

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/3/8

ARREST

Inzake:

ALTUNIS-TRADING, GESTÃO E SERVIÇOS LDA

Tegen:

HOTEL CIPRIANI S.P.A.

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

ALTUNIS-TRADING, GESTÃO E SERVIÇOS LDA

Contre :

HOTEL CIPRIANI S.P.A.

Langue de la procédure : le néerlandais

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

TWEEDE KAMER
C 2021/3/8

Arrest van 15 februari 2023

in de zaak: C 2021/3

inzake

de vennootschap naar het recht van Portugal
ALTUNIS-TRADING, GESTÃO E SERVIÇOS LDA,
gevestigd te Funchal, Madeira, Portugal,
verzoekster,
vertegenwoordigd door mrs. T. Geerlof, S. Said en N. Moalim, advocaten te Rotterdam,

tegen

de vennootschap naar het recht van Italië **HOTEL CIPRIANI S.P.A.**,
gevestigd te Venetië, Italië,
verweerster,
vertegenwoordigd door mrs. M. Rieger-Jansen en N.Q Dorenbosch, advocaten te Den Haag.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Bij op 10 februari 2021 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft verzoekster het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 14 december 2020 (doorhalingsbeslissing 3000060), voor zover daarbij op de door verzoekster ingediende vordering tot doorhaling van de internationale inschrijving, met aanduiding van de Benelux, van het woordmerk HOTEL CIPRIANI (depotnummer 533888) (hierna: het Merk) beslist is dat de inschrijving blijft gehandhaafd voor een aantal diensten in klasse 42, te vernietigen. Zij verzoekt de vordering alsnog toe te wijzen en voor recht te verklaren dat de inschrijving van het merk niet normaal is gebruikt en het merk ex artikel 2.27, lid 2 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) door te halen in de Benelux voor alle diensten in klasse 42, met veroordeling van verweerster in de kosten van het beroep en de doorhalingsprocedure.

Bij verweerschrift, met producties, heeft verweerster het verzoek van verzoekster bestreden en gevorderd dat de beslissing van het Bureau wordt bekrachtigd en het verzoek in beroep wordt afgewezen, met veroordeling van verzoekster in de kosten van het beroep.

Vervolgens heeft verzoekster een memorie van repliek en verweerster een dupliek, beide met producties, ingediend.

Met toepassing van de artikelen 1.30 en 1.51 van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Reglement) heeft via een videoverbinding een mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij partijen hun standpunten hebben toegelicht.

De proceduretaal is Nederlands.

De feiten en de procedure bij het Bureau

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

1.1. verweerster drijft een hotel met de naam 'Belmond Hotel Cipriani'. Het hotel bevindt zich op het eiland Giudecca in Venetië (Italië). Giuseppe Cipriani, oprichter van de beroemde 'Harry's Bar' besloot in 1956 een hotel voor reizigers van "de jetsset" op te richten. Het hotel werd en wordt bezocht door een elitegroep van reizigers, waaronder uit de Benelux afkomstige personen. Het hotel beschikt over drie restaurants en meerdere bars.

1.2. Verweerster is houdster van de internationale merkinschrijving 533888, met aanduiding van de Benelux van het Merk, gedeponeerd op 3 maart 1988 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 33, 35 en (toenmalige) klasse 42¹

1.3. Op 20 november 2018 heeft verzoekster overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a van het BVIE een vordering ingediend tot doorhaling van het Merk wegens vervallenverklaring als voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, stellende dat geen normaal gebruik is gemaakt van het merk als bedoeld in artikel 2.23bis BVIE.

1.4. Bij beslissing van 14 december 2020 heeft het Bureau de vordering tot doorhaling deels toegewezen en deels afgewezen. De internationale inschrijving 533888 is voor de Benelux vervallen verklaard voor alle waren en/of diensten in de klassen 29, 30, 33 en 35 en voor de diensten *Projectstudies met betrekking tot hotels, restaurants en clubs* in klasse 42. De inschrijving 533888 is gehandhaafd voor de *Diensten met betrekking tot hotels, het beheer van hotels en reserveringen voor hotels; restaurants, clubs, cafetaria's en gelegenheden voor het openbaar verstrekken van voedsel en dranken; catering van voedsel en dranken; bardiensten* in klasse 42.

Geen van de partijen is in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Beoordeling door het hof

2. De vordering tot vervallenverklaring is ingesteld op grond van artikel 2.27, lid 2 BVIE, waarin is bepaald dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer er geen normaal gebruik van is gemaakt overeenkomstig artikel 2:23bis BVIE. Artikel 2.23bis, lid 1 luidt voor zover relevant:

Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in het Beneluxgebied geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de beperkingen en sancties van de artikelen (...) 2.27, lid 2 (...), tenzij er een geldige reden is voor niet-gebruik.

¹ Thans zijn deze diensten waarvoor het merk in deze klasse is ingeschreven ingedeeld in klasse 43 Nice-Classificatie.

