



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer)

30 mei 2018*

„Hogere voorziening – Uniemerkt – Aanvragen tot inschrijving van het woordmerk KENZO ESTATE – Ouder Uniewoordmerk KENZO – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 5 – Relatieve grond voor weigering van inschrijving – Bekendheid – Geldige reden”

In de gevoegde zaken C-85/16 P en C-86/16 P,

betreffende twee hogere voorzieningen krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 11 februari 2016,

Kenzo Tsujimoto, wonende te Osaka (Japan), vertegenwoordigd door A. Wenninger-Lenz, M. Ring en W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwältin,

rekwirant,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

Kenzo, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi en N. Parrotta, avvocati,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: E. Levits, kamerpresident, A. Borg Barthet (rapporteur) en M. Berger, rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 december 2017,

het navolgende

* Procestaal: Engels.

Arrest

- 1 Met zijn hogere voorzieningen verzoekt Kenzo Tsujimoto om vernietiging van de arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 2 december 2015, Tsujimoto/BHIM – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:923), en 2 december 2015, Tsujimoto/BHIM – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:922) (hierna samen: „bestreden arresten”), waarbij het Gerecht zijn beroepen heeft verworpen die strekten tot vernietiging van de beslissingen van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van respectievelijk 22 mei 2013 (zaak R 333/2012-2) en 3 juli 2013 (zaak R 1363/2012-2) inzake een oppositieprocedure tussen Kenzo en Tsujimoto.

Toepasselijke bepalingen

- 2 Een van de betrokken verzoeken om inschrijving heeft rekwirant ingediend op basis van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna: „verordening nr. 40/94”), het andere op basis van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk (PB 2009, L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden, en verordening nr. 40/94 heeft gecodificeerd en ingetrokken.
- 3 Artikel 8 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Relatieve weigeringsgronden”, bepaalt in lid 5:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [Unie]merk een in de [Europese Unie] bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

- 4 Lid 2 van artikel 76 van die verordening, met als opschrift „Ambtshalve onderzoek van de feiten”, luidt:
„Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.”
- 5 Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 (PB 1995, L 303, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB 2005, L 172, blz. 4) (hierna: „uitvoeringsverordening”), bevat de regels ter uitvoering van verordening nr. 40/94. Deze uitvoeringsverordening geldt ook voor verordening nr. 207/2009.
- 6 Regel 19 van de uitvoeringsverordening, met als opschrift „Substantiëring van de oppositie”, bepaalt in de leden 1 en 2:

„1. Het Bureau stelt de opposant in de gelegenheid feiten, bewijzen en argumenten ter staving van zijn oppositie aan te dragen of ingevolge regel 15, lid 3, reeds aangedragen feiten, bewijzen of argumenten aan te vullen binnen een door het Bureau te stellen termijn die ten minste twee maanden bedraagt en ingaat op de datum waarop de oppositieprocedure overeenkomstig regel 18, lid 1, geacht wordt een aanvang te nemen.

2. Binnen de in lid 1 bedoelde termijn legt de opposant ook bewijzen over van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk of recht, alsmede bewijsmateriaal waaruit blijkt dat hij gerechtigd is een oppositie in te dienen. De opposant verstrekt met name het volgende bewijsmateriaal:

[...]”

- 7 Lid 1 van regel 20 van die uitvoeringsverordening, met als opschrift „Onderzoek van de oppositie”, luidt:

„Indien de opposant voor het verstrijken van de in regel 19, lid 1, bedoelde termijn geen bewijsmateriaal heeft verstrekt waaruit het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk of recht blijken en niet kan aantonen dat hij gerechtigd is de oppositie in te dienen, wordt de oppositie als ongegrond afgewezen.”

- 8 Regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening bepaalt:

„Wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, beperkt de kamer van beroep het onderzoek van het beroep tot feiten en bewijsstukken die binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen in overeenstemming met de verordening en deze regels zijn voorgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge [artikel 76], lid 2, van [...] verordening [nr. 207/2009] rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken.”

Voorgeschiedenis van de gedingen en bestreden arresten

Zaak C-85/16 P

- 9 Op 21 januari 2008 heeft rekwerant een verzoek om internationale inschrijving met aanduiding van de Unie ingediend, waarvan op 13 maart 2008 krachtens verordening nr. 40/94 kennis is gegeven aan het EUIPO.
- 10 Het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, is het woordteken KENZO ESTATE.
- 11 De waren waarvoor de internationale inschrijving wordt aangevraagd, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Wijn, alcoholische fruitdranken, westerse likeuren (in het algemeen)”.
- 12 Op 17 maart 2008 is de inschrijvingsaanvraag in het *Blad van Gemeenschapsmerken* nr. 12/2008 gepubliceerd.
- 13 Op 16 december 2008 heeft Kenzo krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de internationale inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 11 supra bedoelde waren.

