



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 30 maj 2018*

”Överklagande – EU-varumärke – Ansökningar om registrering av ordmärket KENZO ESTATE –
Det äldre EU-ordmärket KENZO – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 8.5 –
Relativt registreringshinder – Känt varumärke – Skälig anledning”

I de förenade målen C-85/16 P och C-86/16 P,

angående två överklaganden enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs
den 11 februari 2016,

Kenzo Tsujimoto, Osaka (Japan), företrädd av A. Wenninger-Lenz, M. Ring och W. von der
Osten-Sacken, Rechtsanwälte,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i
egenskap av ombud,

svarande i första instans

Kenzo, Paris (Frankrike), företrädd av P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi och N. Parrotta, avvocati,

intervenient i första instans

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Levits samt domarna A. Borg Barthet (referent) och
M. Berger,

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

och efter att den 7 december 2017 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: engelska.

Dom

- 1 Kenzo Tsujimoto har yrkat att domstolen ska upphäva de två domar som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 2 december 2015, Tsujimoto/harmoniseringskontoret – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, ej publicerad, EU:T:2015:923) och Tsujimoto/harmoniseringskontoret – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, ej publicerad, EU:T:2015:922) (nedan kallade de överklagade domarna). Genom dessa domar ogillade tribunalen klagandens båda överklaganden med yrkande om ogiltigförklaring av de beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 22 maj 2013 (ärende R 333/2012–2) respektive den 3 juli 2013 (ärende R 1363/2012–2) om ett invändningsförfarande mellan Kenzo och Kenzo Tsujimoto.

Tillämpliga bestämmelser

- 2 Målet rör två registreringsansökningar. Den ena registreringsansökan lämnades in av klaganden med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (nedan kallad förordning nr 40/94) och den andra med stöd av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1, och rättelse i EUT L 72, 2017, s. 78) som trädde i kraft den 13 april 2009 och varigenom förordning nr 40/94 kodifierades och upphörde att gälla.

- 3 Artikel 8 i förordning nr 207/2009 har rubriken ”Relativa registreringshinder”. I punkt 5 i den artikeln föreskrivs följande:

”Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre [EU-varumärke] – det är känt i [Europeiska unionen], eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

- 4 I artikel 76.2 i förordningen, med rubriken ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”, föreskrivs följande:

”Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”

- 5 Reglerna för genomförande av förordning nr 40/94 fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 (EGT L 303, 1995, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, 2005, s. 4) (nedan kallad genomförandeförordningen). Denna förordning är också tillämplig på förordning nr 207/2009.

- 6 I regel 19 i genomförandeförordningen, med rubriken ”Dokumentation av invändningen”, föreskrivs följande i punkterna 1 och 2:

”1. Byrån skall ge den invändande parten möjlighet att lägga fram fakta, bevis och argument till stöd för invändningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har lämnats in enligt regel 15.3 inom den tid som byrån bestämmer och som skall vara minst två månader från och med det datum då invändningsförfarandet skall avses inledas enligt regel 18.1.

2. Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invändande parten också lämna bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke eller äldre rättighet och dessutom påvisa sin rätt att framställa invändningen. Främst skall den invändande parten lägga fram följande bevis:

...”

- 7 I regel 20 i genomförandeförordningen, med rubriken ”Prövning av invändningen”, föreskrivs följande i punkt 1:

”Om den invändande parten inte innan den tid löper ut som avses i regel 19.1 har bevisat förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för hans äldre märke eller äldre rättighet liksom hans rätt att framställa invändningen, skall invändningen avslås som ogrundad.”

- 8 I regel 50.1 tredje stycket i genomförandeförordningen föreskrivs följande:

”Om överklagandet gäller ett beslut av invändningsenheten, skall nämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten i enlighet med förordningen och dessa regler, såvida inte nämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt [artikel 76].2 i [förordning nr 207/2009].”

Bakgrund till tvisterna och de överklagade domarna

Mål C-85/16 P

- 9 Den 21 januari 2008 ingav klaganden en ansökan om internationell registrering som designerar unionen. Nämnda ansökan delgavs EUIPO den 13 mars 2008 i enlighet med förordning nr 40/94.
- 10 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet KENZO ESTATE.
- 11 De varor som den internationella registreringsansökan avsåg omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Vin, fruktbaseerade alkoholhaltiga drycker, västerländsk likör (i allmänhet)”.
- 12 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 12/2008 av den 17 mars 2008.
- 13 Den 16 december 2008 invände Kenzo med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 mot den internationella registreringen av det sökta varumärket avseende samtliga de varor som anges i punkt 11 ovan.
- 14 Invändningen grundade sig på det äldre gemenskapsordmärket KENZO, som registrerades den 20 februari 2001 under nummer 720706 för varor bland annat i klasserna 3, 18 och 25, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:
- klass 3: ”Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, -kräm och -pastor”;