3. Daar de vordering tot vervallenverklaring is ingediend op 20 november 2018 dient verweerster het normaal gebruik van het merk aan te tonen gedurende de periode van 20 november 2013 tot 20 november 2018 (hierna: de relevante periode).

4. In dit beroep is nog slechts de vraag aan de orde of het merk normaal in de Benelux gebruikt is in de relevante periode voor diensten met betrekking tot hotels, het beheer van hotels en reserveringen voor hotels (hierna: hoteldiensten); restaurants, clubs, cafetaria's en gelegenheden voor het openbaar verstrekken van voedsel en dranken; catering van voedsel en dranken; bardiensten (hierna: restaurant- en bardiensten) in klasse 42, nu het Bureau, oordelend dat normaal gebruik van het Merk voor die diensten voldoende was aangetoond, de inschrijving in zoverre heeft gehandhaafd en alleen daartegen beroep is ingesteld. Tegen de beslissing om de inschrijving vervallen te verklaren en door te halen voor de overige waren en diensten waarvoor het was ingeschreven is geen beroep ingesteld.

5. Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn oordeel dat sprake was van normaal gebruik in de Benelux in de relevante periode voor voormelde diensten het volgende overwogen:

43. Uit het verstrekte materiaal blijkt in zijn geheel beschouwd dat er een hotel is in Venetië, Italië, dat gedreven wordt onder de naam HOTEL CIPRIANI. Wegens zijn beroemde gasten wordt het hotel genoemd in nieuwsartikelen en persberichten. Het materiaal bevat ook informatie over het gebruik van het merk met betrekking tot de verstrekking van voedsel en dranken. De restaurants en bars van HOTEL CIPRIANI staan in de folders en brochures en worden - gelet op de marktrealiteit zoals die blijkt uit de overgelegde bewijzen - beschouwd als ondergeschikt aan de hoteldiensten².

44. Uit de bewerkte gastenlijsten blijkt duidelijk dat de hoteldiensten zijn aangeboden aan en gebruikt door het relevante publiek in de Benelux gedurende de relevante periode. Het Bureau is derhalve van oordeel dat het merk HOTEL CIPRIANI normaal is gebruikt voor de volgende diensten:

Klasse 42 Diensten met betrekking tot hotels, het beheer van hotels en reserveringen voor hotels; restaurants, clubs, cafetaria's en gelegenheden voor het openbaar verstrekken van voedsel en dranken; catering van voedsel en dranken; bardiensten.

6. Verzoekster heeft dat oordeel bestreden. Haar grieven richten zich wat betreft de handhaving van de inschrijving voor *hoteldiensten* tegen het oordeel dat, kort gezegd, op grond van de omstandigheid dat de hoteldiensten worden aangeboden aan en gebruikt door het relevante publiek in de Benelux in de relevante periode normaal gebruik in de Benelux van het Merk voor voormelde diensten kan worden aangenomen. Zij stelt dat het Bureau een verkeerde uitleg aan het begrip normaal gebruik als bedoeld in artikel 2:23bis BVIE heeft gegeven omdat het aanbieden aan/adverteren voor en gebruiken door consumenten in de Benelux in dit geval geen normaal gebruik in de Benelux oplevert omdat daarvoor uitsluitend bepalend/ het (enige) beslissende criterium is of de diensten worden verleend in de Benelux en dit niet het geval is omdat de hoteldiensten slechts worden verleend en kunnen worden gebruikt in Italië. Om die reden zijn de overgelegde gebruiksbewijzen niet relevant, aldus verzoekster. Zij concludeert dat van normaal gebruik van een merk in het relevante territoir geen sprake kan zijn indien het merk wordt gebruikt voor diensten gerelateerd aan een hotel of ander etablissement dat gevestigd is buiten het relevante territoir (door haar ook aangeduid als het territoriale aspect van het merkenrecht). Zij beroept zich

² Zie ook GEU, HOTEL CIPRIANI, T-438/16, 1 maart 2018, ECLI:EU:T:2018:110, punten 33 en 37.

onder meer op de uitspraak van het HvJEU van 19 december 2012 (inzake Leno-merken)³ waarin is beslist dat gebruik van het een Uniemerken buiten de EU in een derde land niet in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling of sprake is van normaal gebruik en op uitspraken van de Kamer van Beroep van EUIPO van 8 oktober 2009 (inzake Hotel THE CARLYLE in New York)⁴ en van 27 november 2020 (inzake THE STANDARD hotels in New York, Los Angeles en Miami)⁵ en van de Cancellation Division van EUIPO van 3 april 2020 (over het festival COACHELLA festival in Californië)⁶. In deze uitspraken is geoordeeld dat gebruik van het merk in advertenties, aanbiedingen gericht op potentiële klanten in de EU, reserveringen die door deze klanten direct of via reisbureaus in de EU werden gemaakt, een bookings portal op de website van de merkhouders en het aanbieden en gebruiken van diensten via die website aan en door klanten in de EU onvoldoende en irrelevant was om gebruik in de EU aan te nemen omdat de diensten werden verleend buiten EU.