- 14 De oppositie was gebaseerd op het oudere gemeenschapswoordmerk KENZO, dat op 20 februari 2001 onder nummer 720706 is ingeschreven voor waren van onder meer de klassen 3, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Deze waren zijn omschreven als volgt:
- klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen”;
 - klasse 18: „Leder en kunstleder, ceintuurs, tassen, handtassen, reiskoffers en koffers, schoudertassen, reistassen en andere bagage; lijnen, portefeuilles, aktetassen, boekentassen, omslagen (lederwaren), portemonnees, sleuteletuis (lederwaren), dozen en koffertjes van leder, kunstleder, kaartenhouders, hoesjes voor chequeboekjes, attachékoffers, beautycases, reisnecessaires (lederwaren); leeg verkochte toilettzakjes en make-up tassen, dierenhuiden; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen, tuigen en zadelmakerswaren”;
 - klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel), hoofddeksels”.
- 15 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 16 Bij beslissing van 20 december 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen.
- 17 Op 15 februari 2012 heeft Kenzo krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 18 Bij beslissing van 22 mei 2013 heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep toegewezen. Volgens de kamer van beroep was in casu voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Wat de eerste voorwaarde betreft, heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de conflicterende merken voor een niet-verwaarloosbaar deel van het relevante publiek in hoge mate overeenstemden. Wat de tweede voorwaarde betreft, heeft zij – anders dan de oppositieafdeling – geoordeeld dat Kenzo had aangetoond dat het oudere merk een bekend merk was. Wat de derde voorwaarde betreft, heeft deze kamer geoordeeld dat het hoogst waarschijnlijk leek dat het merk waarvan om inschrijving wordt verzocht, waarvoor geen enkele geldige reden voor het gebruik was aangetoond, in het kielzog van het bekende oudere merk zou varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren en om zonder financiële vergoeding voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van dit merk heeft gedaan om het imago ervan te creëren en te onderhouden. Zij is dus tot de conclusie gekomen dat er gevaar bestaat dat door het gebruik van de bescherming die was aangevraagd voor de internationale inschrijving binnen de Unie ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 19 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 8 augustus 2013, heeft rekwirant beroep tot vernietiging van voornoemde beslissing ingesteld. Ter ondersteuning van zijn beroep had hij twee middelen aangevoerd, in zake, ten eerste, schending van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, en, ten tweede, schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.
- 20 Het Gerecht heeft deze middelen afgewezen en bijgevolg het beroep in zijn geheel verworpen.

Zaak C-86/16 P

- 21 Op 18 augustus 2009 heeft rekwirant een verzoek om internationale inschrijving met aanduiding van de Unie ingediend, waarvan op 5 november 2009 krachtens verordening nr. 207/2009 kennis is gegeven aan het EUIPO.

- 22 Het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, is het woordteken KENZO ESTATE.
- 23 De waren en diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, behoren tot de klassen 29, 30, 31, 35, 41 en 43 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Zij zijn omschreven als volgt:
- klasse 29: „Olijfolie (voor voedingsdoeleinden); druivenpitolie (voor voedingsdoeleinden); eetbare oliën en vetten; rozijnen; bewerkte groenten en vruchten; bevroren groenten; bevroren vruchten; onbewerkte peulvruchten; verwerkte vleesproducten, verwerkte zeevruchten”;
 - klasse 30: „Suikerbakkerswaren, brood en broodjes; wijnazijn; slasausen met olijf; kruidenijen (anders dan specerijen); specerijen; broodjes; pizza's; hotdogs (broodjes); vleespasteien; ravioli”;
 - klasse 31: „Druiven (vers); olijven (vers); vruchten (vers); groenten (vers); zaaizaden en bloembollen”;
 - klasse 35: „Marketingonderzoek betreffende wijn; verstrekking van informatie over de verkoop van wijn; reclame; import- en exportagentschappen; detailhandel of groothandel in levensmiddelen en dranken; detailhandel of groothandel in likeur”;
 - klasse 41: „Diensten op het gebied van onderwijs en opleiding met betrekking tot algemene kennis over wijn; onderwijs en opleiding met betrekking tot algemene kennis over het verkrijgen van een sommeliërsdiploma; organisatie en leiding van wijndegustaties en simulatietests op dat gebied; onderzoek en homologatie van sommeliërsdiploma's; voorbereiding, organisatie en leiding van seminars over wijn; voorbereiding, organisatie en leiding van seminars over het sommeliërsdiploma; terbeschikkingstelling van elektronische publicaties over wijn; terbeschikkingstelling van elektronische publicaties over het sommeliërsdiploma; uitgave van boeken over wijn; uitgave van boeken over het sommeliërsdiploma; terbeschikkingstelling van opleidingsfaciliteiten op het gebied van wijn; terbeschikkingstelling van opleidingsfaciliteiten voor het sommeliërsdiploma”, en
 - klasse 43: „Verschaffing van voedsel en dranken; verschaffing van tijdelijke huisvesting”.
- 24 Op 16 november 2009 is de inschrijvingsaanvraag in het *Blad van Gemeenschapsmerken* nr. 44/2009 gepubliceerd.
- 25 Op 12 augustus 2010 heeft Kenzo krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 23 supra bedoelde waren en diensten.
- 26 De oppositie was gebaseerd op het oudere gemeenschapswoordmerk KENZO, dat op 20 februari 2001 onder nummer 720706 is ingeschreven voor waren van onder meer de klassen 3, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Deze waren zijn omschreven als vermeld in punt 14 supra.
- 27 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 28 Bij beslissing van 24 mei 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen.
- 29 Op 23 juli 2012 heeft Kenzo krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 30 Bij beslissing van 3 juli 2013 heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep gedeeltelijk toegewezen. Volgens de kamer van beroep was in casu voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 voor de diensten waarop de aangevraagde inschrijving betrekking had. Wat de eerste voorwaarde betreft, heeft de kamer van

