



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 30 de mayo de 2018*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Solicitudes de registro de la marca denominativa KENZO ESTATE — Marca denominativa anterior de la Unión KENZO — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 8, apartado 5 — Motivo relativo de denegación de registro — Renombre — Justa causa»

En los asuntos acumulados C-85/16 P y C-86/16 P,

que tienen por objeto sendos recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 11 de febrero de 2016,

Kenzo Tsujimoto, con domicilio en Osaka (Japón), representado por las Sras. A. Wenninger-Lenz y M. Ring y el Sr. W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

Kenzo, con domicilio social en París (Francia), representada por los Sres. P. Roncaglia, G. Lazzeretti y F. Rossi y la Sra. N. Parrotta, avvocati,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. E. Levits, Presidente de Sala, y el Sr. A. Borg Barthet (Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de diciembre de 2017;

* Lengua de procedimiento: inglés.

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante sus recursos de casación, el Sr. Kenzo Tsujimoto solicita que se anulen las sentencias del Tribunal General de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, no publicada, EU:T:2015:923) y Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, no publicada, EU:T:2015:922) (conjuntamente denominadas, en lo sucesivo, «sentencias recurridas»), por las que el Tribunal General desestimó sus recursos de anulación de las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de 22 de mayo de 2013 (asunto R 333/2012-2) y de 3 de julio de 2013 (asunto R 1363/2012-2), relativas a un procedimiento de oposición entre Kenzo y el Sr. Tsujimoto.

Marco jurídico

- 2 Las solicitudes de registro en cuestión fueron presentadas por el recurrente, una con fundamento en el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 40/94»), y otra con fundamento en el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión] (DO 2009, L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009, llevó a cabo una refundición del Reglamento n.º 40/94 y lo derogó.
- 3 El artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009, con la rúbrica «Motivos de denegación relativos», dispone en su apartado 5:

«Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca anterior de la Unión, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.»

- 4 El artículo 76 de este Reglamento, titulado «Examen de oficio de los hechos», establece en su apartado 2:

«La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

- 5 Las normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94 están contenidas en el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995 (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005, (DO 2005, L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución»). Este Reglamento de Ejecución es también aplicable al Reglamento n.º 207/2009.

- 6 La regla 19 del Reglamento de Ejecución, con la rúbrica «Justificación de la oposición», prevé, en sus apartados 1 y 2:

«1. La Oficina ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por ella especificado, que deberá ser, como mínimo, de dos meses a partir de la fecha en la que deban comenzar los procedimientos de oposición de conformidad con la regla 18, apartado 1.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado 1, la parte que presente oposición también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición. En concreto, la parte que presente oposición deberá facilitar las siguientes pruebas:

[...]»

- 7 La regla 20 de ese Reglamento de Ejecución, titulada «Examen de la oposición», prevé en su apartado 1:

«Si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, la parte que presente oposición no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.»

- 8 En virtud de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución:

«Cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una división de oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la división de oposición de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo [76], apartado 2, del Reglamento [n.º 207/2009].»

Antecedentes de los litigios y sentencias recurridas

Asunto C-85/16 P

- 9 El 21 de enero de 2008, el recurrente presentó una solicitud de registro internacional en el que se designa a la Unión, notificada a la EUIPO el 13 de marzo de 2008, en virtud del Reglamento n.º 40/94.
- 10 La marca cuyo registro se solicita es el signo denominativo KENZO ESTATE.
- 11 El registro internacional se solicita para productos incluidos en la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que responden a la siguiente descripción: «Vinos; bebidas alcohólicas de frutas; licores de procedencia extranjera, en general».
- 12 La solicitud de registro se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 12/2008, de 17 de marzo de 2008.
- 13 El 16 de diciembre de 2008, Kenzo formuló oposición, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro internacional de la marca solicitada respecto de todos los productos mencionados en el anterior apartado 11.

- 14 La oposición se basaba en la marca comunitaria denominativa anterior KENZO, registrada el 20 de febrero de 2001 con el número 720706 para productos comprendidos, entre otros, en las clases 3, 18 y 25 de la Clasificación de Niza y que respondían, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:
- Clase 3: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos»;
 - Clase 18: «Cuero y cuero de imitación, cinturones, baúles y maletas, bolsas de viaje y otros artículos de equipaje; correas de cuero para animales, billeteras, portadocumentos, portafolios, bolsas (marroquinería), monederos, estuches para llaves (marroquinería), cajas y estuches de cuero, cuero de imitación, tarjeteros, chequeras, maletines, maletas de mano para productos de maquillaje, estuches de viaje (marroquinería), estuches para artículos de tocador (sin equipo), pieles de animales; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería», y
 - Clase 25: «Vestidos, calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería».
- 15 La oposición se basaba en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 16 Mediante resolución de 20 de diciembre de 2011, la División de Oposición desestimó la oposición.
- 17 El 15 de febrero de 2012, Kenzo interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.
- 18 Mediante resolución de 22 de mayo de 2013, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso. Según la Sala de Recurso, se cumplían en ese asunto los tres requisitos acumulativos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. En lo referente al primer requisito, la Sala de Recurso señaló que las marcas en conflicto eran altamente similares para una parte no desdeñable del público relevante. En relación con el segundo requisito, estimó, en contra de lo apreciado por la División de Oposición, que Kenzo había demostrado que la marca anterior gozaba de renombre. En lo tocante al tercer requisito, esa Sala consideró que parecía altamente probable que la marca cuyo registro se solicita, respecto de la cual no se había acreditado ningún uso con justa causa, se situaría en la estela de la marca anterior notoria, con el fin de aprovecharse del poder de atracción, de la reputación y del prestigio de esta última y explotar, sin mediar compensación económica, el esfuerzo comercial desplegado por el titular de esta marca para crear y mantener la imagen de la misma. En consecuencia, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que existía el riesgo de que el uso de la protección solicitada para el registro internacional dentro de la Unión se aprovechara indebidamente del renombre de la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 19 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 8 de agosto de 2013, el recurrente interpuso recurso de anulación de la mencionada resolución. En apoyo de su recurso, invocó dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.
- 20 El Tribunal General desestimó estos motivos y, por lo tanto, el recurso en su totalidad.

Asunto C-86/16 P

- 21 El 18 de agosto de 2009, el recurrente presentó una solicitud de registro internacional en el que se designa a la Unión, notificada a la EUIPO el 5 de noviembre de 2009, en virtud del Reglamento n.º 207/2009.
- 22 La marca cuyo registro se solicita es el signo denominativo KENZO ESTATE.
- 23 Los productos y los servicios para los que se solicita el registro están incluidos en las clases 29, 30, 31, 35, 41 y 43, del Arreglo de Niza y corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:
- Clase 29: «Aceite de oliva (comestible); aceite de pepitas de uva (para la alimentación); aceites y grasas comestibles; pasas (uvas); verduras procesadas y frutas tratadas; verduras congeladas; frutas congeladas; legumbres sin procesar; productos cárnicos elaborados; marisco procesado»;
 - Clase 30: «Productos de confitería, panes y bollos; vinagre de vino; aderezo de aceituna; condimentos que no sean especias; especias; bocadillos y sándwiches; pizza; perritos calientes (sándwiches); pasteles de carne (empanadas de carne); raviolos»;
 - Clase 31: «Uvas frescas; aceitunas frescas; frutas frescas; verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas y bulbos»;
 - Clase 35: «Servicios de investigación en el sector del vino; información y datos sobre la venta de vino; servicios de anuncios publicitarios y de publicidad: agencias de importación-exportación; servicios de venta al por menor y al por mayor de alimentos y bebidas; servicios de venta al por menor y al por mayor de licores»;
 - Clase 41: «Enseñanza y formación en viticultura; enseñanza y formación en conocimientos generales necesarios a la obtención del título de sumiller; organización y realización de exámenes enológicos y catas de vinos; pruebas y concesión del título de sumiller; preparación, organización y celebración de seminarios sobre vino; preparación, organización y celebración de seminarios en relación con el título de sumiller; puesta a disposición de publicaciones en formato electrónico sobre el vino; puesta a disposición de publicaciones en formato electrónico en relación con el título de sumiller; edición de libros sobre el vino; edición de libros en relación con el título de sumiller; puesta a disposición de instalaciones de formación escolar en el ámbito del vino; puesta a disposición de instalaciones de formación escolar en relación con el título de sumiller», y
 - Clase 43: «Suministro de comidas y bebidas; servicios de suministro de alojamiento temporal».
- 24 La solicitud de registro se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 44/2009, de 16 de noviembre de 2009.
- 25 El 12 de agosto de 2010, Kenzo formuló oposición, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro de la marca solicitada respecto de todos los productos mencionados en el anterior apartado 23.
- 26 La oposición se basaba en la marca comunitaria denominativa anterior KENZO, registrada el 20 de febrero de 2001 con el número 720706 para productos comprendidos, entre otros, en las clases 3, 18 y 25 de la Clasificación de Niza y que respondían, para cada una de esas clases, a la descripción enunciada en el anterior apartado 14.
- 27 La oposición se basaba en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

- 28 Mediante resolución de 24 de mayo de 2012, la División de Oposición desestimó la oposición.
- 29 El 23 de julio de 2012, Kenzo interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.
- 30 Mediante resolución de 3 de julio de 2013, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO estimó parcialmente el recurso. Según la Sala de Recurso, se cumplían en ese asunto los tres requisitos acumulativos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 respecto de los servicios a los que se refería el registro solicitado. En lo referente al primer requisito, la Sala de Recurso señaló que las marcas en conflicto eran altamente similares. En relación con el segundo requisito, estimó, en contra de lo apreciado por la División de Oposición, que Kenzo había demostrado que la marca anterior gozaba de renombre. En lo tocante al tercer requisito, esa Sala consideró, en relación con los servicios a los que se refería la marca cuyo registro se solicita, que parecía altamente probable que esta marca, respecto de la cual no se había acreditado ningún uso con justa causa, se situaría en la estela de la marca anterior notoria, con el fin de aprovecharse del poder de atracción, de la reputación y del prestigio de esta última y explotar, sin mediar compensación económica, el esfuerzo comercial desplegado por el titular de esta marca para crear y mantener la imagen de la misma.
- 31 En cambio, la Sala de Recurso estimó que los productos comprendidos en las clases 29 a 31 del Arreglo de Niza a los que se refiere el registro solicitado no tenían la consideración de productos de lujo y no estaban invariablemente asociados al mundo del *glamour* o de la moda. Concluyó que estos son productos alimenticios comunes de gran consumo que pueden adquirirse en cualquier tienda de barrio y que únicamente guardan una relación tangencial con los productos de Kenzo. Apreció que este no había justificado las razones por las que el registro solicitado habría de aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior KENZO o ser perjudicial para los mismos. La Sala de Recurso desestimó la oposición con respecto a dichos productos.
- 32 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 26 de septiembre de 2013, el recurrente interpuso recurso de anulación de la resolución de 3 de julio de 2013. En apoyo de su recurso, invocó dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.
- 33 El Tribunal General desestimó estos motivos y, por lo tanto, el recurso en su totalidad.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

- 34 Mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 2016, se acumularon los asuntos C-85/16 P y C-86/16 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
- 35 Mediante sus recursos de casación el recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule las sentencias recurridas.
 - Resuelva definitivamente los litigios.
 - Condene en costas a la OAMI y a Kenzo, incluidas las del procedimiento ante la Sala de Recurso.
- 36 La EUIPO y Kenzo solicitan al Tribunal de Justicia que desestime los dos recursos de casación y condene en costas al recurrente.

Sobre los recursos de casación

- 37 En apoyo de sus recursos de casación el recurrente invoca dos motivos, basados en la infracción del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, respectivamente.

Sobre el primer motivo

Alegaciones de las partes

- 38 Mediante su primer motivo, el recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al resolver, en el apartado 23 de cada una de las sentencias recurridas, que la Sala de Recurso había estimado fundadamente que las pruebas de uso y del renombre eran indisociables, de modo que las primeras podían aportarse en concepto de las segundas. El recurrente considera que, al pronunciarse en este sentido, el Tribunal General obvió el hecho de que la facultad de apreciación que ejerce la Sala de Recurso en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 se encuentra limitada por la regla 20, apartado 1, y la regla 19, apartados 1 y 2, del Reglamento de Ejecución.
- 39 Según el recurrente, resulta de estas disposiciones que una oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 debe ser rechazada si el oponente no aporta la prueba del renombre de la marca anterior en el plazo fijado por la EUIPO para acreditar la existencia y la validez del derecho anterior. Considera que esta interpretación queda confirmada por sentencia de 13 de junio de 2002, *Chef Revival USA/OAMI — Massagué Marín (Chef)* (T-232/00, EU:T:2002:157), apartado 44.
- 40 Sin embargo, a su juicio, del apartado 23 de cada una de las sentencias recurridas resulta que el Tribunal General, al igual que la Sala de Recurso, tomó indebidamente en consideración los documentos presentados una vez vencido el plazo fijado para demostrar la prueba del uso efectivo de la marca anterior —esto es, los anexos 1 a 21 de las observaciones de Kenzo— para apreciar el renombre de dicha marca. Según el recurrente, ni el Reglamento n.º 207/2009 ni el Reglamento de Ejecución prevén que los documentos aportados para probar el uso y presentados tras vencer el plazo fijado para aportar la prueba de los derechos anteriores puedan servir para demostrar el renombre de la marca anterior.
- 41 Kenzo alega, con carácter principal, que el primer motivo es inadmisibile. Con carácter subsidiario, sostiene que carece de fundamento. La EUIPO sostiene que el primer motivo carece de fundamento.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 42 Por lo que se refiere a la admisibilidad del primer motivo, debe recordarse que, con arreglo al artículo 256 TFUE y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. En consecuencia, la apreciación de tales hechos y medios de prueba, salvo en el supuesto de alteración sustancial de estos, no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase, en particular, la sentencia de 2 de septiembre de 2010, *Calvin Klein Trademark Trust/OAMI*, C-254/09 P, EU:C:2010:488, apartado 49 y jurisprudencia citada).

- 43 A este respecto, basta señalar que el primer motivo plantea una cuestión de Derecho, asociada a la naturaleza de la facultad de apreciación de que dispone la Sala de Recurso en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, habida cuenta de la regla 20, apartado 1, y de la regla 19, apartados 1 y 2, del Reglamento de Ejecución. Por lo tanto, el primer motivo es admisible.
- 44 Por lo que se refiere a la fundamentación de este motivo, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia resolvió en su sentencia de 3 de octubre de 2013, Rintisch/OAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), que la facultad de apreciación de que dispone la Sala de Recurso en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 debe ejercerse dentro de los límites de lo dispuesto en la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución y no en la regla 20, apartado 1, de este último Reglamento. El Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 32 de esa sentencia, que el Reglamento de Ejecución prevé expresamente que, al examinar un recurso contra una resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso dispone de la facultad de apreciación derivada de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución y del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 para decidir si procede o no tener en cuenta hechos y pruebas nuevos o adicionales que no se hayan presentado en los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición. Por consiguiente, cuando conoce de tal recurso, estas disposiciones confieren a la Sala de Recurso la facultad de aceptar o no documentos presentados fuera de plazo que guardan relación con la existencia, la validez y el alcance de la protección de una marca anterior.
- 45 En el apartado 38 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia recordó que, cuando la EUIPO haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, el ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone para tomar en consideración pruebas o hechos aportados fuera de plazo está supeditada al doble requisito de que, por una parte, los elementos presentados extemporáneamente puedan a primera vista ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otra parte, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se opongan a esa toma en consideración.
- 46 En este caso, el Tribunal General recordó, en primer lugar, en los apartados 16 y 17 de las sentencias recurridas, esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia y señaló acertadamente, en el apartado 18 de cada una de estas sentencias, que procedía interpretar la facultad de apreciación de la Sala de Recurso no a la luz de la regla 20, apartado 1, del Reglamento de Ejecución, sino únicamente a la luz de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, de ese Reglamento.
- 47 En segundo lugar, examinó, en los apartados 19 a 23 de las sentencias recurridas, si la Sala de Recurso podía en tal caso tomar en consideración esos elementos de prueba, en cuanto pudieran tener tal pertinencia, y si la fase del procedimiento y determinadas circunstancias del asunto lo permitían. En el apartado 23 de cada una de dichas sentencias, estimó que ello era posible ya que, «al indicar que las pruebas de uso y las pruebas del renombre eran indisociables, y que solo un formalismo excesivo e ilegítimo exigiría que las pruebas de uso no puedan presentarse en concepto de pruebas del renombre, la Sala de Recurso [había] hecho uso de la facultad de apreciación que le reconoce el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 para resolver que procedía tomar en consideración dichos elementos».
- 48 Al resolver de este modo, el Tribunal General aplicó correctamente el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, interpretado conjuntamente con la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución. Por lo tanto, el primer motivo debe desestimarse por infundado.

Sobre el segundo motivo

- 49 Mediante su segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el recurrente considera que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en la apreciación de cada uno de los requisitos previstos en esta disposición, con fundamento en los cuales puede denegarse una solicitud de registro de una marca. Así, su motivo se divide en cuatro partes, basadas en el error de Derecho en que supuestamente incurrió el Tribunal General al apreciar, respectivamente, la similitud de las marcas en conflicto, el renombre de la marca anterior, la inexistencia de aprovechamiento indebido y, por último, la existencia de una justa causa de la marca cuyos registros se solicitan.

Sobre la primera parte

– Alegaciones de las partes

- 50 Mediante la primera parte de su segundo motivo, el recurrente sostiene, en primer lugar, que el Tribunal General, al apreciar en los apartados 31 a 33 de las sentencias recurridas, la similitud de las marcas en conflicto sin llevar a cabo a tal efecto una comparación de las mismas, consideradas cada una en su conjunto, incurrió en error de Derecho. Estima que el Tribunal General realizó, erróneamente, la comparación exigida con la marca anterior tomando únicamente en consideración uno de los componentes de la marca cuyos registros se solicitan. Alega que, si el Tribunal General hubiera hecho la comparación necesaria de las marcas en conflicto en los planos gráfico, fonético y conceptual, habría deducido que no presentaban ninguna similitud entre ellas. A su juicio, el elemento «estate» ocupa un lugar importante en la marca cuyos registros se solicitan, ya que cuenta con seis letras y, por lo tanto, es más largo que el elemento «kenzo», compuesto por cinco letras. Afirma que el elemento «estate» también aumenta significativamente la longitud de dicha marca en los planos gráfico y fonético e introduce diferencias sustanciales entre las marcas en conflicto, tanto en el plano de la sonoridad, como en los planos de su color y su ritmo.
- 51 Seguidamente, el recurrente sostiene que el Tribunal General no motivó su apreciación según la cual el elemento dominante de la marca KENZO ESTATE es el elemento «kenzo». Afirma, por el contrario, que el elemento «estate» reviste carácter distintivo en lo que se refiere a los productos y los servicios cubiertos por la marca cuyo registro se solicita. Así, a pesar de la existencia de un vínculo entre dicho término y estos últimos, el recurrente alega que tal vínculo no es lo bastante directo para privar completamente al elemento «estate» de su carácter distintivo y convertir automáticamente al elemento «kenzo» en el elemento dominante.
- 52 El recurrente censura, por último, al Tribunal General no haber aplicado, aunque procedía hacerlo, el criterio jurisprudencial que se deduce de las sentencias de 7 de mayo de 2009, Klein Trademark Trust/OAMI — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), y de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488), en el apartado 34 de cada una de las mismas.
- 53 Kenzo y la EUIPO alegan que la primera parte del segundo motivo del presente recurso es inadmisibles y, en cualquier caso, infundada.

– Apreciación del Tribunal de Justicia

- 54 Por lo que se refiere a la admisibilidad de la primera parte del segundo motivo, es preciso señalar que la argumentación del recurrente mediante la que sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no comparar las marcas en conflicto consideradas cada una en su conjunto y al no aplicar las sentencias de 7 de mayo de 2009, Klein Trademark Trust/OAMI — Zafra Marroquineros (CK

CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), y de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488), y la argumentación basada en el defecto de motivación de la apreciación referida al carácter dominante del elemento «kenzo» que compone la marca KENZO ESTATE plantean cuestiones jurídicas. Dichas alegaciones son admisibles en el marco de un recurso de casación, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 42 de la presente sentencia.

- 55 Por el contrario, es inadmisibile la alegación del recurrente por la cual sostiene que el elemento «estate» presenta carácter distintivo, ya que, mediante la misma, el recurrente pretende en realidad cuestionar la apreciación de los hechos llevada a cabo por el Tribunal General en el apartado 33 de cada una de las sentencias recurridas en el sentido de que el término «estate», asociado a los productos y servicios a los que se refieren los registros solicitados, no presentaba un carácter distintivo para una parte significativa de los consumidores relevantes.
- 56 Por lo que se refiere, en primer lugar, al fundamento de la alegación basada en el hecho de que el Tribunal General no comparó las marcas en conflicto consideradas cada una en su conjunto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un vínculo entre la marca anterior y la marca cuyo registro se solicita, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso, entre los cuales figuran, entre otros, el grado de carácter distintivo de la marca anterior y el grado de similitud entre las marcas en conflicto, el cual supone la existencia, en particular, de rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual (véanse las sentencias de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, apartado 28, y de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartados 52 y 64).
- 57 En el presente asunto, el Tribunal General indicó, en los apartados 31 y 32 de las sentencias recurridas, que la circunstancia de que una marca consista exclusivamente en la marca anterior con la adición de otra palabra constituye una indicación de la similitud entre esas dos marcas y que, en principio, el consumidor presta normalmente más atención al inicio de un signo que a su final. En lo que concierne a la falta de carácter distintivo del elemento «estate», el Tribunal General señaló, en el apartado 33 de cada una de las sentencias recurridas, que, para «las personas de habla inglesa, este término puede evocar el lugar donde se cultiva y produce vino, uvas y productos conexos, ya que “estate” significa “un bien inmueble de gran tamaño”». Así, el Tribunal General estimó que la Sala de Recurso consideró acertadamente que los consumidores relevantes prestarían menos atención a este término y se concentrarían en el primer elemento —el elemento «kenzo»—, más distintivo.
- 58 Resulta de los apartados 31 a 33 de las sentencias recurridas que, a efectos de la apreciación de la similitud de las marcas en conflicto, el Tribunal General consideró, por una parte, que la marca cuyos registros se solicitan se compone exclusivamente de la marca anterior con la adición del elemento «estate», el cual carece de carácter distintivo y, por otra parte, que, dado que el consumidor presta en principio más atención al inicio de un signo que a su final, el público relevante se concentraría más en el primer elemento, más distintivo, constituido por el término «kenzo».
- 59 En estas circunstancias, habida cuenta de que las marcas en conflicto son marcas denominativas de las cuales una está constituida exclusivamente por la marca anterior con la adición de un elemento desprovisto de carácter distintivo, el Tribunal General pudo concluir fundadamente que estas, cada una considerada en su conjunto, eran similares.
- 60 Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la argumentación del recurrente basada en el defecto de motivación de las sentencias recurridas en cuanto al carácter dominante del elemento «kenzo», tal argumentación debe desestimarse por infundada.

- 61 En efecto, en el apartado 32 de cada una de las sentencias recurridas, el Tribunal General recordó el criterio jurisprudencial según el cual, en principio, el consumidor presta normalmente más atención al inicio de un signo que a su final. En el apartado 33 de cada una de dichas sentencias, consideró que el término «estate», asociado a los productos y los servicios a los que se refiere la marca cuyos registros se solicitan, no presentaba carácter distintivo para una parte significativa de los consumidores relevantes. El Tribunal General dedujo de ello que «la Sala de Recurso [había] podido considerar acertadamente que los consumidores relevantes prestarían menos atención a este término y se concentrarían en el primer elemento, más distintivo, constituido por el término “kenzo”».
- 62 Por lo que se refiere, en tercer lugar, a la argumentación del recurrente basada en el hecho de que el Tribunal General obvió indebidamente la aplicación de las sentencias de 7 de mayo de 2009, Klein Trademark Trust/OAMI — Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), y de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488), tal argumentación debe también ser desestimada por infundada.
- 63 En efecto, como el Tribunal General señaló acertadamente en el apartado 34 de cada una de las sentencias recurridas, las circunstancias fácticas de los asuntos que dieron lugar a las sentencias citadas en el apartado anterior difieren de las de los presentes asuntos, ya que basta señalar que, en las primeras, el conflicto se suscitaba entre una marca solicitada compuesta por un signo denominativo y marcas anteriores representadas por signos figurativos, mientras que, en los presentes asuntos, el conflicto se plantea entre dos marcas denominativas. Por este motivo, el Tribunal General consideró que, en los asuntos que dieron lugar a las sentencias citadas, los elementos distintivos y dominantes de las marcas en conflicto no eran los mismos, mientras que, en el presente caso, el Tribunal General estimó que el término «kenzo» que comparten las marcas en conflicto es también el elemento más distintivo de las mismas.
- 64 De ello se deriva que procede desestimar la primera parte del segundo motivo en su totalidad.

Sobre la segunda parte del segundo motivo

– Alegaciones de las partes

- 65 Mediante la segunda parte de su segundo motivo, el recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al estimar, en el apartado 41 de cada una de las sentencias recurridas, que la Sala de Recurso había confirmado acertadamente que la marca anterior KENZO gozaba de renombre en la Unión respecto de prendas de vestir, cosméticos y perfumes, a pesar de que las pruebas aportadas para demostrar esta circunstancia fueron presentadas extemporáneamente y no hubieran debido ser tomadas en consideración.
- 66 Kenzo y la EUIPO sostienen que la segunda parte de este motivo debe desestimarse por infundada.

– Apreciación del Tribunal de Justicia

- 67 Debe señalarse que, en el apartado 41 de cada una de las sentencias recurridas, la apreciación del Tribunal General se refiere a la alegación del recurrente basada en el hecho de que la Sala de Recurso no hubiera debido tomar en consideración las pruebas aportadas por Kenzo ante la División de Oposición antes del 17 de mayo de 2010, en el asunto C-85/16 P, y antes del 14 de febrero de 2011, en el asunto C-86/16 P, para demostrar el renombre de marca anterior, ya que, a su juicio, estas pruebas no iban acompañadas de ninguna explicación. El Tribunal General consideró, en ese apartado 41, que, en la fecha efectiva de los registros internacionales de la marca KENZO ESTATE en

estos dos asuntos —esto es, el 21 de enero de 2008 y el 18 de agosto de 2009, respectivamente— estaba demostrado el renombre de la marca anterior a la luz de las pruebas aportadas en los asuntos anteriores en los que se basó la División de Oposición en los presentes asuntos.

- 68 En consecuencia, el recurrente no puede sostener válidamente, en el marco de la segunda parte de su segundo motivo, que el Tribunal General incurriera en error de Derecho en ese apartado 41 al tomar en consideración pruebas relativas al renombre de la marca anterior KENZO presentadas fuera de plazo, ya que la apreciación del Tribunal General no se refiere al carácter extemporáneo de la presentación de dichas pruebas.
- 69 Dadas las circunstancias, procede desestimar por inoperante la segunda parte del segundo motivo.

Sobre la tercera parte del segundo motivo

– Alegaciones de las partes

- 70 Mediante la tercera parte de su segundo motivo, el recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el uso de la marca KENZO ESTATE, cuyos registros se solicitan, se aprovechaba indebidamente del renombre de marca anterior, sin haber llevado a cabo una apreciación global de las marcas en conflicto tomando en consideración todos los factores pertinentes del asunto, entre los que figura la naturaleza de los productos y servicios respecto de los que se solicitan esas marcas, incluido el grado de proximidad o de disparidad entre esos productos o servicios. En este sentido, expone que el diseño, el color y el perfume son elementos que contribuyen al éxito de las prendas de vestir, de los perfumes y de los cosméticos, esto es, los productos designados por la marca anterior, mientras que ninguno de estos aspectos constituye un elemento que aporte valor a los productos a los que se refieren las marcas cuyo registro se solicita. Asimismo, habida cuenta de la naturaleza muy diferente de los sectores comerciales en cuestión, considera muy poco probable que la imagen de exclusividad y de lujo que se asocia a las prendas de vestir, los perfumes o los cosméticos pueda transferirse a alguno de los productos a los que se refiere la marca cuyos registros se solicitan, la cual cubre bienes de consumo corriente disponibles en los supermercados.
- 71 El recurrente sostiene, además, que la motivación del Tribunal General se basa en meras suposiciones y especulaciones y que no se sustenta en ningún elemento de prueba.
- 72 Kenzo y la EUIPO alegan que debe desestimarse por infundada la segunda parte de este motivo.

– Apreciación del Tribunal de Justicia

- 73 Debe señalarse que, en la medida en que mediante su argumentación el recurrente censura al Tribunal General no haber tomado en consideración la naturaleza y los aspectos muy diferentes de los productos y los servicios a los que se refieren las marcas en conflicto, esta argumentación debe declararse inadmisibile con arreglo a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 42. En efecto, a través de esta argumentación, el recurrente pretende en realidad cuestionar las apreciaciones fácticas realizadas por el Tribunal General en este sentido en los apartados 50 a 53 de las sentencias recurridas, según las cuales, fundamentalmente, los productos y los servicios a los que se refiere la marca cuyos registros se solicitan pueden pertenecer, al igual que las prendas de vestir, los perfumes y los cosméticos designados por la marca anterior, al sector del lujo.
- 74 En cuanto el recurrente alega mediante su argumentación que el Tribunal General no llevó a cabo una apreciación global de todos los factores pertinentes para apreciar el riesgo de aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior y que el Tribunal General no motivó debidamente su

apreciación a este respecto, debe señalarse que dicha argumentación suscita una cuestión jurídica que es admisible en el marco de un recurso de casación de conformidad con la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 42.

- 75 No obstante, esta argumentación se basa en una interpretación errónea de las sentencias recurridas.
- 76 En efecto, debe señalarse que el Tribunal General recordó, en los apartados 45 a 49 de las sentencias recurridas, la jurisprudencia pertinente para determinar en ese asunto si el uso de la marca cuyos registros se solicitan se aprovecha indebidamente del renombre de la marca anterior. En los apartados 50 y 51 de estas sentencias, examinó la naturaleza y el grado de proximidad de los productos y los servicios en cuestión. Confirmó, en el apartado 53 de cada una de estas sentencias, la apreciación de la Sala de Recurso relativa a la existencia del vínculo que podía establecerse entre los productos cubiertos por la marca anterior y los productos y los servicios a los que se refiere la marca cuyos registros se solicitan, esto es, la pertenencia al sector del lujo. En el apartado 54 de ambas sentencias, el Tribunal General respaldó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual era altamente probable que esta marca se aprovechara indebidamente del renombre de la marca anterior, basándose en la existencia del vínculo entre los productos y los servicios cubiertos por las marcas en conflicto, del renombre sustancial de la marca anterior, del elevado grado de similitud de dichas marcas y de la imagen sofisticada y emblemática que transmite la marca anterior. En el apartado 56 de la sentencia recurrida en el asunto C-86/16 P, el Tribunal General añadió que los servicios de las clases 35 y 43 del Arreglo de Niza, a los que se refiere la solicitud de registro, podían no obstante parecer servicios accesorios respecto de la producción y la venta de vino.
- 77 En estas circunstancias, no cabe reprochar al Tribunal General no haber llevado a cabo una apreciación global de todos los factores pertinentes para apreciar si la marca cuyos registros se solicitan se aprovecha indebidamente del renombre de la marca anterior y no haber motivado debidamente esta apreciación.
- 78 Por lo tanto, la tercera parte del segundo motivo debe considerarse, en parte, inadmisibles y, en parte, infundada.

Sobre la cuarta parte del segundo motivo

– Alegaciones de las partes

- 79 Mediante la cuarta parte del segundo motivo, el recurrente alega que las sentencias recurridas adolecen de un defecto de motivación, ya que el Tribunal General, para desestimar la cuarta parte del segundo motivo formulado ante el mismo, se limitó a confirmar la apreciación de la Sala de Recurso según la cual «no se había acreditado ninguna justa causa».
- 80 El recurrente sostiene que la Sala de Recurso y el Tribunal General también incurrieron en un error de Derecho al no tomar suficientemente en consideración el hecho de que, en la composición de la marca KENZO ESTATE, el elemento «kenzo» designa el nombre del recurrente. Precisa que no buscó aprovecharse indebidamente del renombre de la marca anterior y que tampoco actuó de mala fe.
- 81 Kenzo alega que la cuarta parte del segundo motivo es infundada. La EUIPO sostiene que, en la medida en que el error alegado por el recurrente se refiere a las resoluciones de las Salas de Recurso, este es, por este motivo, inadmisibles. En cualquier caso, la EUIPO estima infundada esta parte.

– *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 82 Por lo que respecta al primer argumento expuesto para fundamentar la cuarta parte del segundo motivo, relativo a un defecto de motivación, procede recordar que el Tribunal de Justicia, según reiterada jurisprudencia, no exige al Tribunal General elaborar una exposición que siga de manera exhaustiva y uno por uno, todos los razonamientos desarrollados por las partes en el litigio, y que la motivación del Tribunal General, por lo tanto, puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no ha estimado sus alegaciones y que el Tribunal de Justicia disponga de suficientes datos para ejercer su control (sentencia de 11 de mayo de 2017, *Dyson/Comisión*, C-44/16 P, EU:C:2017:357, apartado 38 y jurisprudencia citada).
- 83 Resulta del apartado 58 de la sentencia recurrida en el asunto C-85/16 P y del apartado 59 de la sentencia recurrida en el asunto C-86/16 P que el Tribunal General examinó la alegación del recurrente de que el uso de su nombre en la marca cuyos registros se solicitan constituía una justa causa, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, que le permitía usar ese signo. Consideró que, aunque la respuesta de la Sala de Recurso a esta alegación era sucinta, era no obstante suficiente, ya que el Reglamento n.º 207/2009 no confiere ningún derecho incondicional al registro de un apellido o un nombre como marca de la Unión. De ello dedujo que el hecho de que Kenzo fuera el nombre del recurrente no bastaba para constituir una justa causa, en el sentido de esta disposición.
- 84 De lo anterior se deduce que no cabe censurar al Tribunal General el no haber indicado los motivos por los que rechazó la alegación del recurrente.
- 85 Por lo que se refiere al segundo argumento expuesto para fundamentar la cuarta parte del segundo motivo, basado en la circunstancia de que el uso del nombre del recurrente en la marca cuyos registros se solicitan constituye una justa causa, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, debe señalarse que este es inadmisibles en cuanto se dirige contra las resoluciones de los días 22 de mayo y 3 de julio de 2013 de la Segunda Sala de Recurso (auto de 26 de mayo de 2016, *Dairek Attoumi/EUIPO*, C-578/15 P, no publicado, EU:C:2016:377, apartado 26 y jurisprudencia citada).
- 86 En la medida en que este argumento se dirige contra las sentencias recurridas, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha interpretado el concepto de «justa causa», previsto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en el sentido de que este no solo puede englobar razones objetivamente imperiosas sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca que goza de renombre (sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer y de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, apartado 45).
- 87 El Tribunal de Justicia también precisó que, dado que el artículo 5, apartado 2, y el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104 tenían una redacción idéntica en esencia y pretendían conferir la misma protección a las marcas que gozan de renombre, la interpretación hecha respecto de la primera disposición valía para la segunda (véanse, en particular, las sentencias de 27 de noviembre de 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 25, y de 9 de enero de 2003, *Davidoff*, C-292/00, EU:C:2003:9, apartado 17).
- 88 Dado que la redacción del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104 es idéntica a la del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la interpretación hecha por el Tribunal de Justicia en lo referente al artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva puede también extrapolarse al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

- 89 Tal como destacó la Abogado General en el punto 34 de sus conclusiones, la protección que este artículo 8, apartado 5, confiere a las marcas que gozan de renombre es amplia. El requisito específico para tal protección consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos (véase, en particular, la sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer y De Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, apartado 33 y jurisprudencia citada).
- 90 No obstante, quien utilice un signo similar a una marca que goza de renombre puede invocar, tal como se desprende del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, una «justa causa» para el uso de ese signo, en el cual se manifiesta el objetivo general perseguido por ese Reglamento consistente en conciliar, por una parte, los intereses del titular de una marca en proteger la función esencial de esta y, por otra, los intereses de un tercero en emplear, en el tráfico económico, tal signo para designar los productos y los servicios que comercializa (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer y de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, apartados 41 y 43).
- 91 De este modo, la alegación por un tercero de una justa causa para el uso de un signo semejante a una marca que goza de renombre no puede llevar al reconocimiento, en su favor, de los derechos vinculados a una marca registrada, sino que obliga al titular de la marca que goza de renombre a tolerar el uso del signo semejante (sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer y de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, apartado 46).
- 92 En el presente asunto, en el apartado 54 de cada una de las sentencias recurridas, el Tribunal General confirmó la apreciación de la Sala de Recurso en el sentido de que, fundamentalmente, era altamente probable que la marca cuyos registros se solicitan se aprovechara indebidamente de la marca anterior. En el apartado 58 de la sentencia recurrida en el asunto C-85/16 P y en el apartado 59 de la sentencia recurrida en el asunto C-86/16 P, el Tribunal General resolvió que el uso del nombre del demandante, esto es, *Kenzo*, en la composición de la marca *KENZO ESTATE* no era suficiente para constituir una justa causa para el uso de este signo, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 93 El Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al considerar que el recurrente no había acreditado la existencia de una justa causa que lo amparara para usar el signo en cuestión.
- 94 En efecto, la mera circunstancia de que el término «kenzo» que compone la marca *KENZO ESTATE* se corresponda con el nombre del recurrente carece de pertinencia en relación con la cuestión de si el uso de ese término constituye una justa causa en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, ya que, como señaló la Abogado General en el punto 38 de sus conclusiones, el examen de la ponderación de los intereses en juego no puede menoscabar la función esencial de la marca anterior, consistente en garantizar el origen del producto.
- 95 De este modo, el Tribunal General tenía motivos fundados para estimar, al llevar a cabo la ponderación de los intereses en juego, que, habida cuenta de la amplia protección que el Reglamento n.º 207/2009 concede a las marcas que gozan de renombre, la Sala de Recurso consideró justificadamente que el recurrente no había acreditado ninguna justa causa y que, por lo tanto, este pretendía, a través de los registros solicitados los días 21 de enero de 2008 y 18 de agosto de 2009, aprovecharse indebidamente del renombre de la marca *KENZO*, registrada el 20 de febrero de 2001.
- 96 De ello se deduce que debe desestimarse por infundado el segundo argumento expuesto para fundamentar la cuarta parte del segundo motivo. Por tanto, procede desestimar también el segundo motivo.
- 97 Se desprende del conjunto de consideraciones expuestas que procede desestimar los recursos de casación en su totalidad.

Costas

- ⁹⁸ En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la EUIPO y Kenzo han solicitado la condena en costas del Sr. Tsujimoto y que han sido desestimados los motivos invocados por este, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) decide:

- 1) Desestimar los recursos de casación.**
- 2) Condenar en costas al Sr. Kenzo Tsujimoto.**

Firmas