- klass 18: ”Läder och läderimitation, livremmar, väskor, handväskor, koffertar och resväskor, resbagar och andra bagage; koppel, plånböcker, portföljer, skolväskor, fodral (lädervaror), portmonnäer, nyckelfodral (lädervaror), askar och koffertar av läder, läderimitation, kreditkortsfodral, checkhäftesfodral, attachéväskor, sminkväskor, reseetuier (lädervaror); toalett- och sminkväskor (ej inredda), djurhudar och pälskinn; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror”, och
 - klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader (ej ortopediska), huvudbonader”.
- 15 Till stöd för invändningen återopades det registreringshinder som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 16 Invändningsenheten avslag invändningen genom beslut av den 20 december 2011.
- 17 Den 15 februari 2012 överklagade Kenzo invändningsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
- 18 EUIPO:s andra överklagandenämnd biföll överklagandet genom beslut av den 22 maj 2013. Överklagandenämnden fann att de tre kumulativa villkoren för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 var uppfyllda i det aktuella fallet. Vad gäller det första villkoret konstaterade överklagandenämnden att de motstående varumärkena var mycket likartade för en icke försumbar del av omsättningskretsen. Vad gäller det andra villkoret fann överklagandenämnden, till skillnad från invändningsenheten, att Kenzo hade styrkt att det äldre varumärket var känt. Vad avser det tredje villkoret konstaterade överklagandenämnden att det var högst sannolikt att det sökta varumärket – avseende vilket ingen skälig anledning till användningen därav hade styrkts – skulle placera sig i det kända äldre varumärkets kölvatten och på så vis dra fördel av det äldre varumärkets attraktionskraft, anseende och prestige, samt utan någon ekonomisk ersättning utnyttja den ekonomiska uppoffring som innehavaren av det äldre varumärket hade gjort för att skapa och bibehålla bilden av det varumärket. Överklagandenämnden fann således att det fanns risk för att användningen av det skydd som en internationell registrering ger inom unionen skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 19 Genom överklagande som inkom till tribunalens kansli den 8 augusti 2013 överklagade klaganden överklagandenämndens beslut och yrkade att det skulle ogiltigförklaras. Klaganden återopade två grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avsåg åsidosättande av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 och den andra grunden avsåg åsidosättande av artikel 8.5 i samma förordning.
- 20 Tribunalen fann att överklagandet inte kunde vinna bifall på någon av dessa grunder och ogillade således överklagandet i dess helhet.

Mål C-86/16 P

- 21 Den 18 augusti 2009 ingav klaganden en ansökan om internationell registrering som designerar unionen. Nämnda ansökan delgavs EUIPO den 5 november 2009 i enlighet med förordning nr 207/2009.
- 22 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet KENZO ESTATE.

- 23 De varor och de tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 29, 30, 31, 35, 41 och 43 i Niceöverenskommelsen och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:
- klass 29: "Olivolja (för livsmedel), druvkärnsolja (för livsmedel), ätbara oljor och fetter, russin, bearbetad frukter och grönsaker, frysta grönsaker, frysta frukter, råa baljväxter, bearbetade köttprodukter, bearbetade skaldjur";
 - klass 30: "Sötsaker, bröd och bullar, vinäger, olivdressing, smaktillsatser (andra än kryddor), kryddor, smörgåsar, pizzor, varm korv (i bröd) köttpajer och ravioli";
 - klass 31: "(Färska) druvor, (färska) oliver, (färska) frukt, (färska) grönsaker, fröer och lökar";
 - klass 35: "Undersökningar inom vinindustrin, information och upplysningar om vinförsäljning, annonserings- och reklamtjänster, import- och exportagentur, återförsäljning eller detaljhandelstjänster för matvaror och drycker, återförsäljning eller detaljhandelstjänster för likörer";
 - klass 41: "Utbildnings- och instruktionstjänster om den allmänna kulturen inom vinindustrin, utbildnings- och instruktionstjänster om den allmänna kulturen inom området för erhållande av diplom som sommelier, arrangerande och hållande av vinprovningar och simuleringsövningar inom det området, examination och erkännande av diplom som sommelier; förberedande, arrangerande och hållande av vinseminarier; förberedande, arrangerande och hållande av seminarier avseende sommelier diplom, upplåtande av elektroniska publikationer om vin, upplåtande av elektroniska publikationer om sommelierdiplom, utgivning av böcker om sommelierdiplom, upplåtande av lokaler för utbildning inom vinindustrin, upplåtande av lokaler för utbildning avseende sommelierdiplom", och
 - klass 43: "Utskänkning av mat och dryck, tillhandahållande av kortvarigt boende".
- 24 Denna registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 44/2009 av den 16 november 2009.
- 25 Den 12 augusti 2010 invände Kenzo med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 mot registreringen av det sökta varumärket avseende samtliga de varor och tjänster som anges i punkt 23 ovan.
- 26 Invändningen grundade sig på det äldre gemenskapsordmärket KENZO, som registrerades den 20 februari 2001 under nummer 720706 för varor bland annat i klasserna 3, 18 och 25, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen och motsvarar, för var och en av dessa klasser, den beskrivning som anges i punkt 14 ovan.
- 27 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 28 Invändningsenheten avslög invändningen genom beslut av den 24 maj 2012.
- 29 Den 23 juli 2012 överklagade Kenzo invändningsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
- 30 EUIPO:s andra överklagandenämnd biföll delvis överklagandet genom beslut av den 3 juli 2013. Överklagandenämnden fann att de tre kumulativa villkoren för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 i det aktuella fallet var uppfyllda för de tjänster som registreringsansökan avsåg. Vad gäller det första villkoret konstaterade överklagandenämnden att de motstående varumärkena var mycket likartade. Vad gäller det andra villkoret fann överklagandenämnden, till skillnad från