Bij de mondelinge behandeling heeft verzoekster daarnaast voor het eerst aangevoerd dat de overgelegde gebruiksbewijzen, zo deze wel relevant zijn en in aanmerking kunnen worden genomen, onvoldoende zijn om normaal gebruik voor hoteldiensten in de Benelux aan te nemen.

7. Voor de *restaurant- en bardiensten* geldt hetgeen over de hoteldiensten is gesteld mutatis mutandis, aldus verzoekster, terwijl bovendien uit de gebruiksbewijzen niet blijkt dat deze diensten in de Benelux worden aangeboden en/of gepromoot en niet blijkt dat de restaurant- en bardiensten van verweerster worden verleend onder het Merk. Zij stelt dat het Merk helemaal niet (ergens te wereld) is gebruikt voor restaurant- en bardiensten, daar onder het Merk uitsluitend hoteldiensten worden verleend en de restaurants worden gedreven onder de namen ORO, CIP'S CLUB en PORTICCILO en de bar onder de naam GABBIANO BAR.

8. Verweerster heeft de grieven en stellingen van verzoekster bestreden en bezwaar gemaakt tegen voor het eerst bij de mondelinge behandeling aangevoerde stellingen/betwistingen.

9. Het hof oordeelt daarover als volgt.

10. Het is aan verweerster om aan te tonen dat zij haar merk in de relevante periode in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt⁷.

11. Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt. Het gebruik van het merk hoeft niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden aangemerkt. Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief

³ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, Leno-merken (par. 36-38 en 58).

⁴ KvB OAMI 8 oktober 2009, Case R 240/2009-4, Mascha & Regener/The Carlyle.

⁵ KvB EUIPO 27 november 2020, case R 828/2020-5, Standard International/ Asia Standard.

⁶ Cancellation Division 3 april 2020, no 30381, Bodegas Vinos De Leon/AEG Presents.

⁷ HvJEU 22 oktober 2020, C-720/18 en 721/18, ECLI:NLC: 2020:854, Ferrari.

aanzienlijk commercieel gebruik van het merk. Het gebruik van het van het merk buiten de Benelux levert geen normaal gebruik op in het Benelux gebied.

Dat gebruik buiten de Benelux geen normaal gebruik van een merk in de Benelux oplevert staat naar het oordeel van het hof echter los van de vraag of gebruik van het merk in de Benelux om klanten in de Benelux te werven voor diensten die buiten de Benelux worden geleverd normaal gebruik kan opleveren.

12. Bij de beoordeling of sprake is van normaal gebruik moet ook rekening worden gehouden met het publiek waarvoor de diensten bestemd zijn en door wie deze worden gebruikt. Uit de overgelegde stukken blijkt dat de hotel-, restaurant- en bardiensten die door verweerster worden aangeboden (erg) duur en (daardoor) exclusief zijn. Die diensten zijn dan ook bestemd voor en worden gebruikt in een nichemarkt.

13. Het relevante publiek voor de hoteldiensten bestaat uit enerzijds de Benelux-consument die regelmatig verblijft in de hotels van de hoogste prijsklasse en eet en drinkt in chique dure restaurants en bars en anderzijds uit luxe reisbureaus en reisadviseurs, die voormelde consumenten bedienen en in dat verband hotels voor die consumenten boeken. Dat sprake is van een nichemarkt is erkend door verzoekster in haar, als productie 6 overgelegde, schriftelijke reactie bij het Bureau van 29 april 2019, althans niet gemotiveerd betwist. Zij heeft wel betwist dat luxe reisbureaus en reisadviseurs tot het relevante publiek behoren, omdat de diensten zich richten op eindconsumenten en de reisbureaus en reisadviseurs zelf geen gebruik maken van deze diensten. Dat doet er echter niet aan af dat zij het hotel wel voor hun klanten reserveren en aan die klanten aanraden en aanbieden; om die reden behoren ook zij tot het relevante publiek. Niet aannemelijk is geworden dat dat ook geldt voor de restaurant- en bardiensten die verweerster aanbiedt. Voor wat betreft die diensten zal het hof uitgaan van voormelde Benelux-consument als het relevante publiek.

14. Wat de door verzoekster aangevoerde beslissingen betreft, zij erop gewezen dat tegen de beslissingen van de kamer van beroep in de zaken CARLYLE Hotel en THE STANDARD Hotels beroep is ingesteld bij het Gerecht. De zaak over het CARLYLE-hotel is geschikt. Het Gerecht heeft op 13 juli 2022⁸ de beslissing van de KvB over THE STANDARD hotels vernietigd. Het heeft daartoe overwogen:

22 By its first complaint, the applicant alleges that the Board of Appeal erred in excluding the evidence of use of the contested mark referring to advertisements and offers for sale aimed at consumers in the European Union and in finding that use had occurred outside the territory of the European Union.

