



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 juin 2017<sup>1</sup>

« Marque de l'Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l'Union européenne verbale CIPRIANI — Absence de mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 — Absence de violation d'un droit au nom d'une personne notoire — Article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009 »

Dans l'affaire T-343/14,

**Arrigo Cipriani**, demeurant à Venise (Italie), représenté par M<sup>es</sup> A. Vanzetti, G. Sironi et S. Bergia, avocats,

partie requérante,

contre

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

**Hotel Cipriani Srl**, établie à Venise, représentée initialement par M. C. Hoole, solicitor, puis par MM. T. Alkin, B. Brandreth, barristers, W. Sander, P. Cantrill, M. Pearce, A. Hall et M<sup>me</sup> A. Ward, solicitors, et enfin par MM. Brandreth, barrister, A. Poulter et P. Brownlow, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'EUIPO du 14 mars 2014 (affaire R 224/2012-4), relative à une procédure de nullité entre M. Cipriani et Hotel Cipriani,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et M<sup>me</sup> O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,  
greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1<sup>er</sup> octobre 2014,

<sup>1</sup> — Langue de procédure : l'anglais.

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2015,  
vu la duplique de l'intervenante déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2015,  
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,  
vu la réattribution de l'affaire à la sixième chambre et à un nouveau juge rapporteur,  
vu les mesures d'organisation de la procédure du 16 novembre 2016,  
vu les questions du Tribunal au requérant et sa réponse à ces questions déposée au greffe du Tribunal le 1<sup>er</sup> décembre 2016,  
à la suite de l'audience du 23 janvier 2017,  
rend le présent

### Arrêt

#### Antécédents du litige

- 1 En 1956, M. Giuseppe Cipriani, le père du requérant, M. Arrigo Cipriani, et un tiers ont créé Hotel Cipriani SpA, le prédécesseur en droit de l'intervenante, Hotel Cipriani Srl. En mars 1958, l'hôtel portant le nom Cipriani a ouvert ses portes.
- 2 En 1966, les parts du prédécesseur en droit de l'intervenante détenues par le tiers ayant participé à sa création ont été transférées à Stondon, Ondale and Patmore Company Ltd.
- 3 En 1967, M. Giuseppe Cipriani et Stondon, Ondale and Patmore Company ont conclu un accord en vertu duquel l'intégralité des parts du prédécesseur en droit de l'intervenante détenues par le premier étaient transférées à la seconde (ci-après l'« accord de 1967 »). Ledit prédécesseur en droit a également été autorisé par ledit accord à utiliser le nom Cipriani sous certaines conditions.
- 4 Le 12 décembre 1969, le prédécesseur en droit de l'intervenante a demandé l'enregistrement de la marque italienne verbale CIPRIANI, laquelle a été enregistrée le 9 décembre 1971 sous le numéro 254410 pour, notamment, des services correspondant à la description suivante : « Hôtels, restaurants, bars, cafétérias, snack-bars et établissements de restauration ».
- 5 Le 1<sup>er</sup> avril 1996, le prédécesseur en droit de l'intervenante a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
- 6 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal CIPRIANI.

- 7 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 16 : « Produits de l'imprimerie, carton et produits et tickets en carton, journaux, périodiques, brochures, livres et papeterie, matériel pour écrire, carnets d'adresses et agendas, plannings personnels, photographies et affiches, cartes à jouer, cartes de vœux, cartes postales, cartes géographiques et images » ;
  - classe 35 : « Publicité, relations publiques ; services de commercialisation et de promotion ; gestion d'hôtel » ;
  - classe 42 : « Hôtels, réservation d'hôtel, restaurants, cafétérias, lieux publics de restauration, bars, approvisionnement ; livraison de boissons pour consommation immédiate ».
- 8 La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 26/1997, du 3 novembre 1997. La marque demandée a été enregistrée le 9 juillet 1998, sous le numéro 115824.
- 9 En 2006, l'intervenante a été enregistrée, auprès de l'EUIPO, comme étant la titulaire de la marque contestée.
- 10 Le 31 juillet 2009, le requérant a déposé auprès de l'EUIPO une demande en nullité de la marque contestée pour l'ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée. Les motifs de nullité invoqués à l'appui de ladite demande étaient ceux visés, premièrement, à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la marque de l'Union européenne aurait été enregistrée de mauvaise foi, et, deuxièmement, à l'article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale (code de la propriété industrielle italien, ci-après le « CPI »), en ce que ladite marque aurait porté atteinte au droit au nom d'une personne notoire, à savoir le nom Cipriani, dont la notoriété serait strictement liée à la personne du requérant, lequel serait un homme de culture, dont l'activité de restauration serait mondialement notoire.
- 11 Par décision du 29 novembre 2011, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité. Premièrement, elle a estimé que celle-ci était irrecevable en ce qu'elle était fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif qu'une juridiction nationale compétente en matière de marque de l'Union européenne avait déjà statué, de manière définitive, sur la même question. Deuxièmement, elle a considéré que, s'agissant des services hôteliers et de restauration ainsi que des services associés compris dans la classe 42, le requérant avait sciemment toléré l'usage de la marque contestée pendant plus de cinq ans au sens de l'article 28 du CPI. Elle en a conclu que, concernant lesdits services, la demande en nullité était irrecevable en ce qu'elle était fondée sur l'article 53, paragraphe 2, sous a), du même règlement. Troisièmement, s'agissant des produits et des services relevant des classes 16 et 35, elle a rejeté la demande en nullité en ce qu'elle était fondée sur l'article 53, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, du CPI, en raison de l'absence d'atteinte portée au droit au nom du requérant.
- 12 Le 27 janvier 2012, le requérant a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'annulation.
- 13 Par décision du 14 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours du requérant.

- 14 En premier lieu, s'agissant de la demande en nullité en ce qu'elle était fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a conclu à l'absence de mauvaise foi. À cet égard, elle a observé que le prédécesseur en droit de l'intervenante puis l'intervenante elle-même avaient « dirigé [Hotel Cipriani] » depuis les années 60 et que cette dernière était titulaire d'une marque italienne verbale CIPRIANI, enregistrée le 9 décembre 1971 sous le numéro 254410, pour des produits et des services relevant des classes 29, 30, 32, 33 et 42 au sens de l'arrangement de Nice. Elle a relevé que cette marque n'avait pas été contestée par le requérant. Elle a alors considéré que solliciter l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne pour des activités exercées en toute légalité, depuis de nombreuses années, ne constituait en aucun cas un acte de mauvaise foi. Elle a précisé, en outre, que l'arrêt du 9 décembre 2008 de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie, Royaume-Uni] (ci-après la « décision de 2008 »), s'appuyait sur une motivation exhaustive, claire et convaincante et que, bien que cette décision nationale ne fût pas contraignante, elle y faisait référence.
- 15 En deuxième lieu, la chambre de recours a rejeté la demande en nullité en ce qu'elle était fondée sur l'article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, du CPI. Premièrement, elle a considéré que les éléments de preuve produits par le requérant consistaient exclusivement en des documents dans lesquels il était désigné par ses prénom et patronyme accolés, à savoir Arrigo Cipriani, et que le seul patronyme Cipriani ne suffisait pas à identifier la personne à laquelle lesdits éléments faisaient référence. Elle en a déduit que la marque contestée ne portait pas atteinte au nom du requérant, celui-ci pouvant tout au plus invoquer la notoriété du nom Arrigo Cipriani. Deuxièmement, elle a considéré que l'article 8, paragraphe 3, du CPI visait à prévenir toute usurpation par un tiers d'un nom de personne notoirement connu et ne pouvait pas s'appliquer lorsque l'enregistrement d'une marque était demandé par une personne portant le même nom. Or, en l'espèce, le prédécesseur en droit de l'intervenante ayant été l'ayant droit légitime de M. Giuseppe Cipriani, le père du requérant, la situation envisagée à l'article 8, paragraphe 3, du CPI n'aurait pas existé. Troisièmement, le requérant n'aurait pas établi si et selon quelles modalités le droit italien réglementait le cas dans lequel deux personnes portaient le même patronyme et celui dans lequel le nom invoqué avait acquis une notoriété après que le signe contesté avait commencé à être utilisé dans le commerce.
- 16 En troisième lieu, la chambre de recours a estimé qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner si le requérant avait toléré l'usage de la marque contestée par l'intervenante ou si sa demande en nullité était irrecevable, dans la mesure où la question relative à la prétendue mauvaise foi de l'intervenante aurait été revêtue de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'elle aurait été tranchée dans la décision de 2008.