beroep opgemerkt dat de conflicterende merken in hoge mate overeenstemden. Wat de tweede voorwaarde betreft, heeft zij – anders dan de oppositieafdeling – geoordeeld dat Kenzo had aangetoond dat het oudere merk een bekend merk was. Wat de derde voorwaarde betreft, heeft deze kamer voor de door het aangevraagde merk aangeduide diensten geoordeeld dat het hoogst waarschijnlijk leek dat dit merk, waarvoor geen enkele geldige reden voor het gebruik was aangetoond, in het kielzog van het bekende oudere merk zou varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren en om zonder financiële vergoeding voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van dit merk heeft gedaan om het imago ervan te creëren en te onderhouden.

- 31 Daarentegen heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de waren van de klassen 29 tot en met 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice niet werden beschouwd als luxegoederen en dat zij niet stevast in verband werden gebracht met de wereld van glamour of mode. Het betreft gewone levensmiddelen voor massaconsumptie die in iedere buurtwinkel kunnen worden gekocht en slechts marginaal verband houden met de waren van Kenzo. Kenzo heeft niet gerechtvaardigd waarom door de aangevraagde inschrijving ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk KENZO. De kamer van beroep heeft de oppositie voor deze waren afgewezen.
- 32 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 26 september 2013, heeft rekwirant beroep tot vernietiging van de beslissing van 3 juli 2013 ingesteld. Ter ondersteuning van zijn beroep had hij twee middelen aangevoerd inzake, ten eerste, schending van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.
- 33 Het Gerecht heeft deze middelen afgewezen en bijgevolg het beroep in zijn geheel verworpen.

Procedure bij het Hof en conclusies van partijen

- 34 Bij beslissing van de president van het Hof van 18 mei 2016 zijn de zaken C-85/16 P en C-86/16 P gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling, alsmede voor het arrest.
- 35 Met zijn hogere voorzieningen verzoekt rekwirant het Hof:
- de bestreden arresten te vernietigen;
 - de zaken zelf af te doen, en
 - het EUIPO en Kenzo te verwijzen in de kosten van de procedure, met inbegrip van de kosten van de procedure voor de kamer van beroep.
- 36 Het EUIPO en Kenzo verzoeken het Hof beide hogere voorzieningen af te wijzen en rekwirant te verwijzen in de kosten.

Hogere voorzieningen

- 37 Ter ondersteuning van zijn hogere voorzieningen voert rekwirant twee middelen aan, inzake schending van respectievelijk artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en artikel 8, lid 5, van deze verordening.

Eerste middel

Argumenten van partijen

- 38 Met zijn eerste middel meent rekwirant dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het in punt 23 van beide bestreden arresten heeft geoordeeld dat de kamer van beroep terecht had vastgesteld dat de bewijzen van het normale gebruik en van de bekendheid onlosmakelijk waren verbonden, zodat bewijzen van het normale gebruik als bewijzen van de bekendheid konden worden overgelegd. Volgens rekwirant is het Gerecht, door aldus te oordelen, voorbijgegaan aan het feit dat de door de kamer van beroep krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 uitgeoefende beoordelingsbevoegdheid werd beperkt door regel 20, lid 1, en regel 19, leden 1 en 2, van de uitvoeringsverordening.
- 39 Volgens rekwirant vloeit uit deze bepalingen voort dat een oppositie op basis van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 moet worden afgewezen wanneer de opposant het bewijs van de bekendheid van het oudere merk niet overlegt binnen de door het EUIPO gestelde termijn om het bestaan en de geldigheid van het oudere recht aan te tonen. Deze uitlegging is volgens hem bevestigd door het arrest van 13 juni 2002, *Chef Revival USA/BHIM – Massagué Marín (Chef)* (T-232/00, EU:T:2002:157, punt 44).
- 40 Uit punt 23 van beide bestreden arresten blijkt volgens hem echter dat het Gerecht – net als de kamer van beroep – om de bekendheid van dit merk te beoordelen, ten onrechte rekening heeft gehouden met de documenten die zijn neergelegd na het verstrijken van de gestelde termijn om het normale gebruik van het oudere merk te bewijzen, namelijk de bijlagen 1 tot en met 21 bij de opmerkingen van Kenzo. Volgens rekwirant bepaalt noch verordening nr. 207/2009 noch de uitvoeringsverordening dat het bewijs van de bekendheid van het oudere merk kan worden geleverd op basis van de documenten die zijn overgelegd om het normale gebruik te bewijzen en zijn ingediend na het verstrijken van de voor het bewijs van de oudere rechten gestelde termijn.
- 41 Kenzo voert primair aan dat het eerste middel niet-ontvankelijk is. Subsidiair meent zij dat het ook ongegrond is. Volgens het EUIPO is het eerste middel ongegrond.

