin 2009 (CJUE, 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, Lindt & Sprüngli/Frans Hauswirth) (ci-après dénommé l'« arrêt GOLDHASE »). Dans cet arrêt, la Cour a considéré « *(…) que, aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, (…) la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents (…), et notamment :*

- *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 ;*
- *l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que*
- *le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé.* »

On peut déduire de l'arrêt GOLDHASE 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*.

Au point 46 de CJUE, 12 septembre 2019, « Koton », C-104/18, il a en résumé été considéré que le motif de nullité absolu de la mauvaise foi s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire de la marque a déposé la demande 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 de l'indication de l'origine.

27. Enfin, l'OBPI a jugé à juste titre (en renvoyant à la jurisprudence citée) que la Requérante doit démontrer la *mauvaise foi* et que cette *mauvaise foi* doit exister au moment de l'*enregistrement* de la Marque contestée.

La *bonne foi* est présumée jusqu'à preuve du contraire, ce qui signifie que la charge de la preuve incombe à la Requérante (Trib. UE, 13 décembre 2012, n° T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, pelicantravel.com/OHMI, considérant 57).

En revanche, 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 de la Requérante révèle un manque de logique commerciale dans le chef du demandeur. Dans ce cas, c'est le demandeur de la Marque contestée 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 (Trib. UE, 21 avril 2021, n° T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, Hasbro Inc./EUIPO, considérants 43-44).

28. Pour apprécier la mauvaise foi, le juge peut également se fonder sur des preuves postérieures à la date du dépôt de la demande, dès lors que ces preuves portent sur la demande voire sur l'usage de la marque contestée après la demande (cf. Trib. UE, 29 juin 2022, n° T-306/20, ECLI:EU:T:2022:404, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA/EUIPO, considérant 94).

B.2.2. Interprétation concrète du cadre légal à la lumière des circonstances de l'espèce

29. L'argument de la Défenderesse selon lequel la Requérante n'existait pas au moment de la demande de la Marque contestée et/ou qu'il n'y avait pas de relation entre elle et la Requérante à ce moment-là n'est pas convaincant. L'article 2.30bis CBPI ne prévoit aucune restriction quant à l'entité qui peut invoquer un défaut inhérent dans la demande de marque. La Requérante peut dès lors invoquer la mauvaise foi au moment de la demande de marque à l'égard de l'utilisateur antérieur (à l'époque) de la Marque contestée, même si celle-ci n'existait pas encore à ce moment-là.

30. Le comportement de G&W (tiers en l'espèce et utilisateur antérieur – voir le considérant 31 ci-dessous) ne suggère pas non plus une restriction de la capacité de la Requérante à fonder son action en nullité sur une prétendue mauvaise foi au moment de la demande. La Défenderesse déduit de ce comportement de G&W une « *autorisation* » de demande de marque dans le chef de G&W, mais la Cour ne partage pas ce point de vue pour les raisons suivantes :

- Les pièces ne contiennent pas de preuves suffisantes que G&W aurait donné une autorisation à la Défenderesse, préalablement à la demande de marque, pour procéder à la demande de la Marque contestée.
- Ainsi, il n'existe aucun échange écrit entre G&W et la Défenderesse qui démontrerait que G&W connaissait préalablement (ou aurait sollicité) la demande de la Marque contestée, ni aucun document interne relevant du droit des sociétés indiquant la connaissance (ou la sollicitation) de la demande de la Marque contestée.
- Le prétendu examen de marque (et la pièce sous-jacente) n'indique nullement que G&W était au courant de la demande et encore moins des résultats de cet examen. En effet, on peut raisonnablement s'attendre à ce que, si cette mission a été confiée en concertation avec G&W, une communication à ce sujet soit soumise (ne serait-ce que pour transmettre les résultats à G&W).
- La Défenderesse ne prouve pas suffisamment en droit la (date de la) signature valide du contrat de licence d'où, selon la Défenderesse, découlerait également l'autorisation de l'enregistrement de marque. Le contrat de licence indique certes la date de son envoi, mais la date de sa signature n'apparaît pas dans le document. Le fait que ce document aurait été signé le 30 octobre 2019 est à juste titre remis en question par la Requérante en soulignant l'absence de toute référence à ce sujet, que ce soit dans les contrats d'option, dans un quelconque courrier au curateur ou dans le courrier de sommation. Dans ce cadre, il convient également de noter qu'aucun courrier de résiliation de ce contrat de licence n'a été soumis.
- La déclaration soumise par M. Y. GAUTAM (pièce 3 de la Défenderesse) ne peut pas convaincre suffisamment la Cour. Tout d'abord, il y a un élément de collusion puisqu'il existe une relation directe entre la Défenderesse (et/ou son administrateur) et M. Y. GAUTAM (et/ou les sociétés dans lesquelles il est administrateur). En outre, la déclaration indique qu'il « *déclare* » que des discussions ont eu lieu concernant l'enregistrement de marque « *au nom de (la*

