



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

30. května 2018*

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Přihlášky slovní ochranné známky
KENZO ESTATE – Starší slovní ochranná známka Evropské unie KENZO – Nařízení (ES)
č. 207/2009 – Článek 8 odst. 5 – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Dobré jméno – Řádný důvod“

Ve spojených věcech C-85/16 P a C-86/16 P,

jejichž předmětem jsou dva kasační opravné prostředky na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podané dne 11. února 2016,

Kenzo Tsujimoto, s bydlištěm v Osace (Japonsko), zastoupený A. Wenninger-Lenzem, M. Ringem a W. von der Osten-Sackenem, Rechtsanwälte,

účastník řízení podávající kasační opravné prostředky (navrhovatel),

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupený A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

Kenzo, se sídlem v Paříži (Francie), zastoupená P. Roncagliou, G. Lazzerettim, F. Rossim a N. Parrottou, avvocati,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení E. Levits, předseda senátu, A. Borg Barthet (zpravodaj) a M. Berger, soudci,

generální advokátka: E. Sharpston,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 7. prosince 2017,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

- 1 Svými kasačními opravnými prostředky se pan Kenzo Tsujimoto domáhá zrušení rozsudků Tribunálu Evropské unie ze dne 2. prosince 2015, Tsujimoto v. OHIM – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, nezveřejněný, EU:T:2015:923), a ze dne 2. prosince 2015, Tsujimoto v. OHIM – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, nezveřejněný, EU:T:2015:922) (dále společně jako „napadené rozsudky“), kterými Tribunál zamítl jeho žaloby směřující ke zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 22. května 2013 (věc R 333/2012-2) a ze dne 3. července 2013 (věc R 1363/2012-2), týkajících se námitkového řízení mezi Kenzo a K. Tsujimotoem.

Právní rámec

- 2 Navrhovatel podal dotčené přihlášky k zápisu, a to jednu na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), v platném znění (dále jen „nařízení č. 40/94“), a druhou na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009, kodifikovalo nařízení č. 40/94 a zrušilo jej.

- 3 Článek 8 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, v odstavci 5 stanoví:

„Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku [Evropské unie], která má v rámci [Evropské unie] dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

- 4 Článek 76 tohoto nařízení, nadepsaný „Zkoumání skutečnosti úřadem z úřední moci“, stanoví v odstavci 2:

„Úřad nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.“

- 5 Pravidla pro provedení nařízení č. 40/94 jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995 (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), ve znění nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005 (Úř. věst. 2005, L 172, s. 4) (dále jen „prováděcí nařízení“). Toto prováděcí nařízení se vztahuje rovněž na nařízení č. 207/2009.

- 6 Pravidlo 19 prováděcího nařízení, nadepsané „Odůvodnění námitek [Skutečnosti, důkazy a argumenty předložené na podporu námitek]“, stanoví v odstavcích 1 a 2:

„1. Úřad poskytne osobě, která námítky podala, příležitost uvést skutečnosti, důkazy a argumenty na podporu svých námitek nebo na doplnění jakýchkoliv skutečností, důkazů a argumentů, které již byly předloženy podle pravidla 15 odst. 3, ve lhůtě, kterou stanoví a která bude činit alespoň dva měsíce ode dne, kdy bude námitkové řízení považováno za zahájené v souladu s pravidlem 18 odst. 1.

2. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 předloží osoba, která námítky podala, i důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany své starší známky nebo staršího práva a důkazy o svém oprávnění podat námítky. Osoba, která námítky podala, předloží zejména tyto důkazy:

[...]“

- 7 Pravidlo 20 tohoto prováděcího nařízení, nadepsané „Přezkoumání [průzkum] námitek“, v odstavci 1 stanoví:

„Neprokáže-li do uplynutí lhůty uvedené v pravidle 19 odst. 1 osoba, která námítky podala, existenci, platnost a rozsah ochrany své starší známky nebo staršího práva a své oprávnění k podání námitek, budou námítky zamítnuty jako neodůvodněné.“

- 8 Pravidlo 50 odst. 1 třetí pododstavec prováděcího nařízení stanoví:

„Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení, omezí [odvolací] senát přezkum odvolání na skutečnosti a důkazy předložené ve lhůtách stanovených nebo určených námitkovým oddělením v souladu s nařízením a těmito pravidly, pokud se senát nedomnívá, že by měly být vzaty v úvahu další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy podle čl. [76] odst. 2 nařízení [č. 207/2009].“

Skutečnosti předcházející sporům a napadené rozsudky

Věc C-85/16 P

- 9 Dne 21. ledna 2008 podal navrhovatel na základě nařízení č. 40/94 žádost o mezinárodní zápis s vyznačením Unie, doručenou EUIPO dne 13. března 2008.
- 10 Ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, je slovní označení KENZO ESTATE.
- 11 Výrobky, pro které je mezinárodní zápis požadován, náležejí do třídy 33 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Vína; alkoholické nápoje na bázi ovoce; západní likéry (obecně)“.
- 12 Přihláška k zápisu byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 12/2008 ze dne 17. března 2008.
- 13 Dne 16. prosince 2008 podala Kenzo na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 námítky proti mezinárodnímu zápisu ochranné známky přihlášené pro všechny výrobky uvedené v bodě 11 výše.
- 14 Námítky byly založeny na starší slovní ochranné známce Společenství KENZO, zapsané dne 20. února 2001 pod číslem 720706 pro výrobky náležející zejména do tříd 3, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody a odpovídající pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:
- třída 3: „Přípravky na bělení a jiné látky na čištění; čisticí, lešticí, odmašťovací a brusné přípravky; mýdla; voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody; zubní pasty“;
 - třída 18: „Kůže a imitace kůže, opasky, tašky, kabelky, lodní kufry a kufry, brašny, cestovní tašky a jiná zavazadla; kožená vodítka, náprsní tašky, aktovky, tašky, obaly (kožená galanterie), peněženky, pouzdra na klíče (kožená galanterie); kožené krabice a kufříky, imitace kůže, pouzdra na karty, pouzdra na šekové knížky, kufříky na listiny, kufříky na líčidla; cestovní soupravy (kožená galanterie); toaletní cestovní soupravy a cestovní soupravy na líčidla (bez obsahu), zvířecí kůže; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské výrobky“ a
 - třída 25: „Oděvy, obuv (s výjimkou ortopedické obuvi), pokrývky hlavy“.
- 15 Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

