



## Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Sjette Afdeling)

29. juni 2017\*

»EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket CIPRIANI — ingen ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ingen tilsidesættelse af en ret til en kendt persons navn — artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009«

I sag T-343/14,

**Arrigo Cipriani**, Venedig (Italien), ved advokaterne A. Vanzetti, G. Sironi og S. Bergia,

sagsøger,

mod

**Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)** ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten,

**Hotel Cipriani Srl**, Venedig, først ved solicitor C. Hoole, derefter ved barristers T. Alkin og B. Brandreth, solicitors W. Sander, P. Cantrill, M. Pearce, A. Hall og A. Ward og endelig ved barrister B. Brandreth og solicitors A. Poulter og P. Brownlow,

angående en påstand om annulation af afgørelse truffet den 14. marts 2014 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 224/2012-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem Arrigo Cipriani og Hotel Cipriani,

har

RETTEN (Sjette Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, G. Berardis, og dommerne S. Papasavvas og O. Spineanu-Matei (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig I. Dragan,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. maj 2014,

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 26. september 2014,

\* Processprog: engelsk.

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. oktober 2014,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 14. januar 2015,

under henvisning til intervenientens duplik, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 9. april 2015,

under henvisning til ændringen af sammensætningen af Rettens afdelinger,

under henvisning til omfordelingen af sagen til Sjette Afdeling og til en ny refererende dommer,

under henvisning til foranstaltningerne med henblik på sagens tilrettelæggelse af 16. november 2016,

under henvisning til Rettens spørgsmål til sagsøgeren og besvarelsen af disse spørgsmål, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den 1. december 2016,

efter retsmødet den 23. januar 2017,

afsagt følgende

## **Dom**

### **Twistens baggrund**

- 1 I 1956 grundlagde Giuseppe Cipriani, der var far til sagsøgeren, Arrigo Cipriani, og en tredjemand Hotel Cipriani SpA, som er den retlige forgænger for intervenienten. I marts 1958 slog hotellet med navnet Cipriani dørene op.
- 2 I 1966 blev de kapitalandele i den retlige forgænger for intervenienten, som den tredjemand, der havde deltaget i selskabets grundlæggelse, besad, overført til Stondon, Ondale and Patmore Company Ltd.
- 3 I 1967 indgik Giuseppe Cipriani og Stondon, Ondale and Patmore Company en aftale, i henhold til hvilken alle kapitalandele i den retlige forgænger for intervenienten, som førstnævnte besad, blev overført til sidstnævnte (herefter »aftalen af 1967«). Den omtalte retlige forgænger fik ligeledes i henhold til den nævnte aftale tilladelse til at bruge navnet Cipriani på visse betingelser.
- 4 Den 12. december 1969 ansøgte den retlige forgænger for intervenienten om registrering af det italienske ordmærke CIPRIANI, der blev registreret den 9. december 1971 under nr. 254410, bl.a. for tjenesteydelser, som svarer til følgende beskrivelse: »hoteller, restauranter, barer, cafeterier, snackbarer og restaurationsvirksomhed«.
- 5 Den 1. april 1996 indgav den retlige forgænger for intervenienten en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1)).
- 6 Varemærket, der er søgt registreret, er ordtegnet CIPRIANI.

- 7 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 16, 35 og 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
- klasse 16: »tryksager, pap og varer heraf og billetter, aviser, tidsskrifter, brochurer, bøger og papirhandlervarer, skrivetøj, adressebøger og dagbøger, personlige aftalekalendere, fotografier og plakater, spillekort, lykønskingskort, postkort, kort og billeder«
  - klasse 35: »annonce- og reklamevirksomhed, salgsfremmende foranstaltninger, pr, marketing og salgsfremmende foranstaltninger, hoteldrift«
  - klasse 42: »hoteller, hotelreservation, restauranter, cafeteriaer, offentlige spisesteder, barer, catering, udbringning af drikkevarer til umiddelbar indtagelse«.
- 8 EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 26/1997 af 3. november 1997. Det ansøgte varemærke blev registreret den 9. juli 1998 under nr. 115824.
- 9 I 2006 blev intervenienten ved EUIPO registreret som indehaver af det anfægtede varemærke.
- 10 Den 31. juli 2009 indgav sagsøgeren en ugyldighedsbegæring til EUIPO vedrørende det anfægtede varemærke for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke det var blevet registreret. De ugyldighedsgrunde, der blev påberåbt til støtte for den nævnte begæring, var for det første dem, der er omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, for så vidt som EU-varemærket var blevet registreret i ond tro, og for det andet artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med artikel 8, stk. 3, i Codice della Proprietà Industriale (den italienske lov om industriel ejendomsret, herefter »CPI«), for så vidt som det nævnte varemærke krænkede retten til en kendt persons navn – nemlig navnet Cipriani – hvis omdømme er strengt tilknyttet sagsøgerens person, der er en kulturperson, hvis restaurationsvirksomhed er kendt verden over.
- 11 Ved afgørelse af 29. november 2011 afslog annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen. For det første fandt annullationsafdelingen, at denne skulle afvises, for så vidt som den var støttet på artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, med den begrundelse at en national retsinstans, der var kompetent på området for EU-varemærker, allerede havde truffet endelig afgørelse om det samme spørgsmål. For det andet fandt den, at sagsøgeren for så vidt angår hotel- og restaurationsydelser samt de tilknyttede tjenesteydelser indeholdt i klasse 42 bevidst havde tålt brugen af det anfægtede varemærke i mere end fem år som omhandlet i CPI's artikel 28. Annullationsafdelingen konkluderede, at ugyldighedsbegæringen med hensyn til de nævnte tjenesteydelser skulle forkastes, for så vidt som den var støttet på samme forordnings artikel 53, stk. 2, litra a). Hvad for det tredje angår de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 16 og 35, forkastede annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen, for så vidt som den var støttet på forordningens artikel 53, stk. 2, litra a), sammenholdt med CPI's artikel 8, stk. 3, med den begrundelse, at der ikke var sket en krænkelse af retten til sagsøgerens navn.
- 12 Den 27. januar 2012 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 over annullationsafdelingens afgørelse.
- 13 Ved afgørelse af 14. marts 2014 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Fjerde Appellkammer ved EUIPO afslag på sagsøgerens klage.
- 14 Hvad for det første angår ugyldighedsbegæringen, for så vidt som den var støttet på artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, konkluderede appellkammeret, at der ikke forelå ond tro. I denne forbindelse bemærkede det, at den retlige forgænger for intervenienten og derefter intervenienten selv havde været »direktør for [Hotel Cipriani]« siden 1960'erne, og at sidstnævnte var indehaver af det

italienske ordmærke CIPRIANI, der blev registreret den 9. december 1971 under nr. 254410 for varer og tjenesteydelser i klasse 29, 30, 32, 33 og 42 i Nicearrangementet. Appellammeret anførte, at dette varemærke ikke var blevet anfægtet af sagsøgeren. Det vurderede således, at ansøgningen om registrering af et EU-varemærke for aktiviteter, der er blevet udøvet lovligt i årevis, på ingen måde udgjorde en handling i ond tro. Appellammeret præciserede derudover, at dom af 9. december 2008 afsagt af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England & Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv., Det Forenede Kongerige) (herefter »dommen af 2008«), støttede sig på en udførlig, klar og overbevisende begrundelse, og at appellammeret foretog henvisning hertil, selv om denne nationale dom ikke var bindende.