Beoordeling door het Hof

- 42 Wat de ontvankelijkheid van het eerste middel betreft, zij eraan herinnerd dat het verzoek om hogere voorziening overeenkomstig artikel 256 VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie alleen rechtsvragen kan betreffen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijsstukken te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie onder meer arrest van 2 september 2010, *Calvin Klein Trademark Trust/BHIM*, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 43 Dienaangaande kan worden volstaan met de vaststelling dat met het eerste middel een rechtsvraag aan de orde wordt gesteld inzake de aard van de beoordelingsbevoegdheid waarover de kamer van beroep krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 beschikt, rekening houdend met regel 20, lid 1, en regel 19, leden 1 en 2, van de uitvoeringsverordening. Het eerste middel is derhalve ontvankelijk.
- 44 Aangaande de gegrondheid van dit middel zij eraan herinnerd dat het Hof in zijn arrest van 3 oktober 2013, *Rintisch/BHIM* (C-120/12 P, EU:C:2013:638), in wezen heeft geoordeeld dat de beoordelingsbevoegdheid waarover de kamer van beroep krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 beschikt, moet worden uitgeoefend binnen de grenzen van regel 50, lid 1, derde alinea,

van de uitvoeringsverordening, en niet van regel 20, lid 1, van deze verordening. Het heeft in punt 32 van dat arrest met name overwogen dat de uitvoeringsverordening uitdrukkelijk bepaalt dat de kamer van beroep bij het onderzoek van een beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling beschikt over de beoordelingsbevoegdheid die voortvloeit uit regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening en artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 teneinde te beslissen of rekening dient te worden gehouden met aanvullende feiten en bewijzen die niet binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijn zijn aangedragen. Bijgevolg verlenen deze bepalingen de kamer van beroep, wanneer bij haar een dergelijk beroep wordt ingesteld, de mogelijkheid om niet-tijdig overgelegde documenten met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een ouder merk al dan niet te aanvaarden.

- 45 In punt 38 van dat arrest heeft het Hof eraan herinnerd dat, wanneer het EUIPO in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid waarover het beschikt om rekening te houden met niet-tijdig overgelegde bewijzen of aangedragen feiten, afhankelijk is van de dubbele voorwaarde dat deze gegevens *prima facie* werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden.
- 46 In casu heeft het Gerecht in de eerste plaats in de punten 16 en 17 van de bestreden arresten herinnerd aan deze rechtspraak van het Hof en in punt 18 van die beide arresten terecht opgemerkt dat de beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep niet mocht worden uitgelegd in het licht van regel 20, lid 1, van de uitvoeringsverordening, maar alleen in het licht van regel 50, lid 1, derde alinea, van deze verordening.
- 47 Het heeft in de tweede plaats in de punten 19 tot en met 23 van de bestreden arresten onderzocht of de kamer van beroep in casu rekening mocht houden met deze bewijzen, in die zin dat deze werkelijk relevant konden zijn, en of het stadium van de procedure en bepaalde concrete omstandigheden dit toelieten. In punt 23 van beide bestreden arresten heeft het geoordeeld dat dit het geval was, op grond dat „de kamer van beroep, door aan te geven dat de bewijzen van het normale gebruik en de bewijzen van de bekendheid onlosmakelijk waren verbonden en dat alleen een overdreven en onrechtmatig formalisme zich ertegen zou verzetten dat de bewijzen van het normale gebruik kunnen worden overgelegd als bewijzen van de bekendheid, [had] gebruikgemaakt van haar beoordelingsbevoegdheid die voortvloeit uit artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 om te beslissen of met die elementen rekening moest worden gehouden”.
- 48 Door aldus uitspraak te doen, heeft het Gerecht artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening, juist toegepast. Hieruit volgt dat het eerste middel ongegrond is.

Tweede middel

- 49 Met zijn tweede middel, inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, stelt rekwerant dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van alle vier de in deze bepaling gestelde voorwaarden, op grond waarvan een aanvraag tot inschrijving van een merk kan worden geweigerd. Bijgevolg bestaat zijn middel uit vier onderdelen, die betrekking hebben op een onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht blijk heeft gegeven bij de beoordeling van respectievelijk de overeenstemming van de conflicterende merken, de bekendheid van het oudere merk, het ontbreken van ongerechtvaardigd voordeel en, ten slotte, het bestaan van een geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk.