23 In particular, the applicant submits that, in order to establish that the acts of advertising and offering of services for sale occurred in the European Union, it is necessary to identify whether such acts of use of a mark are targeted at consumers in the European Union. To that end, the solution adopted by the Court in the judgments of 7 December 2010, Pammer and Hotel Alpenhof (C-585/08 and C-144/09, EU:C:2010:740); of 12 July 2011, L'Oréal and Others (C-324/09, EU:C:2011:474); and of 5 September 2019, AMS Neve and Others (C-172/18, EU:C:2019:674), apply by analogy. The applicant infers from its application that proof of use of a mark by a website which, even if it were accessible internationally, is intended for consumers in the European Union, constitutes use of a mark within that territory.

⁸ Gerecht 13 juli 2022, T-768/20, ECLI:EU:T:2022:458.

24 EUIPO agrees with the applicant's claims in that the Board of Appeal wrongly confused the place of provision of the service with the place of use of the mark.

(...)

33 In the present case, in the first instance, it is necessary to examine the assessment that, since the services covered by the contested mark are, in any event, provided outside the territory of the European Union, the evidence relating to those services cannot be relevant for the purposes of establishing genuine use of that mark.

34 In that regard, first, it must be held that the Board of Appeal erred in finding that the contested mark could not immediately be put to genuine use in the European Union, because the applicant's hotel and ancillary services are provided in the United States. As the parties note, the Board of Appeal erred in not distinguishing between the place of those provisions of services and the place of use of the mark. Only the latter is relevant to examination of the genuine use of an EU trade mark.

35 As, in essence, the applicant is claiming, the use of a trade mark is demonstrated by multiple types of acts and those relevant for the purposes of establishing its genuine use cannot be limited solely to the acts of provision of the goods or services it covers. In particular, it is apparent from Article 9(3)(b) and (e) of Regulation 2017/1001 that, under the conditions set out in paragraph 2 thereof, the proprietor of an EU trade mark may prohibit a third party from using a sign in the course of trade in order to offer goods, put them on the market or stock them for those purposes under the sign, or from offering or supplying services under the sign, as well as from using the sign on business papers and in advertising. Taking account of the acts of use of a trade mark recognised by Regulation 2017/1001, such as the acts of advertising and of offering for sale, on which the applicant is relying in the present case, those acts are therefore relevant for the purposes of establishing genuine use of the contested mark in so far as they occur in the relevant territory.

36 Secondly, indeed as the Board of Appeal noted in the contested decision, it follows from the case-law that, since the concept of genuine use in the European Union involves use of the mark in the European Union, the use of that mark in third States cannot be taken into account for the purposes of establishing genuine use of that mark (judgment of 19 December 2012, *Leno Marken*, C-149/11, EU:C:2012:816, paragraph 38).

37 However, it cannot be inferred from that case-law that, given the fact that the services at issue are provided outside the relevant territory of the European Union, the acts of use of the contested mark seeking to promote and to offer for sale such services are necessarily taking place outside that territory.

38 As is apparent from the case-law referred to in paragraph 31 above, it is sufficient to state that there is genuine use of a trade mark where that mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods and services for which it has been registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services. Even if the applicant were to supply goods or services outside the European Union, it is conceivable that the applicant would make use of that mark in order to create or preserve an outlet for those goods and services in the European Union.

39 Moreover, such an interpretation is supported by EUIPO guidelines. Those state that, where the goods or services covered by the contested mark are provided abroad, such as holiday accommodation or particular products, advertising alone may be sufficient to amount to genuine use (EUIPO Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of use, paragraph 2.3.3.3 (use in advertising)).

40 Therefore, as the parties submit, the Court must hold that the Board of Appeal's finding by which it excluded all the evidence concerning the applicant's hotel and ancillary services in the United States was based on a false premise.

(...)

45 Thus it must be held that none of the grounds contained in the contested decision support the conclusion that the evidence of genuine use of the contested mark referring to advertisements and offers for sale of the applicant's hotel and ancillary services in the United States and targeted at consumers in the European Union is excluded.

46 Therefore it follows from the foregoing that the contested decision is unlawful.

15. Het hof deelt dit oordeel van het Gerecht op de door het Gerecht aangegeven gronden. Dit betekent dat de grieven van verzoekster tegen het in aanmerking nemen en meewegen van bewijzen van gebruik in de Benelux, en in het bijzonder het bewijs van het aanbieden aan en gebruiken door het relevante publiek in de Benelux van de hotel- restaurant- en bardiensten, falen. Deze gebruiksbewijzen moeten in aanmerking worden genomen voor de beoordeling of sprake is van normaal gebruik.