### **Conclusions des parties**

- 17 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
  - déclarer nulle la marque contestée pour tous les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée ;
    - à titre subsidiaire, déclarer nulle la marque contestée pour tous les produits et les services autres que les services d'« hôtels » et de « réservation d'hôtel » ;
    - à titre encore plus subsidiaire, déclarer nulle la marque contestée pour les services tels que les « restaurants, cafétérias, lieux publics de restauration, bars, approvisionnement, livraison de boissons pour consommation immédiate » ;

- à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l'affaire à l'EUIPO pour que ce dernier prononce une telle déclaration de nullité ;
  - ordonner le remboursement intégral des dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente procédure.
- 18 L'EUIPO et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
  - condamner le requérant aux dépens.

### **En droit**

- 19 À l'appui du recours, le requérant invoque deux moyens, pris, le premier, de la violation de l'article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, du CPI et, le second, de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
- 20 Le Tribunal considère qu'il convient d'examiner d'abord le second moyen.

### ***Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009***

- 21 Le requérant considère que la décision attaquée est erronée en ce que la chambre de recours a conclu à l'absence de mauvaise foi au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée.
- 22 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments du requérant.
- 23 Il convient de rappeler que le régime de la marque de l'Union européenne repose sur le principe inscrit à l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 selon lequel un droit exclusif est conféré au premier déposant. En vertu de ce principe, une marque ne peut être enregistrée en tant que marque de l'Union européenne que pour autant qu'une marque antérieure n'y fasse pas obstacle, qu'il s'agisse, notamment, d'une marque de l'Union européenne, d'une marque enregistrée dans un État membre ou par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'Union européenne. En revanche, sans préjudice d'une éventuelle application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, le seul fait de l'utilisation par un tiers d'une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu'une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l'Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires [voir arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, point 17 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T-674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 70].
- 24 L'application de ce principe est nuancée, notamment, par l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la nullité d'une marque de l'Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée devant l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d'établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d'une marque de l'Union

européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 63 et jurisprudence citée].

- 25 La notion de mauvaise foi visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation [arrêt du 1<sup>er</sup> février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, point 44].
- 26 Il convient d'observer que, dans l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d'interpréter la notion de mauvaise foi, telle que visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 27 Selon la Cour, aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, deuxièmement, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 53).
- 28 Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, point 53), que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d'éléments susceptibles d'être pris en compte à l'effet de se prononcer sur l'éventuelle mauvaise foi d'un demandeur d'enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (voir arrêt du 26 février 2015, COLOURBLIND, T-257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 67 et jurisprudence citée).
- 29 Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l'origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir arrêt du 26 février 2015, COLOURBLIND, T-257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 68 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, point 23).
- 30 C'est notamment à la lumière des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l'absence de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée.
- 31 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu'il est constant que l'existence de la mauvaise foi alléguée devait être démontrée lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, soit le 1<sup>er</sup> avril 1996 (ci-après la « date pertinente »).
- 32 Le présent moyen est composé, en substance, de deux branches, tirées, la première, du caractère succinct de la motivation de la décision attaquée relative à l'analyse de la demande en nullité fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, la seconde, de l'appréciation erronée de la chambre de recours quant à l'existence de la mauvaise foi du prédécesseur en droit de l'intervenante.

*Sur la première branche, tirée du caractère succinct de la motivation de la décision attaquée relative à l'analyse de la demande en nullité fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009*

- 33 Le requérant invoquant le caractère succinct de la motivation de la décision attaquée relative à l'analyse de la demande en nullité fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de relever que, même en admettant un tel caractère succinct, celui-ci ne saurait impliquer l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée.
- 34 En effet, il doit être rappelé que, conformément à l'article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l'EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l'article 296 TFUE, a fait l'objet d'une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte, de manière à permettre, d'une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d'autre part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 12 février 2015, Vita Phone/OHMI (LIFEDATA), T-318/13, non publié, EU:T:2015:96, point 46 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2011, Meica/OHMI – Bösinger Fleischwaren (Schinken King), T-61/09, non publié, EU:T:2011:733, point 17 et jurisprudence citée].
- 35 Or, force est de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a effectué une analyse des circonstances de l'espèce et a répondu aux arguments invoqués par le requérant.
- 36 Ainsi, en retenant la logique commerciale du prédécesseur en droit de l'intervenante, lequel était déjà titulaire d'une marque nationale verbale identique, la chambre de recours a rejeté les arguments du requérant selon lesquels ledit prédécesseur en droit aurait cherché à lui nuire et à profiter de la notoriété du nom Cipriani.
- 37 De plus, en se référant expressément à la décision de 2008, la chambre de recours a rejeté les arguments du requérant relatifs à une prétendue volonté du prédécesseur en droit de l'intervenante de profiter de sa notoriété ainsi que ceux concernant des négociations aux États-Unis, dans la mesure où il avait été répondu à des arguments similaires dans ladite décision, sans qu'il ait été nécessaire pour elle de répéter les motifs de cette décision.
- 38 À cet égard, contrairement à ce que sous-entend le requérant, la décision attaquée n'est entachée d'aucune contradiction dans ses motifs concernant la prise en considération par la chambre de recours de la décision de 2008. En effet, sans préjudice de la question de savoir si l'existence de cette dernière décision pouvait impliquer l'irrecevabilité de la demande en nullité en ce qu'elle était fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif qu'elle avait statué, avec autorité de la chose jugée, sur la question de la prétendue mauvaise foi du prédécesseur en droit de l'intervenante, il découle d'une jurisprudence constante que, si l'EUIPO n'est pas lié par les décisions rendues par les autorités nationales, ces dernières décisions, sans être contraignantes ou même décisives, peuvent néanmoins être prises en considération par l'EUIPO, en tant qu'indices, dans le cadre de l'appréciation des faits de la cause [voir arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, point 36 et jurisprudence citée]. Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d'avoir fait référence à la décision de 2008 dans la décision attaquée.
- 39 Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'analyse de la demande en nullité fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la décision attaquée est motivée à suffisance de droit. Partant, la première branche du présent moyen doit être rejetée.