Eerste onderdeel

– Argumenten van partijen

- 50 Met het eerste onderdeel van zijn tweede middel stelt rekwirant allereerst dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het in de punten 31 tot en met 33 van de bestreden arresten de overeenstemming van de conflicterende merken heeft beoordeeld zonder in dat opzicht deze merken, elk in hun geheel beschouwd, te hebben vergeleken. Volgens hem heeft het Gerecht de vereiste vergelijking met het oude merk ten onrechte alleen verricht ten aanzien van een van de elementen van het aangevraagde merk. Hij voert aan dat indien het Gerecht de vereiste vergelijking van de conflicterende merken op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak had verricht, het daaruit zou hebben afgeleid dat deze geen enkele overeenstemming vertoonden. Volgens hem neemt het element „estate” een belangrijke plaats in in het aangevraagde merk, aangezien het uit zes letters bestaat en dus langer is dan het element „kenzo”, dat uit vijf letters bestaat. Voorts verlengt het element „estate” dit merk op visueel en fonetisch vlak op significante wijze en brengt het aanzienlijke verschillen tussen de conflicterende merken met zich mee, zowel op het gebied van de klank als van het ritme ervan.
- 51 Rekwirant stelt vervolgens dat het Gerecht zijn beoordeling dat het dominerende element van het merk KENZO ESTATE het element „kenzo” is, niet heeft gemotiveerd. Volgens hem is daarentegen het element „estate” onderscheidend voor de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. Ook al bestaat er een verband tussen deze term en deze waren en diensten, dit verband is immers niet voldoende rechtstreeks om het element „estate” elk onderscheidend vermogen te ontnemen en om van het element „kenzo” het dominerende element te maken.
- 52 Rekwirant verwijt het Gerecht ten slotte dat het in punt 34 van beide bestreden arresten ten onrechte de toepassing van de rechtspraak van de hand heeft gewezen die voortvloeit uit de arresten van 7 mei 2009, Klein Trademark Trust/BHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), en van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488).
- 53 Volgens Kenzo en het EUIPO is het eerste onderdeel van het tweede middel niet-ontvankelijk en is het hoe dan ook ongegrond.

– Beoordeling door het Hof

- 54 Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het eerste onderdeel van het tweede middel zij vastgesteld dat rekwirant met zijn betoog dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de conflicterende merken niet elk in hun geheel beschouwd te vergelijken en door de arresten van 7 mei 2009, Klein Trademark Trust/BHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), en van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488), niet toe te passen, alsook met zijn betoog dat de beoordeling inzake het dominerende karakter van het element „kenzo” van het merk KENZO ESTATE ontoereikend is gemotiveerd, rechtsvragen aan de orde stelt. Deze zijn overeenkomstig de in punt 42 van dit arrest in herinnering gebrachte rechtspraak ontvankelijk in het kader van een hogere voorziening.
- 55 Daarentegen is het betoog van rekwirant dat het element „estate” onderscheidend vermogen heeft, niet-ontvankelijk, aangezien rekwirant daarmee in werkelijkheid wenst op te komen tegen de feitelijke beoordeling van het Gerecht in punt 33 van beide bestreden arresten dat het woord „estate”, wanneer het in verband wordt gebracht met de waren en diensten waarop de aangevraagde inschrijvingen betrekking hebben, voor een aanzienlijk deel van de relevante consumenten geen onderscheidend vermogen heeft.

- 56 In de eerste plaats zij er wat betreft de gegrondheid van het argument dat het Gerecht de conflicterende merken niet elk in hun geheel beschouwd heeft vergeleken, aan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het bestaan van een verband tussen het oudere merk en het merk waarvan om inschrijving wordt verzocht, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk en de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, hetgeen het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst veronderstelt (zie arresten van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punt 28, en 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punten 52 en 64).
- 57 In casu heeft het Gerecht in de punten 31 en 32 van de bestreden arresten aangegeven dat de omstandigheid dat een merk uitsluitend bestaat uit het oudere merk, waar een ander woord bij wordt geplaatst, een indicatie van de overeenstemming van deze twee merken vormt, en dat de consument in beginsel gewoonlijk meer aandacht besteedt aan het begin van een teken dan aan het einde ervan. Met betrekking tot het ontbreken van onderscheidend vermogen van het element „estate” heeft het Gerecht in punt 33 van beide bestreden arresten opgemerkt dat „dit woord voor Engelssprekenden kan doen denken aan de plaats waar wijn, druiven en aanverwante producten worden verbouwd en geproduceerd, aangezien „estate” „een groot landgoed” betekent. Het Gerecht heeft bijgevolg geoordeeld dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat de relevante consument minder belang zou hechten aan deze term en zijn aandacht zou concentreren op het eerste, meer onderscheidende element, namelijk het woord „kenzo”.
- 58 Uit de punten 31 tot en met 33 van de bestreden arresten blijkt dat het Gerecht bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende merken heeft geoordeeld, ten eerste, dat het merk waarvan om inschrijving is verzocht uitsluitend bestaat uit het oudere merk, waar het element „estate” bij is geplaatst, welk element geen onderscheidend vermogen heeft en, ten tweede, dat aangezien de consument in beginsel meer aandacht schenkt aan het begin van een teken dan aan het einde ervan, het relevante publiek zijn aandacht zou concentreren op het eerste, meer onderscheidende element, namelijk het woord „kenzo”.
- 59 In deze omstandigheden kon het Gerecht op goede gronden oordelen dat de twee conflicterende merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemden, aangezien het woordmerken betreft waarvan er één uitsluitend bestaat uit het oudere merk, waaraan een element zonder onderscheidend vermogen wordt toegevoegd.
- 60 In de tweede plaats moet het betoog van rekwirant dat de bestreden arresten ontoereikend zijn gemotiveerd met betrekking tot het dominerende karakter van het element „kenzo”, ongegrond worden verklaard.
- 61 In punt 32 van beide bestreden arresten heeft het Gerecht immers herinnerd aan de rechtspraak dat de consument in beginsel meer aandacht besteedt aan het begin van een teken dan aan het einde ervan. In punt 33 van beide arresten heeft het geoordeeld dat het woord „estate”, wanneer het in verband wordt gebracht met de waren en diensten waarop het aangevraagde merk, betrekking heeft, voor een aanzienlijk deel van de relevante consumenten geen onderscheidend vermogen had. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat „de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat de relevante consument minder belang zou hechten aan deze term en zijn aandacht zou concentreren op het eerste, meer onderscheidende element, namelijk het woord „kenzo”.
- 62 In de derde plaats moet ook het betoog van rekwirant dat het Gerecht de toepassing van de arresten van 7 mei 2009, Klein Trademark Trust/BHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), en van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488), ten onrechte van de hand heeft gewezen, ongegrond worden verklaard.