- 15 For det andet afslog appellammeret ugyldighedsbegæringen, for så vidt som den var støttet på artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med CPI's artikel 8, stk. 3. For det første fandt det, at de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt, udelukkende bestod af dokumenter, hvori han var angivet med sit fornavn og efternavn sat sammen – dvs. Arrigo Cipriani – og at efternavnet Cipriani alene ikke var nok til at identificere den person, som de nævnte dokumenter henviste til. Heraf udledte appellammeret, at det anfægtede varemærke ikke krænkede sagsøgerens navn, idet denne eventuelt kunne have påberåbt sig navnet Arrigo Ciprianis omdømme. For det andet fandt det, at CPI's artikel 8, stk. 3, havde til formål at forebygge enhver utilbørlig udnyttelse af en almindeligt kendt persons navn og ikke kunne finde anvendelse, når ansøgningen om varemærkeregistrering var foretaget af en person, der bar samme navn. Idet den retlige forgænger for intervenienten imidlertid i den foreliggende sag var den lovlige retsefterfølger for Giuseppe Cipriani, der var sagsøgerens far, forelå den i CPI's artikel 8, stk. 3, omhandlede situation ikke. For det tredje havde sagsøgeren ikke godtgjort, om og på hvilken måde italiensk ret regulerede det tilfælde, hvor to personer har det samme efternavn, og det tilfælde, hvor det omhandlede navn var blevet kendt, efter at det anfægtede tegn var begyndt at blive benyttet i handelen.
- 16 For det tredje fandt appellammeret, at det følgelig ikke skulle undersøges, hvorvidt sagsøgeren havde tålt intervenientens brug af det anfægtede varemærke, eller hvorvidt hans ugyldighedsbegæring skulle afvises, for så vidt som spørgsmålet i forhold til intervenientens angivelige onde tro var genstand for en afgørelse, der havde fået retskraft, fordi det var blevet behandlet i dommen af 2008.

### Parternes påstande

- 17 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
  - Det anfægtede varemærke erklæres ugyldigt for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.
    - Subsidiært erklæres det anfægtede varemærke ugyldigt for alle andre varer og tjenesteydelser end »hoteller og hotelreservation«.
    - Mere subsidiært erklæres det anfægtede varemærke ugyldigt med hensyn til tjenesteydelser som »restauranter, cafeterier, offentlige spisesteder, barer, catering; udbringning af drikkevarer til umiddelbar indtagelse«.
    - Mest subsidiært hjemvises sagen til EUIPO, således at sidstnævnte kan erklære varemærket ugyldigt.
  - Sagsøgeren tilkendes samtlige sagsomkostninger i forbindelse med den foreliggende sag.

18 EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande for Retten:

- Frifindelse.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

### **Retlige bemærkninger**

19 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført to anbringender, hvoraf det første vedrører tilsidesættelsen af artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med CPI's artikel 8, stk. 3, og det andet vedrører tilsidesættelsen af samme forordnings artikel 52, stk. 1, litra b).

20 Retten mener, at det andet anbringende skal efterprøves først.

### ***Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009***

21 Sagsøgeren mener, at den anfægtede afgørelse er fejlagtig, for så vidt som appelkammeret konkluderede, at der ikke forelå ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.

22 EUIPO og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.

23 Det skal bemærkes, at EU-varemærkesystemet bygger på det princip, der fremgår af artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, hvorefter den første ansøger tildeles en eneret. I henhold til dette princip kan et varemærke kun registreres som EU-varemærke, for så vidt som et ældre varemærke ikke er til hinder herfor, uanset om der er tale om navnlig et EU-varemærke, et varemærke, der er registreret i en medlemsstat eller hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret, et varemærke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat, eller et varemærke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i Den Europæiske Union. Med forbehold for en eventuel anvendelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 er den omstændighed alene, at tredjemand har brugt et ikke-registreret varemærke, derimod ikke til hinder for, at et identisk eller lignende varemærke registreres som EU-varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art (jf. dom af 11.7.2013, SA.PAR. mod KHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, præmis 17 og den deri nævnte retspraksis, og af 28.1.2016, Gugler France mod KHIM – Gugler (GUGLER), T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, præmis 70).

24 Anvendelsen af dette princip er bl.a. nuanceret af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, i medfør af hvilken et EU-varemærke må erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til EUIPO eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af varemærket var i ond tro. Det påhviler indgiveren af ugyldighedsbegæringen, som ønsker at støtte sig på denne grund, at godtgøre tilstedeværelsen af de omstændigheder, der gør det muligt at fastslå, at indehaveren af et EU-varemærke var i ond tro i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette (jf. dom af 26.2.2015, Pangyrus mod KHIM – RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:115, præmis 63 og den deri nævnte retspraksis).

25 Begrebet ond tro, der fremgår af artikel 52, stk. 1, litra b) i forordning nr. 207/2009, er ikke defineret, afgrænset eller blot beskrevet på nogen måde i lovgivningen (dom af 1.2.2012, Carrols mod KHIM – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, præmis 44).

- 26 Det skal bemærkes, at Domstolen i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), gav flere præciseringer vedrørende måden, hvorpå begrebet ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes.
- 27 Ifølge Domstolen skal der med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro hos ansøgeren, som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et tegn som EU-varemærke, og navnlig for det første den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst én medlemsstat bruger et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret, for det andet ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge tegnet, og for det tredje den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er søgt registreret, nyder (dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 53).
- 28 Det fremgår af den formulering, som Domstolen anvendte i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 53), at de faktorer, der er opregnet deri, kun er illustrationer blandt en række forhold, der kan tages i betragtning med henblik på at afgøre, om en ansøger om registrering eventuelt var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen (jf. dom af 26.2.2015, COLOURBLIND, T-257/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:115, præmis 67 og den deri nævnte retspraksis).
- 29 Det må således antages, at der inden for rammerne af den helhedsvurdering, der foretages i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, ligeledes kan tages hensyn til oprindelsen af det omtvistede tegn, brugen af det siden dets etablering, den forretningsmæssige logik, der ligger til grund for indgivelsen af ansøgningen om registrering af tegnet som EU-varemærke, samt tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for denne indgivelse (jf. dom af 26.2.2015, COLOURBLIND, T-257/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:115, præmis 68 og den deri nævnte retspraksis; jf. ligeledes i denne retning dom af 11.7.2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, præmis 23).
- 30 Det er bl.a. i lyset af de ovenstående betragtninger, at lovligheden af den anfægtede afgørelse skal kontrolleres, for så vidt som appelkammeret konkluderede, at der ikke forelå ond tro på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
- 31 Det skal indledningsvis bemærkes, at det er ubestridt, at tilstedeværelsen af den angivelige onde tro skulle godtgøres på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke – dvs. den 1. april 1996 (herefter »den relevante dato«).
- 32 Nærværende anbringende består i det væsentlige af to led om for det første den kortfattede karakter af begrundelsen for den anfægtede afgørelse i forhold til analysen af ugyldighedsbegæringen i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og for det andet om appelkammerets fejlagtige vurdering med hensyn til tilstedeværelsen af ond tro hos den retlige forgænger for intervenienten.

***Det første led om den kortfattede karakter af begrundelsen for den anfægtede afgørelse i forhold til analysen af ugyldighedsbegæringen i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009***

- 33 Idet sagsøgeren har påberåbt sig den kortfattede karakter af begrundelsen for den anfægtede afgørelse i forhold til analysen af ugyldighedsbegæringen i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, skal det bemærkes, at selv hvis en sådan kortfattet karakter anerkendes, kan denne ikke medføre, at den anfægtede afgørelse ikke er tilstrækkeligt begrundet.