*Sur la seconde branche, tirée de l'appréciation erronée de la chambre de recours quant à l'existence de la mauvaise foi du prédécesseur en droit de l'intervenante*

40 Le requérant considère que la chambre de recours a conclu à tort à l'absence de mauvaise foi du prédécesseur en droit de l'intervenante à la date pertinente.

*– Sur la prise en considération de l'existence de la marque italienne verbale antérieure CIPRIANI et sur l'intention alléguée du prédécesseur en droit de l'intervenante de profiter de la notoriété du nom Cipriani ainsi que de celle du requérant*

41 Aux fins de conclure à l'absence de mauvaise foi au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 à la date pertinente, la chambre de recours a indiqué, au point 32 de la décision attaquée, que ledit prédécesseur en droit puis l'intervenante elle-même avaient « dirigé [Hotel Cipriani] » depuis les années 60 et que cette dernière était titulaire de la marque italienne verbale CIPRIANI, enregistrée le 9 décembre 1971 « dans les classes 29, 30, 32, 33 et 42 », cette marque n'ayant pas été contestée. Elle a alors considéré que solliciter un enregistrement pour une marque de l'Union européenne pour des activités exercées en toute légalité depuis de nombreuses années ne constituait en aucun cas un acte de mauvaise foi.

42 Le requérant conteste l'appréciation de la chambre de recours, en alléguant que l'existence de la mauvaise foi doit être démontrée en fonction des circonstances du cas d'espèce, lesquelles pourraient révéler la mauvaise foi du demandeur d'enregistrement d'une marque même si cet enregistrement présentait un lien avec une activité exercée légalement. En l'espèce, le prédécesseur en droit de l'intervenante aurait eu l'intention d'entraver l'activité du requérant dans le secteur de la restauration indépendante et d'obtenir un enregistrement pouvant être invoqué, comme tel aurait été le cas, afin de lancer des procédures judiciaires et administratives à l'encontre du requérant et de sa famille concernant leurs activités dans ledit secteur. De plus, il aurait eu l'intention de profiter de la notoriété dont jouissait le nom Cipriani dans ce secteur à la date pertinente.

43 Cette argumentation du requérant ne saurait être accueillie.

44 En effet, en premier lieu, il convient de constater que, comme la chambre de recours l'a indiqué, en substance, au point 32 de la décision attaquée, le requérant ne remet pas en cause le fait que, à la date pertinente, le prédécesseur en droit de l'intervenante était déjà titulaire d'une autre marque CIPRIANI, à savoir la marque italienne verbale CIPRIANI, déposée le 12 décembre 1969 et enregistrée le 9 décembre 1971 sous le numéro 254410 pour, notamment, des « hôtels », des « restaurants », des « bars », des « cafétérias », des « snack-bars » et des « établissements de restauration » (voir point 4 ci-dessus). Le requérant a confirmé lors de l'audience n'avoir contesté ni l'enregistrement ni l'usage de cette marque.

45 Or, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, le fait d'étendre la protection d'une marque nationale en la faisant enregistrer en tant que marque de l'Union européenne relève de la stratégie commerciale normale d'une entreprise [voir, ce sens, arrêts du 1<sup>er</sup> février 2012, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T-291/09, EU:T:2012:39, point 58, et du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, point 23]. Partant, il peut être considéré que la demande d'enregistrement de la marque contestée s'inscrivait dans la stratégie commerciale du prédécesseur en droit de l'intervenante.

46 Le requérant fait certes valoir que le prédécesseur en droit de l'intervenante, opérant uniquement dans le secteur hôtelier, a agi de mauvaise foi dans la mesure où il aurait déposé la marque contestée sans intention de l'utiliser pour des services autres qu'hôteliers, notamment pour des services de restauration indépendante. Cet argument du requérant doit toutefois être écarté. En effet, il convient de relever, à l'instar de l'intervenante, qu'il est constant que, à la date pertinente, ledit prédécesseur en



droit offrait des services de restauration à ses clients de l'hôtel, mais aussi à d'autres clients. Partant, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que, à cette même date, ce prédécesseur en droit n'avait pas l'intention d'utiliser la marque contestée pour des services de restauration pour lesquels l'enregistrement était demandé. En outre, le requérant ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle le même prédécesseur en droit a eu pour seule intention d'entraver son activité dans le secteur de la restauration indépendante.

- 47 Enfin, il ne saurait être déduit du fait que le prédécesseur en droit de l'intervenante a demandé l'enregistrement pour des services relevant de la classe 42, mais aussi pour des produits et des services relevant respectivement des classes 16 et 35, qu'il entendait poursuivre un autre objectif que celui d'un développement commercial et prévisible de ses activités.
- 48 En second lieu, le requérant prétend que le prédécesseur en droit de l'intervenante a eu l'intention de parasiter sa notoriété en imitant ses initiatives et de profiter de la notoriété dont jouissait le nom Cipriani dans le secteur des services de restauration à la date pertinente. Cela serait notamment confirmé par le fait que, dès 1979, ledit prédécesseur en droit aurait ouvert un bar à Londres (Royaume-Uni), appelé Harry's Bar, qui aurait été une copie, non seulement en matière de nom, mais également de style, du Harry's Bar de Venise (Italie), dont le requérant aurait été le propriétaire. À cet égard, il importe de relever que, à la supposer avérée, cette ouverture, datant de 1979 selon le requérant, est bien antérieure à la date pertinente. Or, le requérant n'expose pas la raison pour laquelle l'existence de ce prétendu bar à Londres permettrait de conclure à la mauvaise foi de ce prédécesseur en droit à ladite date, soit quelques seize années plus tard. À supposer que le requérant entende soutenir que le même prédécesseur en droit ait, de manière répétée, entendu profiter de sa notoriété et de celle dont jouissait le nom Cipriani en entretenant une confusion entre eux et que la demande d'enregistrement de la marque contestée ait constitué, après la création du prétendu bar à Londres, un nouvel exemple de la volonté du prédécesseur en droit en question de profiter de sa notoriété, et ainsi un acte de mauvaise foi, cet argument ne pourrait avoir aucune influence sur l'analyse de la mauvaise foi du prédécesseur en droit concerné lors de la demande d'enregistrement de la marque contestée, qui est la marque verbale CIPRIANI. En effet, comme il a été relevé au point 44 ci-dessus, il est constant que l'enregistrement de cette marque a été demandé alors que le prédécesseur en droit en cause était titulaire d'une marque nationale identique, enregistrée notamment pour des bars, et que celle-ci n'a jamais été contestée par le requérant.
- 49 Or, si le requérant s'était opposé à l'enregistrement ou à l'usage de la marque nationale CIPRIANI et que, en dépit de cette opposition, le prédécesseur en droit de l'intervenante avait néanmoins décidé de demander l'enregistrement d'un signe identique en tant que marque de l'Union européenne, ces faits auraient pu éventuellement conduire à s'interroger sur la mauvaise foi dudit prédécesseur en droit à la date pertinente. En revanche, en l'absence de contestation de la marque italienne antérieure CIPRIANI et alors que la marque contestée est composée du même élément verbal, lequel, de surcroît, figurait dans la dénomination de ce prédécesseur en droit, il ne saurait être admis que l'ouverture, par celui-ci, d'un prétendu bar à Londres, dénommé Harry's Bar, puisse permettre de considérer que, par le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, le même prédécesseur en droit ait eu un comportement visant à profiter de la notoriété alléguée du nom Cipriani et de celle alléguée du requérant.
- 50 Par conséquent, l'argumentation du requérant ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, le prédécesseur en droit de l'intervenante a souhaité étendre la protection de sa marque nationale à l'Union, ce qui ne peut être assimilé à un acte de mauvaise foi à la date pertinente.

