

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/3/8

ARRET

En cause :

ALTUNIS-TRADING, GESTÃO E SERVIÇOS LDA

Contre :

HOTEL CIPRIANI S.P.A.

Langue de la procédure : le néerlandais

ARREST

Inzake:

ALTUNIS-TRADING, GESTÃO E SERVIÇOS LDA

Tegen:

HOTEL CIPRIANI S.P.A.

Procestaal: Nederlands

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
info@courbeneluxhof.int

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

DEUXIÈME CHAMBRE
C 2021/3/8

Arrêt du 15 février 2023

dans l'affaire C 2021/3

en cause

la société de droit portugais
ALTUNIS-TRADING, GESTÃO E SERVIÇOS LDA,
dont le siège est à Funchal, Madère, Portugal
requérante,
représentée par Mes T. Geerlof, S. Said et N. Moalim, avocats à Rotterdam,

contre

la société de droit italien **HOTEL CIPRIANI S.P.A.,**
ayant son siège à Venise, Italie,
défenderesse,
représentée par Mes M. Rieger-Jansen et N.Q. Dorenbosch, avocats à La Haye.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Par la requête, accompagnée d'annexes, parvenue le 10 février 2021 à la Cour de Justice Benelux (ci-après la Cour), la requérante a demandé à la Cour d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle – ci-après : l'Office – du 14 décembre 2020 (décision de radiation 3000060), dans la mesure où sur la demande, introduite par la requérante, de radiation de l'enregistrement international, avec désignation du Benelux, de la marque verbale HOTEL CIPRIANI (numéro de dépôt 533888) (ci-après la Marque) il a été décidé que l'enregistrement est maintenu pour certains services de la classe 42. Elle demande qu'il soit encore fait droit à la demande, qu'il soit dit pour droit que l'enregistrement de la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux, et que la marque, en vertu de l'article 2.27, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après la CBPI), soit radiée au Benelux pour tous les services de la classe 42, avec une condamnation de la défenderesse aux dépens du recours et de la procédure de radiation.

Par un mémoire en défense, accompagné d'annexes, la défenderesse a contesté la demande de la requérante et réclame que la décision de l'Office soit confirmée et que la demande en recours soit rejetée, avec une condamnation de la requérante aux dépens du recours.

Ensuite, la requérante et la défenderesse ont introduit respectivement un mémoire en réplique et une duplique, tous deux accompagnés d'annexes.

En application des articles 1.30 et 1.51 du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux (ci-après le Règlement), une procédure orale a eu lieu via une liaison vidéo et permis aux parties d'exposer leurs points de vue.

La langue de la procédure est le néerlandais.

Les faits et la procédure devant l'Office

1. Il est ressorti ce qui suit des pièces de la procédure et des allégations des parties.

1.1. La défenderesse exploite un hôtel appelé « Belmond Hotel Cipriani ». L'hôtel est situé sur l'île de la Giudecca à Venise (Italie). Giuseppe Cipriani, fondateur du célèbre « Harry's Bar », a décidé en 1956 de construire un hôtel pour les voyageurs de la « jet-set ». L'hôtel a attiré et attire toujours une élite de voyageurs, dont des personnes venant du Benelux. L'hôtel dispose de trois restaurants et de plusieurs bars.

1.2. La défenderesse est titulaire de l'enregistrement international 533888, avec désignation du Benelux, de la Marque, déposée le 3 mars 1988 et enregistrée pour les produits et services des classes 29, 30, 33 et 35 ainsi que de la classe 42 (de l'époque).¹

1.3. Le 20 novembre 2018, la requérante a introduit, conformément à l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous a de la CBPI, une demande de radiation de la Marque sur la base du motif de déchéance visé à l'article 2.27, alinéa 2 CBPI, à savoir qu'il n'y a pas eu d'usage sérieux de la marque conformément à l'article 2.23bis CBPI.

1.4. Par la décision du 14 décembre 2020, l'Office a partiellement fait droit à la demande de radiation et l'a partiellement rejetée. Pour le Benelux, l'enregistrement international 533888 a été déclaré déchu pour tous les produits et/ou services des classes 29, 30, 33 et 35 ainsi que pour les services *Étude de projets relatifs à des hôtels, restaurants et clubs* de la classe 42. L'enregistrement 533888 a été maintenu pour les *Services concernant les hôtels, la gestion d'hôtels et les réservations hôtelières ; restaurants, clubs, cafétérias et locaux de restauration publique ; approvisionnement ; services de bar* de la classe 42.

Aucune des parties n'a été condamnée aux dépens conformément à l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI.

Appréciation de la Cour

2. La demande en déchéance a été introduite en vertu de l'article 2.27, alinéa 2 CBPI, qui prévoit qu'une marque peut être déclarée déchue lorsqu'il n'y a pas eu d'usage sérieux de celle-ci en vertu de l'article 2.23bis CBPI. L'article 2.23bis, alinéa 1er est libellé comme suit, dans la mesure où cela est pertinent : *Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par le titulaire dans le territoire Benelux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues aux articles (...) 2.27, alinéa 2 (...), sauf juste motif pour le non-usage.*

¹ Maintenant, ces services pour lesquels la marque a été enregistrée dans cette classe ont été rangés dans la classe 43 de la Classification de Nice.