- 16 Rozhodnutím ze dne 20. prosince 2011 námitkové oddělení námitky zamítlo.
- 17 Dne 15. února 2012 podala Kenzo k EUIPO proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.
- 18 Rozhodnutím ze dne 22. května 2013 druhý odvolací senát EUIPO odvolání vyhověl. Podle odvolacího senátu byly všechny tři kumulativní podmínky pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 v projednávané věci splněny. Pokud jde o první podmínku, odvolací senát uvedl, že kolidující ochranné známky jsou si velmi podobné, pokud jde o nezanedbatelnou část relevantní veřejnosti. Pokud jde o druhou podmínku, odvolací senát měl na rozdíl od námitkového oddělení za to, že Kenzo prokázala, že starší ochranná známka má dobré jméno. Pokud jde o třetí podmínku, tento senát měl za to, že se jeví jako vysoce pravděpodobné, že ochranná známka, jejíž zápis je požadován, pro jejíž užívání nebyl prokázán žádný řádný důvod, bude kráčet ve stopách starší ochranné známky s dobrým jménem s cílem využít její přitažlivosti, dobré pověsti a prestiže a bez finanční kompenzace využívat obchodního úsilí vyvinutého majitelkou této ochranné známky k vytvoření a pěstování jejího image. Odvolací senát tedy dospěl k závěru, že existuje nebezpečí, že užívání ochrany požadované pro mezinárodní zápis v rámci Unie bude neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 19 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 8. srpna 2013 podal navrhovatel žalobu směřující ke zrušení výše uvedeného rozhodnutí. Navrhovatel uplatnil na podporu své žaloby dva důvody, přičemž první vycházel z porušení čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a druhý z porušení čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.
- 20 Tribunál tyto žalobní důvody, a tudíž i žalobu v plném rozsahu zamítl.

Věc C-86/16 P

- 21 Dne 18. srpna 2009 podal navrhovatel na základě nařízení č. 207/2009 žádost o mezinárodní zápis s vyznačením Unie, doručenou EUIPO dne 5. listopadu 2009.
- 22 Ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, je slovní označení KENZO ESTATE.
- 23 Výrobky a služby, pro které je zápis požadován, náležejí do tříd 29, 30, 31, 35, 41 a 43 ve smyslu Niceské dohody a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
- třída 29: „Potravinářský olivový olej; potravinářský olej z hroznových jader; jedlé oleje a tuky; rozinky; zpracovaná zelenina a ovoce; zmrazená zelenina; zmrazené ovoce; luštěniny; zpracované masné výrobky; zpracované mořské produkty“;
 - třída 30: „Cukrovinky, chléb a sladké žemle; vinný ocet; olivový dressing; ochucovadla (s výjimkou koření); koření; sendviče; pizza; párky v rohlíku (sendviče); masové koláče; ravioli“;
 - třída 31: „Čerstvé hrozny; čerstvé olivy; čerstvé ovoce; čerstvá zelenina; semena a hlízy“;
 - třída 35: „Průzkum trhu v oblasti vína; poskytování informací o prodeji vína; reklamní a propagační služby; zprostředkování dovozu a vývozu; služby pro maloobchod nebo velkoobchod s potravinami a nápoji; služby pro maloobchod nebo velkoobchod s likéry“;
 - třída 41: „Vzdělávání a školení týkající se obecných znalostí o víně; vzdělávání a školení týkající se obecných znalostí k získání certifikátu someliéra; organizace a pořádání ochutnávek vína a simulační testy v této oblasti; přezkum a homologace certifikátu someliéra; příprava, organizace a pořádání seminářů o víně; příprava, organizace a pořádání seminářů týkajících se certifikátu someliéra; poskytování elektronických publikací o víně; poskytování elektronických publikací“;

o certifikátu someliéra; vydávání knih o víně; vydávání knih o certifikátu someliéra; poskytování zařízení pro školní vzdělávání v oblasti vína; poskytování zařízení pro školní vzdělávání v oblasti certifikátu someliéra“ a

– třída 43: „Poskytování potravin a nápojů; poskytování dočasného ubytování“.