– Sur la référence à la décision de 2008

- 51 Aux fins de conclure à l'absence de mauvaise foi du prédécesseur en droit de l'intervenante à la date pertinente, la chambre de recours a précisé, au point 33 de la décision attaquée, que la décision de 2008 s'appuyait sur une motivation exhaustive, claire et convaincante et que, bien que cette décision nationale ne fût pas contraignante, elle y faisait référence.
- 52 Le requérant conteste l'interprétation par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie], dans la décision de 2008, de la clause 3.1 de l'accord de 1967, relative à l'utilisation du nom Cipriani par le prédécesseur en droit de l'intervenante après la cession de parts (voir point 3 ci-dessus). Il prétend à cet égard que toute interprétation de ladite clause consistant à déduire, seulement à partir du terme « exclusif » mentionné dans celle-ci, un transfert perpétuel de droits sur le nom Cipriani pour tous les secteurs de produits et de services serait en contradiction flagrante avec la clause spéciale et expresse conférant audit prédécesseur en droit un droit exclusif sur ce nom strictement limité à la fois à une période de cinq ans et au secteur hôtelier. Il estime que son interprétation de cette clause est confirmée par la conduite adoptée par les parties durant les années ayant suivi la signature dudit accord. Selon lui, ce prédécesseur en droit a dès lors agi de mauvaise foi en demandant l'enregistrement de la marque contestée, alors qu'il aurait été parfaitement averti des limites précises applicables à son droit d'utiliser le nom Cipriani en vertu de cet accord.
- 53 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, la décision de 2008 pouvait être prise en considération en tant qu'indice, dans le cadre de l'appréciation des faits de la cause.
- 54 En premier lieu, bien que la chambre de recours n'ait pas pris soin de renvoyer à des parties précises des motifs de la décision de 2008, il convient de relever que la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie], a estimé dans cette décision que, contrairement aux affirmations de l'intervenante, l'accord de 1967 était un facteur pertinent à prendre en considération afin d'examiner si le prédécesseur en droit de l'intervenante avait agi de mauvaise foi en demandant l'enregistrement de la marque contestée.
- 55 En second lieu, il importe de préciser que les termes de la clause 3 de l'accord de 1967, intitulée « Autres dispositions », étaient rédigés comme suit :
- « 3.1 – Vous [M. Giuseppe Cipriani] acceptez que [le prédécesseur en droit de l'intervenante] et [...] l'hôtel Villa Cipriani à Asolo [Italie] puisse[nt] conserver [leur] nom actuel et que, à titre général, [ils] puissent disposer d'un droit exclusif d'utiliser le nom Cipriani, même après que vous et votre famille n'aurez plus d'intérêt financier dans [ledit prédécesseur en droit] et même si vous [...] ou votre fils cesse[z] de siéger au conseil d'administration [de ce prédécesseur en droit]. Vous vous engagez également à ne pas établir, et à veiller à ce qu'aucun membre de votre famille ne tente d'établir, pendant les cinq ans suivant la date des présentes, de nouvelles entreprises utilisant le nom Cipriani ou susceptibles de détourner de quelque manière que ce soit la clientèle [du même prédécesseur en droit] ou de l'hôtel Villa Cipriani, à moins que nous [Stondon, Ondale and Patmore Company] n'y consentions. En outre, il reste entendu que vos ayants droit et vous-même, ainsi que toute personne ayant des raisons valables à cet effet, pourrez continuer à utiliser le nom Cipriani pour la Locanda Cipriani, à Torcello [Italie].
- 3.2 – De notre côté [, à savoir Stondon, Ondale and Patmore Company], nous nous engageons, pendant les cinq ans suivant la date [du présent accord], à ne pas établir de nouvelles entreprises utilisant le nom Cipriani, à moins que vous n'y consentiez.

3.3 – Nous promettons de faire de notre mieux pour garantir à l’avenir l’excellence et la haute qualité des services fournis par [le prédécesseur en droit concerné] et par l’hôtel Villa Cipriani à leurs clientèles respectives. »

- 56 Il convient de constater que, contrairement aux allégations du requérant, aucun élément ne permet de conclure que l’interprétation de la clause 3.1 de l’accord de 1967 par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie], ne respecterait pas les règles généralement reconnues pour l’interprétation du contrat, en particulier la prise en compte de l’intention des parties contractantes [article 1362 du Codice civile (code civil italien)], l’interprétation globale des clauses (article 1363 du code civil italien) et la préservation du contrat (article 1367 du code civil italien).
- 57 Ainsi que la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie], l’a estimé, en substance, dans la décision de 2008, il doit être considéré que la partie de la clause 3.1 de l’accord de 1967 selon laquelle, « à titre général, [le prédécesseur en droit de l’intervenante] et l’hôtel Villa Cipriani p[ouvai]ent disposer d’un droit exclusif d’utiliser le nom Cipriani » signifiait, lue en combinaison avec la clause 3.2 dudit accord, que ces deux entités avaient, en vertu de cet accord, le droit exclusif, relativement aux tiers, d’utiliser ledit nom, en tant que partie de noms, pour toute activité hôtelière ainsi que, à l’issue d’une période de cinq ans commençant à courir à compter de la conclusion du même accord (ci-après la « période de cinq ans »), pour d’autres activités, notamment de restauration.
- 58 En effet, il importe de relever que deux dispositions similaires, concernant les limitations apportées aux activités des deux parties à l’accord de 1967 et à l’utilisation du nom Cipriani pendant la période de cinq ans, ont été insérées dans les clauses 3.1 et 3.2 dudit accord. En vertu de la première disposition, dans la clause 3.1 de cet accord, l’obligation était imposée, pendant ladite période, à M. Giuseppe Cipriani et à sa famille de ne pas établir de nouvelles entreprises utilisant le nom Cipriani ou susceptibles de détourner de quelque manière que ce soit la clientèle du prédécesseur en droit de l’intervenante ou de l’hôtel Villa Cipriani. Cette interdiction n’était ainsi pas seulement cantonnée à l’établissement de nouveaux hôtels, mais visait également des restaurants, ceux-ci pouvant entrer en concurrence avec un restaurant dans un hôtel de l’acheteur des parts dudit prédécesseur en droit qui était détenues par M. Giuseppe Cipriani. En vertu de la seconde disposition, dans la clause 3.2 de l’accord en question, l’obligation était imposée audit acheteur, pendant la période de cinq ans, de ne pas établir de nouvelles entreprises utilisant le nom Cipriani, par exemple, des hôtels ou des restaurants.
- 59 En revanche, à l’issue de la période de cinq ans, il découle des clauses 3.1 et 3.2 de l’accord de 1967 que tant l’acheteur des parts du prédécesseur en droit de l’intervenante qui étaient détenues par M. Giuseppe Cipriani que ce dernier et sa famille pouvaient, en conformité avec les règles de droit applicables en la matière, créer de nouvelles entreprises en utilisant le nom Cipriani. En effet, conformément aux règles d’interprétation des contrats rappelées au point 56 ci-dessus, il n’existe aucune raison d’interpréter la clause 3.1 dudit accord, concernant M. Giuseppe Cipriani et sa famille, comme leur ayant permis, après la période de cinq ans, d’ouvrir tout type d’entreprise utilisant le nom Cipriani, alors que l’acheteur susmentionné et ledit prédécesseur en droit n’auraient eu le droit d’ouvrir, en utilisant le nom Cipriani, que des hôtels ou des restaurants dans des hôtels, et non, par exemple, des bars ou des restaurants en dehors d’hôtels.
- 60 En outre, s’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle les seuls objectif et effet de la clause 3.1 de l’accord de 1967 relative à l’utilisation des noms contenant le nom Cipriani étaient de permettre au prédécesseur en droit de l’intervenante de continuer à utiliser les noms Hotel Cipriani et Hotel Villa Cipriani dans son activité hôtelière, force est de constater que, comme la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie], l’a estimé dans la décision de 2008, une telle interprétation serait incohérente eu égard au fait que c’était le nom Cipriani que ledit prédécesseur en droit et l’hôtel Villa Cipriani