3. Vu que la demande en déchéance a été introduite le 20 novembre 2018, la défenderesse doit démontrer l'usage sérieux de la marque pendant la période allant du 20 novembre 2013 au 20 novembre 2018 (ci-après la période pertinente).

4. La seule question qui reste à trancher dans le cadre de ce recours est celle de savoir si la marque a fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux pendant la période pertinente pour les services concernant les hôtels, la gestion d'hôtels et les réservations hôtelières (ci-après services hôteliers) ; restaurants, clubs, cafétérias et locaux de restauration publique ; approvisionnement ; services de bar (ci-après services de restaurant et de bar) de la classe 42, vu que l'Office, jugeant que l'usage sérieux de la Marque pour ces services avait été suffisamment démontré, a maintenu dans cette mesure l'enregistrement et que seul un recours a été introduit contre cela. Aucun recours n'a été introduit contre la décision de déclarer l'enregistrement déchu et de le radier pour les autres produits et services pour lesquels la marque avait été enregistrée.

5. L'Office a, pour étayer son avis selon lequel il y a eu un usage sérieux au Benelux pendant la période pertinente pour les services susmentionnés, considéré ce qui suit :

43. Le matériel fourni et pris dans son ensemble montre qu'il existe un hôtel à Venise, Italie, qui est exploité sous le nom HOTEL CIPRIANI. En raison des célébrités qui y séjournent, le nom de l'hôtel apparaît dans les actualités et les articles de presse. Le matériel soumis fournit également des informations concernant l'usage de la marque en relation avec la fourniture de denrées alimentaires et de boissons. Les restaurants et les bars de l'hôtel CIPRIANI figurent dans les dépliants et les brochures et sont considérés – compte tenu de la réalité du marché telle qu'elle ressort des preuves soumises – comme accessoires aux services hôteliers².

44. Les listes expurgées des clients montrent clairement que les services hôteliers ont été proposés au public pertinent et utilisés par ce dernier au Benelux pendant la période pertinente. Par conséquent, l'Office estime que la marque HOTEL CIPRIANI a fait l'objet d'un usage sérieux pour les services suivants :

Classe 42 : Services concernant les hôtels, la gestion d'hôtels et les réservations hôtelières ; restaurants, clubs, cafétérias et locaux de restauration publique ; approvisionnement ; services de bar.

6. La requérante a contesté cet avis. Ses griefs sont dirigés, en ce qui concerne le maintien de l'enregistrement pour les *services hôteliers*, contre l'avis selon lequel, en résumé, du fait que les services hôteliers sont proposés à et utilisés par le public pertinent au Benelux pendant la période pertinente, un usage sérieux de la Marque au Benelux pour les services susmentionnés peut être admis. Elle indique que l'Office a donné une interprétation incorrecte de la notion d'usage sérieux au sens de l'article 2.23bis CBPI, car l'offre/la publicité à et l'utilisation par des consommateurs au Benelux n'entraînent pas dans ce cas d'usage sérieux au Benelux, parce qu'à cet égard, ce qui est exclusivement déterminant/le (seul) critère décisif, c'est la question de savoir si les services sont fournis au Benelux, ce qui n'est ici pas le cas vu que les services hôteliers ne sont fournis et ne peuvent être utilisés qu'en Italie. Pour cette raison, les preuves d'usage présentées ne sont pas pertinentes, selon la requérante. Elle conclut qu'il ne peut pas être question d'un usage sérieux d'une marque sur le territoire pertinent si la marque est utilisée pour des services liés à un hôtel ou autre établissement situé en dehors du territoire pertinent (ce qu'elle qualifie également d'aspect territorial du droit des marques). Elle invoque entre autres la décision de la Cour de Justice de l'Union

² Voir également TUE, HOTEL CIPRIANI, T-438/16, 1er mars 2018, ECLI:EU:T:2018:110, points 33 et 37.

européenne (ci-après la CJUE) du 19 décembre 2012 (relative à Leno Merken)³, selon laquelle l'usage d'une marque de l'UE dans un pays tiers situé en dehors de l'UE ne peut pas être pris en compte lorsque l'on juge s'il est question d'un usage sérieux, et les décisions de la chambre de recours de l'EUIPO du 8 octobre 2009 (relative à l'hôtel THE CARLYLE à New York)⁴ et du 27 novembre 2020 (relative aux hôtels THE STANDARD à New York, Los Angeles et Miami)⁵, ainsi que de la division d'annulation de l'EUIPO du 3 avril 2020 (relative au festival COACHELLA en Californie)⁶. Dans ces décisions, il a été jugé que l'usage de la marque dans des publicités, dans des offres adressées à des clients potentiels dans l'UE, dans des réservations effectuées par ces clients directement ou via des agences de voyages dans l'UE, dans un portail de réservation sur le site web du titulaire de la marque et, via ce site web, dans l'offre de services à et leur utilisation par des clients dans l'UE était insuffisant et non pertinent pour admettre un usage dans l'UE parce que les services ont été fournis en dehors de l'UE.