- 24 Přihláška k zápisu byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 44/2009 ze dne 16. listopadu 2009.
- 25 Dne 12. srpna 2010 podala Kenzo proti zápisu ochranné známky přihlášené pro všechny výrobky a služby uvedené v bodě 23 výše námítky na základě článku 41 nařízení č. 207/2009.
- 26 Námítky byly založeny na starší slovní ochranné známce Společenství KENZO, zapsané dne 20. února 2001 pod číslem 720706 pro výrobky náležející zejména do tříd 3, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody a odpovídající pro každou z těchto tříd popisu uvedenému v bodě 14 výše.
- 27 Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 28 Rozhodnutím ze dne 24. května 2012 námitkové oddělení námítky zamítlo.
- 29 Dne 23. července 2012 podala Kenzo k EUIPO proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.
- 30 Rozhodnutím ze dne 3. července 2013 druhý odvolací senát EUIPO odvolání částečně vyhověl. Podle odvolacího senátu byly všechny tři kumulativní podmínky pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 v projednávané věci splněny, pokud jde o služby uvedené v požadovaném zápisu. Stran první podmínky odvolací senát uvedl, že kolidující ochranné známky jsou si velmi podobné. Pokud jde o druhou podmínku, odvolací senát měl na rozdíl od námitkového oddělení za to, že Kenzo prokázala, že starší ochranná známka má dobré jméno. Stran třetí podmínky měl tento senát za to, že se jeví jako vysoce pravděpodobné, pokud jde o služby, kterých se týká ochranná známka, jejíž zápis je požadován, že tato ochranná známka, pro jejíž užívání nebyl prokázán žádný řádný důvod, bude kráčet ve stopách starší ochranné známky s dobrým jménem s cílem využít její přitažlivosti, dobré pověsti a prestiže a bez finanční kompenzace využívat obchodního úsilí vyvinutého majitelkou této ochranné známky k vytvoření a pěstování jejího image.
- 31 Odvolací senát měl naproti tomu za to, že výrobky obsažené ve třídách 29 až 31 ve smyslu Niceské dohody, kterých se týká požadovaný zápis, nejsou považovány za luxusní výrobky a nejsou vždy spojovány s atraktivním světem exkluzivity a módy. Podle něj jde o běžné potraviny široké spotřeby, nakupované v jakémkoli místním obchodě a s výrobky Kenzo mají jen okrajový vztah. Kenzo neuvedla důvody, pro něž by požadovaný zápis neprávem těžil z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky KENZO nebo jim byl na újmu. Odvolací senát pro tyto výrobky námítky zamítl.
- 32 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 26. září 2013 podal navrhovatel žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí ze dne 3. července 2013. Navrhovatel uplatnil na podporu své žaloby dva důvody, přičemž první vycházel z porušení čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a druhý z porušení čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.
- 33 Tribunál tyto žalobní důvody, a tudíž i žalobu v plném rozsahu zamítl.

Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení

- 34 Rozhodnutím předsedy Soudního dvora ze dne 18. května 2016 byly věci C-85/16 P a C-86/16 P spojeny pro účely písemné části řízení, ústní části řízení a rozsudku.
- 35 Ve svých kasačních opravných prostředcích navrhovatel žádá, aby Soudní dvůr:
- zrušil napadené rozsudky,
 - rozhodl o sporech s konečnou platností a
 - uložil EUIPO a Kenzo náhradu nákladů řízení, včetně nákladů, které vznikly v rámci řízení před odvolacím senátem.
- 36 EUIPO a Kenzo navrhují, aby Soudní dvůr oba kasační opravné prostředky zamítl a uložil navrhovateli náhradu nákladů řízení.

Ke kasačním opravným prostředkům

- 37 Na podporu svých kasačních opravných prostředků navrhovatel uplatňuje dva důvody, vycházející z porušení čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a z porušení čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.

K prvnímu důvodu kasačních opravných prostředků

Argumentace účastníků řízení

- 38 V rámci prvního důvodu kasačních opravných prostředků má navrhovatel za to, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když v bodě 23 každého z napadených rozsudků uvedl, že odvolací senát měl právem za to, že důkazy o užívání a dobrém jménu jsou neoddělitelné, takže důkazy o užívání mohly být předloženy v rámci důkazů o dobrém jménu. Navrhovatel má za to, že Tribunál tím, že tak rozhodl, nevzal v úvahu skutečnost, že posuzovací pravomoc vykonávaná odvolacím senátem podle čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 byla omezena na základě pravidla 20 odst. 1, jakož i pravidla 19 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení.
- 39 Podle navrhovatele z těchto ustanovení vyplývá, že námitky založené na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 musejí být zamítnuty, jestliže osoba, která námitky podala, nepředloží důkaz o dobrém jménu starší ochranné známky ve lhůtě stanovené EUIPO pro prokázání existence a platnosti staršího práva. Tento výklad podle něj potvrdil rozsudek ze dne 13. června 2002, *Chef Revival USA v. OHIM – Massagué Marín (Chef)* (T-232/00, EU:T:2002:157, bod 44).
- 40 Z bodu 23 každého z napadených rozsudků přitom podle něj vyplývá, že Tribunál podobně jako odvolací senát zohlednil neprávem dokumenty, které byly předloženy po uplynutí lhůty stanovené k předložení důkazu o řádném užívání starší ochranné známky, a sice přílohy 1 až 21 vyjádření Kenzo, pro účely posouzení dobrého jména uvedené ochranné známky. Podle navrhovatele nařízení č. 207/2009 ani prováděcí nařízení nestanoví, že dokumenty poskytnuté k prokázání užívání, které byly předloženy po uplynutí lhůty stanovené k předložení důkazu o starších právech, mohou umožnit prokázat dobré jméno starší ochranné známky.
- 41 Kenzo tvrdí, že první důvod kasačních opravných prostředků je nepřijatelný. Podpůrně má za to, že tento důvod je rovněž neopodstatněný. EUIPO tvrdí, že první důvod kasačních opravných prostředků je neopodstatněný.

Závěry Soudního dvora

- 42 Pokud jde o přípustnost prvního důvodu kasačních opravných prostředků, je třeba připomenout, že v souladu s článkem 256 SFEU a čl. 58 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora Evropské unie jsou opravné prostředky omezeny na právní otázky. Pouze Tribunál je tedy příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, nepředstavuje právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku (viz zejména rozsudek ze dne 2. září 2010, *Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM*, C-254/09 P, EU:C:2010:488, bod 49 a citovaná judikatura).
- 43 V tomto ohledu stačí konstatovat, že první důvod kasačních opravných prostředků vznáší právní otázku vycházející z povahy posuzovací pravomoci, kterou má odvolací senát podle čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, s ohledem na pravidlo 20 odst. 1, jakož i pravidlo 19 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení. První důvod kasačních opravných prostředků je tudíž přípustný.
- 44 Pokud jde o opodstatněnost tohoto důvodu kasačních opravných prostředků, je třeba připomenout, že Soudní dvůr v podstatě uvedl ve svém rozsudku ze dne 3. října 2013, *Rintisch v. OHIM* (C-120/12 P, EU:C:2013:638), že posuzovací pravomoc, kterou má odvolací senát na základě čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, musí být vykonávána v mezích ustanovení stanoveného v pravidle 50 odst. 1 třetím pododstavci prováděcího nařízení, a nikoli v pravidle 20 odst. 1 posledně uvedeného nařízení. Soudní dvůr měl v bodě 32 uvedeného rozsudku zejména za to, že prováděcí nařízení výslovně stanoví, že odvolací senát má při přezkumu odvolání směřujícího proti rozhodnutí námitkového oddělení posuzovací pravomoc vyplývající z pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce prováděcího nařízení a čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ohledně rozhodnutí, zda je třeba vzít v úvahu další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy, které nebyly předloženy ve lhůtách stanovených nebo určených námitkovým oddělením, či nikoli. Je-li tedy odvolacímu senátu takové odvolání předloženo, tato ustanovení přiznávají odvolacímu senátu možnost přijmout či nepřijmout dokumenty předložené opožděně, které se vztahují k existenci, platnosti a rozsahu ochrany starší ochranné známky.
- 45 Soudní dvůr v bodě 38 uvedeného rozsudku připomněl, že má-li EUIPO rozhodovat v rámci námitkového řízení, výkon posuzovací pravomoci, kterou má pro účely zohlednění opožděně předložených důkazů nebo skutečností, podléhá dvěma podmínkám, a sice že skutečnosti předložené opožděně mohou být na první pohled skutečně relevantní, pokud jde o výsledek námitek podaných k EUIPO, a že stadium řízení, ve kterém dojde k tomuto opožděnému předložení, a okolnosti, které jej provázejí, takovému zohlednění nebrání.
- 46 V projednávané věci Tribunál zaprvé v bodech 16 a 17 napadených rozsudků připomněl tuto judikaturu Soudního dvora a právem v bodě 18 každého z těchto rozsudků uvedl, že je třeba posuzovací pravomoc odvolacího senátu vykládat s ohledem nikoli na pravidlo 20 odst. 1 prováděcího nařízení, ale pouze s ohledem na pravidlo 50 odst. 1 třetí pododstavec tohoto nařízení.
- 47 Zadruhé pak Tribunál přezkoumal v bodech 19 až 23 napadených rozsudků, zda odvolací senát mohl v projednávané věci tyto důkazy zohlednit v tom smyslu, že tyto důkazy mohou mít skutečnou relevanci, a zda to stadium řízení a některé okolnosti projednávané věci umožňovaly. Tribunál měl v bodě 23 každého z uvedených rozsudků za to, že tomu tak bylo proto, že „odvolací senát tím, že uvedl, že důkazy o užívání a důkazy o dobrém jménu jsou neoddělitelné a že by pouze přehnaný a nelegitimní formalismus vyžadoval, aby důkazy o užívání nemohly být předloženy jakožto důkazy o dobrém jménu, využil své posuzovací pravomoci vyplývající z čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 pro účely rozhodnutí, že je třeba zohlednit uvedené důkazy“.
- 48 Tribunál, který takto rozhodl, správně použil čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, vykládaný ve spojení s pravidlem 50 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení. Z toho vyplývá, že první důvod kasačních opravných prostředků je třeba zamítnout jako neopodstatněný.

Ke druhému důvodu kasačních opravných prostředků

- 49 V rámci druhého důvodu kasačních opravných prostředků, vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, má navrhovatel za to, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení při posuzování každé ze čtyř podmínek stanovených v tomto ustanovení, na jejichž základě mohou být proti přihlášce ochranné známky podány námitky. Jeho důvod kasačních opravných prostředků se tak dělí na čtyři části, vycházející z nesprávného právního posouzení, jehož se Tribunál údajně dopustil při posuzování podobnosti kolidujících ochranných známek, dobrého jména starší ochranné známky, neexistence neoprávněného prospěchu a konečně existence řádného důvodu pro užívání ochranné známky, jejíž zápisy jsou požadovány.

K první části

– Argumentace účastníků řízení

- 50 V rámci první části svého druhého důvodu kasačních opravných prostředků navrhovatel nejprve tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když v bodech 31 až 33 napadených rozsudků posuzoval podobnost kolidujících ochranných známek, aniž v tomto ohledu provedl srovnání uvedených ochranných známek, z nichž každá by byla posuzována jako celek. Navrhovatel má za to, že Tribunál neprávem provedl požadované srovnání se starší ochrannou známkou, pouze pokud jde o jednu ze složek ochranné známky, jejíž zápisy jsou požadovány. Tvrdí, že kdyby Tribunál provedl nezbytná srovnání kolidujících ochranných známek ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska, vyvodil by z toho, že vzájemně nevykazují žádnou podobnost. Podle jeho názoru prvek „estate“ zaujímá v ochranné známce, jejíž zápisy jsou požadovány, významné místo, neboť zahrnuje šest písmen, a je tedy delší než prvek „kenzo“ sestávající z pěti písmen. Prvek „estate“ rovněž výrazně prodlouží délku uvedené ochranné známky z hlediska vzhledového a fonetického a způsobí podstatné rozdíly mezi kolidujícími ochrannými známkami z hlediska jak jejich zvučnosti, tak jejich rytmu.
- 51 Navrhovatel dále tvrdí, že Tribunál neodůvodnil své posouzení, že dominantním prvkem ochranné známky KENZO ESTATE je prvek „kenzo“. Má naopak za to, že prvek „estate“ má rozlišovací způsobilost, pokud jde o výrobky a služby, na které se vztahuje ochranná známka, jejíž zápis je požadován. I když existuje souvislost mezi uvedeným výrazem a výrobky a službami, na které se vztahuje ochranná známka, tato souvislost totiž není dostatečně přímá k tomu, aby prvek „estate“ zbavila jakékoli rozlišovací způsobilosti a prvek „kenzo“ byl automaticky dominantním prvkem.
- 52 Navrhovatel konečně Tribunálu vytýká, že neprávem v bodě 34 každého z napadených rozsudků vyloučil použití judikatury vyplývající z rozsudků ze dne 7. května 2009, Klein Trademark Trust v. OHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), a ze dne 2. září 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488).
- 53 Kenzo a EUIPO tvrdí, že první část druhého důvodu kasačních opravných prostředků je nepřipustná a v každém případě neopodstatněná.

– Závěry Soudního dvora

- 54 Pokud jde o přípustnost první části druhého důvodu kasačních opravných prostředků, je třeba konstatovat, že argumentace navrhovatele, na základě níž tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když kolidující ochranné známky posuzované každá jako celek neporovnal a nepoužil rozsudky ze dne 7. května 2009, Klein Trademark Trust v. OHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), a ze dne 2. září 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488), jakož i argumentace vycházející z nedostatečného odůvodnění posouzení týkajícího se dominantního charakteru prvku „kenzo“

tvůrčího ochrannou známku KENZO ESTATE, vznáší právní otázky. Podle judikatury připomenuté v bodě 42 tohoto rozsudku jsou tyto právní otázky v rámci řízení o kasačním opravném prostředku přípustné.

- 55 Naproti tomu argumentace navrhovatele, na základě níž tvrdí, že prvek „estate“ má rozlišovací způsobilost, je nepřipustná, jelikož cílem této argumentace navrhovatele je ve skutečnosti zpochybnit posouzení skutkového stavu, které provedl Tribunál v bodě 33 každého z napadených rozsudků, podle něhož slovo „estate“, spojené s výrobky a službami, kterých se týkají požadované zápisy, nevykazuje rozlišovací způsobilost pro značnou část relevantních spotřebitelů.
- 56 Pokud jde zprvce o opodstatněnost argumentu vycházejícího z toho, že Tribunál údajně nesrovnal kolidující ochranné známky posuzované každá jako celek, je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury existence spojitosti mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, musí být posuzována globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, mezi které patří zejména stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky a stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, který předpokládá existenci zejména prvků vzhledové, sluchové či pojmové podobnosti (viz rozsudky ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, bod 28, jakož i ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, body 52 a 64).
- 57 V projednávaném případě Tribunál uvedl v bodech 31 a 32 napadených rozsudků, že okolnost, že ochranná známka je tvořena výlučně starší ochrannou známkou, k níž je připojeno další slovo, představuje údaj o podobnosti mezi oběma těmito ochrannými známkami a spotřebitel v zásadě obvykle věnuje větší pozornost začátku označení než jeho konci. Co se týče nedostatku rozlišovací způsobilosti prvku „estate“, Tribunál v bodě 33 každého z napadených rozsudků uvedl, že pokud jde o „anglicky hovořící osoby, toto slovo může evokovat místo, kde se pěstuje a vyrábí víno, vinné hrozny a související výrobky, jelikož výraz ‚estate‘ znamená ‚pozemek značného rozsahu‘ “. Tribunál tak uvedl, že odvolací senát mohl mít správně za to, že relevantní spotřebitelé budou tomuto výrazu věnovat menší pozornost a zaměří se na první prvek, a sice na výraz „kenzo“ s větší rozlišovací způsobilostí.
- 58 Z bodů 31 až 33 napadených rozsudků vyplývá, že pro účely posouzení podobnosti kolidujících ochranných známek měl Tribunál za to, jednak že ochranná známka, jejíž zápisy jsou požadovány, je tvořena výlučně starší ochrannou známkou, k níž byl připojen prvek „estate“, který postrádá rozlišovací způsobilost, a jednak že vzhledem k tomu, že spotřebitel bude v zásadě věnovat větší pozornost začátku označení než jeho konci, se relevantní veřejnost zaměří na první prvek s větší rozlišovací způsobilostí, kterým je výraz „kenzo“.
- 59 Za těchto podmínek vzhledem k tomu, že obě kolidující ochranné známky jsou slovní ochranné známky, z nichž jednu tvoří výlučně starší ochranná známka, k níž je doplněn prvek postrádající rozlišovací způsobilost, mohl mít Tribunál právem za to, že tyto ochranné známky, každá posuzovaná jako celek, jsou podobné.
- 60 Pokud jde zadruhé o argumentaci navrhovatele vycházející z nedostatečného odůvodnění napadených rozsudků, co se týče dominantního charakteru prvku „kenzo“, musí být odmítnuta jako neopodstatněná.
- 61 V bodě 32 každého z napadených rozsudků totiž Tribunál připomněl judikaturu, podle které v zásadě spotřebitel obvykle věnuje větší pozornost začátku označení, než jeho konci. V bodě 33 každého z uvedených rozsudků měl Tribunál za to, že slovo „estate“, spojené s výrobky a službami, jichž se týká ochranná známka, jejíž zápisy jsou požadovány, nevykazuje rozlišovací způsobilost pro značnou část relevantních spotřebitelů. Tribunál z toho vyvodil, že „odvolací senát mohl mít správně za to, že relevantní spotřebitelé budou věnovat menší pozornost tomuto pojmu a zaměří se na první prvek s větší rozlišovací způsobilostí, kterým je výraz ‚kenzo‘ “.

- 62 Pokud jde zařetí o argumentaci navrhovatele vycházející z toho, že Tribunál údajně neprávem odmítl použít rozsudky ze dne 7. května 2009, Klein Trademark Trust v. OHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), a ze dne 2. září 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488), je třeba ji rovněž odmítnout jako neopodstatněnou.
- 63 Jak Tribunál právem konstatoval v bodě 34 každého z napadených rozsudků, skutkové okolnosti věcí, ve kterých byly vydány rozsudky uvedené v předchozím bodě, se totiž liší od skutkových okolností projednávaných věcí, jelikož stačí konstatovat, že v prvně uvedených věcech kolidovaly přihlášená ochranná známka tvořená slovním označením a starší ochranné známky tvořené obrazovými označeními, zatímco v projednávaných věcech kolidují dvě slovní ochranné známky. Z tohoto důvodu měl Tribunál za to, že ve věcech, ve kterých byly vydány uvedené rozsudky, rozlišující a dominantní prvky kolidujících ochranných známek nebyly totožné, zatímco v projednávaném případě měl Tribunál za to, že výraz „kenzo“, který je společný kolidujícím ochranným známkám, je rovněž jejich prvkem, která má největší rozlišovací způsobilost.
- 64 Z toho vyplývá, že první část druhého důvodu kasačních opravných prostředků musí být v plném rozsahu zamítnuta.

Ke druhé části druhého důvodu kasačních opravných prostředků

– Argumentace účastníků řízení

- 65 V rámci druhé části svého druhého důvodu kasačních opravných prostředků navrhovatel tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když měl v bodě 41 každého z napadených rozsudků za to, že odvolací senát právem potvrdil, že starší ochranná známka KENZO má dobré jméno v rámci Unie, pokud jde o oděvy, kosmetické přípravky a voňavkářské výrobky, kdežto důkazy předložené za tímto účelem byly předloženy opožděně a neměly být zohledněny.
- 66 Kenzo a EUIPO tvrdí, že druhá část tohoto důvodu kasačních opravných prostředků musí být zamítnuta jako neopodstatněná.

– Závěry Soudního dvora

- 67 Je třeba uvést, že se posouzení Tribunálu v bodě 41 každého z napadených rozsudků týká argumentu navrhovatele vycházejícího z toho, že odvolací senát neměl zohlednit důkazy předložené Kenzo před námitkovým oddělením před 17. květnem 2010 ve věci C-85/16 P a před 14. únorem 2011 ve věci C-86/16 P k prokázání dobrého jména starší ochranné známky, jelikož k těmto důkazům nebylo přiloženo žádné vysvětlení. Tribunál měl v tomto bodě 41 za to, že k datu účinnosti mezinárodních zápisů ochranné známky KENZO ESTATE v obou těchto věcech, a sice dne 21. ledna 2008 a dne 18. srpna 2009, bylo dobré jméno starší ochranné známky prokázáno ve světle důkazů předložených v předchozích věcech, z nichž námitkové oddělení vycházelo v projednávaných věcech.
- 68 Navrhovatel tedy nemůže účelně v rámci druhé části svého druhého důvodu kasačních opravných prostředků tvrdit, že se Tribunál dopustil v uvedeném bodě 41 nesprávného právního posouzení, když zohlednil důkazy týkající se dobrého jména starší ochranné známky KENZO předložené opožděně, jelikož se posouzení Tribunálu netýká opožděnosti předložení uvedených důkazů.
- 69 Za těchto podmínek musí být druhá část druhého důvodu kasačních opravných prostředků zamítnuta jako irelevantní.

Ke třetí části druhého důvodu kasačních opravných prostředků

– Argumentace účastníků řízení

- 70 V rámci třetí části svého druhého důvodu kasačních opravných prostředků navrhovatel tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že užívání ochranné známky KENZO ESTATE, jejíž zápisy jsou požadovány, neprávem těží z dobrého jména starší ochranné známky, ačkoli neprovedl globální posouzení kolidujících ochranných známek, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, mezi které patří povaha výrobků nebo služeb, pro něž jsou tyto ochranné známky zapsány, včetně míry blízkosti nebo odlišnosti těchto výrobků nebo služeb. Navrhovatel tak uvádí, že koncepce, barevnost a vůně jsou relevantními prvky pro úspěch oděvů, voňavkářských výrobků a kosmetických přípravků, a sice výrobků, na které se vztahuje starší ochranná známka, zatímco žádný z těchto aspektů nepředstavuje prvek vytvářející hodnotu pro výrobky, kterých se týkají ochranné známky, jejichž zápis je požadován. Navíc s přihlédnutím k velice rozdílné povaze dotčených obchodních odvětví je podle něj velmi málo pravděpodobné, že image výlučnosti a luxusu, která se pojí s oděvy, voňavkářskými výrobky nebo kosmetickými přípravky, může být přenesena na některý z výrobků, na které se vztahuje ochranná známka, jejíž zápisy jsou požadovány, která se vztahuje na zboží běžné spotřeby dostupné v supermarketech.
- 71 Navrhovatel kromě toho tvrdí, že odůvodnění Tribunálu je založeno na pouhých domněnkách a spekulacích a není podloženo žádným důkazem.
- 72 Kenzo a EUIPO tvrdí, že třetí část druhého důvodu kasačních opravných prostředků musí být zamítnuta jako neopodstatněná.

– Závěry Soudního dvora

- 73 Je třeba konstatovat, že v rozsahu, v němž navrhovatel svou argumentací Tribunálu vytýká, že nezohlednil povahu a velmi odlišné aspekty výrobků a služeb, na které se vztahují kolidující ochranné známky, je třeba tuto argumentaci odmítnout jako nepřijatelnou v souladu s judikaturou připomenutou v bodě 42 tohoto rozsudku. Cílem této argumentace navrhovatele je totiž ve skutečnosti zpochybnit posouzení skutkového stavu provedené Tribunálem v tomto ohledu v bodech 50 až 53 napadených rozsudků, podle kterých v podstatě výrobky a služby, jichž se týká ochranná známka, jejíž zápisy jsou požadovány, mohou jako oděvy, voňavkářské výrobky a kosmetické přípravky, na které se vztahuje starší ochranná známka, náležet do oblasti luxusního zboží.
- 74 V rozsahu, v němž navrhovatel ve své argumentaci uvádí, že Tribunál neprovedl globální posouzení všech faktorů relevantních k posouzení nebezpečí prospěchu neprávem získaného z dobrého jména starší ochranné známky a že Tribunál v tomto ohledu řádně neodůvodnil své posouzení, je třeba konstatovat, že tato argumentace vznáší právní otázku, která je přípustná v rámci řízení o kasačním opravném prostředku v souladu s judikaturou připomenutou v bodě 42 tohoto rozsudku.
- 75 Tato argumentace však vychází z nesprávného výkladu napadených rozsudků.
- 76 Je totiž třeba uvést, že Tribunál v bodech 45 až 49 napadených rozsudků připomněl judikaturu relevantní pro určení v projednávané věci, zda užívání ochranné známky, jejíž zápisy jsou požadovány, neprávem těží z dobrého jména starší ochranné známky. Tribunál v bodech 50 a 51 těchto rozsudků přezkoumal povahu a míru blízkosti dotčených výrobků a služeb. Tribunál potvrdil v bodě 53 každého z uvedených rozsudků posouzení odvolacího senátu týkající se existence spojitosti, kterou je možné stanovit mezi výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, a výrobky a službami, na které se vztahuje ochranná známka, jejíž zápisy jsou požadovány, tedy příslušnost do oblasti luxusního zboží. V bodě 54 každého z těchto rozsudků Tribunál schválil posouzení odvolacího senátu, podle něhož je velmi pravděpodobné, že tato ochranná známka bude neprávem těžit z dobrého jména starší

ochranné známky, přičemž vycházel z existence spojitosti mezi výrobky a službami, na které se vztahují kolidující ochranné známky, z významného dobrého jména starší ochranné známky, z vysokého stupně podobnosti uvedených ochranných známek a ze sofistikované a emblematické image šířené starší ochrannou známkou. V bodě 56 rozsudku napadeného ve věci C-86/16 P Tribunál dodal, že se však může jevit, že služby náležející do tříd 35 a 43 ve smyslu Niceské dohody, kterých se týká přihláška k zápisu, jsou službami doplňkovými k výrobě a prodeji vína.

- 77 Za těchto podmínek nelze Tribunálu vytýkat, že neprovedl globální posouzení všech relevantních faktorů za účelem posouzení, zda ochranná známka, jejíž zápisy jsou požadovány, neprávem těží z dobrého jména starší ochranné známky, a že řádně neodůvodnil toto posouzení.
- 78 Třetí část druhého důvodu kasačních opravných prostředků tudíž musí být zčásti odmítnuta jako nepřijatelná a zčásti zamítnuta jako neopodstatněná.

Ke čtvrté části druhého důvodu kasačních opravných prostředků

– Argumentace účastníků řízení

- 79 V rámci čtvrté části svého druhého důvodu kasačních opravných prostředků navrhovatel uvádí, že napadené rozsudky jsou stíženy vadou spočívající v nedostatečném odůvodnění, jelikož Tribunál pro účely zamítnuté čtvrté části druhého žalobního důvodu vznesené před ním pouze potvrdil konstatování odvolacího senátu, podle něhož „žádný řádný důvod prokázán nebyl“.
- 80 Navrhovatel tvrdí, že odvolací senát a Tribunál se rovněž dopustily nesprávného právního posouzení, když dostatečně nezohlednily skutečnost, že ve složení ochranné známky KENZO ESTATE prvek „kenzo“ označuje jméno navrhovatele. Upřesňuje, že neusiloval o to, aby neprávem těžil z dobrého jména starší ochranné známky, a že ani nejednal ve zlé víře.
- 81 Kenzo tvrdí, že čtvrtá část druhého důvodu kasačních opravných prostředků je neopodstatněná. EUIPO uvádí, že jelikož pochybení uváděné navrhovatelem směřuje proti rozhodnutím odvolacích senátů, je tato část z tohoto důvodu nepřijatelná. V každém případě je podle EUIPO tato část neopodstatněná.

– Závěry Soudního dvora

- 82 Pokud jde o první argument uvedený na podporu čtvrté části druhého důvodu kasačních opravných prostředků týkající se nedostatečného odůvodnění, je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury Soudní dvůr neukládá Tribunálu povinnost poskytnout vysvětlení, ve kterém by se vyčerpávajícím způsobem postupně zabýval každou z úvah uvedených účastníky sporu, a odůvodnění Tribunálu tedy může být implicitní za podmínky, že umožní zúčastněným osobám seznámit se s důvody, proč Tribunál nevyhověl jejich argumentům, a Soudnímu dvoru disponovat poznatky dostatečnými k tomu, aby mohl vykonat svůj přezkum (rozsudek ze dne 11. května 2017, Dyson v. Komise, C-44/16 P, EU:C:2017:357, bod 38 a citovaná judikatura).
- 83 Z bodu 58 rozsudku napadeného ve věci C-85/16 P a z bodu 59 rozsudku napadeného ve věci C-86/16 P vyplývá, že Tribunál přezkoumal argument navrhovatele, podle kterého použití jeho jména v ochranné známce, jejíž zápisy jsou požadovány, představuje řádný důvod ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, který mu umožňuje toto označení užívat. Tribunál měl za to, že i když odpověď odvolacího senátu na tento argument byla stručná, byla dostačující, jelikož nařízení č. 207/2009 nepřiznává žádné bezpodmínečné právo na zápis příjmení nebo jména jako ochranné známky Unie. Vyvodil z toho, že skutečnost, že Kenzo je jméno navrhovatele, není dostatečná k tomu, aby představovala řádný důvod ve smyslu tohoto ustanovení.

- 84 Z toho vyplývá, že Tribunálu nelze vytýkat, že neuvedl důvody, pro které odmítl argument navrhovatele.
- 85 Pokud jde o druhý argument uvedený na podporu čtvrté části druhého důvodu vycházející z toho, že použití jména navrhovatele v ochranné známce, jejíž zápisy jsou požadovány, představuje řádný důvod ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, je třeba konstatovat, že je nepřípustný v rozsahu, v němž směřuje proti rozhodnutím druhého odvolacího senátu ze dne 22. května a 3. července 2013 (usnesení ze dne 26. května 2016, *Dairek Attoumi v. EUIPO*, C-578/15 P, nezveřejněné, EU:C:2016:377, bod 26 a citovaná judikatura).
- 86 V rozsahu, v němž tento argument směřuje proti napadeným rozsudkům, je třeba připomenout, že Soudní dvůr pojem „řádný důvod“ stanovený v čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), již vyložil v tom smyslu, že nemůže zahrnovat pouze objektivně naléhavé důvody, ale může rovněž souviset i se subjektivními zájmy třetí osoby, která užívá označení totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné (rozsudek ze dne 6. února 2014, *Leidseplein Beheer a de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, bod 45).
- 87 Soudní dvůr kromě toho rovněž upřesnil, že jelikož čl. 5 odst. 2 a čl. 4 odst. 4 písm. a) první směrnice 89/104 mají v podstatě totožné znění a jejich cílem je přiznat tutéž ochranu ochranným známkám s dobrým jménem, výklad prvního ustanovení platí i pro druhé ustanovení (viz zejména rozsudky ze dne 27. listopadu 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 25, a ze dne 9. ledna 2003, *Davidoff*, C-292/00, EU:C:2003:9, bod 17).
- 88 Vzhledem k tomu, že znění čl. 4 odst. 4, písm. a) první směrnice 89/104 je totožné se zněním čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, výklad podaný Soudním dvorem, pokud jde o čl. 5 odst. 2 uvedené první směrnice, lze rovněž použít na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 89 Jak zdůraznila generální advokátka v bodě 34 svého stanoviska, ochrana přiznaná tímto čl. 8 odst. 5 ochranným známkám s dobrým jménem je tedy rozsáhlá. Zvláštní podmínkou této ochrany je užívání – bez řádného důvodu – označení, které je totožné se zapsanou ochrannou známkou nebo je jí podobné a neoprávněně by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této ochranné známky anebo jim bylo na újmu (viz zejména rozsudek ze dne 6. února 2014, *Leidseplein Beheer a de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, bod 33, jakož i citovaná judikatura).
- 90 Uživatel označení podobného s ochrannou známkou s dobrým jménem však může uplatnit, jak vyplývá z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, „řádný důvod“ pro účely užívání tohoto označení, který je výrazem obecného cíle uvedeného nařízení, kterým je vyvážit zájmy majitele ochranné známky na ochranu základní funkce této ochranné známky a zájmy třetí osoby užívat v obchodním styku takové označení pro účely označení výrobků a služeb, které uvádí na trh (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. února 2014, *Leidseplein Beheer a de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, body 41, jakož i 43).
- 91 Skutečnost, že se třetí osoba dovolává řádného důvodu pro účely užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem, tedy nemůže vést k uznání práv plynoucích ze zapsané ochranné známky ve prospěch této třetí osoby, ale nutí majitele ochranné známky s dobrým jménem strpět užívání podobného označení (rozsudek ze dne 6. února 2014, *Leidseplein Beheer a de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, bod 46).
- 92 V projednávané věci v bodě 54 každého z napadených rozsudků Tribunál potvrdil konstatování odvolacího senátu, podle něhož bylo v podstatě vysoce pravděpodobné, že ochranná známka, jejíž zápisy jsou požadovány, bude neprávem těžít ze starší ochranné známky. V bodě 58 rozsudku napadeného ve věci C-85/16 P a v bodě 59 rozsudku napadeného ve věci C-86/16 P Tribunál uvedl,

že použití jména navrhovatele, a sice Kenzo, ve složení ochranné známky KENZO ESTATE není dostatečné k tomu, aby představovalo řádný důvod pro užívání tohoto označení ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

- 93 Tribunál se nedopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že navrhovatel neprokázal existenci řádného důvodu ve svůj prospěch k užívání dotčeného označení.
- 94 Pouhá okolnost, že výraz „kenzo“ tvořící ochrannou známku KENZO ESTATE odpovídá jménu navrhovatele, je totiž irrelevantní ve vztahu k tomu, zda užívání tohoto výrazu představuje řádný důvod ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, jelikož jak v podstatě uvedla generální advokátka v bodě 38 svého stanoviska, přezkum vyvážení dotčených zájmů nemůže narušit základní funkci starší ochranné známky, kterou je zaručit původ výrobku.
- 95 Tribunál se tak mohl správně při vážení dotčených zájmů domnívat, že s ohledem na rozsáhlou ochranu, kterou nařízení č. 207/2009 poskytuje ochranným známkám s dobrým jménem, mohl mít odvolací senát za to, že navrhovatel neprokázal žádný řádný důvod, a že tudíž navrhovatel chtěl prostřednictvím zápisů požadovaných dne 21. ledna 2008 a 18. srpna 2009 neprávem těžit z dobrého jména ochranné známky KENZO zapsané dne 20. února 2001.
- 96 Z toho vyplývá, že druhý argument uplatněný na podporu čtvrté části druhého důvodu kasačních opravných prostředků musí být zamítnut jako neopodstatněný. Druhý důvod kasačních opravných prostředků musí být tudíž rovněž zamítnut.
- 97 Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že kasační opravné prostředky musí být zamítnuty v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 98 Podle čl. 184 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora rozhodne Soudní dvůr o nákladech řízení, není-li kasační opravný prostředek opodstatněný. Podle čl. 138 odst. 1 tohoto jednacího řádu, který se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě čl. 184 odst. 1 tohoto jednacího řádu, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že EUIPO a Kenzo náhradu nákladů řízení od K. Tsujimota požadovaly a K. Tsujimoto neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravné prostředky se zamítají.**
- 2) Kenzu Tsujimotovi se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.