Défenderesse) et de nombreux autres sujets » (traduction libre), mais n'indique pas quelle décision a été prise par G&W. En ce qui concerne l'enregistrement proprement dit, il se contente d'indiquer que, « *à sa connaissance* », les administrateurs de G&W ont approuvé l'enregistrement de marque par la Défenderesse. Il est étonnant que M. Y. GAUTAM, en tant que co-administrateur de G&W, ne dispose d'aucune pièce opposable (document interne relevant du droit des sociétés ou communication formelle/informelle entre les administrateurs ou entre l'un des administrateurs et la Défenderesse) indiquant l'autorisation effective de l'organe d'administration de G&W concernant une décision aussi importante qu'un enregistrement de marque.

- Les circonstances factuelles susmentionnées ne peuvent être qualifiées d'actes convergents sur la base desquels l'inaction de G&W révèle un assentiment (lire « *autorisation* ») concernant l'enregistrement par la Défenderesse de la Marque contestée.

31. En ce qui concerne les critères de la mauvaise foi, il n'est pas contesté par les parties qu'il y a eu, dans le chef de G&W, un usage antérieur d'un signe similaire à la Marque contestée et que le Défenderesse en avait connaissance.

32. La Cour estime que la Requérante prouve suffisamment en droit qu'au moment de la demande de la Marque contestée, la Défenderesse avait l'intention de nuire à un tiers (l'utilisateur antérieur) en lui refusant l'usage ultérieur de la marque et, de ce fait, en lui interdisant l'accès au marché.

La Défenderesse attire l'attention sur l'octroi d'une licence gratuite d'une durée indéterminée (en renvoyant au contrat de licence contesté du 30 octobre 2019), mais la Cour ne peut pas suivre cette argumentation. En effet, ce contrat ne donne pas (ou du moins pas suffisamment) de certitude au licencié quant à ses droits d'usage dans le cadre du développement de son entreprise. Une licence qui peut être résiliée à tout moment et qui peut être soumise à une redevance (non prédéterminée) à tout moment n'est pas considérée comme un droit d'usage autorisé qui annule tout dommage éventuel dans le chef de l'utilisateur antérieur légitime.

33. Il n'y a pas non plus de logique commerciale (ou du moins pas de preuves juridiques suffisantes) *d'une part* dans le chef de G&W pour permettre qu'un tiers (la Défenderesse) procède à l'enregistrement de la Marque contestée, et *d'autre part* dans le chef de la Défenderesse elle-même pour procéder effectivement à l'enregistrement de marque.

L'affirmation de la Défenderesse, contenue non seulement dans ses arguments écrits mais aussi dans ses plaidoiries, selon laquelle il appartiendrait à la Requérante de prouver l'absence de logique commerciale dans son chef, n'est pas retenue. Si la Défenderesse soutient à juste titre que « *logique* » et « *mauvaise foi* » sont deux notions différentes, elle perd de vue que si la mauvaise foi est rendue suffisamment plausible en droit, cette plausibilité ne peut être tempérée que par le fait qu'il existe une « *logique commerciale* » dans le chef du demandeur de marque pour procéder à la demande de la Marque contestée.

En l'espèce, la Requérante fait valoir suffisamment d'éléments factuels et concordants (notamment l'absence d'instructions claires ou d'autorisation, de la part de l'utilisateur antérieur (G&W), de procéder à l'enregistrement de marque, et l'absence de droit d'usage valable, dans le chef de G&W, qui indiquerait la disponibilité continue de la Marque contestée dans la conduite des affaires de G&W) qui rendent la mauvaise foi plausible, de sorte que la Cour répartit la charge de la preuve entre les parties conformément à la jurisprudence citée (voir le considérant 27). Non seulement cette répartition de la charge de la preuve, mais aussi la capacité de la Défenderesse à prouver poussent cette dernière à apporter la preuve, sinon le début de la preuve, de la logique commerciale de la demande, faite en son nom, de la Marque contestée. Cette preuve, ou du moins ce début de preuve, d'une quelconque logique commerciale, dans le chef de la Défenderesse, pour procéder à la demande de la Marque contestée fait défaut.

34. Même si la Défenderesse ne présentera pas une telle logique commerciale dans son argumentation écrite, elle le fera en fin de compte lors de l'audience de plaidoirie. La Défenderesse soutiendra que la logique commerciale tient au fait que (i) vu que l'intention était éventuellement de s'étendre à la Belgique, (ii) mais vu qu'il n'a pas encore été décidé si une telle expansion serait réalisée sous *G&W België* ou sous *G&W Nederland*, il a été jugé approprié de charger la Défenderesse de demander la Marque contestée et en quelque sorte de la *« garer »* chez elle.