Lors de la procédure orale, la requérante a par ailleurs avancé pour la première fois que les preuves d'usage présentées, si elles sont bien pertinentes et peuvent être prises en considération, ne suffisent pas pour admettre un usage sérieux pour des services hôteliers au Benelux.

7. Pour les *services de restaurant et de bar*, ce qui a été indiqué concernant les services hôteliers s'applique mutatis mutandis, selon la requérante, alors qu'en outre, il ne ressort pas des preuves d'usage que ces services sont proposés et/ou promus au Benelux, ni que les services de restaurant et de bar de la défenderesse sont fournis sous la Marque. Elle indique que la Marque n'a pas du tout été utilisée (où que ce soit dans le monde) pour des services de restaurant et de bar, vu que seuls des services hôteliers sont fournis sous la Marque et que les restaurants sont exploités sous les noms ORO, CIP'S CLUB et PORTICCIOLO, et le bar sous le nom GABBIANO BAR.

8. La défenderesse a contesté les griefs et allégations de la requérante et s'est opposée aux moyens de défense présentés pour la première fois lors de la procédure orale.

9. La Cour considère ce qui suit sur le sujet.

10. C'est à la défenderesse de démontrer qu'elle a fait un usage sérieux de sa marque pendant la période pertinente sur le territoire du Benelux⁷.

11. 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 et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dans ce contexte, l'exigence d'un usage sérieux de la marque signifie que cette marque, telle qu'elle est protégée sur le territoire concerné, doit être utilisée publiquement et vers l'extérieur. L'usage de la marque ne doit pas toujours être quantitativement important pour être qualifié de sérieux. La notion d'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. L'usage de la marque en dehors du Benelux n'entraîne pas d'usage sérieux sur le territoire du Benelux.

³ CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, Leno Merken (§ 36 à 38 et 58).

⁴ Ch. Rec. OAMI 8 octobre 2009, affaire R 240/2009-4, Mascha & Regener/The Carlyle.

⁵ Ch. Rec. EUIPO 27 novembre 2020, affaire R 828/2020-5, Standard International/Asia Standard.

⁶ Division d'annulation 3 avril 2020, n° 30381, Bodegas Vinos De Leon/AEG Presents.

⁷ CJUE 22 octobre 2020, C-720/18 et 721/18, ECLI:EU:C:2020:854, Ferrari.

Le fait que l'usage en dehors du Benelux n'entraîne pas d'usage sérieux d'une marque au Benelux est toutefois, de l'avis de la Cour, indépendant de la question de savoir si l'usage de la marque au Benelux pour y attirer des clients pour des services fournis en dehors du Benelux peut entraîner un usage sérieux.

12. Pour évaluer s'il est question d'un usage sérieux, il faut également tenir compte du public auquel les services sont destinés et par qui ils sont utilisés. Il ressort des pièces soumises que les services hôteliers, de restaurant et de bar proposés par la défenderesse sont (très) chers et (de ce fait) exclusifs. Ces services sont dès lors destinés à et utilisés dans un marché de niche.

13. Le public pertinent pour les services hôteliers se compose d'une part des consommateurs du Benelux qui séjournent régulièrement dans les hôtels de la catégorie de prix la plus élevée, et qui mangent et boivent dans les restaurants et bars chics et chers, et d'autre part des agences de voyages et conseillers en voyages de luxe, qui servent les consommateurs susmentionnés et leur réservent à cet effet des hôtels. Dans sa réponse écrite introduite auprès de l'Office le 29 avril 2019 et soumise en tant qu'annexe 6, la requérante a reconnu qu'il est question d'un marché de niche ou, tout au moins, ne l'a pas contesté de manière motivée. Elle a en revanche contesté que les agences de voyages et conseillers en voyages de luxe relèvent du public pertinent, parce que les services s'adressent aux consommateurs finaux et que les agences de voyages et conseillers en voyages ne font eux-mêmes aucun usage de ces services. Toutefois, cela n'enlève rien au fait qu'ils réservent bien l'hôtel pour leurs clients et qu'ils le leur conseillent et proposent ; pour cette raison, ils font également partie du public pertinent. Il n'a pas été démontré que cela vaut aussi pour les services de restaurant et de bar proposés par la défenderesse. En ce qui concerne ces services, la Cour partira du principe que les consommateurs du Benelux susmentionnés constituent le public pertinent.

14. En ce qui concerne les décisions invoquées par la requérante, il convient de noter qu'un recours a été introduit auprès du Tribunal contre les décisions de la chambre de recours dans les affaires relatives à l'hôtel CARLYLE et aux hôtels THE STANDARD. L'affaire relative à l'hôtel CARLYLE a été réglée à l'amiable. Le 13 juillet 2022⁸, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours relative aux hôtels THE STANDARD. Il a considéré à cet égard que :

22 Par son premier grief, la requérante allègue que la chambre de recours a commis une erreur en excluant les éléments de preuve de l'usage de la marque contestée faisant état de publicités et d'offres à la vente destinées aux consommateurs de l'Union et en considérant que l'usage avait eu lieu en dehors du territoire de l'Union.