- 34 Det skal nemlig bemærkes, at EUIPO's afgørelser i henhold til artikel 75 i forordning nr. 207/2009 skal begrundes. Denne begrundelsespligt, der også følger af artikel 296 TEUF, har været genstand for fast retspraksis, hvorefter det af begrundelsen klart og utvetydigt skal fremgå, hvilke betragtninger den ophavsmand, som har udstedt retsakten, har lagt til grund, for at gøre det muligt for det første for de berørte effektivt at udøve deres ret til at kræve en retslig kontrol af den anfægtede afgørelse og for det andet for Unionens retsinstanser at efterprøve afgørelsens lovlighed (jf. dom af 12.2.2015, Vita Phone mod KHIM (LIFEDATA), T-318/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:96, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis; jf. ligeledes i denne retning dom af 13.12.2011, Meica mod KHIM – Böisinger Fleischwaren (Schinken King), T-61/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:733, præmis 17 og den deri nævnte retspraksis).
- 35 Det skal imidlertid konstateres, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse foretog en analyse af sagens omstændigheder og besvarede de argumenter, som sagsøgeren fremførte.
- 36 Idet appelkammeret fastholdt den forretningsmæssige logik hos den retlige forgænger for intervenienten, som allerede var indehaver af et identisk nationalt ordmærke, forkastede det således sagsøgerens argumenter om, at den nævnte retlige forgænger havde søgt at skade ham og at drage fordel af navnet Ciprianis omdømme.
- 37 Idet appelkammeret udtrykkeligt henviste til dommen af 2008, forkastede det desuden sagsøgerens argumenter vedrørende en angivelig hensigt hos den retlige forgænger for intervenienten om at drage fordel af hans omdømme såvel som argumenterne vedrørende forhandlingerne i USA, for så vidt som lignende argumenter var blevet behandlet i den nævnte dom, uden at der var behov for, at appelkammeret gentog dommens begrundelser.
- 38 Uagtet spørgsmålet, om tilstedeværelsen af sidstnævnte dom kunne medføre, at ugyldighedsbegæringen skulle afvises, for så vidt som den var støttet på artikel 52, stk. 1, litra b), forordning nr. 207/2009, med den begrundelse, at den retskraftigt havde truffet afgørelse med hensyn til spørgsmålet om den retlige forgænger for intervenientens angivelige onde tro, følger det af fast retspraksis, at selv om EUIPO ikke er bundet af de afgørelser, der træffes af de nationale myndigheder, kan disse sidstnævnte afgørelser, uden at være bindende eller afgørende, ikke desto mindre tages i betragtning af EUIPO som indicier inden for rammerne af bedømmelsen af de omhandlede faktiske omstændigheder (jf. dom af 18.3.2016, Karl-May-Verlag mod KHIM – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis). Følgelig kan det ikke foreholdes appelkammeret, at dette i den anfægtede afgørelse henviste til dommen af 2008.
- 39 Det følger af det ovenstående, at den anfægtede afgørelse for så vidt angår analysen af ugyldighedsbegæringen på grundlag af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er tilstrækkeligt begrundet. Følgelig skal dette anbringendes første led forkastes.

***Det andet led vedrørende appelkammerets fejlagtige bedømmelse med hensyn til tilstedeværelsen af ond tro hos den retlige forgænger for intervenienten***

- 40 Sagsøgeren er af den opfattelse, at det var med urette, at appelkammeret konkluderede, at der ikke forelå ond tro hos den retlige forgænger for intervenienten på den relevante dato.

*– Hensyntagen til tilstedeværelsen af det ældre italienske ordmærke CIPRIANI og den retlige forgænger for intervenientens angivelige hensigt til at drage fordel af navnet Ciprianis omdømme såvel som af sagsøgerens navns omdømme*

- 41 Med henblik på at konkludere, at der ikke forelå ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 på den relevante dato, angav appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 32, at den nævnte retlige forgænger og derefter intervenienten selv havde været »direktør for [Hotel Cipriani]« siden 1960'erne, og at sidstnævnte var indehaver af det italienske ordmærke

CIPRIANI, der blev registreret den 9. december 1971 »for klasserne 29, 30, 32, 33 og 42«, idet dette varemærke ikke var blevet anfægtet. Det vurderede således, at ansøgning om registrering af et EU-varemærke for aktiviteter, der var blevet udøvet lovligt i årevis, på ingen måde udgjorde en handling i ond tro.

- 42 Sagsøgeren har anfægtet appelkammerets vurdering, idet han har gjort gældende, at tilstedeværelsen af den onde tro skal påvises på baggrund af omstændighederne i den foreliggende sag, der vil kunne vise, at der foreligger ond tro hos ansøgeren om registrering af et varemærke, selv om denne registrering er forbundet med en lovligt udført virksomhed. I den foreliggende sag har den retlige forgænger for intervenienten haft til hensigt at skade sagsøgerens virksomhed inden for branchen for uafhængige restauranter og at opnå en registrering, der, som dette har været tilfældet, ville kunne påberåbes med henblik på at indlede retlige og administrative procedurer mod sagsøgeren og hans familie i forhold til deres aktiviteter i den nævnte branche. Derudover har denne haft til hensigt af drage fordel af det omdømme, som navnet Cipriani havde inden for denne branche på den relevante dato.
- 43 Denne argumentation fra sagsøgerens side kan ikke tages til følge.
- 44 Det skal, således som appelkammeret i det væsentlige har angivet i den anfægtede afgørelses punkt 32, for det første konstateres, at sagsøgeren ikke skaber tvivl om den omstændighed, at den retlige forgænger for intervenienten på den relevante dato allerede var indehaver af et andet CIPRIANI-varemærke, nemlig det italienske ordmærke CIPRIANI, der blev ansøgt om den 12. december 1969 og registreret den 9. december 1971 under nr. 254410, for bl.a. »hoteller«, »restauranter«, »barer«, »cafeterier«, »snackbarer« og »restaurationsvirksomhed« (jf. præmis 4 ovenfor). Sagsøgeren bekræftede under retsmødet ikke at have anfægtet hverken registreringen eller brugen af dette varemærke.
- 45 Det bemærkes imidlertid, at udvidelsen af beskyttelsen af et nationalt varemærke ved at lade det registrere som EU-varemærke ifølge retspraksis udgør et led i en virksomheds almindelige forretningsstrategi (jf. i denne retning dom af 1.2.2012, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T-291/09, EU:T:2012:39, præmis 58, og af 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines mod KHIM – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, præmis 23). Det kan således findes, at ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke udgjorde en del af forretningsstrategien for den retlige forgænger for intervenienten.
- 46 Det er rigtigt, at sagsøgeren har gjort gældende, at den retlige forgænger for intervenienten, idet denne udelukkende opererer inden for hotelbranchen, handlede i ond tro, for så vidt som denne indgav det anfægtede varemærke uden at have til hensigt at bruge det for andre tjenesteydelser end hotelydelser – bl.a. for tjenesteydelser i forbindelse med uafhængige restauranter. Sagsøgernes argument skal imidlertid forkastes. Det skal nemlig, således som intervenienten har gjort det, bemærkes, at det er ubestridt, at den nævnte retlige forgænger på den relevante dato tilbød restaurationsydelser til sine hotelgæster, men også til andre kunder. Følgelig fremgår det ikke af omstændighederne i nærværende sag, at den retlige forgænger på samme dato ikke havde til hensigt at bruge det anfægtede varemærke i forbindelse med de restaurationsydelser, for hvilke det var søgt registreret. Desuden har sagsøgeren ikke fremlagt noget bevis til støtte for sit anbringende om, at samme retlige forgænger har haft det ene formål, at skade hans virksomhed inden for branchen for afhængige restauranter.
- 47 Endelig kan det ikke af den omstændighed, at den retlige forgænger for intervenienten ansøgte om registrering for tjenesteydelser, der henhører i klasse 42, men også for varer og tjenesteydelser, der henhører i klasse 16 og 35, konkluderes, at denne havde til hensigt at forfølge noget andet formål end den erhvervsmæssige og forudsigelige udvikling af sine aktiviteter.
- 48 For det andet har sagsøgeren hævdet, at den retlige forgænger for intervenienten har haft til hensigt at snylte på hans omdømme ved at efterligne hans aktiviteter og drage fordel af det omdømme, som navnet Cipriani havde inden for branchen for restaurationstjenester på den relevante dato. Dette

bekræftes bl.a. af den omstændighed, at den nævnte retlige forgænger i 1979 åbnede en bar i London (Det Forenede Kongerige), der hed »Harry's Bar«, som var en kopi – ikke alene med hensyn til navnet, men også stilen – af »Harry's Bar« i Venedig (Italien), som sagsøgeren var indehaver af. I denne forbindelse skal det bemærkes, at åbningen af denne bar, der ifølge sagsøgeren skete i 1979, hvis den findes godtgjort, ligger et godt stykke tid før den relevante dato. Imidlertid har sagsøgeren ikke angivet, hvorfor tilstedeværelsen af denne angivelige bar i London ville gøre det muligt at konkludere, at den nævnte retlige forgænger var i ond tro på den relevante dato – dvs. godt 16 år senere. Selv om det antages, at sagsøgeren ønsker at gøre gældende, at samme retlige forgænger gentagne gange har haft til hensigt at drage fordel af hans omdømme og det omdømme, som navnet Cipriani har, ved at skabe en forvirring imellem dem, og at ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke efter grundlæggelsen af den angivelige bar i London udgjorde et nyt eksempel på den pågældende retlige forgængers hensigt til at drage fordel af hans omdømme – og således en handling i ond tro – kan dette argument ikke berøre analysen af den onde tro hos den pågældende retlige forgænger på tidspunktet for ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, hvilket er ordmærket CIPRIANI. Således som det er blevet bemærket i præmis 44 ovenfor, er det nemlig ubestridt, at der blev ansøgt om registrering af dette varemærke, selv om den pågældende retlige forgænger var indehaver af et identisk nationalt varemærke, der bl.a. var registreret for barer, og at sagsøgeren aldrig har anfægtet dette.