pouvaient utiliser de manière exclusive, et non leur nom complet respectif. De plus, si l'interprétation de ladite clause proposée par le requérant devait être retenue, la troisième partie de cette clause, selon laquelle « [M. Giuseppe Cipriani s']engage[ait] également à ne pas établir et à veiller à ce qu'aucun membre de [sa] famille ne tent[ât] d'établir, pendant [la période de] cinq ans [...], de nouvelles entreprises utilisant le nom Cipriani ou susceptibles de détourner de quelque manière que ce soit la clientèle [de ce prédécesseur en droit] ou de l'hôtel Villa Cipriani [...], à moins que [l'acheteur des parts de M. Giuseppe Cipriani] n'y consent[ît] », serait redondante.

- 61 De surcroît, si le requérant soutient que sa propre interprétation est confirmée par la conduite adoptée par les parties durant les années ayant suivi la signature dudit accord, le prédécesseur en droit de l'intervenante n'ayant pas ouvert de restaurant sous le nom Cipriani pendant plus de trente ans après la signature de l'accord, il peut être observé que la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie], a souligné le fait que, durant plus de 30 ans, M. Giuseppe Cipriani et le requérant avaient agi d'une manière cohérente au regard de son interprétation de la clause 3.1 de l'accord de 1967 dans la mesure où ils n'avaient pas ouvert en Italie ou ailleurs en Europe, jusqu'en 2000 lorsque le restaurant Cipriani, à Porto Cervo (Italie), avait été ouvert, d'hôtels ou de restaurants portant la dénomination Cipriani ou une dénomination incluant le nom Cipriani, ce que le requérant ne conteste pas. Partant, dans ces circonstances, il ne saurait être déduit de la conduite adoptée par les parties après la conclusion dudit accord un élément déterminant afin d'interpréter les termes de la clause 3 de cet accord.
- 62 Enfin, il y a lieu de relever que la décision de 2008 a été confirmée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d'appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], dans sa décision du 24 février 2010.
- 63 Il résulte des considérations qui précèdent que l'argumentation du requérant relative à la référence à la décision de 2008 doit être rejetée.

– *Sur l'absence de prise en considération d'une décision du Tribunale civile di Venezia (tribunal civil de Venise)*

- 64 Le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération une décision du Tribunale civile di Venezia (tribunal civil de Venise, Italie), par laquelle celui-ci serait parvenu à des conclusions contraires à celles de la décision de 2008, en affirmant que, « sur le fondement de l'accord de 1967 [...], il n'exist[ait] aucune interdiction à compter de la date d'expiration du délai de [cinq] ans prévu [à la clause] 3.1 [dudit accord] quant à l'utilisation du nom Cipriani par [lui] et [le prédécesseur en droit de l'intervenante] ». Il soutient que ces conclusions contredisent ainsi expressément l'argument, avancé par l'intervenante et admis par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie], selon lequel le droit d'utiliser le nom Cipriani avait été perpétuellement transféré audit prédécesseur en droit pour toutes les catégories de produits et de services, ce qui impliquait la légalité de l'enregistrement par ce dernier du nom Cipriani en tant que marque de l'Union européenne.
- 65 À cet égard, il y a lieu de relever que, bien que le requérant renvoie à un numéro de pièce qui ne correspond à aucune annexe à ses écritures devant le Tribunal, la décision du Tribunale civile di Venezia (tribunal civil de Venise), du 15 juillet 2011, figure dans le dossier administratif de la procédure devant l'EUIPO.
- 66 S'agissant de l'extrait de la décision du Tribunale civile di Venezia (tribunal civil de Venise), du 15 juillet 2011, invoqué par le requérant, il n'en ressort néanmoins pas l'existence d'une contradiction avec l'interprétation de l'accord de 1967 dans la décision de 2008. En effet, le Tribunale civile di Venezia (tribunal civil de Venise) a seulement estimé que la limitation quant à l'utilisation du nom Cipriani par, notamment, le requérant était levée après la période de cinq ans. Or, dans la décision de

2008, il n'a pas été indiqué que cette limitation persistait au-delà de ladite période et il découle du raisonnement de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie], que, après l'expiration de ladite période, tant le prédécesseur en droit de l'intervenante, puis cette dernière, que M. Giuseppe Cipriani et sa famille, et dès lors le requérant, disposaient du droit d'utiliser le nom Cipriani, en conformité avec les règles de droit applicables en la matière (voir points 57 à 60 ci-dessus). Partant, l'argument du requérant doit être rejeté.

– *Sur l'existence de négociations aux États-Unis en 1996*

67 Le requérant invoque l'existence de négociations aux États-Unis entre le prédécesseur en droit de l'intervenante et lui-même, lesquelles étaient en cours à la date pertinente et allaient conduire, quelques mois plus tard, en 1997, à la signature d'une transaction. À cet égard, aucun argument avancé par le requérant ne précise dans quelle mesure ces négociations aux États-Unis auraient pu influencer sur le comportement dudit prédécesseur en droit et contribueraient à démontrer la mauvaise foi de celui-ci à la date pertinente.