16. Verweerster heeft de volgende bewijsstukken uit de relevante periode, voor het grootste deel al bij het Bureau⁹, overgelegd om normaal gebruik van het bestreden merk in de Benelux aan te tonen:

1. Nieuwsartikelen en persberichten over het Hotel Cipriani en evenementen die daar hebben plaatsgevonden, waaronder het huwelijk van George Clooney en Amal Alamuddin in september 2014 in onder meer Nederlandse, Belgische en Luxemburgse (dag)bladen, in een aantal waarvan ook door/in Hotel Cipriani verleende restaurant- en bardiensten worden genoemd;
2. Google Analytics, waaruit blijkt dat in de relevante periode de Cipriani-website werd bezocht door 11.829 nieuwe bezoekers uit België, 9.011 nieuwe bezoekers uit Nederland en 1.372 nieuwe bezoekers uit Luxemburg, hetgeen resulteerde in reserveringen in Hotel Cipriani tot een bedrag van € 178.372,40 uit België, € 84.098,20 uit Nederland en € 38.556,40 uit Luxemburg;
3. Bewerkte geanonimiseerde gastenlijsten betreffende gasten uit de Benelux, waaruit blijkt dat hotelgasten uit de Benelux in de relevante periode meer dan 2,5 miljoen Euro in Hotel Cipriani besteedden;

⁹ Overgelegd als productie 5 bij het verzoekschrift.

4. Uitdraaien van hotelwebsites waaronder booking.com, trivago.nl, trivago.be, hotels.com, expedia.nl en expedia.be, waaruit blijkt dat deze (mede) in het bijzonder gericht zijn op het Benelux-publiek blijkens de gebruikte taal en de com-, nl- en be-extenties in de domeinnaam, via welke websites het Hotel Cipriani kan worden geboekt en waarbij ook melding wordt gemaakt van door/in het hotel aangeboden restaurant- en bardiensten; uit een overzicht blijkt dat verweerster een provisie aan booking.com heeft betaald voor boekingen via die website;

5. Reviews van gasten uit de Benelux (in het Nederlands) op Tripadvisor over Hotel Cipriani, waarin ook melding wordt gemaakt van de restaurantdiensten, verleend door/in Hotel Cipriani en over 'Cips Club Belmont Hotel Cipriani' op Tripadvisor;

6. Uittreksels uit contracten met verschillende touroperators in de Benelux betreffende het aanbieden en verkopen van kamers in Hotel Cipriani; hieruit blijkt dat zij verplicht zijn Hotel Cipriani te promoten onder meer door foto's van Hotel Cipriani in hun brochures op te nemen en de faciliteiten te beschrijven, dat zij een niet-exclusieve licentie krijgen voor het gebruik van het Merk en dat zij als 'Distribution Channels' gebruik maken van Travel agents in de Benelux;

7. Promotiemateriaal van Travel agents in de Benelux, waarin Hotel Cipriani wordt gepromoot en waarin ook melding wordt gemaakt van door/in het hotel verleende restaurant- en bardiensten;

8. Verhalen over Hotel Cipriani, waarin het hotel wordt aanbevolen in (websites van) Nederlandse en Belgische (dag)bladen De Telegraaf en Het Financieele Dagblad, # 59 Magazine en GrenzEcho, in een aantal waarvan ook de restaurant- en bardiensten van Hotel Cipriani worden aanbevolen en in verband waarmee door verweerster in twee gevallen voor journalisten overnachtingen in Hotel Cipriani werden georganiseerd;

9. Schermafbeeldingen Facebook- en Instagrampagina's van Hotel Cipriani, waarop Hotel Cipriani is vermeld en afgebeeld, alsmede het menu van de poolside bar, op welk menu 'hotel CIPRIANI The Bar' is vermeld en gerechten die in de restaurants worden aangeboden (productie 5-41b); uit overgelegde overzichten blijkt dat Hotel Cipriani op deze pagina's ook volgers uit de Benelux heeft;

10. Wayback Machine® webpagina 'belmont-hotel-cipriani/dining', waarop de restaurants en de bars Cip's club, Giudecca 10, Oro restaurant en Gabbiano Bar worden genoemd;

11. Wayback Machine webpagina's 'restaurant Oro menu', waarop het menu van dit restaurant is afgebeeld en waarop (op de laatste pagina) HOTEL CIPRIANI is vermeld;

12. Wayback Machine® webpagina 'belmont-hotel-cipriani/occasions en 'belmont-hotel-cipriani/wedding' en 'Belmont-hotel-cipriani/ocip', waarop hotel- en restaurantdiensten worden aangeboden en gepromoot;

13. Engelstalige brochures van Hotel Cipriani, waarin ook de restaurants in Hotel Cipriani worden genoemd en gepromoot.

Verweerster stelt dat hieruit blijkt van actieve promotie van het Merk vanuit en gericht op de Benelux, alsmede de mogelijkheid voor Benelux-publiek om de hotel- en restaurantdiensten die onder het Merk worden aangeboden te boeken via websites, gericht op het Benelux-publiek en via travel agencies in de Benelux die het Merk met toestemming van verweerster gebruiken. Zij stelt dat dit normaal gebruik in de Benelux van het Merk oplevert voor hotel, restaurant- en bardiensten in de relevante periode.