- 49 Såfremt sagsøgeren imidlertid havde gjort indsigelse over for registreringen eller brugen af det nationale varemærke CIPRIANI, og den retlige forgænger for intervenienten på trods af denne indsigelse ikke desto mindre havde besluttet sig for at ansøge om registrering af et identisk tegn som EU-varemærke, ville disse omstændigheder eventuelt have kunnet give anledning til overvejelse af, om der på den relevante dato forelå ond tro hos den nævnte retlige forgænger. Idet det ældre italienske varemærke CIPRIANI ikke er blevet anfægtet, og på trods af at det anfægtede varemærke består af den samme ordbestanddel, der endvidere var til stede i navnet på denne retlige forgænger, kan det imidlertid ikke antages, at grundlæggelsen af den angivelige bar med navnet »Harry's Bar« kunne gøre det muligt at finde, at samme retlige forgænger i kraft af indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke udviste en adfærd, der havde til formål at drage fordel af navnet Ciprianis angivelige omdømme og af sagsøgerens angivelige omdømme.
- 50 Følgelig kan sagsøgerens argument ikke skabe tvivl om appelkammerets vurdering, hvorefter den retlige forgænger for intervenienten i det væsentlige ønskede at udvide beskyttelsen af sit nationale varemærke til et EU-varemærke, hvilket ikke kan anses for ensbetydende med en handling i ond tro på den relevante dato.

– *Henvisningen til dommen af 2008*

- 51 I forbindelse med, at appelkammeret konkluderede, at der ikke forelå ond tro hos den retlige forgænger for intervenienten, præciserede det i den anfægtede afgørelses punkt 33, at dommen af 2008 støttede sig på en udførlig, klar og overbevisende begrundelse, og at appelkammeret henviste til denne nationale dom, selv om den ikke var bindende.
- 52 Sagsøgeren har anfægtet den af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England & Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv.) anlagte fortolkning i dommen af 2008 af klausul 3.1 i aftalen af 1967 vedrørende den retlige forgænger for intervenientens brug af navnet Cipriani efter afhændelsen af kapitalandelene (jf. præmis 3 ovenfor). Sagsøgeren hævder i denne forbindelse, at en fortolkning af den nævnte klausul, der består i alene ud fra udtrykket »eksklusiv« som indeholdt heri at udlede en overdragelse til evig tid af rettighederne til navnet Cipriani for alle vare- og tjenestesektorer, står i åbenbar modstrid med den særlige og udtrykkelige klausul, der giver den nævnte retlige forgænger en eneret til navnet, som er nøje begrænset både til en periode på fem år og til hotelbranchen. Han er af den opfattelse, at hans fortolkning af denne klausul bekræftes af parternes adfærd i årene efter undertegnelsen af den nævnte aftale. Ifølge sagsøgeren handlede denne

retlige forgænger derfor i ond tro i forbindelse med, at selskabet ansøgte om registrering af det anfægtede varemærke, selv om det var blevet behørigt advaret om de præcise grænser, der i medfør af aftalen gjaldt for dets ret til at bruge navnet Cipriani.

- 53 Det skal indledningsvis bemærkes, at dommen af 2008 i henhold til den i præmis 38 ovenfor anførte retspraksis kunne tages i betragtning som et indicium inden for rammerne af bedømmelsen af de omhandlede faktiske omstændigheder.
- 54 Selv om appelkammeret for det første ikke sørgede for at henvise til de specifikke dele af begrundelserne for dommen af 2008, skal det bemærkes, at High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) i denne dom fandt, at aftalen af 1967 i modsætning til intervenientens anbringender udgjorde den relevante faktor, der skulle tages i betragtning med henblik på at undersøge, hvorvidt den retlige forgænger for intervenienten havde handlet i ond tro, da denne ansøgte om registrering af det anfægtede varemærke.
- 55 Det skal for det andet præciseres, at ordlyden af klausul 3 i aftalen af 1967 med overskriften »Andre bestemmelser« var affattet således:

»3.1 – De [Giuseppe Cipriani] accepterer, at [den retlige forgænger for intervenienten] og [...] hotellet Villa Cipriani i Asolo [Italien] kan beholde [deres] nuværende navn, og at [disse] generelt kan råde over en eneret til at bruge navnet Cipriani, selv efter at De og Deres familie ikke længere har en finansiell interesse i [den nævnte retlige forgænger], og selv om De [...] og Deres søn ophører med at have et sæde i bestyrelsen [for denne retlige forgænger]. De forpligter Dem ligeledes til ikke i fem år efter den nuværende dato at grundlægge – samt at sørge for, at ingen af Deres familiemedlemmer forsøger at grundlægge – nye virksomheder, der bruger navnet Cipriani, eller som på nogen måde kan trække [samme retlige forgængers] eller hotellet Villa Ciprianis kunder bort, medmindre vi [Stondon, Ondale and Patmore Company] giver samtykke hertil. Derudover er der enighed om, at Deres retsefterfølgere og De selv såvel som enhver, der i denne forbindelse har gyldige grunde hertil, kan fortsætte med at bruge navnet Cipriani for Locanda Cipriani, i Torcello [Italien].

3.2 – Vi [dvs. Stondon, Ondale and Patmore Company] forpligter os for vores del til i fem år fra tidspunktet for [nærværende aftale] ikke at grundlægge nye virksomheder, der bruger navnet Cipriani, medmindre De giver samtykke hertil.

3.3 – Vi lover at gøre vores yderste for i fremtiden at garantere den fremragende karakter og den høje kvalitet af de tjenesteydelser, der leveres af [den pågældende retlige forgænger] og af hotellet Villa Cipriani til deres respektive kunder.«

- 56 Det skal i modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, konstateres, at der ikke er noget, der giver anledning til at fastslå, at den af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) anlagte fortolkning ikke overholdt de alment anerkendte regler for fortolkning af aftaler – navnlig hensyntagen til aftaleparternes hensigt (artikel 1362 i Codice civile (den italienske borgerlige lovbog)), den samlede fortolkning af klausulerne (artikel 1363 i den italienske borgerlige lovbog) og opretholdelse af kontrakten (artikel 1367 i den italienske borgerlige lovbog).
- 57 Det skal derfor, således som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) i det væsentlige fandt i dommen af 2008, bemærkes, at den del af klausul 3.1 i aftalen af 1967, ifølge hvilken »[den retlige forgænger for intervenienten] og hotellet Villa Cipriani generelt [kunne] råde over en eneret til at bruge navnet Cipriani«, sammenholdt med den nævnte aftales klausul 3.2, betød, at disse to juridiske personer i henhold til aftalen i forhold til tredjemand havde eneret til at bruge det omtalte navn som en

navnebestanddel for enhver hotelvirksomhed samt – efter udløbet af en periode på fem år, der begyndte at løbe fra indgåelsen af samme aftale (herefter »femårsperioden«) – andre aktiviteter og navnlig restaurationsvirksomhed.