- 63 Zoals het Gerecht in punt 34 van beide bestreden arresten op goede gronden heeft vastgesteld, verschillen de feitelijke omstandigheden van de zaken die hebben geleid tot de in het voorgaande punt vermelde arresten immers van die van de onderhavige zaken, aangezien kan worden volstaan met de vaststelling dat in de eerstgenoemde zaken een conflict bestond tussen een aangevraagd merk dat bestond uit een woordteken, en oudere merken die werden weergegeven door beeldtekens, terwijl in de onderhavige zaken een conflict bestaat tussen twee woordmerken. Daarom heeft het Gerecht geoordeeld dat in de zaken die hebben geleid tot de vermelde arresten, de onderscheidende en dominerende elementen van de conflicterende merken niet dezelfde waren, terwijl het Gerecht in casu heeft geoordeeld dat de term „kenzo”, die de conflicterende merken gemeen hebben, ook het meest onderscheidende element ervan is.
- 64 Bijgevolg dient het eerste onderdeel van het tweede middel in zijn geheel te worden afgewezen.

Tweede onderdeel van het tweede middel

– Argumenten van partijen

- 65 Met het tweede onderdeel van het tweede middel stelt rekwirant dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het in punt 41 van beide bestreden arresten heeft geoordeeld dat de kamer van beroep terecht had bevestigd dat het oudere merk KENZO in de Unie bekendheid genoot voor kledij, cosmetica en parfums, terwijl de daartoe overgelegde bewijzen niet tijdig zijn ingediend en daarmee geen rekening had mogen worden gehouden.
- 66 Kenzo en het EUIPO voeren aan dat het tweede onderdeel van dit middel ongegrond moet worden verklaard.

– Beoordeling door het Hof

- 67 Opgemerkt zij dat in punt 41 van beide bestreden arresten de beoordeling van het Gerecht betrekking heeft op het argument van rekwirant dat de kamer van beroep geen rekening had mogen houden met de bewijzen die Kenzo, om de bekendheid van het oudere merk aan te tonen, voor de oppositieafdeling had overgelegd vóór 17 mei 2010 in zaak C-85/16 P, en vóór 14 februari 2011 in zaak C-86/16 P, aangezien bij deze bewijzen geen enkele verduidelijking was gevoegd. In dat punt 41 heeft het Gerecht geoordeeld dat de bekendheid van het oudere merk was aangetoond op de effectieve datum van de internationale inschrijvingen van het merk KENZO ESTATE in beide zaken, namelijk respectievelijk 21 januari 2008 en 18 augustus 2009, rekening houdend met de in eerdere zaken overgelegde bewijzen, waarop de oppositieafdeling zich in de onderhavige zaken heeft gebaseerd.
- 68 Rekwirant kan bijgevolg in het kader van het tweede onderdeel van zijn tweede middel niet op goede gronden stellen dat het Gerecht in dat punt 41 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door rekening te houden met niet-tijdig overgelegde bewijzen inzake de bekendheid van het oudere merk KENZO, aangezien de beoordeling van het Gerecht geen betrekking heeft op het niet-tijdige karakter van de overlegging van deze bewijzen.
- 69 In deze omstandigheden dient het tweede onderdeel van het tweede middel niet ter zake dienend te worden verklaard.

Derde onderdeel van het tweede middel

– Argumenten van partijen

- 70 Met het derde onderdeel van zijn tweede middel stelt rekwirant dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het heeft geoordeeld dat door het gebruik van het aangevraagde merk KENZO ESTATE ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit de reputatie van het oudere merk, terwijl het de conflicterende merken niet globaal heeft beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van de concrete gevallen, waaronder de aard van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen. Zo zet hij uiteen dat de creatie, de kleur en de geur relevante elementen zijn voor het succes van kleding, parfums en cosmetica, namelijk de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, terwijl geen van deze aspecten een element is dat waarde creëert voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren. Bovendien is het, gelet op de zeer verschillende aard van de betrokken commerciële sectoren, zeer weinig waarschijnlijk dat het imago van exclusiviteit en luxe dat verbonden is met kledij, parfums of cosmetica, kan worden overgebracht op een van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, welk merk betrekking heeft op gangbare consumptiegoederen die beschikbaar zijn in de supermarkt.
- 71 Rekwirant stelt bovendien dat de motivering van het Gerecht berust op louter veronderstellingen en speculaties en door geen enkel bewijs wordt gestaafd.
- 72 Kenzo en het EUIPO voeren aan dat het derde onderdeel van het tweede middel ongegrond moet worden verklaard.