17. Verzoekster stelt (in punt 5.15 van haar verzoekschrift) dat verweerster met deze gebruiksbewijzen heeft beoogd de volgende punten aan te tonen:

- de benoeming van Hotel Cipriani in onder andere nieuwsartikelen, brochures en folders gericht op en/of verspreid in (onder andere) de Benelux;
- informatie over Hotel Cipriani op de (ook vanuit de Benelux te raadplegen) website en social media-kanalen van verweerster;
- gegevens inzake bezoek aan de website van Hotel Cipriani door internetgebruikers gevestigd in de Benelux;
- reclame door verweerster en/of derden gemaakt voor Hotel Cipriani (mede), gericht op en/of verspreid in de Benelux;
- het feit dat consumenten in de Benelux reserveringen kunnen plaatsen voor Hotel Cipriani, waaronder via de website van verweerster, boekingssites van derden (waarvan een deel gevestigd is in de Benelux) en via reisagenten en andere tussenpersonen gevestigd in de Benelux (met wie verweerster een eventuele commerciële relatie heeft);
- het gegeven dat Hotel Cipriani daadwerkelijk bezocht is door bezoekers uit de Benelux.

18. Verzoekster heeft de authenticiteit van de gebruiksbewijzen en dat daaruit de in rechtsoverweging 17 vermelde, door hem zelf gestelde, omstandigheden zijn af te leiden niet (tijdig) gemotiveerd betwist. Voor het eerst bij de mondelinge behandeling heeft verzoekster een aantal specifieke gebruiksbewijzen, althans de daaruit getrokken conclusies inhoudelijk betwist, zoals de omzet, de betaling van provisie aan boekingsites, een aantal contracten met touroperators omdat daarop een handtekening ontbreekt en de contacten van verweerster met journalisten van de Telegraaf en # 59 Magazine, die wervende artikelen over Hotel Cipriani hebben gepubliceerd. Verweerster heeft bezwaar gemaakt tegen het in aanmerking nemen van deze betwistingen, stellende dat deze tardief zijn. Nieuwe stellingen of verweren bij de mondelinge behandeling acht het hof in het algemeen niet toelaatbaar en dat geldt ook in dit geval, te meer nu de desbetreffende gebruiksbewijzen al bij het Bureau zijn overgelegd. Het hof laat deze betwistingen dan ook buiten beschouwing.

19. Op grond van het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat verzoekster uitsluitend betwist dat uit de gebruiksbewijzen normaal gebruik voor hoteldiensten kan worden afgeleid in de Benelux *omdat* het hotel zich bevindt in Venetië en de diensten daar worden geleverd, zodat nooit sprake kan zijn van gebruik van het merk in de Benelux. Nu het hof dit uitgangspunt heeft verworpen staat als onbetwist vast dat de hiervoor omschreven omstandigheden blijken uit de gebruiksbewijzen. Het hof is, ook afgezien van het ontbreken van een gemotiveerde betwisting op dit punt, van oordeel dat uit voormelde gebruiksbewijzen blijkt dat verweerster haar hoteldiensten onder het Merk in de relevante periode actief heeft aangeboden en gepromoot en doen aanbieden en promoten door derden met haar toestemming in de Benelux en dat deze diensten door Benelux-consumenten zijn gebruikt en ook vanuit de Benelux zijn gereserveerd, een en ander in het bijzonder via websites die (mede) specifiek op de Benelux zijn gericht. Het hof acht de gebruiksbewijzen in onderlinge

samenhang bezien, mede in aanmerking nemende dat het hier gaat om een nichemarkt en een specifiek publiek, voldoende om aan te nemen dat normaal gebruik is gemaakt van het Merk voor hoteldiensten in de Benelux in de relevante periode. Dat geldt te meer voor het professionele publiek, bestaande uit travel agents en touroperators die luxe reizen aanbieden.

20. Wat betreft het gebruik van het Merk voor *restaurant- en bardiensten* heeft verzoekster gesteld dat geen sprake is van normaal gebruik in de Benelux voor deze diensten

- a. vanwege het territoriale aspect van het merkenrecht, hetgeen meebrengt dat een merk nooit normaal in de Benelux kan worden gebruikt als de diensten worden verleend buiten de Benelux;
- b. omdat het Merk niet (ook niet in Italië of elders in de wereld) wordt gebruikt voor restaurant-, catering en bardiensten, daar onder het Merk uitsluitend hoteldiensten worden verleend en de restaurants worden gedreven onder de namen ORO, CIP'S CLUB, PORTICCIOLO en de bar onder de naam GABBIANO BAR.
- c. omdat uit de gebruiksbewijzen geen normaal gebruik in de Benelux van het Merk voor restaurant- en bardiensten blijkt

21. Verweerster heeft deze stellingen betwist, welke betwisting zo nodig hierna aan de orde zal komen. Zij heeft zich beroepen op de uitspraak van het Gerecht van 1 maart 2018¹⁰ in een (oppositie)procedure tussen dezelfde partijen (en het EUIPO), waarin het Gerecht heeft geoordeeld dat sprake was van normaal gebruik van het Uniemerkt HOTEL CIPRIANI voor restaurant- en bardiensten.

22. Het hof zal de argumenten van verzoekster hieronder puntsgewijs bespreken.

ad a.

23. Uit hetgeen hiervoor met betrekking tot de hoteldiensten is overwogen blijkt dat het hof dit uitgangspunt onjuist acht en dat de gebruiksbewijzen over het aanbieden van en het gebruiken door het relevante Benelux-publiek van de diensten in aanmerking kunnen worden genomen en, mits voldoende, kunnen leiden tot de conclusie dat sprake is van normaal gebruik in de Benelux. Dit betoog wordt dus verworpen.

ad b.

24. Verweerster heeft bij haar verweerschrift menukaarten overgelegd van Bar Gabbiano, en de restaurants ORO en Cip's Club, waarin steeds, soms meermaals, het Merk wordt genoemd. Voorts heeft zij voorbeelden overgelegd van het gebruik van het Merk in restaurants op meubilair, kleding van personeel en attributen van de restaurants (hierna tezamen ook: de restaurantaankleding) en bonnetjes voor eten en drinken, waarop BELMONT HOTEL CIPRIANI is vermeld. Verder heeft zij zich beroepen op de andere overgelegde gebruiksbewijzen. In die gebruiksbewijzen uit de relevante periode wordt het Merk voor de hoteldiensten, maar herhaaldelijk ook in verband met door/in het hotel verleende restaurant- en bardiensten genoemd.

¹⁰ Gerecht 1 maart 2018, T-438/16 ECLI:EU:T:2018:110, Althunis/EUIPO en Cipriani.

25. Uit de overgelegde menukaarten, bonnetjes en voorbeelden van de restaurantaankleding kan worden geconcludeerd dat de (potentiële) gasten van die restaurants en bars herhaaldelijk met het merk HOTEL CIPRIANI worden geconfronteerd. Het hof is met het Gerecht in zijn arrest van 1 maart 2018¹¹, op de door het Gerecht aangegeven gronden, van oordeel dat het relevante publiek, althans een relevant deel daarvan, door alle gebruiksbewijzen tezamen een verband zal leggen tussen die diensten en het Uniemerkt HOTEL CIPRIANI en dat dit merk ook normaal is gebruikt voor restaurant- en bardiensten. Dat de restaurants en bar(s) elk ook een eigen naam hebben en die tekens ook gebruikt worden in verband met de dienstverlening door de desbetreffende restaurants/bar, doet er niet aan af dat sprake is van normaal gebruik van het Uniemerkt HOTEL CIPRIANI voor de door die restaurants en bars verleende diensten. Het hof sluit zich aan de volgende overwegingen van het Gerecht:

38 *In that regard, (...), the applicant [verzoekster in dit beroep, hof] has not proved that the relevant public would consider that the intervener [verweerster in dit beroep]'s bar and restaurant services were offered under the other signs referred to in paragraph 34 above, at the expense of the earlier mark.*

39 *On the contrary, it is apparent from the documents referred to by the applicant that the earlier mark is always indicated in bold and in capitals (...)*

40 *According to the case-law, there is no rule in the EU trade mark system that obliges the opponent to prove the use of the earlier mark on its own, independently of any other mark or sign. Therefore, a case could arise where two or more trade marks are used jointly and autonomously, with or without the name of the manufacturer's company (...) Thus, as contended by EUIPO, joint use of the name of the mark with the earlier mark cannot undermine the function of the mark as a means of identifying the services at issue (see, to that effect, judgment of 8 December 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T-29/04, EU:T:2005:438, paragraph 36).*

41 *The Board of Appeal was thus fully entitled to find that there had been genuine use of the earlier mark, including for the services of 'cafeterias, bars, catering; delivery of beverages for immediate consumption'. (...)"*

Het betoog dat het Merk nooit (ergens ter wereld) normaal is gebruikt voor restaurant- en bardiensten wordt dan ook door het hof verworpen.

Ad c.

26. Van de in beroep overgelegde (foto's van) menukaarten, bonnetjes en restaurantaankleding blijkt slechts van het kindermenu dat dit dateert uit de relevante periode. Bovendien blijkt niet dat het relevante publiek in de Benelux, althans een relevant deel daarvan met die gebruiksbewijzen is geconfronteerd, zodat het hof deze stukken buiten beschouwing zal laten bij de beantwoording van de vraag of het Merk in de relevante periode de Benelux normaal is gebruikt voor restaurant- en bardiensten.