23 En particulier, la requérante avance que, afin d'établir que les actes publicitaires et d'offre à la vente de ses services ont lieu dans l'Union, il convient d'identifier si de tels actes d'usage d'une marque sont destinés aux consommateurs de l'Union. À cette fin, la solution retenue par la Cour dans les arrêts du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, EU:C:2010:740), du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), et du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a. (C-172/18, EU:C:2019:674), s'appliquerait par analogie. La requérante déduit de son application que la preuve de l'usage d'une marque par un site Internet qui, quand bien même serait-il accessible internationalement, est destiné aux consommateurs de l'Union, constitue un usage d'une marque au sein de ce territoire.

⁸ Tribunal 13 juillet 2022, T-768/20, ECLI:EU:T:2022:458.

24 L'EUIPO rejoint les allégations de la requérante en ce que la chambre de recours aurait, à tort, confondu le lieu de la prestation du service et le lieu de l'usage de la marque.

(...)

33 En l'espèce, dans un premier temps, il importe d'examiner l'appréciation selon laquelle, les services couverts par la marque contestée étant, en tout état de cause, fournis en dehors du territoire de l'Union, les éléments de preuve relatifs auxdits services ne sauraient être pertinents aux fins de l'établissement de l'usage sérieux de ladite marque.

34 À cet égard, d'une part, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré à tort que la marque contestée ne saurait d'emblée faire l'objet d'un usage sérieux dans l'Union, car les services hôteliers et auxiliaires de la requérante sont fournis aux États-Unis. En effet, ainsi que les parties le relèvent, la chambre de recours a commis une erreur en ne distinguant pas le lieu desdites prestations de services du lieu de l'usage de la marque. Seul ce dernier est concerné par l'examen de l'usage sérieux d'une marque de l'Union européenne.

35 Ainsi que la requérante le fait valoir en substance, l'usage d'une marque se manifeste par de multiples types d'actes et ceux pertinents afin d'établir son usage sérieux ne sauraient se limiter aux seuls actes de fourniture des produits ou des services qu'elle désigne. Notamment, il ressort de l'article 9, paragraphe 3, sous b) et e), du règlement 2017/1001 que, dans les conditions prévues par son paragraphe 2, le titulaire d'une marque de l'Union européenne peut interdire à un tiers de faire usage d'un signe dans la vie des affaires afin d'offrir des produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ainsi que d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité. Compte tenu des actes d'usage d'une marque reconnus par le règlement 2017/1001, tels que les actes de publicité et d'offre à la vente, dont la requérante se prévaut en l'espèce, ceux-ci sont donc pertinents aux fins de l'établissement de l'usage sérieux de la marque contestée pour autant qu'ils aient lieu sur le territoire pertinent.

36 D'autre part, certes, ainsi que l'a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, il résulte de la jurisprudence que, la notion d'usage sérieux dans l'Union impliquant l'utilisation de la marque dans l'Union, l'usage de cette marque dans des États tiers ne peut pas être pris en compte aux fins d'établir l'usage sérieux de ladite marque (arrêt du 19 décembre 2012, *Leno Merken*, C-149/11, EU:C:2012:816, point 38).

37 Cependant, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence que, compte tenu du fait que les services en cause sont fournis en dehors du territoire pertinent de l'Union, les actes d'usage de la marque contestée visant à promouvoir et à offrir à la vente de tels services ont nécessairement lieu en dehors dudit territoire.

38 En effet, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 31 ci-dessus, il suffit de constater qu'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 et des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Or, quand bien même la requérante fournirait des produits ou des services à l'extérieur de l'Union, il ne saurait être exclu que celle-ci fasse un usage de ladite marque visant à créer ou à conserver un débouché pour ces produits et services dans l'Union.

39 Au demeurant, une telle interprétation est corroborée par les lignes directrices de l'EUIPO. Celles-ci indiquent que, lorsque les produits ou les services couverts par la marque contestée sont fournis à l'étranger, comme des lieux de séjour pour vacanciers ou des produits particuliers, leur publicité peut être suffisante à elle seule pour constituer un usage sérieux [lignes directrices de l'EUIPO relatives à l'examen des marques de l'Union européenne, partie C (opposition), section 6 (preuve de l'usage), point 2.3.3.3 (usage dans la publicité)].

40 Dès lors, à l'instar des parties, il y a lieu de constater que reposait sur une prémisse erronée la conclusion de la chambre de recours par laquelle elle a exclu l'ensemble des éléments de preuve concernant les services hôteliers et auxiliaires de la requérante aux États-Unis.

(...)

45 Ainsi, il y a lieu de constater qu'aucun des motifs contenus dans la décision attaquée ne permet de conclure à l'exclusion des éléments de preuve de l'usage sérieux de la marque contestée faisant état de publicités et d'offres à la vente des services hôteliers et auxiliaires de la requérante situés aux États-Unis et destinés aux consommateurs de l'Union.

46 Il résulte donc de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d'illégalité.

15. La Cour partage ce jugement du Tribunal pour les motifs énoncés par ce dernier. Autrement dit, les griefs de la requérante contre la prise en compte des preuves d'usage au Benelux, et en particulier de la preuve de l'offre à et de l'utilisation par le public pertinent des services hôteliers, de restaurant et de bar au Benelux manquent en droit. Ces preuves d'usage doivent être prises en considération pour l'appréciation de la question de savoir s'il est question d'un usage sérieux.

16. La défenderesse a soumis les éléments de preuve suivants datant de la période pertinente, la majeure partie de ceux-ci ayant déjà été soumis auprès de l'Office⁹, pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée au Benelux :

1. Actualités et articles de presse sur l'hôtel Cipriani et sur des événements s'y étant déroulés, dont le mariage de George Clooney et Amal Alamuddin en septembre 2014, dans, entre autres, des journaux (quotidiens) néerlandais, belges et luxembourgeois, dont certains mentionnent également des services de bar et de restaurant fournis par/dans l'hôtel Cipriani ;

2. Google Analytics, dont les rapports montrent que, pendant la période pertinente, le site web de Cipriani a été consulté par 11.829 nouveaux utilisateurs en Belgique, 9.011 nouveaux utilisateurs aux Pays-Bas et 1.372 nouveaux utilisateurs au Luxembourg, ce qui a résulté en des réservations faites à l'hôtel Cipriani qui ont atteint un montant de 178.372,40 € pour la Belgique, de 84.098,20 € pour les Pays-Bas et de 38.556,40 € pour le Luxembourg ;

3. Listes expurgées et anonymisées des clients venant du Benelux, desquelles il ressort que ces derniers ont dépensé plus de 2,5 millions d'euros à l'hôtel Cipriani pendant la période pertinente ;

⁹ Soumis comme l'annexe 5 de la requête.

4. Imprimés des sites web des hôtels, y compris booking.com, trivago.nl, trivago.be, hotels.com, expedia.nl et expedia.be, desquels il ressort que ces derniers s'adressent (notamment) en particulier au public du Benelux, d'après la langue utilisée et les extensions .com, .nl et .be dans le nom de domaine, ces sites web permettant d'effectuer des réservations à l'hôtel Cipriani et mentionnant également des services de restaurant et de bar proposés par/dans l'hôtel ; il ressort d'un aperçu que la défenderesse a payé une commission à booking.com pour des réservations effectuées via ce site web ;
5. Critiques de clients venant du Benelux publiées (en néerlandais) sur Tripadvisor à propos de l'hôtel Cipriani, dans lesquelles il est également fait mention des services de restaurant fournis par/dans l'hôtel Cipriani, et à propos du « Cip's Club Belmont Hotel Cipriani » ;
6. Extraits de contrats conclus avec différents tours opérateurs au Benelux concernant l'offre et la vente de chambres à l'hôtel Cipriani ; il en ressort que ces tours opérateurs sont tenus de promouvoir l'hôtel Cipriani, entre autres en reprenant des photos de ce dernier dans leurs brochures et en décrivant les facilités, qu'ils reçoivent une licence non exclusive pour l'usage de la Marque, et qu'en tant que « distribution channels », ils font appel à des agents de voyage se trouvant au Benelux ;
7. Matériel promotionnel d'agents de voyage se trouvant au Benelux, dans lequel l'hôtel Cipriani est promu, et dans lequel il est également fait mention de services de restaurant et de bar fournis par/dans l'hôtel ;
8. Histoires sur l'hôtel Cipriani, selon lesquelles l'hôtel est recommandé par les (sites web des) journaux (quotidiens) néerlandais et belges De Telegraaf, Het Financieele Dagblad, # 59 Magazine et GrenzEcho, certains de ceux-ci recommandant également les services de restaurant et de bar de l'hôtel Cipriani, faisant que la défenderesse a organisé dans deux cas des nuitées à l'hôtel Cipriani pour des journalistes ;
9. Captures d'écran des pages Facebook et Instagram de l'hôtel Cipriani, lesquelles contiennent des mentions et photos de ce dernier, ainsi que le menu du bar de la piscine, qui mentionne « hotel CIPRIANI The Bar » et des plats proposés dans les restaurants (annexes 5 à 41b) ; il ressort d'aperçus soumis que ces pages sont également suivies par des followers venant du Benelux ;
10. Wayback Machine® montrant un instantané de la page web « belmont-hotel-cipriani/dining », sur laquelle les restaurants et bars Cip's Club, Giudecca 10, Oro Restaurant et Gabbiano Bar sont mentionnés ;
11. Wayback Machine® montrant un instantané de la page web « restaurant Oro menu », sur laquelle le menu de ce restaurant est représenté et sur laquelle il y a la mention HOTEL CIPRIANI (à la dernière page) ;
12. Wayback Machine® montrant un instantané des pages web « belmont-hotel-cipriani/occasions », « belmont-hotel-cipriani/wedding » et « belmont-hotel-cipriani/ocip », sur lesquelles des services hôteliers et de restaurant sont proposés et promus ;

13. Brochures en langue anglaise de l'hôtel Cipriani, dans lesquelles les restaurants de l'hôtel Cipriani sont également mentionnés et promus.

La défenderesse indique qu'il en ressort une promotion active de la Marque depuis et vers le Benelux, ainsi que la possibilité pour le public du Benelux de réserver les services hôteliers et de restaurant proposés sous la Marque via des sites web s'adressant au public du Benelux, et via des agences de voyage qui se trouvent au Benelux et qui font un usage de la Marque avec l'autorisation de la défenderesse. Elle indique que cela entraîne un usage sérieux de la Marque au Benelux pour des services hôteliers, de restaurant et de bar pendant la période pertinente.

17. La requérante indique (au point 5.15 de sa requête) que la défenderesse a visé, à l'aide de ces preuves d'usage, à démontrer les points suivants :

- la mention de l'hôtel Cipriani dans notamment des actualités, brochures et dépliants adressés et/ou diffusés (entre autres) au Benelux ;
- des informations sur l'hôtel Cipriani sur le site web (consultable également depuis le Benelux) et les canaux de médias sociaux de la défenderesse ;
- des données sur la consultation du site web de l'hôtel Cipriani par des utilisateurs d'internet établis au Benelux ;
- de la publicité faite par la défenderesse et/ou des tiers pour (notamment) l'hôtel Cipriani, adressée et/ou diffusée au Benelux ;
- le fait que des consommateurs du Benelux peuvent effectuer des réservations à l'hôtel Cipriani, notamment via le site web de la défenderesse, des sites de réservation de tiers (dont certains sont établis au Benelux) et des agents de voyage et autres intermédiaires se trouvant au Benelux (avec qui la défenderesse entretient éventuellement une relation commerciale) ;
- le fait que l'hôtel Cipriani a effectivement attiré des visiteurs venant du Benelux.

18. La requérante n'a pas contesté (à temps) de manière motivée l'authenticité des preuves d'usage et le fait que les circonstances mentionnées au considérant 17, indiquées par elle-même, sont à en déduire. Pour la première fois lors de la procédure orale, la requérante a contesté sur le fond plusieurs preuves d'usage spécifiques ou, à tout le moins, les conclusions en étant tirées, comme le chiffre d'affaires, le paiement d'une commission à des sites de réservation, certains contrats conclus avec des tours opérateurs parce qu'il manque une signature sur ceux-ci, et les contacts de la défenderesse avec des journalistes du quotidien De Telegraaf et de la revue # 59 Magazine, qui ont publié des articles promotionnel sur l'hôtel Cipriani. La défenderesse s'est opposée à la prise en compte de ces contestations, les qualifiant de tardives. Les nouveaux arguments ou moyens de défense avancés lors de la procédure orale ne sont, en règle générale, pas jugés recevables par la Cour, ce qui est également le cas ici, d'autant plus que les preuves d'usage concernées ont déjà été présentées auprès de l'Office. La Cour ne tient dès lors pas compte de ces contestations.

19. Sur la base de ce qui précède, la Cour part du principe que la requérante conteste uniquement qu'on puisse déduire des preuves d'usage un usage sérieux pour des services hôteliers au Benelux parce que l'hôtel se trouve à Venise et que les services sont fournis là-bas, si bien qu'il ne peut jamais être question d'un usage de la marque au Benelux. Vu que la Cour a rejeté ce principe, il est incontestablement établi que les circonstances décrites à cet égard ressortent des preuves d'usage. Abstraction faite de l'absence d'une contestation motivée sur ce point, la Cour estime qu'il ressort des preuves d'usage susmentionnées que la défenderesse a activement proposé et promu ses services hôteliers sous la Marque pendant la période pertinente, qu'elle les a fait proposer et promouvoir par des tiers ayant son autorisation au Benelux, et que ces services ont fait l'objet d'un usage par des consommateurs du Benelux et ont été réservés depuis le Benelux, en particulier via des sites web qui s'adressent (notamment) spécifiquement au Benelux. La Cour estime que les

preuves d'usage, considérées dans leur connexité, notamment en tenant compte du fait qu'il s'agit ici d'un marché de niche et d'un public spécifique, suffisent pour admettre qu'un usage sérieux a été fait de la Marque pour des services hôteliers au Benelux pendant la période pertinente. Cela vaut d'autant plus pour le public professionnel, composé d'agents de voyage et de tours opérateurs proposant des voyages de luxe.

20. Concernant l'usage de la Marque pour les services de restaurant et de bar, la requérante a indiqué qu'il n'est pas question d'un usage sérieux au Benelux pour ces services

- a. en raison de l'aspect territorial du droit des marques, ce qui implique qu'une marque ne peut jamais faire l'objet d'un usage sérieux au Benelux si les services sont fournis en dehors du Benelux ;
- b. parce que la Marque ne fait pas (que ce soit en Italie ou ailleurs dans le monde) l'objet d'un usage pour des services de restaurant, d'approvisionnement et de bar, vu que sous la Marque, seuls des services hôteliers sont fournis, les restaurants étant exploités sous les noms ORO, CIP'S CLUB et PORTICCIOLO, et le bar sous le nom GABBIANO BAR.
- c. parce qu'aucun usage sérieux de la Marque au Benelux pour des services de restaurant et de bar ne ressort des preuves d'usage.

21. La défenderesse a contesté ces allégations, comme abordé ci-après le cas échéant. Elle a invoqué l'arrêt rendu le 1^{er} mars 2018 par le Tribunal¹⁰ dans une procédure (d'opposition) entre les mêmes parties (et l'EU IPO), selon lequel il était question d'un usage sérieux de la marque de l'UE HOTEL CIPRIANI pour des services de restaurant et de bar.

22. Ci-dessous, la Cour abordera point par point les arguments de la requérante.

ad a.

23. Il ressort de ce qui a été considéré à cet égard concernant les services hôteliers que la Cour juge ce principe incorrect et que les preuves d'usage relatives à l'offre au et à l'utilisation par le public pertinent du Benelux des services peuvent être prises en compte et, si c'est suffisant, peuvent mener à la conclusion qu'il est question d'un usage sérieux au Benelux. Cet argument est donc rejeté.

ad b.

24. La défenderesse a soumis, en annexe à son mémoire en défense, des menus du Bar Gabbiano et des restaurants ORO et Cip's Club, dans lesquels la Marque est toujours mentionnée, parfois à plusieurs reprises. De plus, elle a soumis des exemples de l'usage de la Marque dans des restaurants, et ce, sur des meubles, des vêtements du personnel, des attributs des restaurants (ci-après les décorations de restaurant) et des bons pour boire et manger, sur lesquels figure la mention BELMONT HOTEL CIPRIANI. En outre, elle a invoqué les autres preuves d'usage présentées. Dans ces preuves d'usage datant de la période pertinente, la Marque est mentionnée pour les services hôteliers, mais aussi à plusieurs reprises concernant des services de restaurant et de bar fournis par/dans l'hôtel.

¹⁰ Tribunal 1^{er} mars 2018, T-438/16 ECLI:EU:T:2018:110, Althunis/EUIPO et Cipriani.

25. Sur la base des menus, bons et exemples des décorations de restaurant, il peut être conclu que les clients (potentiels) de ces restaurants et bars sont fréquemment confrontés à la marque HOTEL CIPRIANI. La Cour est, au même titre que le Tribunal dans son arrêt rendu le 1^{er} mars 2018¹¹, pour les motifs avancés par le Tribunal, d'avis que le public pertinent ou, à tout le moins, une partie pertinente de celui-ci, via toutes les preuves d'usage prises dans leur ensemble, établira un lien entre ces services et la marque de l'UE HOTEL CIPRIANI, et que cette marque a également fait l'objet d'un usage sérieux pour des services de restaurant et de bar. Le fait que les restaurants et le(s) bar(s) ont aussi chacun un nom qui leur est propre, et que ces signes font également l'objet d'un usage lié à la prestation de services par les restaurants/le(s) bar(s) concerné(s) n'empêche pas qu'il soit question d'un usage sérieux de la marque de l'UE HOTEL CIPRIANI pour les services fournis par ces restaurants et ce(s) bar(s). La Cour se rallie aux considérants suivants du Tribunal :

38 À cet égard, (...), la requérante [requérante dans le présent recours, Cour] n'a pas prouvé que le public pertinent considérerait que les services de restauration et de débit de boissons de l'intervenante [défenderesse dans le présent recours] étaient proposés sous les autres signes mentionnés au point 34 ci-dessus au détriment de la marque antérieure.

39 Au contraire, il ressort des documents mentionnés par la requérante que la marque antérieure est toujours indiquée en caractères gras et majuscules (...).

40 Selon la jurisprudence, il n'existe aucune règle en matière de marque de l'Union européenne obligeant à prouver l'usage de la marque antérieure de manière isolée, indépendamment de toute autre marque ou signe. Dès lors, il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l'objet d'un usage conjoint et autonome avec ou sans le nom de la société du fabricant (...) Ainsi, comme l'EUIPO l'a fait valoir, l'emploi conjoint du nom de la marque avec la marque antérieure ne saurait porter atteinte à la fonction d'identification remplie par la marque à l'égard des services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T-29/04, EU:T:2005:438, point 36).

41 C'est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à l'usage sérieux de la marque antérieure, y compris pour les services de « cafétérias, bars, approvisionnement ; livraison de boissons pour consommation immédiate ». (...)"

La Cour rejette dès lors l'argument selon lequel la Marque n'a jamais (où que ce soit dans le monde) fait l'objet d'un usage sérieux pour des services de restaurant et de bar.

ad c.

26. Seul le fait que le menu enfant date de la période pertinente ressort des (photos de) menus, bons et décorations de restaurant soumis(es). En outre, il n'apparaît pas que le public pertinent au Benelux ou, à tout le moins, une partie pertinente de celui-ci, a été confronté à ces preuves d'usage, si bien que la Cour ne tiendra pas compte de ces pièces pour répondre à la question de savoir si la Marque a fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux pendant la période pertinente pour des services de restaurant et de bar.

¹¹ Tribunal 1er mars 2018, T-438/16 ECLI:EU:T:2018:110, Altunis/EUIPO et Cipriani.

27. La Cour juge les autres preuves d'usage présentées insuffisantes pour démontrer que la Marque a fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux pour des services de restaurant et de bar. Certes, dans une partie des preuves d'usage qui s'adressent (notamment) spécifiquement au Benelux (comme les sites web de réservation ayant l'extension .nl ou .com mentionnés, les contrats conclus avec des tours opérateurs et agents de voyage ainsi que leur matériel promotionnel), il est fait mention des restaurants et bars de l'hôtel Cipriani, éventuellement en citant son nom, mais ces derniers sont désignés et présentés comme des installations faisant partie de l'hôtel et étant accessoires à celui-ci, si bien que, dans ce contexte, le public du Benelux ne percevra pas l'usage de la Marque comme un usage pour des restaurants et bars spécifiques. Les preuves d'usage mentionnées au considérant 16 sous 1 à 9 inclus ont également été présentées par la défenderesse auprès de l'Office en tant que « Proof of use - Class 42 Hotel Services ». En outre, il ne ressort pas de ces preuves d'usage que, via des sites web qui s'adressent (notamment) spécifiquement au Benelux ou via des agents de voyage se trouvant au Benelux, la possibilité est offerte de réserver les restaurants ou le(s) bar(s) depuis le Benelux. Il n'est pas concevable que ces activités promotionnelles effectuées au Benelux visent notamment à ce qu'un débouché soit créé et conservé depuis le Benelux et/ou par le public du Benelux pour les restaurants et bars en tant que tels. Les (deux) seules critiques publiées en néerlandais sur Tripadvisor (annexe 5.36) au sujet d'un restaurant de la défenderesse ne suffisent pas pour que le jugement soit différent ; il ne ressort pas qu'un usage du restaurant a été fait après une réservation effectuée depuis le Benelux ou à la suite d'une promotion faite au Benelux, alors qu'il ne ressort pas non plus de mention de la Marque dans les critiques.

28. Dans plusieurs preuves d'usage présentées (comme les sites web propres et pages Facebook/Instagram de la défenderesse ainsi que ses brochures), les restaurants sont bel et bien promus spécifiquement et/ou la possibilité est offerte de réserver les restaurants, mais ceux-ci ne s'adressent pas (notamment) spécifiquement au Benelux. C'est sur la base de ces preuves d'usage et de preuves d'usage telles que celles mentionnées au considérant 25 (bons, etc.) que le Tribunal, dans son arrêt susmentionné du 1^{er} mars 2018, a conclu que la marque de l'UE HOTEL CIPRIANI avait fait l'objet d'un usage sérieux pour des services de restaurant et de bar. Cependant, il s'agit ici de preuves d'usage ne portant (pratiquement) pas sur un usage au Benelux.

29. Compte tenu également de la récente décision du Tribunal de l'UE sur les hôtels THE STANDARD, la Cour ne voit aucune raison de poser, comme la requérante l'a demandé conditionnellement, des questions préjudicielles d'interprétation à la Cour de Justice.

30. Il découle de ce qui précède que la demande en recours, dans la mesure où elle porte sur la radiation des *services hôteliers*, sera rejetée. Dans la mesure où la demande en recours porte sur les *services de restaurant et de bar*, la décision contestée sera annulée, il sera tout de même fait droit à la demande de radiation, et la Marque sera déclarée déchue.

31. Les parties ayant été partiellement déboutées de part et d'autre, les dépens de la procédure en première instance ont à juste titre été compensés, et ceux du recours le seront également.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

annule la décision prise par l'Office dans la décision de radiation portant le numéro 3000060 du 14 décembre 2020 dans la mesure où l'enregistrement international 533888 a été maintenu pour les services suivants :

restaurants, clubs, cafétérias et locaux de restauration publique ; approvisionnement ; services de bar.

et statuant à nouveau dans cette mesure,

fait droit à la demande de radiation portant le numéro 3000060 et déclare l'enregistrement international 533888 déchu pour le Benelux pour les services suivants pour lesquels aucun usage sérieux n'a été démontré :

restaurants, clubs, cafétérias et locaux de restauration publique ; approvisionnement ; services de bar.

rejette la demande en recours pour le surplus ;

compense les dépens du recours, en ce sens que les parties supportent chacune leurs propres dépens

Le présent arrêt a été rendu par T. Schiltz, président, S. Granata, premier vice-président et A.D. Kiers-Becking, second vice-président; il a été prononcé à Luxembourg à l'audience publique du 15 février 2023, en présence d'A. van der Niet, greffier.