– Beoordeling door het Hof

- 73 Vastgesteld zij dat voor zover rekwirant het Gerecht verwijt dat het geen rekening heeft gehouden met de zeer verschillende aard en aanblik van de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten, zijn betoog overeenkomstig de in punt 42 van dit arrest in herinnering gebrachte rechtspraak niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Met dit betoog beoogt rekwirant in werkelijkheid immers op te komen tegen de feitelijke beoordelingen dienaangaande van het Gerecht in de punten 50 tot en met 53 van de bestreden arresten, volgens welke, in wezen, de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, net zoals de door het oudere merk aangeduide kledij, parfums en cosmetica, kunnen behoren tot de luxesector.
- 74 Voor zover rekwirant aanvoert dat het Gerecht geen globale beoordeling van alle relevante omstandigheden heeft verricht om het gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het oudere merk in te schatten en dat het Gerecht zijn beoordeling dienaangaande ontoereikend heeft gemotiveerd, dient te worden vastgesteld dat met dit betoog een rechtsvraag aan de orde wordt gesteld, die overeenkomstig de in punt 42 van dit arrest in herinnering gebrachte rechtspraak ontvankelijk is in het kader van een hogere voorziening.
- 75 Dit betoog berust echter op een onjuiste lezing van de bestreden arresten.
- 76 Opgemerkt zij immers dat het Gerecht in de punten 45 tot en met 49 van de bestreden arresten heeft herinnerd aan de relevante rechtspraak om in casu te bepalen of door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk. In de punten 50 en 51 van deze arresten heeft het de aard van de betrokken waren en diensten onderzocht en de mate waarin deze gerelateerd zijn. In punt 53 van deze beide arresten heeft het de beoordeling van de kamer van beroep bevestigd dat een verband kon worden gelegd tussen de door het oudere merk aangeduide waren en de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, namelijk het behoren tot de luxesector. In punt 54 van deze beide arresten heeft het Gerecht

ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep dat het hoogst waarschijnlijk was dat dit merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het oudere merk, op grond van het bestaan van het verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten, de grote bekendheid van het oudere merk, de hoge mate van overeenstemming van deze merken en het verfijnde en emblematische imago dat door het oudere merk wordt uitgedragen. In punt 56 van het in zaak C-86/16 P bestreden arrest heeft het Gerecht daaraan toegevoegd dat de diensten van de klassen 35 en 43 in de zin van de Overeenkomst van Nice, waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, niettemin konden voorkomen als nevendiensten bij de productie en de verkoop van wijn.

- 77 In deze omstandigheden kan het Gerecht niet worden verweten dat het geen globale beoordeling van alle relevante omstandigheden heeft verricht om na te gaan of het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het oudere merk en dat het deze beoordeling ontoereikend heeft gemotiveerd.
- 78 Derhalve moet het derde onderdeel van het tweede middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond worden verklaard.

Vierde onderdeel van het tweede middel

– Argumenten van partijen

- 79 Met het vierde onderdeel van het tweede middel voert rekwirant aan dat de bestreden arresten ontoereikend zijn gemotiveerd, aangezien het Gerecht, om het voor hem aangevoerde vierde onderdeel van het tweede middel af te wijzen, alleen de vaststelling van de kamer van beroep heeft bevestigd dat „geen enkele geldige reden was aangetoond”.
- 80 Rekwirant stelt dat de kamer van beroep en het Gerecht ook blij hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door onvoldoende rekening te houden met het feit dat het element „kenzo” binnen het merk KENZO ESTATE de voornaam van rekwirant aanduidt. Hij geeft aan dat hij niet heeft geprobeerd ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van het oudere merk en dat hij evenmin te kwader trouw heeft gehandeld.
- 81 Kenzo stelt dat het vierde onderdeel van het tweede middel ongegrond is. Het EUIPO stelt dat het niet-ontvankelijk is voor zover de door rekwirant aangevoerde fout de beslissingen van de kamers van beroep betreft. In ieder geval is dit onderdeel volgens het EUIPO ongegrond.

– Beoordeling door het Hof

- 82 Wat betreft het eerste argument ter ondersteuning van het vierde onderdeel van het tweede middel, dat de bestreden arresten ontoereikend zijn gemotiveerd, zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het Hof het Gerecht er niet toe verplicht een uiteenzetting te geven die volledig en één voor één alle argumenten van de partijen in het geding volgt en dat de motivering van het Gerecht dus impliciet kan zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom het Gerecht hun argumenten heeft afgewezen en het Hof over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen (arrest van 11 mei 2017, Dyson/Commissie, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 83 Uit punt 58 van het in zaak C-85/16 P bestreden arrest en uit punt 59 van het in zaak C-86/16 P bestreden arrest blijkt dat het Gerecht het argument van rekwirant heeft onderzocht dat het gebruik van zijn voornaam in het aangevraagde merk een geldige reden vormde in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, zodat hij dit teken mocht gebruiken. Het heeft geoordeeld dat het antwoord van de kamer van beroep op dit argument weliswaar beknopt was, maar toch toereikend,

aangezien verordening nr. 207/2009 geen onvoorwaardelijk recht verleent op inschrijving van een naam of een voornaam als Uniemerkt. Het heeft daaruit afgeleid dat het feit dat Kenzo de voornaam van rekwirant is, onvoldoende was om een geldige reden te vormen in de zin van deze bepaling.

- 84 Daaruit volgt dat het Gerecht niet kan worden verweten dat het de redenen waarom het het argument van rekwirant heeft afgewezen, niet heeft aangegeven.
- 85 Wat betreft het tweede argument ter ondersteuning van het vierde onderdeel van het tweede middel, dat het gebruik van de voornaam van rekwirant in het aangevraagde merk een geldige reden vormt in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, dient te worden vastgesteld dat het niet-ontvankelijk is voor zover het is gericht tegen de beslissingen van 22 mei en 3 juli 2013 van de tweede kamer van beroep (beschikking van 26 mei 2016, Dairek Attoumi/EUIPO, C-578/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:377, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 86 Voor zover dit argument is gericht tegen de bestreden arresten, zij eraan herinnerd dat het Hof het begrip „geldige reden” van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) reeds aldus heeft uitgelegd dat het niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk (arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 87 Het heeft bovendien ook aangegeven dat aangezien artikel 5, lid 2, en artikel 4, lid 4, onder a), van de Eerste richtlijn (89/104) in wezen hetzelfde bepalen en beogen dezelfde bescherming te bieden aan bekende merken, de uitlegging die aan de eerste bepaling werd gegeven ook gold voor de tweede bepaling (zie met name arresten van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 25, en 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, EU:C:2003:9, punt 17).
- 88 Aangezien de bewoordingen van artikel 4, lid 4, onder a), van de Eerste richtlijn (89/104) identiek zijn aan die van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, kan de door het Hof gegeven uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn ook worden overgenomen voor artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 89 Zoals de advocaat-generaal in punt 34 van haar conclusie heeft benadrukt, is de bescherming die door dit artikel 8, lid 5, aan een bekend merk wordt geboden bijgevolg ruim. De specifieke voorwaarde voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie onder meer arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 90 Niettemin kan de gebruiker van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, zoals voortvloeit uit artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, zich beroepen op een „geldige reden” voor het gebruik van dit teken, hetgeen een uitdrukking is van het algemene doel van deze verordening dat bestaat in de afweging van het belang van de merkhouders om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van een derde om in het economisch leven een dergelijk teken te gebruiken ter aanduiding van de door hem verhandelde waren en diensten (zie in die zin arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punten 41 en 43).
- 91 Wanneer een derde zich beroept op een geldige reden voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan dat dus niet tot gevolg hebben dat te zijner gunste rechten worden erkend die verbonden zijn met een ingeschreven merk, maar wordt de houder van het bekende merk verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te tolereren (zie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 46).

- 92 In casu heeft het Gerecht in punt 54 van beide bestreden arresten de vaststelling van de kamer van beroep bevestigd dat, in wezen, het hoogst waarschijnlijk was dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk. In punt 58 van het in zaak C-85/16 P bestreden arrest en in punt 59 van het in zaak C-86/16 P bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het gebruik van de voornaam van rekwirant, namelijk Kenzo, binnen het merk KENZO ESTATE niet volstond om een geldige reden te vormen voor het gebruik van dit teken, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 93 Het Gerecht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat rekwirant niet heeft aangetoond dat een geldige reden te zijner gunste bestond voor het gebruik van het betrokken teken.
- 94 Louter de omstandigheid dat de term „kenzo”, die deel uitmaakt van het merk KENZO ESTATE, de voornaam van rekwirant is, is immers niet relevant voor de vraag of het gebruik van deze term een geldige reden vormt in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, aangezien – zoals de advocaat-generaal in punt 38 van haar conclusie in wezen opmerkt – het onderzoek van de afweging van de betrokken belangen geen afbreuk mag doen aan de wezenlijke functie van het oudere merk, die erin bestaat de herkomst van de waar te waarborgen.
- 95 Bijgevolg kon het Gerecht bij de afweging van de betrokken belangen terecht oordelen dat, rekening houdend met de ruime bescherming die verordening nr. 207/2009 aan bekende merken verleent, de kamer van beroep mocht overwegen dat rekwirant geen enkele geldige reden had aangetoond en, bijgevolg, dat hij met de op 21 januari 2008 en 18 augustus 2009 aangevraagde inschrijvingen ongerechtvaardigd voordeel wou trekken uit de reputatie van het op 20 februari 2001 ingeschreven merk KENZO.
- 96 Hieruit volgt dat het tweede argument ter ondersteuning van het vierde onderdeel van het tweede middel ongegrond moet worden verklaard. Het tweede middel moet dus eveneens worden afgewezen.
- 97 Uit een en ander volgt dat de hogere voorzieningen in hun geheel moeten worden afgewezen.

Kosten

- 98 Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof over de kosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is. Volgens artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dit is gevorderd. Aangezien Tsujimoto in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en Kenzo te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Tiende kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorzieningen worden afgewezen.**
- 2) Kenzo Tsujimoto wordt verwezen in de kosten.**

ondertekeningen