¹¹ Gerecht 1 maart 2018, T-438/16 ECLI:EU:T:2018:110, Althonis/EUIPO en Cipriani.

27. Het hof acht de overige overgelegde gebruiksbewijzen onvoldoende om aan te nemen dat het Merk normaal in de Benelux is gebruikt voor restaurant- en bardiensten. Weliswaar wordt in een deel van de specifiek (mede) op de Benelux gerichte gebruiksbewijzen (zoals de genoemde .nl en .com boekingswebsites, de contracten met touroperators en travel agents en hun promotiemateriaal melding gemaakt van de restaurants en bars in Hotel Cipriani, al dan niet met vermelding van de naam daarvan, maar zij worden als faciliteiten van en ondergeschikt aan het hotel vermeld en gepresenteerd, zodat het Benelux-publiek het gebruik van het Merk in die context niet zal opvatten als gebruik voor specifieke restaurants en bars. De in rechtsoverweging 16 onder 1 tot en met 9 genoemde gebruiksbewijzen zijn door verweerster bij het Bureau ook overgelegd als 'Proof of use - Class 42 Hotel Services'. Voorts blijkt uit die gebruiksbewijzen niet dat via (mede) specifiek op de Benelux gerichte websites of door travel agents in de Benelux de mogelijkheid wordt geboden om vanuit de Benelux de restaurants of bar(s) te reserveren. Niet valt aan te nemen dat deze promotieactiviteiten in de Benelux mede gericht zijn op het vinden en behouden van afzet vanuit de Benelux en/of door het Benelux-publiek voor de restaurants en bars op zichzelf. De enkele (twee) Nederlandstalige reviews op Tripadvisor (productie 5.36) over een restaurant van verweerster zijn onvoldoende om anders te oordelen; niet blijkt dat daarvan gebruik is gemaakt na een reservering vanuit de Benelux of naar aanleiding van promotie in de Benelux, terwijl bovendien niet blijkt dat in de reviews het Merk wordt genoemd.

28. In een aantal overgelegde gebruiksbewijzen (zoals de eigen websites en facebook/instagrampagina's van verweerster en haar brochures) worden de restaurants wel specifiek gepromoot en/of de mogelijkheid geboden de restaurants te reserveren maar deze zijn niet specifiek (mede) op de Benelux gericht. Het is op grond van die gebruiksbewijzen en gebruiksbewijzen zoals genoemd in rechtsoverweging 25 (bonnetjes etc) dat het Gerecht in haar voormelde uitspraak van 1 maart 2018 tot het oordeel kwam dat het Uniemerkt HOTEL CIPRIANI normaal was gebruikt voor restaurant- en bardiensten. Het gaat daar echter om gebruiksbewijzen die (vrijwel) geen betrekking hebben op gebruik in de Benelux.

29. Het hof ziet, ook gelet op de recente beslissing van het Gerecht over THE STANDARD-hotels, geen aanleiding om, zoals verzoekster voorwaardelijk heeft verzocht, prejudiciële vragen van uitleg aan het Hof van Justitie te stellen.

30. Uit het bovenstaande volgt dat het verzoek in beroep voor zover het betrekking heeft op doorhaling van *hoteldiensten* zal worden afgewezen. Voor zover het verzoek in beroep betrekking heeft op *restaurant- en bardiensten* zal de bestreden beslissing worden vernietigd en alsnog het verzoek tot doorhaling worden toegewezen en het Merk vervallen worden verklaard.

31. Daar partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld zijn de proceskosten in eerste aanleg terecht gecompenseerd en zullen deze ook in beroep worden gecompenseerd.

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer:

vernietigt de beslissing van het Bureau in de doorhalingsbeslissing nummer 3000060 van 14 december 2020 voor zover de internationale inschrijving 533888 is gehandhaafd voor de volgende diensten:

restaurants, clubs, cafetaria's en gelegenheden voor het openbaar verstrekken van voedsel en dranken; catering van voedsel en dranken; bardiensten.

en in zoverre opnieuw rechtdoende,

wijst de vordering tot doorhaling met nummer 3000060 toe en verklaart de internationale inschrijving 533888 vervallen voor de Benelux voor de volgende diensten waarvoor geen normaal gebruik is aangetoond:

restaurants, clubs, cafetaria's en gelegenheden voor het openbaar verstrekken van voedsel en dranken; catering van voedsel en dranken; bardiensten.

wijst het verzoek in beroep voor het overige af;

compenseert de kosten van het beroep, des dat partijen elk hun eigen kosten dragen

Dit arrest is gewezen door T. Schiltz, President, S. Granata, eerste vice-president, en A.D. Kiers-Becking, tweede vice-president; het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 15 februari 2023 in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet
Griffier



T. Schiltz
President