68 Le requérant fait certes valoir, en substance, que, à l'issue des négociations en cause, allait être confirmée la limitation au secteur hôtelier du droit du prédécesseur en droit de l'intervenante d'utiliser le nom Cipriani aux États-Unis, ce qui aurait incité ce dernier à vouloir déposer, dans l'Union, la demande d'enregistrement de la marque contestée pour des services autres qu'hôteliers. Cependant, force est de constater que l'argumentation du requérant est contradictoire à cet égard, puisqu'il prétend que cette limitation existait déjà pour les activités de ce prédécesseur en droit dans l'Union (voir point 52 ci-dessus). Dès lors, même à supposer une telle éventuelle limitation aux États-Unis connue du prédécesseur en droit en question à la date pertinente, ces négociations ayant été conclues le 4 avril 1997, soit environ un an après ladite date, cette limitation n'aurait pas été susceptible d'influencer sa décision d'enregistrer la marque contestée dans l'Union. Si, en revanche, cette limitation n'existait pas pour les activités du même prédécesseur en droit dans l'Union, car l'accord de 1967 ne l'avait pas imposée, contrairement aux allégations du requérant, alors ces négociations aux États-Unis n'étaient pas davantage susceptibles d'influencer la décision du prédécesseur en droit concerné d'enregistrer la marque contestée. Par conséquent, cet argument du requérant doit être écarté.

– *Conclusion*

69 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a conclu en substance, au point 32 de la décision attaquée, à l'absence de mauvaise foi du prédécesseur en droit de l'intervenante à la date pertinente. La seconde branche du présent moyen doit dès lors être rejetée.

70 Par conséquent, il convient de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.

***Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, du CPI***

71 Le requérant estime, en substance, que la décision attaquée est erronée en ce que la chambre de recours a conclu que l'intervenante ne saurait se voir interdire l'usage du nom Cipriani, en vertu de l'article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, du CPI.

72 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments du requérant.

- 73 Conformément à l'article 53, paragraphe 2, point a), du règlement n° 207/2009, une marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'EUIPO si son usage peut être interdit en vertu d'un droit au nom selon le droit national qui en régit la protection.
- 74 L'article 8, paragraphe 3, du CPI dispose :
- « S'ils sont notoires, peuvent être enregistrés comme marque seulement par le titulaire, ou avec le consentement de ce dernier [...] : les noms de personne, les signes utilisés dans les domaines artistique, littéraire, scientifique, politique ou sportif, les dénominations et sigles de manifestations et ceux d'organismes et d'associations sans but lucratif, ainsi que les emblèmes caractéristiques de ceux-ci. »
- 75 En l'espèce, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a écarté l'application de l'article 8, paragraphe 3, du CPI, au motif, en substance, que la personne du requérant n'était pas suffisamment identifiée et que, dès lors, la marque contestée ne portait pas atteinte à son nom. À cet égard, au point 26 de ladite décision, elle a observé que le requérant n'invoquait pas le nom Arrigo Cipriani, mais seulement le patronyme Cipriani, alors que la marque contestée se composait dudit patronyme et ne comportait aucun autre élément permettant de penser qu'elle désignait la personne du requérant. Selon elle, le requérant aurait pu, tout au plus, invoquer la notoriété de son nom composé de ses prénom et patronyme, à savoir le nom Arrigo Cipriani, dont il était vraisemblablement en droit d'interdire l'enregistrement.
- 76 De plus, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l'article 8, paragraphe 3, du CPI devait nécessairement être interprété en ce sens qu'il s'opposait à tout usage non autorisé du nom d'une autre personne, puisqu'il soumettait expressément l'enregistrement d'une marque italienne à un consentement. Selon elle, cette disposition visait à prévenir toute usurpation par un tiers d'un nom de personne notoirement connu et ne pouvait pas s'appliquer lorsque l'enregistrement de la marque était demandé par la personne portant le nom en question. Le prédécesseur en droit de l'intervenante ayant été l'ayant droit de M. Giuseppe Cipriani, le père du requérant, elle en a déduit que, en l'espèce, la situation envisagée par l'article 8, paragraphe 3, du CPI n'existait pas.
- 77 Enfin, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que le requérant n'avait pas établi si et selon quelles modalités le droit italien réglementait le cas dans lequel deux personnes avaient le même patronyme, celles-ci pouvant même être toutes deux notoirement connues dans des secteurs d'activités, économiques ou sociales, identiques ou différents. Or, selon la jurisprudence, il incomberait au demandeur en nullité de présenter les dispositions nationales ou les éléments de doctrine applicables en la matière. En l'espèce, il aurait été constant que le prédécesseur en droit de l'intervenante avait commencé à utiliser le signe Cipriani en tant que marque désignant un hôtel avant la date à partir de laquelle le requérant pouvait prétendre avoir acquis une notoriété du fait de ses propres activités. Partant, celui-ci aurait dû également établir de quelle manière le droit italien réglementait le cas dans lequel le nom avait acquis une notoriété après que le signe contesté avait commencé à être utilisé dans le commerce. La chambre de recours a précisé à cet égard, au point 30 de ladite décision, que l'intervenante utilisait et pouvait continuer à utiliser ce signe en vertu de l'accord de 1967, auquel les parties avaient amplement fait référence et qui l'autorisait à utiliser le « mot "cipriani" » pour désigner ses services.
- 78 À titre liminaire, comme la chambre de recours l'a précisé, au point 22 de la décision attaquée, il est constant que, en l'espèce, en vertu de l'article 53, paragraphe 2, point a), du règlement n° 207/2009, la marque contestée peut être déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu du droit italien au nom protégé par l'article 8, paragraphe 3, du CPI. En outre, il n'est pas contesté que l'existence dudit droit au nom doit être examinée à la date pertinente.

- 79 En premier lieu, le requérant allègue que, contrairement à l'appréciation de la chambre de recours (points 23 à 27 de la décision attaquée), il est erroné et contraire au droit italien de supposer que l'article 8, paragraphe 3, du CPI ne protège un nom que dans sa fonction d'identification d'une personne, puisque cela impliquerait que ladite disposition ne soit violée que si l'acte d'un tiers était « de nature à jeter le doute sur l'identité » d'une personne. Selon lui, cette disposition vise exclusivement à protéger la valeur commerciale du nom et à réserver son exploitation au titulaire du nom.
- 80 Cette allégation du requérant doit être écartée, car elle repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.
- 81 En effet, l'affirmation de la chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle « [l]e droit au nom ayant uniquement pour but d'identifier la personne désignée par le nom en question, il ne peut lui être porté atteinte que si l'atteinte alléguée est de nature à jeter le doute sur l'identité d'une personne (physique ou morale) », rédigée certes de manière peu heureuse, doit être lue dans son contexte.
- 82 Tout d'abord, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que, la demande en nullité étant exclusivement fondée sur un nom de personne, le requérant devait se limiter à revendiquer la protection contre toute atteinte portée au nom Cipriani en tant que nom de personne, ce que le requérant ne conteste pas. Au point 24 de ladite décision, elle a considéré que l'enregistrement de la marque contestée ne portait pas atteinte au nom du requérant.
- 83 Ensuite, outre les considérations relevées aux points 26 et 28 de la décision attaquée, rappelées respectivement aux points 75 et 76 ci-dessus, la chambre de recours a précisé, au point 29 de ladite décision, que le requérant aurait dû établir la manière dont le droit italien réglementait le cas dans lequel le nom avait acquis une notoriété après que le signe contesté avait commencé à être utilisé dans le commerce.
- 84 Enfin, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que « l'article 8, paragraphe 3, du CPI [visait] à protéger les noms de personnes notoires contre tout enregistrement arbitraire pour autant que ces noms identifiaient sans la moindre ambiguïté les personnes en question ».
- 85 Il ressort de l'ensemble de ces considérations de la chambre de recours que celle-ci a examiné, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du CPI, la question de l'enregistrement d'une marque en ce qu'elle pourrait porter atteinte à un nom notoire. De plus, il ressort suffisamment clairement de son raisonnement qu'elle a fait référence à la protection contre l'usurpation commerciale d'un nom de personne et non à la protection contre l'usurpation de l'identité civile d'une personne.
- 86 En deuxième lieu, le requérant allègue que la chambre de recours a estimé à tort que, d'une part, au titre de l'article 8, paragraphe 3, du CPI, il ne pouvait pas invoquer la notoriété du patronyme Cipriani, mais n'aurait pu invoquer que celle de ses prénom et patronyme accolés et, d'autre part, ledit patronyme ne faisait pas référence à sa personne.
- 87 Premièrement, le requérant prétend que, du fait de son interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 3, du CPI, la chambre de recours a déduit que le requérant était identifié par la combinaison d'un prénom et d'un patronyme, étant donné que c'était cette combinaison qui lui servait de nom, alors que le patronyme Cipriani ne suffisait pas à l'identifier (points 24 à 27 de la décision attaquée). Or, selon lui, il est justifié et même nécessaire de protéger ledit patronyme, puisqu'une notoriété serait inextricablement attachée à celui-ci.

- 88 En l'espèce, il est constant que, selon l'article 8, paragraphe 3, du CPI, l'enregistrement d'un signe en tant que marque italienne doit être refusé si le nom dont l'enregistrement est demandé est un nom de personne notoire en Italie et si le titulaire dudit nom n'a pas consenti à l'enregistrement de ladite marque.
- 89 Il est également constant que, en l'espèce, la marque contestée étant la marque verbale CIPRIANI, elle est susceptible d'être déclarée nulle, en vertu des dispositions rappelées au point 78 ci-dessus, si elle porte atteinte au nom Cipriani. En outre, il n'est pas contesté que ledit nom puisse être un nom de personne et qu'il soit notoire en Italie.
- 90 De plus, il y a lieu de rappeler que, contrairement aux affirmations du requérant, la chambre de recours n'a pas interprété de manière erronée l'article 8, paragraphe 3, du CPI (voir points 79 à 85 ci-dessus).
- 91 Enfin, il convient de relever que la chambre de recours a cherché à établir si la marque contestée consistait en l'enregistrement d'un nom notoire pouvant être invoqué par le requérant. Elle en a déduit que le requérant devait établir que la notoriété du nom Cipriani, utilisé seul, eu égard à la marque contestée, composée de ce seul nom, était attachée à sa personne. Il convient de relever que le requérant avait d'ailleurs fait valoir, dans son exposé des motifs relatif à sa demande en nullité, que la renommée dudit nom était strictement liée à sa personne. Il a soutenu, en outre, dans ses écritures devant le Tribunal et en substance lors de l'audience, que « l'objectif de l'article 8, paragraphe 3, du CPI éta[i]t plus particulièrement de "garantir au titulaire le droit exclusif d'exploiter commercialement la célébrité, et donc la capacité évocatrice, de certains noms, laquelle devient une capacité à vendre sur le marché" ». Partant, afin de pouvoir invoquer la protection du droit au nom prévue par l'article 8, paragraphe 3, du CPI et de s'opposer à une utilisation de la notoriété dudit nom et de la valeur commerciale y étant attachée, comme la chambre de recours l'a considéré à juste titre, en substance, aux points 24, 26 et 31 de la décision attaquée, le requérant ne pouvait invoquer la notoriété de ce nom qu'à la condition que, utilisé seul, le même nom évoque nécessairement sa personne.
- 92 Lors de l'audience, en réponse à une question du Tribunal, le requérant a certes soutenu que, le nom Cipriani jouissant d'une notoriété en tant que nom d'une famille, l'article 8, paragraphe 3, du CPI devait être interprété en ce sens que tout membre de sa famille portant ledit patronyme pouvait s'opposer à l'enregistrement et à l'usage d'une marque contenant le nom Cipriani, en invoquant la notoriété du nom Cipriani. Il a toutefois ensuite indiqué que seul son père et lui-même pouvaient agir sur ce fondement en invoquant la notoriété du patronyme en question, car ils auraient créé celle-ci. Outre le fait que cette argumentation est peu claire, il convient de relever que le requérant n'a pas produit d'éléments susceptibles d'étayer une telle interprétation de l'article 8, paragraphe 3, du CPI. Partant, en l'absence de tels éléments apportés par le requérant, alors que pesait sur lui la charge de présenter à l'EUIPO les éléments établissant la teneur de la législation nationale dont il demande l'application afin de pouvoir faire interdire l'usage de la marque contestée (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 50), ladite interprétation ne saurait être retenue.
- 93 Deuxièmement, le requérant estime avoir apporté de multiples preuves que, utilisé seul, le patronyme Cipriani est « communément associé en soi » à sa personne. Au soutien de cette argumentation, il invoque plus particulièrement 60 pièces qui le concerneraient et dans le titre desquelles seul le patronyme Cipriani serait cité.
- 94 Après examen de ces 60 pièces, constituées, à l'exception d'une seule d'entre elles, d'articles de journaux et de magazines, il doit certes être constaté que le patronyme Cipriani apparaît seul dans leurs titres. Cependant, comme le font valoir l'EUIPO et l'intervenante, le requérant est évoqué, dans ces articles, par son prénom et son patronyme, dans le corps de l'article, notamment au-début de celui-ci, voire dans la signature de l'article, ainsi que, dans 38 de ces pièces, à côté ou en dessous de la photographie du requérant.



- 95 La mention du seul patronyme Cipriani dans le titre d'un article ne saurait être considérée comme une indication que, utilisé seul, ledit patronyme « est communément associé en soi » au requérant, comme ce dernier le prétend. En effet, ainsi que le soutient l'EUIPO, il doit être observé qu'une telle mention peut être due à une pratique courante dans les médias et être notamment justifiée par des impératifs de mise en page de l'article en cause. De surcroît, l'insertion d'une photographie du requérant dans un article ou la présence, dans le corps de cet article, de la mention des prénom et patronyme du requérant accolés diminue l'impact de la mention du seul patronyme Cipriani dans le titre du même article.
- 96 De plus, il convient de considérer que, 9 de ces 60 pièces étant constituées d'articles signés par le requérant lui-même, elles ne sauraient permettre de prouver, dans ces circonstances, du seul fait qu'il y soit uniquement fait mention du patronyme Cipriani dans leurs titres, que, utilisé seul, ledit patronyme évoque nécessairement le requérant.
- 97 Par ailleurs, la seule parmi les 60 pièces citées plus particulièrement par le requérant, dans laquelle le prénom de celui-ci n'est pas mentionné, est un carton d'invitation à une réception. Or, à supposer établi le fait que, sur ce carton, le patronyme Cipriani soit celui du requérant, ce document, non daté, ne peut pas permettre d'établir, de surcroît à lui seul, que la notoriété dudit patronyme est nécessairement attachée à la personne du requérant.
- 98 Par conséquent, ainsi que la chambre de recours l'a estimé, en substance, à juste titre, au point 24 de la décision attaquée, les pièces identifiées par le requérant comme étant les plus à même de démontrer que, utilisé seul, le patronyme Cipriani évoquerait nécessairement sa personne ne permettent pas de prouver un tel lien. Or, cette constatation est d'autant plus importante en l'espèce que le nom Cipriani, le cas échéant accompagné notamment d'un prénom ou d'un autre élément, pourrait éventuellement évoquer d'autres personnes ou entités que le requérant.
- 99 Ainsi, comme le requérant le fait d'ailleurs valoir, le nom Cipriani est le patronyme de différents membres de sa propre famille. Comme la chambre de recours l'a relevé à juste titre, en substance, au point 26 de la décision attaquée, ledit nom est ainsi susceptible de désigner éventuellement M. Giuseppe Cipriani, le père du requérant, cofondateur du prédécesseur en droit de l'intervenante. De plus, il doit être relevé que, parmi les pièces produites et citées par le requérant, dans le titre desquelles figure seulement ce nom dans le titre de l'article (voir point 93 ci-dessus), deux d'entre elles évoquent divers membres de la famille du requérant, tandis que deux autres, mentionnant « les C[ipriani] », renvoient également à différents membres de la famille du requérant. Dans ces pièces apparaissent également, dans le corps de l'article, les prénoms des personnes concernées.
- 100 De surcroît, eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées aux points 1, 3 et 4 ci-dessus, le nom Cipriani peut également évoquer le prédécesseur en droit de l'intervenante, ayant déposé la demande d'enregistrement de la marque contestée, ainsi que désormais l'intervenante, voire la marque italienne verbale CIPRIANI. L'utilisation dudit nom par ledit prédécesseur en droit puis par l'intervenante elle-même était d'ailleurs connue de longue date par le requérant, puisque ce prédécesseur en droit avait obtenu l'autorisation d'utiliser ce nom à la suite de l'accord de 1967, conclu avec le père du requérant, lors de la vente des parts du même prédécesseur en droit qu'il détenait (voir point 3 ci-dessus), les activités visées par cette autorisation important peu à cet égard.
- 101 Il résulte des considérations qui précèdent que, à la date pertinente, le nom Cipriani pouvait éventuellement désigner, notamment, des membres d'une famille, dont le requérant, si le nom était accompagné d'un prénom, comme il pouvait aussi désigner le prédécesseur en droit de l'intervenante et, désormais, l'intervenante, si le nom était accompagné, notamment, du mot « hotel », ou encore l'hôtel Cipriani. Il pouvait, en outre, renvoyer à la marque italienne verbale CIPRIANI (voir point 4 ci-dessus).

- 102 À cet égard, il importe de préciser que, dans le cadre du présent recours, il n'appartient au Tribunal ni d'établir l'existence de la notoriété alléguée de chacune des parties ou des entités mentionnées au point 101 ci-dessus, pouvant être désignées par le nom Cipriani, ni, le cas échéant, la date à laquelle une telle notoriété aurait été acquise.
- 103 Dans ces circonstances, le fait que, à la date pertinente, le requérant ne pouvait pas, au titre de l'article 8, paragraphe 3, du CPI, invoquer la notoriété du nom Cipriani sans que celui-ci fût accompagné de son prénom implique que cette disposition ne pouvait pas être invoquée afin de contester la validité de la marque contestée.
- 104 Enfin, il doit être observé que, comme la chambre de recours l'a précisé à bon droit au point 25 de la décision attaquée, la présente affaire doit être distinguée de celle ayant donné lieu à l'arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, EU:T:2009:157), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452). Dans cette affaire, il était constant que le nom Elio Fiorucci évoquait nécessairement la personne du styliste italien Elio Fiorucci, dont le nom était notoirement connu en Italie, et la marque litigieuse qui avait été enregistrée était précisément la marque de l'Union européenne Elio Fiorucci, celle-ci faisant manifestement référence au styliste en question, partie requérante dans cette affaire.
- 105 En troisième lieu, s'agissant des allégations du requérant par lesquelles il conteste les considérations de la chambre de recours aux points 28 et 29 de la décision attaquée, il convient de les rejeter. En effet, premièrement, l'argumentation du requérant repose sur sa propre interprétation de l'accord de 1967, laquelle a déjà été rejetée (voir points 52 à 62 et 64 à 66). Dans ce cadre, le requérant affirmant également, en substance, que le prédécesseur en droit de l'intervenante et cette dernière n'ont jamais utilisé le nom Cipriani pour des services autres qu'hôteliers, il convient de rappeler que ledit prédécesseur en droit a obtenu l'enregistrement de la marque italienne verbale CIPRIANI, visant notamment des services autres qu'hôteliers et dont le requérant n'a jamais contesté ni l'enregistrement ni l'usage (voir points 4 et 44 ci-dessus). Deuxièmement, le requérant ne conteste pas ne pas avoir produit d'éléments établissant les modalités d'application de l'article 8, paragraphe 3, du CPI lorsque le demandeur d'enregistrement de la marque en cause et la partie invoquant l'application de cette disposition portent le même patronyme.
- 106 Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que, dans les circonstances de l'espèce, comme la chambre de recours l'a estimé, en substance, au point 24 de la décision attaquée, la marque contestée ne peut pas porter atteinte, au sens de l'article 8, paragraphe 3, du CPI, au droit au nom Cipriani, tel qu'invoqué par le requérant.
- 107 Par conséquent, il convient de rejeter le présent moyen comme étant non fondé et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions du requérant ni sur les objections liminaires soulevées par l'intervenante relatives à l'irrecevabilité partielle de la demande en nullité, telle que constatée par la division d'annulation.

### **Sur les dépens**

- 108 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

- 1) **Le recours est rejeté.**
- 2) **M. Arrigo Cipriani supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et ceux de Hotel Cipriani Srl.**

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2017.

## Table des matières

Antécédents du litige.....	2
Conclusions des parties .....	4
En droit .....	5
Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 .....	5
Sur la première branche, tirée du caractère succinct de la motivation de la décision attaquée relative à l'analyse de la demande en nullité fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 .....	7
Sur la seconde branche, tirée de l'appréciation erronée de la chambre de recours quant à l'existence de la mauvaise foi du prédécesseur en droit de l'intervenante .....	8
– Sur la prise en considération de l'existence de la marque italienne verbale antérieure CIPRIANI et sur l'intention alléguée du prédécesseur en droit de l'intervenante de profiter de la notoriété du nom Cipriani ainsi que de celle du requérant .....	8
– Sur la référence à la décision de 2008 .....	10
– Sur l'absence de prise en considération d'une décision du Tribunale civile di Venezia (tribunal civil de Venise).....	12
– Sur l'existence de négociations aux États-Unis en 1996 .....	13
– Conclusion.....	13
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, du CPI.....	13
Sur les dépens .....	18