- 58 Det skal nemlig bemærkes, at der i klausul 3.1 og 3.2 i aftalen af 1967 blev indsat to lignende bestemmelser vedrørende begrænsninger af de to parter aktiviteter i henhold til aftalen og brugen af navnet Cipriani i femårsperioden. I henhold til den første bestemmelse i aftalens klausul 3.1 blev det i den nævnte periode pålagt Giuseppe Cipriani og hans familie ikke at grundlægge nye virksomheder, der brugte navnet Cipriani, eller som på nogen som helst måde kunne trække den retlige forgænger for intervenientens eller hotellet Villa Ciprianis kunder bort. Dette forbud var heller ikke begrænset til grundlæggelsen af nye hoteller, men omfattede også restauranter, idet disse kunne konkurrere med en restaurant i et hotel, der tilhørte køberen af de af den retlige forgængers kapitalandele, som Giuseppe Cipriani ejede. I henhold til den anden bestemmelse i den pågældende aftales klausul 3.2 forpligtedes den nævnte køber til i femårsperioden ikke at grundlægge nye virksomheder, der brugte navnet Cipriani, f.eks. hoteller eller restauranter.
- 59 Efter udløbet af femårsperioden følger det til gengæld af klausul 3.1 og 3.2 i aftalen af 1967, at såvel køberen af de af den retlige forgænger for intervenientens kapitalandele, som Giuseppe Cipriani ejede, som sidstnævnte og hans familie – i henhold til de retsregler, der gjaldt på området – kunne grundlægge nye virksomheder, hvor de brugte navnet Cipriani. I overensstemmelse med de i præmis 56 ovenfor nævnte regler for fortolkning af aftaler er der nemlig ikke nogen grund til at fortolke den nævnte aftales klausul 3.1 vedrørende Giuseppe Cipriani og hans familie således, at den efter femårsperioden tillod dem at oprette en hvilken som helst form for virksomhed, der brugte navnet Cipriani, mens den førnævnte køber og den omtalte retlige forgænger alene fik lov til at åbne hoteller eller restauranter i hoteller, hvor de brugte navnet Cipriani, og ikke f.eks. barer eller restauranter uden for hoteller.
- 60 Hvad derudover angår sagsøgerens anbringende om, at det eneste formål og den eneste virkning af klausul 3.1 i aftalen af 1967 om brugen af navne, der indeholdt navnet Cipriani, var at gøre det muligt for den retlige forgænger for intervenienten fortsat at bruge navnene Hotel Cipriani og Hotel Villa Cipriani i forbindelse med sin hotelvirksomhed, skal det, ligesom High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) fandt i dommen af 2008, fastslås, at en sådan fortolkning er inkonsekvent i betragtning af den omstændighed, at det var navnet Cipriani, som den nævnte retlige forgænger og hotellet Villa Cipriani kunne bruge eksklusivt, og ikke deres respektive fulde navne. Såfremt den af sagsøgeren foreslåede fortolkning af den nævnte klausul blev taget til følge, ville den tredje del af klausulen, ifølge hvilken »[Giuseppe Cipriani] ligeledes forpligt[ede sig] til ikke i fem[årsperioden] [...] at grundlægge – samt at sørge for, at ingen af [hans] familiemedlemmer forsøg[te] at grundlægge – nye virksomheder, der bruger navnet Cipriani, eller som på nogen måde [kunne] trække [den retlige forgængers] eller hotellet Villa Ciprianis kunder bort, medmindre [...] [køberen af Giuseppe Ciprianis kapitalandele] [gav] samtykke hertil«, derudover være overflødig.
- 61 Selv om sagsøgeren har gjort gældende, at hans egen fortolkning bekræftes af parternes adfærd i årene efter indgåelsen af den nævnte aftale, idet den retlige forgænger for intervenienten ikke åbnede en restaurant med navnet Cipriani i mere end 30 år efter aftalens indgåelse, kan det derudover bemærkes, at High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) fremhævede den omstændighed, at Giuseppe Cipriani og sagsøgeren i disse 30 år havde handlet i overensstemmelse med rettens fortolkning af klausul 3.1 i aftalen af 1967, for så vidt som de ikke indtil 2000 – da restauranten Cipriani blev åbnet i Porto Cervo (Italien) – i Italien eller andetsteds i Europa havde åbnet hoteller eller restauranter med betegnelsen Cipriani eller en betegnelse, der indeholdt navnet Cipriani, hvilket sagsøgeren ikke har bestridt. Under disse omstændigheder kan der følgelig ikke af parternes adfærd efter indgåelsen af den nævnte aftale udledes en afgørende faktor med henblik på at fortolke ordlyden af aftalens klausul 3.

62 Endelig skal det bemærkes, at dommen af 2008 blev stadfæstet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (appeldomstol (England og Wales) (afdelingen for civile sager), Det Forenede Kongerige) i dennes dom af 24. februar 2010.

63 Det følger af det ovenstående, at sagsøgerens argumentation vedrørende henvisningen til dommen af 2008 skal forkastes.

– *Den manglende hensyntagen til den af Tribunale civile di Venezia (den civile domstol i Venedig) afsagte dom*

64 Sagsøgeren har foreholdt appelkammeret, at dette ikke tog hensyn til en af Tribunale civile di Venezia (den civile domstol i Venedig, Italien) afsagt dom, hvorved denne nåede frem til konklusioner, der var i modstrid med konklusionerne i dommen af 2008, idet den fastslog, at »der ud fra aftalen af 1967 [...] ikke fore[lå] noget forbud, der gjaldt fra tidspunktet for udløbet af den i [den nævnte aftales klausul] 3.1 fastsatte frist på [fem] år, mod [hans] og [den retlige forgænger for interventientens] brug af navnet Cipriani«. Han har gjort gældende, at disse konklusioner således udtrykkeligt modsiger det argument, som intervenienten har fremsat, og som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) tog til følge, hvorefter retten til at bruge navnet Cipriani til evig tid blev overdraget til den omtalte retlige forgænger med hensyn til alle kategorier af varer og tjenesteydelser, hvilket ville medføre, at sidstnævntes registrering af navnet Cipriani som EU-varemærke var lovlig.

65 I denne henseende skal det bemærkes, at den af Tribunale civile di Venezia (den civile domstol i Venedig) afsagte dom af 15. juli 2011, selv om sagsøgeren har henvist til et dokumentnummer, der ikke svarer til nogen af bilagene til hans skriftlige indlæg for Retten, er indeholdt i de administrative sagsakter i proceduren ved EUIPO.

66 Med hensyn til det uddrag af den af Tribunale civile di Venezia (den civile domstol i Venedig) afsagte dom af 15. juli 2011, som sagsøgeren har påberåbt sig, fremgår der imidlertid ikke heraf en modstrid med fortolkningen af aftalen af 1967 i dommen af 2008. Tribunale civile di Venezia (den civile domstol i Venedig) fandt nemlig udelukkende, at begrænsningen med hensyn til bl.a. sagsøgerens brug af navnet Cipriani var blevet ophævet efter femårsperiodens udløb. Imidlertid er det i dommen af 2008 ikke angivet, at denne begrænsning fortsatte ud over den nævnte periode, og det følger af ræsonnementet fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.), at såvel den retlige forgænger for intervenienten – og derefter intervenienten – som Giuseppe Cipriani og hans familie – og derfor sagsøgeren – efter udløbet af den nævnte periode rådede over retten til at bruge navnet Cipriani i overensstemmelse med de retsregler, der gjaldt på området (jf. præmis 57-60 ovenfor). Sagsøgerens argument skal derfor forkastes.

– *Forhandlingerne i USA i 1996*

67 Sagsøgeren har gjort gældende, at der foregik forhandlinger mellem den retlige forgænger for intervenienten og ham selv i USA, der var igangværende på den relevante dato og nogle måneder senere i 1997 førte til undertegnelsen af en transaktion. I denne forbindelse angiver ingen af de af sagsøgeren fremførte argumenter nærmere, i hvilket omfang disse forhandlinger i USA ville kunne have haft indflydelse på den nævnte retlige forgængers adfærd, og i hvilket omfang de bidrager til at godtgøre dennes onde tro på den relevante dato.

68 Ganske vist er det rigtigt, at sagsøgeren i det væsentlige har gjort gældende, at det ved afslutningen af de pågældende forhandlinger ville blive fastlagt, at den retlige forgænger for intervenientens ret til at bruge navnet Cipriani i USA var begrænset til hotelbranchen, hvilket ville have tilskyndet sidstnævnte til i EU at indgive ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke for andre tjenesteydelser

end hotelydelser. Det må imidlertid konstateres, at sagsøgerens argumentation i denne henseende er selvmodsigende, eftersom han hævder, at denne begrænsning allerede forelå i forhold til denne retlige forgængers aktiviteter i Den Europæiske Union (jf. præmis 52 ovenfor). Selv om det følger af antages, at den pågældende retlige forgænger kendte til en sådan eventuel begrænsning i USA på den relevante dato, idet disse forhandlinger var blevet afsluttet den 4. april 1997 – dvs. ca. et år efter den nævnte dato – ville denne begrænsning ikke have kunnet berøre dennes beslutning om at registrere det anfægtede varemærke i Den Europæiske Union. Såfremt denne begrænsning derimod ikke forelå i forhold til samme retlige forgængers aktiviteter i Den Europæiske Union, fordi aftalen af 1967 – i modsætning til, hvad sagsøgeren har hævdet – ikke havde fastlagt dette, ville forhandlingerne i USA heller ikke kunne påvirke den pågældende retlige forgængers beslutning om at registrere det anfægtede varemærke. Sagsøgerens argument må derfor forkastes.

– *Konklusion*

- 69 Det følger af samtlige foregående betragtninger, at appelkammeret ikke begik nogen fejl, da det i den anfægtede afgørelses punkt 32 i det væsentlige konkluderede, at der ikke forelå ond tro hos den retlige forgænger for intervenienten på den relevante dato. Det andet anbringendes andet led skal således forkastes.
- 70 Dette anbringende skal derfor forkastes som ugrundet.

***Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med CPI's artikel 8, stk. 3***

- 71 Sagsøgeren mener i det væsentlige, at den anfægtede afgørelse er fejlagtig, for så vidt som appelkammeret konkluderede, at intervenienten ikke kunne afskæres fra at bruge navnet Cipriani i henhold til artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med artikel 8, stk. 3, i den italienske lov om industriel ejendomsret.
- 72 EUIPO og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.
- 73 I overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009 erklæres et EU-varemærke ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til EUIPO, hvis der kan rejses forbud mod brug af varemærket på grundlag af retten til et navn i henhold til gældende nationale beskyttelsesregler.
- 74 CPI's artikel 8, stk. 3, bestemmer, at:

»Som varemærke kan følgende – hvis de har et omdømme – kun registreres af indehaveren eller med samtykke fra indehaveren [...]: personnavne, tegn, der bruges i kunstnerisk, litterær, videnskabelig, politisk eller sportslig sammenhæng, benævnelser og forkortelser for arrangementer og for ikke-erhvervsdrivende foreninger og sammenslutninger, samt disses karakteristiske emblemer.«

- 75 I den foreliggende sag afviste appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 24 anvendelsen af CPI's artikel 8, stk. 3, i det væsentlige med den begrundelse, at sagsøgerens person ikke var tilstrækkeligt identificeret, og at det anfægtede varemærke følgerig ikke krænkede hans navn. I denne forbindelse anførte det i den nævnte afgørelses punkt 26, at sagsøgeren ikke havde påberåbt sig navnet Arrigo Cipriani, men alene efternavnet Cipriani, selv om det anfægtede varemærke bestod af det nævnte efternavn og ikke indeholdt nogen anden bestanddel, der kunne gøre det muligt at tro, at det betegnede sagsøgerens person. Ifølge appelkammeret kunne sagsøgeren blot have påberåbt sig omdømmet af sit eget navn sammensat af dets fornavn og efternavn – dvs. navnet Arrigo Cipriani – hvilket han sandsynligvis havde ret til at forbyde registreringen af.

- 76 Derudover fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 28, at CPI's artikel 8, stk. 3, nødvendigvis måtte fortolkes således, at den var til hinder for enhver uautoriseret brug af en anden persons navn, eftersom den udtrykkeligt gjorde registreringen af et italiensk varemærke betinget af et samtykke. Ifølge appelkammeret havde denne bestemmelse til formål at forebygge enhver utilbørlig udnyttelse af en almindeligt kendt persons navn og kunne ikke finde anvendelse, når ansøgningen om varemærkeregistreringen var foretaget af den person, der bar det pågældende navn. Idet den retlige forgænger for intervenienten i den foreliggende sag var retsefterfølger til Giuseppe Cipriani, der var sagsøgerens far, udledte appelkammeret heraf, at den i CPI's artikel 8, stk. 3, omhandlede situation ikke forelå.
- 77 Endelig understregede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 29, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, om og på hvilken måde den italienske lovgivning regulerede det tilfælde, hvor to personer havde det samme efternavn, i hvilken forbindelse disse sågar begge kan være almindeligt kendt inden for sektorer for økonomiske eller sociale aktiviteter, der er identiske eller forskellige. I henhold til retspraksis påhviler det imidlertid indgiveren af ugyldighedsbegæringen, at angive de nationale bestemmelser eller den retslitteratur, der finder anvendelse på området. I den foreliggende sag er det ubestridt, at den retlige forgænger for intervenienten var begyndt at bruge tegnet Cipriani som et varemærke, der betegnede hotellet, inden den dato, fra hvilken sagsøgeren kunne påstå at være blevet velkendt for sin selvstændige virksomhed. Følgelig ville denne også have skullet godtgøre, på hvilken måde den italienske lovgivning regulerede det tilfælde, hvor navnet var blevet kendt, efter at det anfægtede tegn var begyndt at blive benyttet i handelen. Appelkammeret præciserede i denne forbindelse i den nævnte afgørelses punkt 30, at intervenienten brugte og fortsat kunne bruge dette tegn i henhold til aftalen af 1967, som parterne flittigt henviste til, og som gav denne lov til at bruge »ordet »cipriani« til at betegne sine tjenesteydelser.
- 78 Indledningsvis er det, således som appelkammeret har præciseret i den anfægtede afgørelses punkt 22, ubestridt, at det anfægtede varemærke i den foreliggende sag i henhold til artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009 kan erklæres ugyldigt, hvis der kan rejses forbud mod brug af varemærket på grundlag af den italienske ret til et navn, der er beskyttet i henhold til CPI's artikel 8, stk. 3. Det er desuden ubestridt, at det skal undersøges, om den nævnte ret til navnet forelå på den relevante dato.
- 79 For det første har sagsøgeren gjort gældende, at det – i modsætning til appelkammerets vurdering (den anfægtede afgørelses punkt 23 og 24-27) – er forkert og i strid med italiensk ret at antage, at CPI's artikel 8, stk. 3, alene beskytter et navn i dets funktion som identifikation af en person, eftersom dette ville medføre, at den nævnte bestemmelse kun ville blive tilsidesat, såfremt en tredjemands handling var »af en sådan art, at den kunne skabe tvivl om identiteten« af en person. Ifølge sagsøgeren har bestemmelsen udelukkende til formål at beskytte navnets handelsmæssige værdi og at forbeholde navnets indehaver udnyttelsen heraf.
- 80 Dette anbringende fra sagsøgerens side skal forkastes, idet det beror på en urigtig læsning af den anfægtede afgørelse.
- 81 Appelkammerets bemærkning i den anfægtede afgørelses punkt 27, hvorefter »[i]det retten til navnet alene har til formål at identificere den person, der bliver kaldt ved det pågældende navn, kan det alene krænktes, såfremt den angivelige krænkelse er af en sådan art, at den kunne skabe tvivl om identiteten af den (fysiske eller juridiske) person« – der ganske vist er formuleret lidt uheldigt – skal nemlig ses i lyset af sin sammenhæng.
- 82 Først og fremmest anførte appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 23, at idet ugyldighedsbegæringen udelukkende var støttet på et personnavn, burde sagsøgeren begrænse sig til at gøre krav på beskyttelse mod enhver krænkelse af navnet Cipriani i dets egenskab af et personnavn, hvilket sagsøgeren ikke har bestridt. I den anfægtede afgørelses punkt 24 fandt det, at registreringen af det anfægtede varemærke ikke krænkede sagsøgerens navn.

- 83 Derefter præciserede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 29 – foruden de bemærkninger, der er anført i den nævnte afgørelses punkt 26 og 28, som er nævnt i præmis 75 og 76 ovenfor – at sagsøgeren burde have angivet, hvordan den italienske lovgivning regulerede det tilfælde, hvor et navn var blevet kendt, efter at det anfægtede tegn var begyndt at blive benyttet i handelen.
- 84 Endelig anførte appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 30, at »CPI's artikel 8, stk. 3, [havde] til formål at beskytte kendte personers navne mod enhver tilfældig registrering, for så vidt som disse navne helt utvetydigt identificer[ede] de pågældende personer«.
- 85 Det følger af samtlige disse betragtninger fra appelkammeret, at dette i overensstemmelse med CPI's artikel 8, stk. 3, undersøgte spørgsmålet om, hvorvidt registreringen af et varemærke kunne krænke et kendt navn. Desuden fremgår det med tilstrækkelig klarhed af dets ræsonnement, at det henviste til beskyttelsen mod den kommercielle udnyttelse af et personnavn og ikke beskyttelsen mod udnyttelse af en persons civile identitet.
- 86 For det andet har sagsøgeren hævdet, at det var med urette, at appelkammeret fandt dels, at han ikke i henhold til CPI's artikel 8, stk. 3, kunne påberåbe sig efternavnet Ciprianis omdømme, men alene kunne have påberåbt sig omdømmet af hans fornavn og efternavn sat sammen, dels at det nævnte efternavn ikke henviste til hans person.
- 87 For det første har sagsøgeren hævdet, at appelkammeret som følge af dets fejlagtige fortolkning af CPI's artikel 8, stk. 3, nåede frem til, at sagsøgeren blev identificeret ved kombinationen af et fornavn og et efternavn, eftersom det var denne kombination, der tjente som hans navn, selv om efternavnet Cipriani ikke var tilstrækkeligt til at identificere ham (den anfægtede afgørelses punkt 24-27). Ifølge sagsøgeren er det imidlertid berettiget og sågar nødvendigt at beskytte det nævnte efternavn, eftersom der uadskilleligt er knyttet et omdømme til det.
- 88 I den foreliggende sag er det ubestridt, at registreringen af et tegn som et nationalt italiensk varemærke i medfør af CPI's artikel 8, stk. 3, skal nægtes, hvis det navn, der ansøges registreret, er et navn på en kendt person i Italien, og hvis indehaveren af det nævnte navn ikke har givet samtykke til registreringen af det omtalte varemærke.
- 89 Det er ligeledes ubestridt, at idet det anfægtede varemærke i den foreliggende sag er ordmærket CIPRIANI, kan dette erklæres ugyldigt i henhold til de i præmis 78 ovenfor nævnte bestemmelser, såfremt det krænker navnet Cipriani. Desuden er det ubestridt, at det nævnte navn kan være et personnavn, og at dette er kendt i Italien.
- 90 Det skal desuden bemærkes, at appelkammeret – i modsætning til, hvad sagsøgeren har hævdet – ikke har fortolket CPI's artikel 8, stk. 3, fejlagtigt (jf. præmis 79-85 ovenfor).
- 91 Endelig skal det bemærkes, at appelkammeret søgte at fastslå, hvorvidt det anfægtede varemærke bestod i registreringen af et kendt navn, der kunne påberåbes over for sagsøgeren. Det konkluderede på baggrund heraf, at sagsøgeren skulle påvise, at navnet Ciprianis omdømme – brugt alene – i forhold til det anfægtede varemærke, der alene bestod af dette navn, var knyttet til hans person. Det skal bemærkes, at sagsøgeren i øvrigt i begrundelsen i forbindelse med hans ugyldighedsbegæring havde gjort gældende, at det omtalte navns omdømme var tæt knyttet til hans person. Han gjorde derudover i sine skriftlige bemærkninger for Retten og i det væsentlige i retsmødet gældende, at »formålet med CPI's artikel 8, stk. 3, nærmere bestemt [var] at »sikre indehaveren en eneret til kommercielt at udnytte berømmelsen – og således den udtryksfulde evne – af bestemte navne, der bliver til en mulighed for at sælge på markedet««. Med henblik på at kunne påberåbe sig beskyttelsen af retten til et navn i CPI's artikel 8, stk. 3, og gøre indsigelse mod brug af det omtalte navns omdømme og den handelsmæssige værdi, der er knyttet til det, kunne sagsøgeren følgelig – således

som appelkammeret med rette i det væsentlige fandt i den anfægtede afgørelses punkt 24, 26 og 31 – alene påberåbe sig navnets omdømme på den betingelse, at det samme navn – brugt alene – nødvendigvis henviste til hans person.

- 92 Som svar på et spørgsmål fra Retten under retsmødet er det rigtigt, at sagsøgeren gjorde gældende, at navnet Cipriani havde omdømme som navnet på en familie, idet CPI's artikel 8, stk. 3, burde fortolkes således, at ethvert medlem af hans familie, der havde det omtalte efternavn, kunne gøre indsigelse mod registreringen og brugen af et varemærke, der indeholdt navnet Cipriani, ved at påberåbe sig navnet Ciprianis omdømme. Han anførte dog derefter, at alene hans far og han selv kunne gøre krav gældende på dette grundlag ved at påberåbe sig det pågældende efternavns omdømme, idet de havde skabt det. Foruden den omstændighed, at argumentationen er uklar, skal det bemærkes, at sagsøgeren ikke har fremlagt nogen beviser, der kan underbygge en sådan fortolkning af CPI's artikel 8, stk. 3. Idet der ikke foreligger sådanne af sagsøgeren fremlagte beviser, selv om det påhviler ham den byrde at fremlægge bevis over for EUIPO for indholdet af den nationale lovgivning, som han påberåber sig anvendelse af for at kunne få adgang til at forbyde brugen af et det anfægtede varemærke (jf. i denne retning dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, præmis 50), kan den nævnte fortolkning følgelig ikke tiltrædes.
- 93 For det andet mener sagsøgeren, at han har fremlagt adskillige beviser for, at efternavnet Cipriani – brugt alene – »i sig selv almindeligvis sættes i forbindelse« med hans person. Til støtte for denne argumentation har han nærmere bestemt påberåbt sig 60 dokumenter, der vedrører ham, og i hvis overskrifter der alene er angivet det omtalte efternavn Cipriani.
- 94 Efter en undersøgelse af disse 60 dokumenter, der med undtagelse af ét eneste iblandt dem er udgjort af artikler i aviser eller tidsskrifter, skal det ganske vist konstateres, at efternavnet Cipriani forekommer alene i deres overskrifter. Således som EUIPO og intervenienten imidlertid har gjort gældende, henvises der i disse artikler til sagsøgeren med hans fornavn og efternavn i selve artiklen, bl.a. i begyndelsen af den eller i afslutningen af artiklen samt i 38 af disse dokumenter ved siden af eller neden under fotografiet af sagsøgeren.
- 95 Angivelsen af efternavnet Cipriani alene i overskriften på en artikel kan ikke anses for en indikation af, at det omtalte efternavn – brugt alene – »i sig selv almindeligvis sættes i forbindelse« med sagsøgeren, således som denne sidstnævnte hævder. Således som EUIPO har gjort gældende, skal det nemlig bemærkes, at en sådan angivelse kan skyldes en almindelig praksis i medierne og bl.a. være begrundet i kravene til den pågældende artikels sideopsætning. Derudover mindsker indsættelsen af et fotografi af sagsøgeren i en artikel eller forekomsten i selve artiklen af sagsøgerens navn og efternavn nævnt samlet, konsekvenserne af angivelsen af efternavnet Cipriani alene i samme artikels overskrift.
- 96 Det skal derudover bemærkes, at idet ni ud af disse 60 dokumenter bestod af artikler, der var underskrevet af sagsøgeren selv, kunne de under disse omstændigheder ikke på grund af det forhold alene, at der udelukkende var henvist til efternavnet Cipriani i deres overskrifter, bevise, at det omtalte efternavn – brugt alene – nødvendigvis henviste til sagsøgeren.
- 97 I øvrigt er det eneste dokument blandt de 60, som sagsøgeren særligt har henvist til, i hvilket sagsøgerens fornavn ikke er angivet, et indbydelseskort til en reception. Selv om det anses for godt gjort, at efternavnet Cipriani på dette kort er sagsøgerens, kan dette dokument, der er udateret, imidlertid ikke – og især ikke i sig selv – godt gøre, at det nævnte efternavns omdømme nødvendigvis er knyttet til sagsøgerens person.
- 98 Således som appelkammeret med rette i det væsentlige fandt i den anfægtede afgørelses punkt 24, gør de dokumenter, som sagsøgeren har angivet som værende bedst egnet til at vise, at efternavnet Cipriani – brugt alene – nødvendigvis henviste til hans person, det følgelig ikke muligt at bevise en sådan

tilknytning. Denne konstatering er i den foreliggende sag imidlertid så meget desto vigtigere, fordi navnet Cipriani, i givet fald ledsaget af bl.a. et fornavn eller et andet element, eventuelt kunne betegne andre personer eller enheder end sagsøgeren.

- 99 Således som sagsøgeren i øvrigt har gjort gældende, er navnet Cipriani efternavnet på forskellige medlemmer af hans egen familie. Det omtalte navn kan således – som appelkammeret med rette i det væsentlige har anført i den anfægtede afgørelses punkt 26 – eventuelt henvise til Giuseppe Cipriani, sagsøgerens far, som er medstifter af den retlige forgænger for intervenienten. Det skal derudover bemærkes, at to dokumenter blandt de dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt og citeret, i hvilke overskriften på artiklen angiver navnet alene (jf. præmis 93 ovenfor), henviser til forskellige medlemmer af sagsøgerens familie, mens to andre omtaler »Cipriani'erne«, idet de ligeledes henviser til forskellige medlemmer af sagsøgerens familie. I disse dokumenter forekommer ligeledes de pågældende personers fornavne i selve artiklen.
- 100 Hvad derudover angår omstændighederne i den foreliggende sag, som er fremstillet i præmis 1, 3 og 4 ovenfor, kan navnet Cipriani ligeledes henvise til den retlige forgænger for intervenienten, der indgav ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, samt nu intervenienten eller det italienske ordmærke CIPRIANI. Den nævnte retlige forgængers og derefter selve intervenientens brug af det omtalte navn har i øvrigt længe været kendt af sagsøgeren, eftersom denne retlige forgænger havde fået tilladelse til at bruge navnet i medfør af aftalen af 1967, der blev indgået mellem sagsøgerens far i forbindelse med salget af de af samme retlige forgængers kapitalandele, som han ejede (jf. præmis 3 ovenfor), idet de aktiviteter, der var omfattet af denne tilladelse, er af mindre betydning i denne henseende.
- 101 Det følger af de foregående betragtninger, at navnet Cipriani på den relevante dato eventuelt kunne betegne bl.a. medlemmerne af en familie, herunder sagsøgeren, såfremt navnet var ledsaget af et fornavn, lige som det også kunne betegne den retlige forgænger for intervenienten og nu intervenienten, såfremt navnet var ledsaget af bl.a. ordet »hotel«, eller endvidere hotel Cipriani. Det kunne desuden henvise til det italienske ordmærke CIPRIANI (jf. præmis 4 ovenfor).
- 102 I denne forbindelse skal det præciseres, at det i forbindelse med nærværende sag ikke påhviler Retten at fastslå, hverken hvorvidt det angivelige omdømme eksisterer med hensyn til hver af de i præmis 101 ovenfor nævnte parter eller enheder, der kan betegnes ved navnet Cipriani, eller i givet fald på hvilket tidspunkt et sådant omdømme blev opnået.
- 103 Under disse omstændigheder medfører det forhold, at sagsøgeren på den relevante dato ikke i henhold til CPI's artikel 8, stk. 3, kunne påberåbe sig navnet Ciprianis omdømme, uden at dette blev ledsaget af hans fornavn, at denne bestemmelse ikke kunne gøres gældende med henblik på at anfægte gyldigheden af det anfægtede varemærke.
- 104 Endelig skal det, således som appelkammeret med rette præciserede i den anfægtede afgørelses punkt 25, bemærkes, at nærværende sag skal betragtes som forskellig fra den sag, der gav anledning til dom af 14. maj 2009, Fiorucci mod KHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, EU:T:2009:157), efter appel stadfæstet ved dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452). I denne sag var det ubestridt, at navnet Elio Fiorucci nødvendigvis henviste til den italienske designer Elio Fioruccis person, hvis navn var almindeligt kendt i Italien, og det omtvistede varemærke, der var blevet registreret, var netop EU-varemærket Elio Fiorucci, der åbenbart henviste til den pågældende designer, der var sagsøgeren i denne sag.
- 105 Hvad for det tredje angår sagsøgerens argumenter, hvorved han anfægter appelkammerets bemærkninger i den anfægtede afgørelses punkt 28 og 29, skal disse forkastes. For det første beror sagsøgerens argumentation nemlig på hans egen fortolkning af aftalen af 1967, der allerede er blevet forkastet (jf. præmis 52-62 og 64-66). I denne forbindelse skal det, idet sagsøgeren også i det væsentlige bekræftede, at den retlige forgænger for intervenienten og intervenienten aldrig brugte navnet Cipriani

for andre tjenesteydelser end hotelydelser, bemærkes, at den nævnte retlige forgænger for intervenienten opnåede registrering af det italienske ordmærke CIPRIANI, der bl.a. omfattede andre tjenesteydelser end hotelydelser, og i forhold til hvilket sagsøgeren hverken anfægtede registreringen eller brugen (jf. præmis 4 og 44 ovenfor). For det andet har sagsøgeren ikke bestridt, at han ikke har fremlagt beviser, der fastlægger, hvordan CPI's artikel 8, stk. 3, skal anvendes, når ansøgeren om det pågældende varemærke og den part, der gør gældende, at denne bestemmelse finder anvendelse, har det samme efternavn.

- <sup>106</sup> Det følger af alle de ovenstående bemærkninger, at det anfægtede varemærke under omstændigheder som de i sagen foreliggende, således som appelkammeret i det væsentlige vurderede i den anfægtede afgørelses punkt 24, ikke i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i CPI's artikel 8, stk. 3, kan krænke retten til navnet Cipriani, således som sagsøgeren har gjort gældende.
- <sup>107</sup> Dette anbringende skal således forkastes som ugrundet, og EUIPO må følgelig frifindes i det hele, uden at det er nødvendigt at tage stilling hverken til, om sagsøgerens anden påstand kan antages til realitetsbehandling, eller til de indledende argumenter, som er fremført af intervenienten, om at ugyldighedsbegæringen delvis burde afvises, således som annullationsafdelingen konstaterede det.

### **Sagsomkostninger**

- <sup>108</sup> Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO's og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Sjette Afdeling):

- 1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.**
- 2) Arrigo Cipriani bærer sine egne omkostninger og betaler de af EUIPO og af Hotel Cipriani Srl. afholdte omkostninger.**

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 29. juni 2017.

Underskrifter

## Indhold

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Twistens baggrund .....                                                                                                                                                                                                                   | 2  |
| Parternes påstande .....                                                                                                                                                                                                                  | 4  |
| Retlige bemærkninger .....                                                                                                                                                                                                                | 5  |
| Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 .....                                                                                                                         | 5  |
| Det første led om den kortfattede karakter af begrundelsen for den anfægtede afgørelse i forhold til analysen af ugyldighedsbegæringen i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 .....                        | 6  |
| Det andet led vedrørende appelkammerets fejlagtige bedømmelse med hensyn til tilstedeværelsen af ond tro hos den retlige forgænger for intervenienten .....                                                                               | 7  |
| – Hensyntagen til tilstedeværelsen af det ældre italienske ordmærke CIPRIANI og den retlige forgænger for intervenientens angivelige hensigt til at drage fordel af navnet Ciprianis omdømme såvel som af sagsøgerens navns omdømme ..... | 7  |
| – Henvisningen til dommen af 2008 .....                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| – Den manglende hensyntagen til den af Tribunale civile di Venezia (den civile domstol i Venedig) afsagte dom .....                                                                                                                       | 12 |
| – Forhandlingerne i USA i 1996 .....                                                                                                                                                                                                      | 12 |
| – Konklusion .....                                                                                                                                                                                                                        | 13 |
| Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med CPI's artikel 8, stk. 3 .....                                                                               | 13 |
| Sagsomkostninger .....                                                                                                                                                                                                                    | 18 |