La Cour ne peut accepter cette logique commerciale pour les motifs suivants :

- On peut supposer que dans le cas où une telle décision serait prise au sein des organes d'administration de G&W, on pourrait en retrouver une trace écrite, idéalement dans des procès-verbaux de réunions, ou au moins dans des e-mails échangés entre les administrateurs/actionnaires de G&W. De telles pièces font défaut.
- À la connaissance de la Cour, il n'y a pas et il n'y a pas eu de *G&W België*, si bien que le choix entre *G&W België* et *G&W Nederland* semble très artificiel.
- Même en cas de décision de développer des activités en Belgique via une société tierce, rien n'empêchait G&W de procéder à une demande de marque (et de transférer des droits ou de les octroyer sous licence). En tout état de cause, elle était le premier utilisateur du signe et du nom commercial au Benelux.

35. La seule logique qui paraît raisonnable est que la Défenderesse semblait avoir l'intention de maintenir la Marque contestée en dehors de la procédure de faillite et de tirer un gain financier de l'usage antérieur de la société en faillite (c'est-à-dire G&W) au détriment de cette dernière et/ou, par extension, d'empêcher un éventuel repreneur des actifs de G&W de procéder à une relance à moins d'obtenir l'autorisation d'un gain financier pour la Défenderesse.

Une telle logique, certes financière, est incompatible avec la bonne foi et va à l'encontre de l'intention/l'objectif de base de l'indication de l'origine dans le cadre du droit des marques du Benelux. Pour prouver cette logique, la Cour renvoie à ce qui suit :

- Les contrats d'option signés entre la Défenderesse et PROUDLY VENTURES BV, en vertu desquels une relance n'est apparemment rendue possible que moyennant l'autorisation de la Défenderesse.
- Le courrier de sommation adressé à la Requérante pour lui ordonner, en tant que repreneur régulier des actifs de G&W (contenant le nom commercial mais aussi les droits d'usage antérieur de la Marque contestée), de céder le bénéfice et de cesser tout usage ultérieur.

36. En ce qui concerne les « *autres circonstances* » susceptibles de jouer un rôle dans l'appréciation de la mauvaise foi lors de l'enregistrement de marque, il convient de mentionner la fonction spécifique de la Défenderesse (et plus particulièrement de son administrateur : M. VANHUYNEGEM). Dans la déclaration de M. Y. GAUTAM (pièce 3 de la Défenderesse), que la Cour a remise en question concernant les preuves relatives à la connaissance et à l'autorisation de l'enregistrement de marque par la Défenderesse, il est indiqué qu'il « *s'est rendu tous les mois à Amsterdam pour conseiller et assister G&W* » (traduction libre). Il est surprenant qu'un tel conseiller ne connaisse pas les exigences du droit des sociétés nécessaires à la conclusion d'un contrat de licence valide, qui suppose une majorité des 2/3 du conseil d'administration et l'approbation de l'Assemblée générale.

L'affirmation selon laquelle un tel pouvoir décisionnel (et l'irrégularité de la licence) ne lui serait pas opposable est incompatible avec les tâches qu'a exercées la Défenderesse (ou du moins son administrateur).

B.2. Conclusion

37. À la lumière de l'appréciation qui précède, la Cour estime dès lors que l'OBPI a considéré à tort qu'il n'a pas été établi que la Défenderesse a déposé la demande de mauvaise foi et a rejeté à tort la demande en nullité, et qu'il convient de faire droit à la demande en nullité et radiation.

En tant que partie succombante, la Défenderesse est condamnée aux dépens tant de l'instance devant l'OBPI que du recours devant la Cour de Justice Benelux, estimés à 2.400 euros (4 points x 600 euros) pour la Requérante en ce qui concerne la procédure devant la Cour de Justice Benelux, calculés sur la base du Règlement de procédure.

C. DÉCISION

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

Annule la décision de radiation 3000266 du 18 octobre 2022 ;

Déclare nulle la marque verbale/figurative combinée VAN WONDEREN STROOPWAFELS (enregistrement Benelux 1400476), demandée le 9 août 2019 et enregistrée le 29 octobre 2019, pour les produits en classe 30 : Biscuits ; crêpes ; cupcakes ; gaufres ; pâte à tarte, et ordonne la radiation de son enregistrement ;

Condamne la Défenderesse au paiement des montants suivants à la Requérante :

- 1.420 euros pour la procédure menée devant l'OBPI,
- 2.400 euros pour la procédure menée devant la Cour de Justice Benelux.

Le présent arrêt a été rendu par S. Granata, premier vice-président, M.Y. Bonneur, juge suppléant, et A. Morocutti, juge suppléant.

Il a été prononcé à Luxembourg à l'audience publique du 6 février 2024 par Th. Schiltz, président, en présence d'A. Van der Niet, greffier, conformément à l'article 1.60, alinéa 2, du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux.