

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE****DECISION en matière de RADIATION****N° 3000582****Du 17 juin 2024****Requérant :** **S.A. LA PAIX DIEU**Rue Paix Dieu 2
4540 Amay
Belgique**Mandataire :** **Grégory Sorreaux**Place Poelaert 6
1000 Bruxelles
Belgique*contre***Défendeur :** **Brasserie Caulier, S.P.R.L.**Rue de Sondeville 134
7600 Peruwelz
Belgique**Mandataire :** **CALYSTA NV**Lambroekstraat 5 A
1831 Diegem
Belgique**Marque contestée :** **Enregistrement Benelux 1037336**

Paix Dieu

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 2 juin 2023, le requérant a introduit une demande de radiation en application de :
 - l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »), sur base du motif de nullité que la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi (article 2.2bis, alinéa 2, CBPI) ;
 - l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, sur base du motif de nullité que la marque contestée est descriptive (article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI) ;
 - l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, sur base du motif de déchéance que la marque contestée est trompeuse par l'usage qui en est fait (article 2.27, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI).
2. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 1037336, déposé le 31 juillet 2018 et enregistré le 6 novembre 2018, de la marque verbale « Paix Dieu ».
3. La demande de radiation est dirigée contre tous les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :
 - Cl 21 Verrerie, porcelaine et faïence; verres à bière; chopes à bière; pintes à bière.
 - Cl 29 Fromage; fromage affiné; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
 - Cl 32 Bières; boissons à base de bière; bières non alcoolisées.
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 8 juin 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 ensuite introduit leurs réactions. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (voir ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 17 octobre 2023.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du requérant

6. Le requérant établit que son fondateur et administrateur délégué, Monsieur Alain Labeye, entretient des liens importants avec le lieu géographique « Paix Dieu », de par sa famille, ses terres et son activité professionnelle. En 1997, un bail emphytéotique a été conclu avec la Région wallonne pour une durée de 99 ans sur une partie des bâtiments dont il est propriétaire. La Région wallonne exploite depuis lors une partie des bâtiments via un tiers, l'Institut du Patrimoine wallon (IPW), devenu ensuite l'Agence wallonne du Patrimoine, un organisme régional public wallon.

7. Monsieur Alain Labeye est l'un des descendants directs de la famille Labeye qui occupe depuis l'année 1898 l'Abbaye de la Paix Dieu et ses dépendances. Il a hérité de la propriété de l'Abbaye de la Paix Dieu et du domaine dont elle fait partie en 1990. En 1988, il a fondé la société requérante afin d'exploiter des activités touristiques et de location de salles au sein de l'Abbaye de la Paix Dieu. Depuis janvier 2000, de nombreuses manifestations sont organisées sur le site Paix Dieu, en collaboration avec le requérant. Le requérant a donc comme nom commercial et dénomination sociale « La Paix Dieu » et dispose des droits qui en découlent.

8. Le requérant explique que le défendeur est une brasserie qui produit des bières sous trois marques, à savoir « Bon secours », « StuuT » et « Paix Dieu ». Cette dernière bière est produite par le défendeur depuis qu'une convention a été conclue entre lui et l'IPW en date du 9 février 2010. En effet, l'IPW a procédé à un appel d'offres pour la production d'une bière qui serait commercialisée sous la marque « ancienne abbaye de la Paix Dieu » (marque Benelux 867934 enregistrée par l'IPW en 2009). Cet appel d'offre fut lancé et le contrat conclu sans en informer le requérant. Aucune disposition du bail emphytéotique ne permettait toutefois à la Région wallonne/l'IPW de déposer une marque contenant le nom de l'Abbaye de la Paix Dieu ou le nom « Paix Dieu » ou de permettre à un tiers d'exploiter une bière sous cette marque.

9. Le requérant découvrit finalement que le défendeur avait déposé la marque contestée. Or, le contrat conclu par le requérant n'autorisait pas à la Région wallonne ou un tiers (tel que l'IPW) à déposer une marque comprenant le nom « Paix Dieu », ni ne cédait au défendeur un tel droit dont il ne disposait pas. Même à supposer qu'un tel droit ait été consenti par le requérant dans le contrat conclu avec la Région wallonne, il ne l'était pas dans le contrat conclu entre l'IPW et le défendeur. La marque contestée, composée du lieu géographique « Paix Dieu », confère au défendeur un droit exclusif sur celle-ci. Ce droit ne peut être légitimé par les relations contractuelles entre le défendeur et l'IPW puisqu'il n'a pas été concédé au défendeur par le contrat conclu entre elle et l'IPW – et même s'il l'avait été, ce serait en violation du contrat de bail emphytéotique conclu entre l'IPW et le requérant.

10. Le requérant a appris l'existence de la marque contestée en 2022. Il a pris contact avec la Région wallonne ainsi qu'avec le défendeur mais est resté sans réponse pouvant justifier ces pratiques.

11. Le requérant rappelle les motifs sur lesquels cette demande de radiation est basée. Il explique, en ce qui concerne le motif de mauvaise foi, que le défendeur prétendrait en vain que cette action serait prescrite. La CBPI ne soumet la demande en radiation à aucune prescription. En outre, la mauvaise foi constitue une exception à la forclusion du demandeur en nullité pour tolérance (cf. article 2.30septies, CBPI), exception témoignant de la volonté du législateur de sanctionner la mauvaise foi de façon illimitée dans le temps.

12. Selon le requérant, le défendeur, en déposant la marque contestée, connaissait ou ne pouvait ignorer le véritable propriétaire de l'Abbaye de la Paix Dieu et la société portant ce nom, à savoir le requérant, qui exploite une activité économique sous ce nom au sein de l'Abbaye de la Paix Dieu. Le fait que l'Abbaye de la Paix Dieu appartienne à M. Labeye et que celle-ci soit exploitée par le requérant est une information publique, ainsi qu'il ressort notamment de la page Wikipédia consacrée à l'Abbaye ou du site www.paix-dieu.be. De plus, le défendeur a déposé la marque contestée en violation du contrat conclu entre lui et l'IPW. Ce contrat n'autorisait pas (et ne pouvait autoriser) qu'un quelconque droit exclusif sur le nom « Paix Dieu » soit obtenu par le défendeur par l'effet de l'enregistrement la marque contestée. Bien

qu'illécite, ce contrat conférait uniquement un droit d'usage, un droit de licence, au défendeur de la marque de l'IPW « Ancienne Abbaye de la Paix Dieu ». Toutefois, en violation de ce contrat, le défendeur a déposé la marque contestée. Une telle situation d'un licencié qui serait titulaire de la marque donnée en licence caractérise en elle-même la fraude du titulaire de la marque. En procédant au dépôt de la marque contestée le défendeur a voulu s'approprier, à titre de marque, un nom qui ne lui appartenait pas. Ceci revient à priver les tiers légitimes, comme le requérant, de l'usage du signe Paix Dieu. Il résulte des circonstances que le dépôt de la marque contestée a été effectué de mauvaise foi.

13. Le requérant argumente que la marque contestée doit également être déclarée nulle en ce qu'elle est composée exclusivement d'une indication de provenance géographique « Paix Dieu », correspondant à un lieu situé en Belgique, à savoir l'Abbaye de la Paix Dieu, ses dépendances et la rue dans laquelle elle est située, à savoir « rue de la Paix Dieu ». L'Office a déjà refusé, en raison de leur caractère descriptif, des marques en classes 29, 32 et/ou 33 portant sur des toponymes du Benelux. Le requérant cite quelques exemples. Il considère que la marque contestée est descriptive, et de ce fait, dépourvue de caractère distinctif. Selon le requérant, le nom « Paix Dieu » était déjà un lieu géographique déterminé et connu au Benelux au moment du dépôt de la marque contestée. De la bière avait précédemment été brassée dans l'Abbaye ; un fait que le défendeur utilise pour promouvoir sa propre bière. Il existe en l'espèce un lien suffisamment direct et concret entre les produits et la marque contestée pour considérer que le terme « Paix Dieu » pouvait servir, au moment du dépôt, comme indication de provenance ou de destination géographique des produits et que ladite marque présentait donc, pour les produits et services concernés, un caractère descriptif. Le fait que Paix Dieu soit un lieu géographique d'une étendue limitée n'enlève rien à l'intérêt général qu'il y a à en préserver sa disponibilité. Pour cette raison, le requérant considère que la marque contestée doit être déclarée nulle et radiée du registre.

14. Finalement, le requérant considère qu'au regard de l'usage qu'en fait le défendeur, il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée. Le requérant indique que le défendeur, titulaire indu de la marque « Paix Dieu », en fait un usage propre à induire les consommateurs en erreur, en particulier concernant la provenance géographique et la qualité des produits concernés. La qualité des produits est, dans le secteur alimentaire et brassicole, étroitement liée à leur origine géographique. En raison de la réputation dont bénéficient les bières d'abbaye en Belgique, le public s'attendra donc à ce que les bières proviennent de l'abbaye de la Paix Dieu, de même qu'elles présentent une qualité certaine. De plus, le défendeur accentue le lien avec l'Abbaye de la Paix Dieu en y faisant référence à de multiples reprises sur son site internet. Par ailleurs, sur les bouteilles de bières « Paix Dieu » est présente la marque collective « bière belge d'abbaye reconnue ». Le requérant explique qu'il s'agit d'une marque collective enregistrée par l'ASBL Brasseurs belges en 1999 et dont l'usage est réservé aux membres de la fédération « Brasseurs Belges » sous des conditions strictes. Or, dans le cas présent, plusieurs conditions ne sont pas remplies selon le requérant. Par l'utilisation illégitime de cette marque collective, le requérant est d'avis que le défendeur augmente le risque de tromperie du consommateur qui sera faussement rassuré sur la qualité de bière d'abbaye de la bière Paix Dieu alors qu'il ne s'agit pas d'une telle bière. Cette utilisation de la marque collective rend l'usage de la marque contestée, « Paix Dieu », d'autant plus trompeur conclut-il.

15. Par conséquent, selon le requérant la marque contestée est, par l'usage qui en est fait, trompeuse en raison 1) de sa référence à la provenance géographique des bières par leur commercialisation sous la marque « Paix Dieu », 2) des faux liens créés entre l'Abbaye de la Paix Dieu et ces bières par l'indication «

Abbaye cistercienne » sur ses bouteilles et par des mentions sur le site internet du défendeur, 3) de l'utilisation de la marque collective « bière belge d'abbaye reconnue » sans respecter les conditions d'usage.

16. En raison des motifs invoqués, le requérant demande à l'Office de déclarer fondée la demande en nullité ou déchéance de la marque contestée, de déclarer, en conséquence, la nullité ou, à tout le moins, la déchéance, de la marque contestée et la radier du registre Benelux, et enfin de mettre le montant de la taxe de la présente demande à la charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

17. Le défendeur explique qu'il est une brasserie wallonne qui produit des bières artisanales, dont ses bières à succès « Bon Secours » et « Paix Dieu ». Le succès de la bière Paix-Dieu est illustré par le volume croissant qui a décuplé entre 2013 (100.000 litres) et 2019 (1.000.000 litres). La bière Paix Dieu jouit d'une présence marquée en Belgique et en France et circule même à travers le monde entier, notamment au Japon et aux USA. En 2012, le défendeur a conclu un accord de collaboration avec Delhaize. Depuis, la bière Paix Dieu se trouve dans des enseignes telles que Albert Heijn, Auchan, Carrefour et Leclerc.

18. Le défendeur a commencé à produire sa bière Paix Dieu en 2010 dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut du Patrimoine Wallon (l'IPW), succédée par un décret wallon du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine (l'AWaP). Dans le cadre des missions décrétées de l'IPW et puis de l'AWaP, ces derniers ont été chargés de mettre en valeur certains sites régionaux. Un de ces sites est l'ancienne abbaye cistercienne Paix Dieu à Amay. Une partie importante de ce site a fait l'objet d'un projet de restauration et de réaffectation par la Région wallonne dans le cadre d'un bail emphytéotique conclu en 1997 entre Monsieur Alain Labeye, propriétaire des bâtiments, et la Région wallonne pour une durée de 99 ans. Ce bail comprend les anciens bâtiments conventuels, en excluant la ferme et l'infirmerie. L'AWaP et son Centre occupent une partie importante du site dont la fonction aujourd'hui s'ancre dans la promotion du patrimoine collectif. Le défendeur explique que les noms de domaines www.paixdieu.be et www.paix-dieu.be sont tous la propriété de l'IPW (aujourd'hui l'AWaP) et par conséquent l'AWaP a consenti à ce que le requérant utilise le nom de domaine www.paix-dieu.be afin d'offrir ses services de location de salles.

19. Dans le cadre de son intervention au sein de l'ancienne abbaye, l'IPW a lancé la création d'une bière sous la marque figurative « Ancienne abbaye de la Paix-Dieu ». Elle a ensuite souhaité concéder l'exploitation de cette bière et de la marque à un tiers. L'IPW a enregistré une marque figurative Benelux « Ancienne abbaye de la Paix-Dieu » et a ensuite lancé un appel à projets visant à sélectionner une brasserie destinée à concevoir une recette et commercialiser une bière sous la marque précitée. Une Convention de Partenariat entre l'IPW et le défendeur fut signée le 9 février 2010 pour une durée renouvelable de 30 ans. La marque figurative précitée arrivant à échéance, le défendeur a ensuite déposé la marque contestée.

20. Le requérant semble revendiquer des droits qui appartenaient, il y a deux siècles et demi, à l'abbaye de Paix Dieu et ses religieuses selon le défendeur. Le défendeur souligne que l'abbaye Paix Dieu a cessé d'exister à la suite de la Révolution française et que depuis environ 250 ans il n'y a plus d'abbaye Paix Dieu. Ce qu'il en reste aujourd'hui sont des bâtiments qui jadis constituaient l'abbaye et un lieu-dit « Paix Dieu » qui indique le site historique de l'abbaye disparue. Le lieu « Paix Dieu » est à la disposition non-exclusive de toute personne qui se réfère à cet endroit. C'est le cas pour le requérant, tout comme c'est le cas pour l'AWaP qui y exploite son Centre des Métiers du Patrimoine, et pour le défendeur qui, en accord

avec l'AWaP, promeut ce Centre en mettant sur le marché une bière Paix Dieu. L'acte notarié du bail emphytéotique établit une référence claire au lieu Paix Dieu, en décrivant le bail comme portant sur un "ensemble comprenant bâtiments ruraux, ruines, église, distillerie, moulin, tour, terrasse avec mur, jardin, étang et canal, sis rue Paix-Dieu 1 et en lieu-dit Paix-Dieu". Ainsi, l'unique droit que le requérant peut invoquer est son droit sur sa dénomination sociale et son nom commercial.

21. Le défendeur considère qu'il y a un dépôt légitime de la marque contestée dans le cadre du partenariat avec la région wallonne. Un nom commercial et une marque sont des droits distinctifs conférant des degrés de protection différents. La voie de l'article 2.2bis, alinéa 2, de la CBPI n'est pas ouverte pour le titulaire d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale.

22. La Convention de Partenariat entre l'AWaP et le défendeur ne fait aucune référence au requérant selon le défendeur. Il explique que ladite Convention mentionne même que « *parmi ses nombreuses missions décrétales, l'Institut du Patrimoine wallon a été chargé de la valorisation de certaines propriétés régionales dont l'ancienne abbaye cistercienne de la Paix-Dieu* ». Ainsi, le défendeur indique qu'il ignorait légitimement l'existence du requérant jusqu'à la réception de la mise en demeure en 2022 et n'a donc pas pu déposer la marque contestée avec une intention malhonnête vis-à-vis du requérant. Le défendeur fait observer que le requérant ne s'est pas opposé à des autres marques similaires du défendeur.

23. Même dans le cas où le défendeur aurait dû connaître l'existence du requérant, le dépôt de la marque contestée a été fait dans le cadre de la Convention de Partenariat et avec l'autorisation de l'AWaP. Le bail conclut entre le défendeur et la Région pour une période de 99 ans autorise l'AWaP à implanter ses bureaux et son Centre des Métiers du Patrimoine sur le site de l'ancienne abbaye de Paix Dieu et de promouvoir son Centre, notamment par la mise sur le marché d'une bière. Selon le défendeur, il y a un lien entre la bière et le lieu Paix Dieu, puisque la bière a pour objectif de promouvoir le Centre des Métiers du Patrimoine se situant à cet endroit. Selon le défendeur, vu l'ampleur des ventes, le requérant ne pouvait pas ignorer l'existence la bière Paix Dieu. Le requérant n'a jamais contesté le dépôt ou l'usage de la marque déposée par l'IPW en 2009, ni le dépôt ou l'usage de la marque verbale déposée par le défendeur en 2008. Contrairement à ce que le requérant prétend, le succès de la bière Paix Dieu ne date pas des années Covid mais bien avant.

24. Le défendeur explique qu'il n'a pas empêché le requérant d'utiliser son signe. Premièrement, il n'y a pas de concurrence entre les produits et services de la marque contestée et les produits et services du requérant. Le requérant avance qu'il a des droits sur le nom « La Paix Dieu ». Cependant, il n'a pas de marque antérieure à la marque Paix Dieu, mais invoque son nom commercial et sa dénomination sociale. Le défendeur poursuit en indiquant que le fait d'avoir une dénomination sociale/un nom commercial ne confère pas un droit sur une marque identique ou similaire. D'autant plus que le requérant n'inclut pas dans son objet social des activités de production de bières. Ainsi, les activités du requérant ne sont ni identiques, ni similaires aux produits pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée selon le défendeur. Il est également d'avis que l'existence de la dénomination sociale/nom commercial pour des produits et services non similaires à ceux pour lesquels le défendeur a souhaité déposer la marque litigieuse, n'est pas de nature à créer une confusion dans le chef du consommateur et n'empêche ainsi pas le défendeur à procéder à un dépôt de bonne foi. Deuxièmement, le défendeur ne s'est pas opposé à la marque du requérant et n'était donc pas de mauvaise foi lors du dépôt la marque contestée.

25. Au moment du dépôt de la marque Paix Dieu par l'IPW, le nom Paix Dieu était associé au lieu Paix Dieu, et non à la dénomination commerciale du requérant. Depuis lors, la notoriété du nom Paix Dieu a grandi. Le défendeur conclut qu'il n'y a pas question d'un dépôt de mauvaise foi.

26. Le défendeur explique ensuite que la marque contestée n'est pas descriptive. Une recherche sur Google sur l'appellation « PAIX DIEU » génère plus de 1.000 résultats. Une analyse des 50 premiers résultats révèle que 45 liens se rapportent à la bière du défendeur, alors que les 5 autres se rapportent au Centre de formation des Métiers de l'AWaP, à l'histoire de l'ancienne abbaye cistercienne de Paix Dieu ou aux salles que le requérant offre à la location. Le lieu « Paix-Dieu » ne peut donc être considéré comme un lieu clairement identifié et facilement identifiable, de nature à décrire l'origine des bières produites par le défendeur. Le défendeur explique que l'Office et l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) ont déjà enregistré des marques similaires. Selon lui, aux yeux des milieux intéressés, « Paix Dieu » ne présentait pas au moment du dépôt de la marque contestée, un lien avec les produits concernés. Le requérant essaie de soutenir que « Paix Dieu » était connu au moment du dépôt de la marque contestée par le fait que les religieuses de l'ancienne abbaye Paix Dieu avaient déjà, nécessairement avant la Révolution française, brassé de la bière. Même si c'était le cas il y a 250 ans (et sans doute uniquement pour leurs propres besoins), rien n'indique que cela aurait créé une réputation dont les milieux intéressés se souviendraient en 2009 et en 2018. Il faut donc débouter le requérant de sa demande sur ce motif selon le défendeur.

27. Finalement le défendeur considère que les droits sur la marque contestée ne sont pas déchués vu que ladite marque n'induit pas le public en erreur. La bière Paix Dieu est brassée par le défendeur sur base d'un partenariat avec l'AWaP pour promouvoir son Centre des Métiers du Patrimoine localisé dans les bâtiments de l'ancienne abbaye de Paix Dieu. En ce qui concerne l'usage de la marque collective « Bière Belge d'Abbaye reconnu » (BBAR) de l'asbl Brasseurs Belges, le comité ad hoc de l'asbl Brasseurs Belges a décidé en 2022 d'octroyer au défendeur le droit d'utiliser le logo BBAR. Rien n'indique que la présence de ces mentions induirait le public en erreur sur la qualité et la provenance géographique de la bière Paix Dieu. Il convient donc de débouter le requérant de sa demande basée sur ce motif.

III. Décision

A. Motifs de nullité absolue

28. Il est de jurisprudence constante que dans le cadre d'une demande de déclaration de nullité fondée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, la date pertinente aux fins d'examiner la conformité de la marque avec l'article 2.2bis CBPI est exclusivement celle du dépôt de la demande d'enregistrement.¹

29. Dans le cadre d'une procédure de nullité sur base de motifs absolus, la marque contestée bénéficie d'une présomption de validité et il appartient au requérant d'invoquer devant l'Office les éléments concrets qui mettent en cause sa validité.² L'Office limitera donc son examen aux motifs, arguments et preuves soumis par les parties (règle 1.37 iuncto règle 1.21, RE) et le principe du contradictoire s'applique (article 2.30ter, alinéa 1^{er}, CBPI).

¹ CJUE 23 avril 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225, point 39 (Flugbörse).

² CJUE 13 septembre 2013, T-320/10, ECLI:EU:T:2013:424, points 27-29 (Castel).

A.1 Motif énoncé à l'article 2.2bis, alinéa 2, CBPI – Mauvaise foi

A.1.1 Cadre juridique

30. 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.³

31. 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.⁴

32. 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.⁵

33. 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.⁶

34. 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.⁷

35. Conformément à la règle 1.31, RE, le requérant doit étayer sa demande en nullité avec des arguments et pièces. Le requérant qui invoque la nullité pour motif de mauvaise foi doit exposer les faits

³ CJUE 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 35 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*).

⁴ CJUE 27 juin 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, point 25 (*Malaysia Dairy*).

⁵ CJUE 29 janvier 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, point 74 (*Sky/SkyKick*).

⁶ CJUE 12 septembre 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, point 46 (*Koton*).

⁷ CJUE 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 53 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*) et CJBen 18 octobre 2022, C 2021/9 (*BOBO BIRD*).

et circonstances pertinent(e)s.⁸ La charge de la preuve de l'existence de la mauvaise foi incombe donc à la partie qui invoque ce motif de nullité.⁹ La bonne foi du défendeur est présumée jusqu'à preuve du contraire.¹⁰ 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.¹¹

A.1.2 Le cas d'espèce

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

37. L'existence de la mauvaise foi alléguée doit être démontrée à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, en l'espèce, le 31 juillet 2018.

38. Il ressort des arguments et des pièces du dossier que le nom de la marque contestée se réfère à une ancienne abbaye cistercienne de la Paix-Dieu, dont l'origine remonte déjà à l'année 1244. Un extrait du livre « LA PAIX-DIEU Abbaye cistercienne en Hesbaye », introduit par le requérant, expose la légende à l'origine du nom de l'abbaye :

En voici la légende : « ... Deux frères de la noble et ancienne famille de Corswarem étaient depuis longtemps divisés par une haine implacable et qui semblait ne devoir finir que par la mort de l'un ou de l'autre: l'une de ces frères, nommé Arnoul rencontra un jour l'autre dans ces lieux solitaires lorsqu'il s'y attendait le moins. La partie n'était pas égale: Arnoul était seul et sans armes et son frère pouvait aisément le sacrifier à son ressentiment. Mais Arnoul eut recours à la prière, et aient demandé la paix au nom de Dieu, il l'obtint. A peine fut-il sorti de ce péril qu'il songea à consacrer à Dieu le reste d'une vie qu'il n'avait conservée qu'en son nom: mais avant d'exécuter son dessein, il donna ses biens à sa mère à condition de bâtir un monastère au lieu même où était faite cette heureuse réconciliation en mémoire de laquelle, li le fit appeler la Paix-Dieu. Ses intentions furent remplies ; on bâtit un monastère et on y fit entrer des religieuses de la règle gouvernées par Madame de Wansoule, sœur du Grand-Prévôt qui est la vingt-neuvième. »

39. Le fondateur et administrateur délégué du requérant, Monsieur Alain Labeye, est le propriétaire de l'Abbaye de la Paix Dieu et du domaine dont il fait partie. Le requérant explique qu'il utilise comme nom commercial et dénomination sociale le nom « La Paix Dieu » depuis 1988. En 1997, Monsieur Alain Labeye a conclu un bail emphytéotique avec la Région wallonne sur une partie des bâtiments du site de l'abbaye et ce pour une durée de 99 ans. L'Office établit qu'il est noté dans l'acte notarié du bail emphytéotique que ce bail porte sur un « ensemble comprenant bâtiments ruraux, ruines, église, distillerie, moulin, tour,

⁸ CJBen 21 novembre 1983, A 82-6 (Cow Brand II).

⁹ 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).

¹⁰ TUE 23 mai 2019, T-3/18 et T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, point 34 (Ann Tailor).

¹¹ CJB (Deuxième Chambre) 6 février 2024, C 2022/23, point 27 (van Wonderen Stroopwafels).

terrasse avec mur, jardin, étang et canal, sis rue Paix-Dieu 1 et en lieu-dit Paix-Dieu ». La Région wallonne exploite depuis lors une partie des bâtiments via un tiers, l'Institut du Patrimoine wallon (IPW) devenu ensuite l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP). Dans le cadre d'une convention de partenariat avec l'IPW (succédé en 2017 par l'AWaP) et le défendeur, ce dernier a commencé à produire une bière Paix Dieu en 2010.

40. Le requérant fait valoir des droits sur le nom Paix Dieu sur base du fait qu'il est le propriétaire de l'Abbaye de la Paix Dieu et le titulaire du nom commercial La Paix Dieu, et qu'il l'était bien avant le dépôt de la marque contestée par le défendeur. Selon le requérant, en procédant au dépôt de la marque contestée, le défendeur a voulu s'approprier à titre de marque un nom qui ne lui appartenait pas, ce qui revient à priver le requérant de l'usage du signe Paix Dieu. En outre, d'après le requérant, le défendeur aurait également, en déposant la marque contestée, violé le contrat conclu entre lui et l'IPW puisque le contrat lui conférait seulement un droit d'usage (droit de licence) et non le droit d'obtenir des droits de marque sur ce nom.

41. L'Office rappelle que le droit de marque est obtenu par enregistrement, selon le principe du « first-to-file ». ¹² En vertu de ce principe, le droit de marque est accordé à la personne qui a été la première à déposer une demande d'enregistrement de marque, même si une autre partie peut démontrer un usage antérieur de la marque. La mauvaise foi est une exception à ce principe et vise à corriger les abus du système de dépôt. ¹³

42. L'Office constate que le requérant utilise le nom commercial La Paix Dieu pour l'exploitation des activités touristiques et la location de salles au sein de l'Abbaye de la Paix Dieu. Cet usage par le requérant, bien qu'il soit antérieur à la date de dépôt de la marque contestée, ne confère pas de droit exclusif au requérant sur le nom Paix Dieu. Le requérant n'a jamais procédé à l'enregistrement de ce nom en tant que marque. Un nom commercial n'octroie pas à son titulaire de droit exclusif sur ce nom, mais seulement un droit d'agir contre des noms qui prêtent à confusion. Dans le cadre de cette procédure seule la validité de la marque contestée devra être appréciée conformément à l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI. Il est hors de la compétence de l'Office de statuer sur la confusion entre un nom commercial et la marque contestée.

43. Le fait que le fondateur et administrateur délégué du requérant est le propriétaire de l'Abbaye de la Paix Dieu et du domaine dont il fait partie ne donne pas au requérant, de ce seul fait, des droits exclusifs sur le nom Paix Dieu.

44. Le requérant fait valoir que le défendeur, en déposant la marque contestée, connaissait ou ne pouvait ignorer le véritable propriétaire de l'Abbaye de la Paix Dieu et l'existence d'une société portant ce nom, à savoir le requérant, qui exploite une activité économique sous ce nom au sein de l'Abbaye de la Paix Dieu. L'Office établit que le requérant n'apporte pas de preuves pour soutenir cette thèse. Quoi qu'il en soit, la simple circonstance que le défendeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe au moment du dépôt de la marque contestée, qui peut être confondue avec ladite marque, ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence de la mauvaise foi du défendeur. ¹⁴

¹² Articles 2.2 et 2.19 CBPI.

¹³ Voir Tribunal La Haye BIBBY, 18 septembre 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9878, point 4.6, dans lequel le Tribunal fait référence à l'Exposé des motifs concernant la CBPI, sous 3a.

¹⁴ CJUE 27 juin 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, point 37 (Malaysia Dairy).

45. En ce qui concerne l'argument du requérant concernant la violation alléguée du contrat entre IPW (aujourd'hui AWaP) et le défendeur, l'Office établit que l'AWaP confirme dans une déclaration la légitimité du dépôt de la marque contestée : « *Par la présente, nous confirmons la légitimité du dépôt de cette marque Benelux, déposée dans le cadre de notre Convention de Partenariat et s'inscrivant dans la promotion de notre Centre des Métiers du Patrimoine, sis dans les bâtiments de l'ancienne abbaye de la Paix Dieu qui font l'objet d'un bail emphytéotique qui prendra fin en 2096* ». Par conséquent, il ne peut donc pas non plus en être déduit que le défendeur a eu un comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes .

46. Il suit de ce qui précède que le requérant n'a pas réussi à apporter la preuve de circonstances qui permettent de conclure que le défendeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.

A.2 Motif énoncé à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI – la marque est descriptive

A.2.1 Cadre juridique

47. Selon l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nulles si elles sont enregistrées : [...] c. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit.

48. Il est de jurisprudence constante que l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.¹⁵

49. Le libellé de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI montre qu'elle s'applique aux signes ou aux indications pouvant servir pour désigner (des caractéristiques) des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et ce même s'il existe des signes ou des indications plus usuel(le)s pour désigner les mêmes caractéristiques et quel que soit le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque.¹⁶

50. Le caractère descriptif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.¹⁷

A.2.2 Le cas d'espèce

51. Cette demande en radiation concerne tous les produits pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

- Cl 21 Verrerie, porcelaine et faïence; verres à bière; chopes à bière; pintes à bière.

¹⁵ CJUE 23 octobre 2003, C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579, point 31 (Doublemint) et CJUE 4 mai 1999, ECLI:EU:C:1999:230, point 25 (Windsurfing Chiemsee).

¹⁶ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, point 61 (Postkantoor).

¹⁷ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, point 75 (Postkantoor).

- CI 29 Fromage; fromage affiné; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
- CI 32 Bières; boissons à base de bière; bières non alcoolisées.

52. En l'espèce, l'Office établit que le public visé par les produits en cause est constitué du grand public.

53. Le requérant estime que la marque contestée doit être déclarée nulle en ce qu'elle est composée exclusivement d'une indication de provenance géographique « Paix Dieu », correspondant à un lieu situé en Belgique, à savoir l'Abbaye de la Paix Dieu, ses dépendances et la rue dans laquelle celle-ci est située, à savoir « rue de la Paix Dieu » (point 13).

54. L'Office constate que les indications de provenance géographique citées par le requérant concernent « l'Abbaye de la Paix Dieu » et « rue de la Paix Dieu ». Bien que l'Office puisse tenir compte de faits évidents et notoirement connus, il ne peut pas aller au-delà des motifs et arguments présentés par le requérant. L'Office ne peut donc pas simplement conclure sur base d'usage des termes « l'Abbaye de la Paix Dieu » et « Rue de la Paix Dieu » que le public pertinent percevra également « Paix Dieu » comme une référence à l'abbaye ou à la rue du même nom. Aucune pièce n'est produite démontrant la perception du public Benelux concernant le terme « Paix Dieu » seul.

55. Le requérant ne produit pas non plus de preuve démontrant que le public pertinent percevra les mots « Paix Dieu » comme descriptifs par rapport aux produits concernés. L'Office tient à remarquer à cet égard que, même si le public devait connaître « l'Abbaye de la Paix Dieu » et « rue de la Paix Dieu » comme des indications géographiques, il reste encore à voir si « Paix Dieu » seul serait également descriptif pour indiquer la provenance géographique des produits concernés.

56. Finalement, l'Office tient à souligner que les exemples de toponymes au Benelux produits par le requérant et déjà refusés par l'Office en tant que marques en classes 29, 32 et/ou 33 en raison de leur caractère descriptif, ne sont pas pertinents en l'espèce. Chaque marque doit être analysée suivant ses mérites propres, sur la base des règles juridiques en vigueur. Le simple fait que d'autres signes, éventuellement analogues, aient été enregistrés comme marque n'implique pas qu'il faille en faire de même avec la marque contestée. Cette approche découle de la jurisprudence constante.¹⁸

57. Pour ces raisons, l'Office conclut que le requérant n'a pas suffisamment démontré que la marque contestée se compose exclusivement de signes pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits concernés en classes 21, 29 et 32.

B. Motif de déchéance

B.1 Motif énoncé à l'article 2.27, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI - la marque contestée est trompeuse par l'usage qui en est fait

B.1.1 Cadre juridique

58. L'Office rappelle qu'en ce qui concerne le risque que la marque induise le public en erreur, est exigé qu'une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur moyen puisse

¹⁸ CJUE 12 février 2009, C-39/08 et C-43/08, ECLI:EU:C:2009:91 (Bild Digital).

être établi.¹⁹ Pour constater qu'une marque est susceptible d'induire le public en erreur, il faut prouver que la marque contestée constitue en elle-même un tel danger.

59. Dans le cadre de l'article 2.27, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI, le moment de l'appréciation du caractère trompeur ne concerne pas la situation au moment du dépôt de la marque, comme tel est le cas pour l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous g, CBPI, mais la situation après l'enregistrement de la marque en question.²⁰ La différence entre les articles concerne le moment de l'appréciation du caractère trompeur de la marque. Le concept de « tromperie » est par ailleurs identique dans les deux articles.

60. Il convient de vérifier si, après l'enregistrement de la marque contestée, une contradiction est apparue entre l'information véhiculée par la marque contestée et les caractéristiques des produits désignés dans l'enregistrement de la marque.²¹

61. Il ne peut y avoir tromperie que si l'indication des produits et/ou services est formulée de telle manière que l'usage non trompeur de la marque n'est pas garanti et qu'il existe un risque suffisamment grave que les consommateurs soient induits en erreur. Ce n'est que lorsque la marque crée une attente claire qui est indubitablement contraire, par exemple, au type, à la qualité ou à la provenance géographique des produits et/ou des services, qu'il y a un risque suffisamment sérieux que les consommateurs soient induits en erreur.

B.1.2 Le cas d'espèce

62. Cette demande en radiation concerne tous les produits pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

- Cl 21 Verrerie, porcelaine et faïence; verres à bière; chopes à bière; pintes à bière.
- Cl 29 Fromage; fromage affiné; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
- Cl 32 Bières; boissons à base de bière; bières non alcoolisées.

63. L'article 2.27, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI stipule que le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque risque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. Bien que cette énumération de caractéristiques ne soit pas exhaustive, il doit toujours y avoir tromperie sur les caractéristiques des produits et services concernés et non sur les caractéristiques du fournisseur de ces produits et services.

64. Le requérant considère que le défendeur fait un usage de la marque « Paix Dieu » propre à induire les consommateurs en erreur, en particulier concernant la provenance géographique et la qualité des produits concernés (voir point 14). En raison de la réputation dont bénéficient les bières d'abbaye en

¹⁹ TUE 14 mai 2009, T-165/06, ECLI:EU:T:2009:157, point 33 (Elio Fiorucci) ; et, par analogie, CJUE 30 mars 2006, C-259/04, ECLI:EU:C:2006:215, point 47 (Elizabeth Emanuel).

²⁰ TUE 29 juin 2022, T-306/20, ECLI:EU:T:2022:404, point 66 (La Irlandesa 1943).

²¹ TUE 27 octobre 2016, T-29/16, EU:T:2016:635, points 45-50 (Caffé Nero); TUE13 mai 2020, T-86/19, EU:T:2020:199, points 70-87 (Bio-Insect Shocker).

Belgique, le public s'attendra, selon le requérant, à ce que les bières proviennent de l'abbaye de la Paix Dieu, de même qu'elles présentent une qualité certaine. Par ailleurs, la marque collective « bière belge d'abbaye reconnue » est présente sur les bouteilles de bières « Paix Dieu ». Le requérant explique qu'il s'agit d'une marque collective dont l'usage est réservé aux membres de la fédération « Brasseurs Belges » sous des conditions strictes dont plusieurs ne sont pas remplies par le défendeur.

65. L'Office établit que l'argument du requérant selon lequel le défendeur induit les consommateurs en erreur, en particulier sur la provenance géographique et donc sur le fournisseur des produits visés par la marque contestée, ne témoigne pas d'une tromperie sur l'une des caractéristiques des produits tels qu'ils ont été enregistrés, susceptible d'entraîner l'annulation de la marque contestée. En outre, l'Office tient à remarquer que la marque contestée est « Paix Dieux » et non « Abbaye de la Paix Dieu ». Il n'est pas non plus certain que les consommateurs associent la marque contestée au requérant, et encore moins qu'ils soient induits en erreur quant à la provenance géographique des produits en cause. Une tromperie n'existe pas non plus dans la mesure où le défendeur n'aurait pas respecté les conditions applicables à une marque collective. Bien qu'un tel comportement, dans la mesure où il pourrait se produire en l'espèce, puisse être considéré comme déloyal, il ne constitue toutefois pas une tromperie sur l'une quelconque des caractéristiques des produits enregistrés susceptible d'induire les consommateurs en erreur.

66. Le requérant n'ayant pas démontré que la marque contestée est devenue trompeuse en raison de l'usage qui en est fait par le défendeur, la demande de déchéance de la marque contestée est rejetée.

C. Conclusion

67. L'Office conclut qu'il n'a pas été démontré que la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi, ni que la marque contestée est descriptive, ni que la marque contestée est devenue trompeuse par l'usage qui en est fait.

IV. CONSÉQUENCE

68. La demande de radiation portant le numéro 3000582 n'est pas justifiée.

69. La marque Benelux contestée 1037336 reste enregistrée.

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

La Haye, le 17 juin 2024



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier