



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

30 maggio 2018*

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Domande di registrazione del marchio denominativo KENZO ESTATE – Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea KENZO – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 5 – Impedimento relativo alla registrazione – Reputazione – Giusto motivo»

Nelle cause riunite C-85/16 P e C-86/16 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte l’11 febbraio 2016,

Kenzo Tsujimoto, residente ad Osaka (Giappone), rappresentato da A. Wenninger-Lenz, M. Ring e W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

Kenzo, con sede a Parigi (Francia), rappresentata da P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Levits, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l’inglese.

Sentenza

- 1 Con i suoi ricorsi, il sig. Kenzo Tsujimoto chiede l'annullamento delle sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 2 dicembre 2015, Tsujimoto/UAMI – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, non pubblicata, EU:T:2015:923), e del 2 dicembre 2015, Tsujimoto/UAMI – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, non pubblicata, EU:T:2015:922) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi volti all'annullamento delle decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rispettivamente, del 22 maggio 2013 (procedimento R 333/2012-2), e del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012-2), relative ad un procedimento di opposizione tra la Kenzo e il sig. Tsujimoto.

Contesto normativo

- 2 Il ricorrente ha presentato le domande di registrazione di cui trattasi l'una sulla base del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), e l'altra sulla base del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), che è entrato in vigore il 13 aprile 2009, ha codificato il regolamento n. 40/94 e l'ha abrogato.
- 3 L'articolo 8 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», al paragrafo 5 dispone quanto segue:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio [dell'Unione europea] anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'[Unione europea] o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

- 4 L'articolo 76 del suddetto regolamento, intitolato «Esame d'ufficio dei fatti», al paragrafo 2 così dispone:

«L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

- 5 Le modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sono stabilite dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995 (GU 1995, L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU 2005, L 172, pag. 4), (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). Detto regolamento di esecuzione è parimenti applicabile al regolamento n. 207/2009.
- 6 La regola 19 del regolamento di esecuzione, intitolata «Motivazione dell'opposizione», così recita, ai paragrafi 1 e 2:

«1. L'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall'Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1.

2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l'opponente deve fornire le seguenti prove:

(...)).

- 7 La regola 20 del regolamento di esecuzione, rubricata «Esame dell'opposizione», così dispone, al suo paragrafo 1:

«Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata».

- 8 La regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione è del seguente tenore:

«Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo [76], paragrafo 2, del regolamento [n. 207/2009]».

Fatti e sentenze impugnate

Causa C-85/16 P

- 9 Il 21 gennaio 2008 il ricorrente ha presentato una domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione, notificata all'EUIPO il 13 marzo 2008, ai sensi del regolamento n. 40/94.
- 10 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo KENZO ESTATE.
- 11 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione internazionale rientrano nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Vino; bevande alcoliche a base di frutta; liquori occidentali (in generale)».
- 12 La domanda di registrazione è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 12/2008, del 17 marzo 2008.
- 13 Il 16 dicembre 2008 Kenzo ha presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, contro la registrazione internazionale del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al punto 11 supra.
- 14 L'opposizione era fondata sul marchio comunitario denominativo anteriore KENZO, registrato il 20 febbraio 2001 con il numero 720706, per prodotti rientranti, in particolare, nelle classi 3, 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
- classe 3: «Preparati per sbiancare e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici»;
 - classe 18: «Cuoio e imitazioni del cuoio, cinture, borse, borsette, borse, bauli e valigie, sacche da viaggio e altri bagagli; guinzagli, portafogli, portadocumenti, borse, portamonete, bustine (pelletteria); astucci per chiavi (pelletteria); astucci, scatole in cuoio e sue imitazioni, portabiglietti,

porta-assegni, portadocumenti, valigette per prodotti per il trucco, borse da viaggio (pelletteria); borse per toletta e per il trucco (non attrezzata); pelli di animali; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», e

– classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe (ad eccezione delle scarpe ortopediche), cappelleria».

15 L'impedimento dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

16 La divisione di opposizione ha respinto l'opposizione con decisione del 20 dicembre 2011.

17 Il 15 febbraio 2012 la Kenzo ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione d'opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

18 Con decisione del 22 maggio 2013 la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto il ricorso. Secondo la commissione di ricorso, le tre condizioni cumulative per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 erano soddisfatte nel caso di specie. Per quanto riguarda la prima condizione, la commissione di ricorso ha rilevato che i marchi in conflitto erano fortemente simili per una parte non trascurabile del pubblico di riferimento. Per quanto riguarda la seconda condizione, la commissione di ricorso ha ritenuto, contrariamente alla divisione di opposizione, che la Kenzo avesse dimostrato che il marchio anteriore godeva di notorietà. Per quanto riguarda la terza condizione, la commissione di ricorso ha osservato che pareva altamente probabile che il marchio di cui è stata chiesta la registrazione, per la quale nessun giusto motivo era stato dimostrato, si poneva nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di approfittare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearne e mantenerne l'immagine. La commissione di ricorso ha pertanto concluso per la sussistenza del rischio che l'uso della tutela richiesta per la registrazione internazionale in seno all'Unione traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

19 Il ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 agosto 2013, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa. A sostegno del proprio ricorso, ha dedotto due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

20 Il Tribunale ha respinto detti motivi e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

Causa C-86/16 P

21 Il 18 agosto 2009 il ricorrente ha presentato una domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione, notificata all'EUIPO il 5 novembre 2009, ai sensi del regolamento n. 207/2009.

22 Il marchio di cui è chiesta la registrazione è il segno denominativo KENZO ESTATE.

23 I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e corrispondono, per ciascuna classe, alla descrizione seguente:

– classe 29: «Olio d'oliva (alimentare); olio di vinacciolo (alimentare); oli e grassi alimentari; uva passa; frutta e verdura trasformata; verdura congelata; frutta congelata; legumi crudi; prodotti a base di carne trasformata; frutti di mare trasformati»;

- classe 30: «Prodotti di pasticceria, pane e panini; aceto di vino; olio da condimento; condimenti (diversi da spezie); spezie; sandwich; pizze; hot dog (sandwich); torte di carne; ravioli»;
 - classe 31: «Uva (fresca); olive (fresche); frutta (fresca); ortaggi (freschi); sementi e bulbi»;
 - classe 35: «Servizi di ricerca nel settore del vino; informazioni sulla vendita di vino; servizi di annunci pubblicitari e pubblicità: agenzie di import-export; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso di liquori»;
 - classe 41: «Servizi educativi e di istruzione in materia di cultura generale nel settore del vino; servizi educativi e di istruzione in materia di cultura generale nel settore del conseguimento di un titolo di sommelier; organizzazione e svolgimento di degustazioni di vino e test di simulazione in tale settore; esami e approvazione di diplomi di sommelier; preparazione, organizzazione e svolgimento di seminari sul vino; preparazione, organizzazione e svolgimento di seminari sul diploma di sommelier; messa a disposizione di pubblicazioni elettroniche sul vino; messa a disposizione di pubblicazioni elettroniche sul diploma di sommelier; edizione di libri sul vino; edizione di libri sul diploma di sommelier; messa a disposizione di strutture di formazione nel settore del vino; messa a disposizione di strutture di formazione scolastica per il diploma di sommelier», e
 - classe 43: «Fornitura di prodotti alimentari e bevande; fornitura di alloggi temporanei».
- 24 La domanda di registrazione è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 44/2009 del 16 novembre 2009.
- 25 Il 12 agosto 2010 la Kenzo ha presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, avverso la registrazione del marchio chiesto per tutti i prodotti e i servizi di cui al punto 23 supra.
- 26 L'opposizione era fondata sul marchio comunitario denominativo anteriore KENZO, registrato il 20 febbraio 2001 con il numero 720706, per prodotti rientranti, in particolare, nelle classi 3, 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione riportata al punto 14 supra.
- 27 L'impedimento dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 28 La divisione di opposizione ha respinto l'opposizione con decisione del 24 maggio 2012.
- 29 Il 23 luglio 2012 la Kenzo ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione d'opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
- 30 La seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha parzialmente accolto il ricorso con decisione del 3 luglio 2013. Secondo la commissione di ricorso, le tre condizioni cumulative per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 erano soddisfatte nel caso di specie per i servizi oggetto della registrazione richiesta. Per quanto riguarda la prima condizione, la commissione di ricorso ha rilevato che i marchi in conflitto erano molto simili. Per quanto riguarda la seconda condizione, la commissione di ricorso ha ritenuto, contrariamente alla divisione di opposizione, che la Kenzo avesse dimostrato che il marchio anteriore godeva di notorietà. Per quanto riguarda la terza condizione, la commissione di ricorso ha osservato, per i servizi contraddistinti dal marchio di cui viene chiesta la registrazione, che pareva altamente probabile che detto marchio, per il quale nessun giusto motivo era stato dimostrato, si ponesse nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di

approfitte del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearne e mantenerne l'immagine.

- 31 Per contro, con riguardo ai prodotti nelle classi da 29 a 31 ai sensi dell'Accordo di Nizza e oggetto della registrazione richiesta, la commissione di ricorso ha ritenuto che essi non erano considerati beni di lusso e non erano inevitabilmente associati al mondo del glamour e della moda. Si tratterebbe di prodotti alimentari comuni destinati al consumo di massa acquistabili in qualsiasi negozio di quartiere, solo marginalmente collegati ai prodotti della Kenzo. Quest'ultima non avrebbe motivato le ragioni per le quali la registrazione richiesta trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore Kenzo o recherebbe pregiudizio agli stessi. La commissione di ricorso ha respinto l'opposizione per tali prodotti.
- 32 Il ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2013, ha proposto ricorso diretto all'annullamento della decisione del 3 luglio 2013. A sostegno del proprio ricorso, ha dedotto due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
- 33 Il Tribunale ha respinto detti motivi e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

- 34 Con decisione del presidente della Corte del 18 maggio 2016, le cause C-85/16 P e C-86/16 P sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
- 35 Con le sue impugnazioni, il ricorrente chiede che la Corte voglia:
- annullare le sentenze impugnate;
 - pronunciarsi definitivamente sulle controversie; e
 - condannare l'EUIPO e la Kenzo alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 36 L'EUIPO e la Kenzo chiedono che la Corte voglia respingere le due impugnazioni e condannare il ricorrente alle spese.

Sulle impugnazioni

- 37 A sostegno dei suoi ricorsi, il ricorrente deduce due motivi concernenti la violazione, rispettivamente, dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

- 38 Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere, al punto 23 di ciascuna delle sentenze impugnate, che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che le prove d'uso e di notorietà fossero indissociabili, di modo che le prime

potevano essere presentate a titolo delle seconde. Il ricorrente ritiene che il Tribunale, nello statuire in tal modo, non abbia tenuto conto del fatto che il potere discrezionale della commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 era limitato dalla regola 20, paragrafo 1, nonché dalla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione.

- 39 Secondo il ricorrente, da tali disposizioni risulta che un'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 dev'essere respinta se l'opponente non fornisce la prova della notorietà del marchio anteriore entro il termine fissato dall'EUIPO per dimostrare l'esistenza e la validità del diritto anteriore. Tale interpretazione sarebbe stata confermata dalla sentenza del 13 giugno 2002, *Chef Revival USA/UAMI – Massagué Marín (Chef)* (T-232/00, EU:T:2002:157, punto 44).
- 40 Orbene, emergerebbe dal punto 23 di ciascuna delle sentenze impugnate che il Tribunale, al pari della commissione di ricorso, ha erroneamente tenuto conto dei documenti depositati dopo la scadenza del termine fissato per la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, vale a dire gli allegati da 1 a 21 delle osservazioni della Kenzo al fine di valutare la notorietà di detto marchio. Secondo il ricorrente, né il regolamento n. 207/2009 né il regolamento di esecuzione prevedono che i documenti prodotti per dimostrare l'uso, e depositati dopo la scadenza del termine fissato per fornire la prova dei diritti anteriori, consentono di dimostrare la notorietà del marchio anteriore.
- 41 La Kenzo fa valere, in via principale, che il primo motivo è irricevibile. In subordine, sostiene inoltre che è infondato. L'EUIPO sostiene che il primo motivo è infondato.

Giudizio della Corte

- 42 Per quanto concerne la ricevibilità del primo motivo, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 256 TFUE, e dell'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è quindi competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in particolare, sentenza *Calvin Klein Trademark Trust/UAMI*, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
- 43 A tale riguardo, è sufficiente constatare che il primo motivo solleva una questione di diritto, relativa alla natura del potere discrezionale della commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, tenuto conto della regola 20, paragrafo 1, e della regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione. Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.
- 44 Per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo, va ricordato che la Corte ha dichiarato, in sostanza, nella sentenza del 3 ottobre 2013, *Rintisch/UAMI* (C-120/12 P, EU:C:2013:638), che il potere discrezionale di cui dispone la commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dev'essere esercitato entro i limiti della disposizione di cui alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione e non di cui alla regola 20, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento. In particolare, ha considerato, al punto 32 di tale sentenza, che il regolamento di esecuzione stabilisce espressamente che la commissione di ricorso, in occasione dell'esame di un ricorso diretto contro una decisione della divisione di opposizione, dispone del potere discrezionale, derivante dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione, e dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione. Di conseguenza, quando è investita di un simile ricorso, tali disposizioni conferiscono alla commissione di ricorso la facoltà di accettare o meno documenti presentati tardivamente, concernenti l'esistenza, la validità e la portata della tutela di un marchio anteriore.

- 45 Al punto 38 di tale sentenza la Corte ha precisato che la presa in considerazione da parte dell'EUIPO – quando quest'ultimo è chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento d'opposizione – di fatti o prove tardivamente dedotti o prodotti è subordinata alla duplice condizione che, da un lato, gli elementi tardivamente prodotti possano, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l'esito dell'opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall'altro, che la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l'accompagnano non si oppongano a tale presa in considerazione.
- 46 Nel caso di specie, in primo luogo il Tribunale ha ricordato, ai punti 16 e 17 delle sentenze impugnate, la richiamata giurisprudenza della Corte, e ha rilevato, correttamente, al punto 18 di entrambe le sentenze, che si doveva interpretare il potere discrezionale della commissione di ricorso non alla luce della regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, ma della sola regola 50, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento.
- 47 In secondo luogo, esso ha esaminato, ai punti da 19 a 23 delle sentenze impugnate, se la commissione di ricorso potesse, nel caso di specie, tener conto di detti elementi di prova, nel senso che questi ultimi erano idonei a rivestire una reale pertinenza, e se la fase del procedimento e talune circostanze del caso di specie lo permettessero. Al punto 23 di ciascuna delle citate sentenze, il Tribunale ha ritenuto che si versi in tale ipotesi sulla base del rilievo che, «indicando che le prove dell'uso e le prove della notorietà erano indissociabili e che solo in ossequio ad un formalismo eccessivo e illegittimo le prove di uso non potrebbero essere presentate a titolo di prove della notorietà, la commissione di ricorso [aveva] esercitato il proprio potere discrezionale derivante dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 al fine di statuire che era necessario prendere in considerazione tali elementi».
- 48 Così decidendo, il Tribunale ha correttamente applicato l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione. Ne consegue che il primo motivo deve essere dichiarato infondato.

Sul secondo motivo

- 49 Con il suo secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in sede di valutazione di ciascuna delle quattro condizioni previste da tale disposizione, in base alle quali si può opporre un diniego alla domanda di registrazione di un marchio. Pertanto, il motivo in parola è suddiviso in quattro parti, vertenti su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso in sede di valutazione, rispettivamente, della somiglianza dei marchi in conflitto, della notorietà del marchio anteriore, della mancanza di indebito vantaggio e, infine, dell'esistenza di un giusto motivo per l'uso del marchio di cui sono chieste le registrazioni.

Sulla prima parte

– Argomenti delle parti

- 50 Con la prima parte del secondo motivo, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale, avendo esaminato, ai punti da 31 a 33 delle sentenze impugnate, la somiglianza dei marchi in conflitto senza avere operato, a tale riguardo, un confronto di detti marchi, considerati ciascuno nel suo complesso, ha commesso un errore di diritto. Esso ritiene che il Tribunale abbia erroneamente effettuato il confronto richiesto con il marchio anteriore unicamente alla luce di una delle componenti del marchio di cui sono chieste le registrazioni. Esso sostiene che, se il Tribunale avesse effettuato la necessaria comparazione dei marchi in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale, ne avrebbe dedotto che essi non presentavano alcuna somiglianza tra loro. A suo avviso, l'elemento «estate» riveste un ruolo importante nel marchio di cui sono chieste le registrazioni, dal momento che

contiene sei lettere ed è quindi più lungo dell'elemento «kenzo», costituito da cinque lettere. L'elemento «estate» accrescerebbe inoltre significativamente la lunghezza di tale marchio sul piano visivo e fonetico e comporterebbe notevoli differenze tra i marchi in conflitto, sia sul piano della sonorità che sul piano del ritmo di questi ultimi.

- 51 Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale non ha motivato il giudizio secondo cui l'elemento dominante del marchio «KENZO ESTATE» sarebbe l'elemento «kenzo». Al contrario, ritiene che l'elemento «estate» rivesta un carattere distintivo per quanto riguarda i prodotti e i servizi coperti dal marchio di cui si chiede la registrazione. Infatti, sebbene vi sia un nesso tra detto termine e questi ultimi, tale nesso non sarebbe sufficientemente diretto per privare l'elemento «estate» di qualsiasi carattere distintivo e per fare automaticamente dell'elemento «kenzo» l'elemento dominante.
- 52 Il ricorrente contesta infine al Tribunale di aver erroneamente escluso l'applicazione della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 7 maggio 2009, Klein Trademark Trust/UAMI – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), e del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488), al punto 34 di ciascuna delle sentenze impugnate.
- 53 La Kenzo e l'EUIPO sostengono che la prima parte del secondo motivo è irricevibile e, in ogni caso, infondata.

– *Giudizio della Corte*

- 54 Per quanto concerne la prima parte del secondo motivo, si deve constatare che l'argomento del ricorrente con cui egli sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non confrontando i marchi in conflitto considerati ciascuno nel proprio complesso e non applicando le sentenze del 7 maggio 2009, Klein Trademark Trust/UAMI – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), e del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488), nonché l'argomento relativo al difetto di motivazione della valutazione relativa al carattere dominante dell'elemento «kenzo» che compone il marchio KENZO ESTATE, sollevano questioni di diritto. Queste ultime sono ricevibili nell'ambito di un'impugnazione, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 42 della presente sentenza.
- 55 Per contro, l'argomento con cui il ricorrente sostiene che l'elemento «estate» ha un carattere distintivo è irricevibile, in quanto con quest'ultimo il ricorrente intende in realtà revocare in dubbio la valutazione in fatto operata dal Tribunale al punto 33 di ciascuna delle sentenze impugnate, secondo cui il termine «estate», associato ai prodotti e ai servizi oggetto delle registrazioni richieste, non presentava un carattere distintivo per una parte considerevole dei consumatori di riferimento.
- 56 Per quanto riguarda, in primo luogo, la fondatezza dell'argomento relativo al fatto che il Tribunale non avrebbe confrontato i marchi in conflitto considerati ciascuno nel proprio complesso, occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza di un nesso tra il marchio anteriore e il marchio di cui si chiede la registrazione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, dev'essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, tra i quali figurano in particolare il grado di carattere distintivo del marchio anteriore ed il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, il quale presuppone l'esistenza, in particolare, di elementi di analogia visiva, fonetica o concettuale (v. sentenze del 23 ottobre 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punto 28, e del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punti 52 e 64).
- 57 Nel caso di specie, il Tribunale ha indicato, ai punti 31 e 32 delle sentenze impugnate, che il fatto che un marchio sia composto esclusivamente dal marchio anteriore, al quale è affiancato un altro termine, costituisce un indizio della somiglianza tra i due marchi e che, in linea di principio, il consumatore

presta di norma più attenzione alla parte iniziale di un segno che non alla sua fine. Per quanto riguarda l'assenza di carattere distintivo dell'elemento «estate», il Tribunale ha rilevato, al punto 33 di ciascuna delle sentenze impugnate, che, per «gli anglofoni, tale parola può evocare il luogo di coltivazione e produzione di vino, in quanto “estate” significa “proprietà fondiaria di grandi dimensioni”». Il Tribunale ha quindi dichiarato che la commissione di ricorso aveva potuto giustamente ritenere che i consumatori attribuissero meno attenzione a questo termine e si concentrassero sul primo elemento, vale a dire il termine «kenzo», più distintivo.

- 58 Risulta dai punti da 31 a 33 delle sentenze impugnate che, ai fini della valutazione della somiglianza tra i marchi in conflitto, il Tribunale ha considerato, da un lato, che il marchio di cui sono chieste le registrazioni è composto esclusivamente dal marchio anteriore con affiancato l'elemento «estate», privo di carattere distintivo e, dall'altro, che poiché il consumatore, in linea di principio, presta maggiore attenzione all'inizio di un segno che alla sua fine, il pubblico di riferimento si focalizzerebbe sul primo elemento, più distintivo, che è il termine «kenzo».
- 59 Alla luce di ciò, poiché i due marchi in conflitto sono marchi denominativi, uno dei quali è costituito esclusivamente dal marchio anteriore, al quale si aggiunge un elemento privo di carattere distintivo, il Tribunale ha potuto concludere correttamente che detti marchi, ciascuno considerato nel proprio complesso, erano simili.
- 60 Per quanto concerne, in secondo luogo, l'argomento del ricorrente relativo al difetto di motivazione delle sentenze impugnate quanto al carattere dominante dell'elemento «kenzo», detto argomento dev'essere respinto in quanto infondato.
- 61 Infatti, al punto 32 di ciascuna delle sentenze impugnate, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui, in linea di principio, il consumatore presta di norma più attenzione alla parte iniziale di un segno che non alla sua fine. Al punto 33 di ciascuna di tali sentenze, il Tribunale ha considerato che il termine «estate», associato ai prodotti e ai servizi oggetto del marchio per cui sono state richieste le registrazioni, non presentava un carattere distintivo per una parte considerevole dei consumatori di riferimento. Il Tribunale ne ha dedotto che «la commissione di ricorso [aveva] giustamente ritenuto che i consumatori attribuissero meno attenzione a questo termine e si concentrassero sul primo elemento, più distintivo, vale a dire il termine “kenzo”».
- 62 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'argomento del ricorrente vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'applicazione delle sentenze del 7 maggio 2009, Klein Trademark Trust/UAM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), e del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488), esso dev'essere parimenti respinto in quanto infondato.
- 63 Infatti, come il Tribunale ha giustamente constatato al punto 34 di ciascuna delle sentenze impugnate, le circostanze di fatto delle cause che hanno dato origine alle sentenze citate al punto precedente sono diverse da quelle delle presenti cause: è infatti sufficiente constatare che, nelle prime, erano in conflitto un marchio costituito da un segno denominativo e marchi anteriori rappresentati da segni figurativi, mentre nelle presenti cause confliggono due marchi denominativi. Per tale ragione, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze citate, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi distintivi e dominanti dei marchi in conflitto non fossero gli stessi, mentre, nel caso di specie, ha ritenuto che il termine «kenzo», comune ai marchi in conflitto, fosse anche l'elemento più distintivo di questi ultimi.
- 64 Ne consegue che la prima parte del secondo motivo dev'essere respinta nel suo insieme.

Sulla seconda parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

- 65 Con la seconda parte del suo secondo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale, avendo ritenuto, al punto 41 di ciascuna delle sentenze impugnate, che la commissione di ricorso avesse giustamente confermato che il marchio anteriore KENZO godeva di notorietà nell'Unione per abiti, cosmetici e profumi, mentre gli elementi di prova prodotti a tal fine erano stati depositati tardivamente e non avrebbero dovuto essere presi in considerazione, è incorso in un errore di diritto.
- 66 La Kenzo e l'EUIPO fanno valere che la seconda parte di tale motivo dev'essere respinta in quanto infondata.

– Giudizio della Corte

- 67 Si deve rilevare che, al punto 41 di ciascuna delle sentenze impugnate, l'esame del Tribunale riguarda l'argomento del ricorrente vertente sul fatto che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto tener conto degli elementi di prova prodotti dalla Kenzo dinanzi alla divisione di opposizione entro il 17 maggio 2010, nella causa C-85/16 P, ed entro il 14 febbraio 2011, nella causa C-86/16 P, per dimostrare la notorietà del marchio anteriore, dato che tali elementi non erano accompagnati da alcuna spiegazione. Il Tribunale ha considerato, al citato punto 41, che, alla data effettiva delle registrazioni internazionali del marchio KENZO ESTATE in tali due cause, vale a dire, rispettivamente, il 21 gennaio 2008 e il 18 agosto 2009, la notorietà del marchio anteriore era dimostrata, alla luce delle prove prodotte in casi precedenti su cui la divisione di opposizione si è basata nelle presenti cause.
- 68 Il ricorrente, pertanto, non può utilmente sostenere, nell'ambito della seconda parte del suo secondo motivo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto al citato punto 41, tenendo conto degli elementi di prova relativi alla notorietà del marchio anteriore KENZO depositati tardivamente, dal momento che la valutazione del Tribunale non verte sul carattere tardivo della produzione di tali prove.
- 69 Ciò considerato, la seconda parte del secondo motivo dev'essere respinta in quanto inconferente.

Sulla terza parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

- 70 Con la terza parte del suo secondo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che l'uso del marchio KENZO ESTATE, di cui sono state chieste le registrazioni, traeva indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore, senza procedere a una valutazione complessiva dei marchi in conflitto che tenesse conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, tra i quali figura la natura dei prodotti o dei servizi per i quali tali marchi sono registrati, ivi compreso il grado di prossimità o di diversità di tali prodotti o servizi. Così, esso afferma che la concezione, il colore e il profumo sono elementi rilevanti per il successo degli indumenti, dei profumi e dei cosmetici, ossia dei prodotti coperti dal marchio anteriore, mentre nessuno di questi aspetti costituirebbe un elemento che crea valore per i prodotti contraddistinti dai marchi di cui viene chiesta la registrazione. Ancora, data la natura molto diversa dei settori commerciali in questione, sarebbe molto poco probabile che l'immagine di esclusività e di lusso che si attribuisce a indumenti, profumi o cosmetici possa essere trasferita ad uno dei prodotti oggetto del marchio di cui sono richieste le registrazioni, che comprende beni di largo consumo disponibili nei supermercati.

71 Il ricorrente sostiene inoltre che la motivazione del Tribunale si basa su semplici supposizioni e speculazioni e non è sostenuta da alcun elemento di prova.

72 La Kenzo e l'EUIPO fanno valere che la terza parte del secondo motivo dev'essere respinta in quanto infondata.

– *Giudizio della Corte*

73 Si deve rilevare che l'argomento del ricorrente, nella parte in cui esso addebita al Tribunale di non aver tenuto conto della grande diversità di natura e aspetto dei prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto, dev'essere respinto in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente sentenza. Infatti, con tale argomento il ricorrente intende, in realtà, revocare in dubbio le valutazioni in fatto compiute dal Tribunale, a tal riguardo, ai punti da 50 a 53 delle sentenze impugnate, secondo cui, in sostanza, i prodotti e i servizi designati dal marchio di cui sono richieste le registrazioni possono appartenere al settore del lusso, come i capi di abbigliamento, i profumi e i cosmetici coperti dal marchio anteriore.

74 In quanto, con la propria argomentazione, il ricorrente fa valere che il Tribunale non ha proceduto ad una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti per valutare il rischio di indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio anteriore, e che lo stesso non ha debitamente motivato la propria valutazione al riguardo, occorre constatare che con tale argomentazione viene sollevata una questione di diritto che è ricevibile nell'ambito di un'impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente sentenza.

75 Tuttavia, tale argomentazione si basa su una lettura errata delle sentenze impugnate.

76 Occorre infatti rilevare che il Tribunale ha richiamato, ai punti da 45 a 49 delle sentenze impugnate, la giurisprudenza pertinente per stabilire nel caso di specie se l'uso del marchio di cui sono chieste le registrazioni tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. Ai punti 50 e 51 di tali sentenze esso ha esaminato la natura e il grado di prossimità dei prodotti e dei servizi interessati. Ha confermato, al punto 53 di ciascuna di tali sentenze, la valutazione della commissione di ricorso relativa all'esistenza del nesso che poteva essere stabilito tra i prodotti coperti dal marchio anteriore e i prodotti e i servizi designati dal marchio di cui sono chieste le registrazioni, vale a dire l'appartenenza al settore del lusso. Al punto 54 di ciascuna di dette sentenze, il Tribunale ha approvato la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale era altamente probabile che il marchio traesse indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore, basandosi sull'esistenza del nesso tra i prodotti e i servizi contraddistinti dai marchi in conflitto, della notorietà sostanziale del marchio anteriore, dell'alto grado di somiglianza di detti marchi e dell'immagine sofisticata ed emblematica veicolata dal marchio anteriore. Al punto 56 della sentenza impugnata nella causa C-86/16 P il Tribunale ha aggiunto che i servizi delle classi 35 e 43 ai sensi dell'Accordo di Nizza, oggetto della domanda di registrazione, possono tuttavia figurare come servizi accessori alla produzione e alla vendita del vino.

77 Alla luce di ciò, non si può contestare al Tribunale di non aver effettuato una valutazione complessiva di tutti i fattori pertinenti al fine di valutare se il marchio del quale sono chieste le registrazioni trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore, e di non avere adeguatamente motivato tale valutazione.

78 Di conseguenza, la terza parte del secondo motivo dev'essere respinta, in parte in quanto irricevibile, e in parte in quanto infondata.

Sulla quarta parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

- 79 Con la quarta parte del secondo motivo il ricorrente fa valere che le sentenze impugnate sono viziate da un difetto di motivazione, dal momento che il Tribunale, per respingere la quarta parte del secondo motivo dedotto dinanzi ad esso, si è limitato a confermare la constatazione della commissione di ricorso secondo cui «non era stato dimostrato alcun giustificato motivo».
- 80 Il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso e il Tribunale hanno anche commesso un errore di diritto per non aver tenuto sufficientemente conto del fatto che, nella composizione del marchio KENZO ESTATE, l'elemento «kenzo» designa il nome del ricorrente. Precisa che non ha cercato di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore e che, inoltre, non ha agito in malafede.
- 81 La Kenzo fa valere che la quarta parte del secondo motivo è infondata. L'EUIPO sostiene che, poiché l'errore dedotto dal ricorrente è rivolto contro le decisioni delle commissioni di ricorso, detto motivo è, a tale titolo, irricevibile. In ogni caso, secondo l'EUIPO questa parte del motivo è infondata.

– Giudizio della Corte

- 82 Per quanto riguarda il primo argomento dedotto a sostegno della quarta parte del secondo motivo relativo ad un difetto di motivazione, occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza, la Corte non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e che la motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (sentenza dell'11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
- 83 Risulta dal punto 58 della sentenza impugnata nella causa C-85/16 P e dal punto 59 della sentenza impugnata nella causa C-86/16 P che il Tribunale ha esaminato l'argomento del ricorrente secondo il quale l'uso del suo nome nel marchio di cui sono chieste le registrazioni costituiva un giusto motivo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, per l'uso di detto segno. Esso ha ritenuto che la replica della commissione di ricorso a detto argomento, sebbene succinta, fosse comunque sufficiente, dal momento che il regolamento n. 207/2009 non conferisce un diritto assoluto alla registrazione di un nome e di un cognome come marchio dell'Unione. Ne ha dedotto che il fatto che la Kenzo sia il nome del ricorrente non era sufficiente per costituire un giusto motivo, ai sensi di tale disposizione.
- 84 Ne consegue che non si può contestare al Tribunale di non aver indicato i motivi per i quali ha respinto l'argomento del ricorrente.
- 85 Per quanto riguarda il secondo argomento dedotto a sostegno della quarta parte del secondo motivo – vertente sulla circostanza che l'uso del nome del ricorrente nel marchio di cui sono chieste le registrazioni costituisce un giusto motivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 – si deve constatare che esso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro le decisioni del 22 maggio e del 3 luglio 2013 della seconda commissione di ricorso (ordinanza del 26 maggio 2016, Dairek Attoumi/EUIPO, C-578/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:377, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

- 86 Nella parte in cui tale argomento è diretto contro le sentenze impugnate, si deve rammentare che la Corte ha già interpretato la nozione di «giusto motivo», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), nel senso che essa non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio (sentenza del 6 febbraio 2014, *Leidseplein Beheer e de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punto 45).
- 87 Essa ha peraltro precisato anche che poiché l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della prima direttiva 89/104 sono redatti in termini sostanzialmente identici e mirano a conferire ai marchi notori lo stesso livello di protezione, l'interpretazione fornita per la prima disposizione valeva per la seconda (v., in particolare, sentenze del 27 novembre 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 25, e del 9 gennaio 2003, *Davidoff*, C-292/00, EU:C:2003:9, punto 17).
- 88 Dato che il tenore letterale dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della prima direttiva 89/104 è identico a quello dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, l'interpretazione fornita dalla Corte in relazione all'articolo 5, paragrafo 2, di detta prima direttiva è trasponibile anche all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 89 Pertanto, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, la tutela conferita da detto articolo 8, paragrafo 5, ai marchi notori è estesa. La condizione specifica di tale tutela è costituita da un uso privo di giusto motivo di un segno identico o simile ad un marchio registrato che trae o trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in questione oppure arreca o arrecherebbe loro pregiudizio (v., in particolare, sentenza del 6 febbraio 2014, *Leidseplein Beheer e de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
- 90 Nondimeno, l'utilizzatore di un segno simile ad un marchio notorio può far valere, come risulta dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, un «giusto motivo» ai fini dell'uso di tale segno, il quale è espressione dell'obiettivo generale del suddetto regolamento, che è quello di contemperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest'ultimo e, dall'altro, l'interesse di un terzo ad utilizzare, nella vita degli affari, tale segno al fine di identificare i prodotti e servizi che commercializza (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014, *Leidseplein Beheer e de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punti 41 e 43).
- 91 In tal modo, l'invocazione da parte di un terzo di un giusto motivo ai fini dell'uso di un segno simile a un marchio notorio non può condurre al riconoscimento, a suo vantaggio, dei diritti connessi ad un marchio registrato, bensì obbliga il titolare del marchio notorio a tollerare l'utilizzo del segno simile (sentenza del 6 febbraio 2014, *Leidseplein Beheer e de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punto 46).
- 92 Nel caso di specie, al punto 54 di ciascuna delle sentenze impugnate il Tribunale ha confermato la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale, in sostanza, era altamente probabile che il marchio di cui erano chieste le registrazioni traesse indebitamente vantaggio dal marchio anteriore. Al punto 58 della sentenza impugnata nella causa C-85/16 P, e al punto 59 della sentenza impugnata nella causa C-86/16 P, il Tribunale ha dichiarato che l'uso del nome del ricorrente, vale a dire *Kenzo*, nella composizione del marchio *KENZO ESTATE* non era sufficiente per costituire un giusto motivo per l'uso di tale segno, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 93 Senza incorrere in errori di diritto il Tribunale ha considerato che il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un giusto motivo a proprio favore per l'uso del segno in questione.
- 94 Infatti, la mera circostanza che il termine «kenzo» che compone il marchio *KENZO ESTATE* corrisponda al nome del ricorrente è irrilevante ai fini della questione se l'uso di tale termine costituisca un giusto motivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, dal

momento che, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale, al paragrafo 38 delle sue conclusioni, l'esame del bilanciamento degli interessi in gioco non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore, che è quella di garantire l'origine del prodotto.

- 95 Il Tribunale ha pertanto correttamente valutato, in sede di ponderazione degli interessi in gioco, che, alla luce della tutela ampliata concessa dal regolamento n. 207/2009 ai marchi notori, la commissione di ricorso aveva potuto ritenere che nessun giustificato motivo fosse stato dimostrato dal ricorrente e, pertanto, che quest'ultimo intendesse, con le registrazioni richieste il 21 gennaio 2008 e il 18 agosto 2009, trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio KENZO, registrato il 20 febbraio 2001.
- 96 Ne consegue che il secondo argomento dedotto a sostegno della quarta parte del secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato. Pertanto, anche il secondo motivo deve essere respinto.
- 97 Risulta dall'insieme delle considerazioni che precedono che le impugnazioni devono essere integralmente respinte.

Sulle spese

- 98 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il sig. Tsujimoto è rimasto soccombente nei motivi proposti, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO e della Kenzo.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Le impugnazioni sono respinte.**
- 2) Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese.**

Firme