invändningsenheten, att Kenzo hade styrkt att det äldre varumärket var känt. Vad avser det tredje villkoret konstaterade överklagandenämnden, vad gäller de tjänster som omfattas av det sökta varumärket, att det var högst sannolikt att nämnda varumärke – avseende vilket ingen skälig anledning till användningen därav hade styrkts – skulle placera sig i det äldre kända varumärkets kölvatten och på så vis dra fördel av det äldre varumärkets attraktionskraft, anseende och prestige, samt utan någon ekonomisk ersättning utnyttja den ekonomiska uppoffring som innehavaren av det äldre varumärket hade gjort för att skapa och bibehålla bilden av det varumärket.

- 31 Däremot fann överklagandenämnden att de varor i klasserna 29–31 i Niceöverenskommelsen som omfattades av registreringsansökan inte ansågs vara lyxvaror och att de inte undantagslöst associeras till glamour eller mode. Det var fråga om vanliga masskonsumerade livsmedel som kunde köpas i vilken närbutik som helst. Dessa varor hade endast en periferisk anknytning till Kenzos varor. Kenzo hade inte styrkt på vilket sätt registreringen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av, eller skulle vara till förfång för, det äldre varumärket Kenzos särskiljningsförmåga eller renommé. Överklagandenämnden avsåg invändningen avseende dessa varor.
- 32 Genom överklagande som inkom till tribunalens kansli den 26 september 2013 överklagade klaganden överklagandenämndens beslut av den 3 juli 2013 och yrkade att det skulle ogiltigförklaras. Klaganden åberopade två grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avsåg åsidosättande av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 och den andra grunden avsåg åsidosättande av artikel 8.5 i samma förordning.
- 33 Tribunalen fann att överklagandet inte kunde vinna bifall på någon av dessa grunder och ogillade således överklagandet i dess helhet.

Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

- 34 Domstolens ordförande har genom beslut av den 18 maj 2016 förenat målen C-85/16 P och C-86/16 P vad gäller det skriftliga och det muntliga förfarandet samt domen.
- 35 Klaganden har genom dessa överklaganden yrkat att domstolen ska
- upphäva de överklagade domarna,
 - slutligt avgöra målen, och
 - förplikta EUIPO och Kenzo att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden.
- 36 EUIPO och Kenzo har yrkat att domstolen ska ogilla de båda överklagandena och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandena

- 37 Klaganden har till stöd för sina överklaganden åberopat två grunder. Grunderna avser åsidosättande av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 respektive artikel 8.5 i samma förordning.

Den första grunden

Parternas argument

- 38 Klaganden har genom den första grunden hävdatt att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den i punkt 23 i de båda överklagade domarna fastställde att det var riktigt av överklagandenämnden att finna att det inte gick att göra åtskillnad mellan bevis på användning och på att det äldre varumärket var känt, vilket medförde att bevis på användning kunde läggas fram som bevis på att det äldre varumärket var känt. Klaganden anser att tribunalen härvid inte tog hänsyn till att överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning i enlighet med artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 begränsades av regel 20.1 och regel 19.1 och 19.2 i genomförandeförordningen.
- 39 Enligt klaganden följer det av dessa bestämmelser att en invändning med stöd av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska avslås om den invändande parten inte lägger fram bevis på att det äldre varumärket är känt under den tidsfrist som har fastställts av EUIPO för att styrka förekomsten och giltigheten av den äldre rättigheten. Denna tolkning har fastställts i domen av den 13 juni 2002, *Chef Revival USA/harmoniseringskontoret – Massagué Marín (Chef)* (T-232/00, EU:T:2002:157, punkt 44).
- 40 Det framgår emellertid av punkt 23 i de båda överklagade domarna att tribunalen i likhet med överklagandenämnden felaktigt, i syfte att bedöma huruvida det äldre varumärket var känt, beaktade de handlingar – det vill säga bilagorna 1–21 till Kenzos yttrande – som inkommit efter det att fristen för att styrka verklig användning av det äldre varumärket hade löpt ut. Klaganden anser att det varken i förordning nr 207/2009 eller i genomförandeförordningen föreskrivs att handlingar som lagts fram för att styrka verklig användning av det äldre varumärket – och som inkommit efter det att fristen för att inkomma med bevis avseende äldre rättigheter har löpt ut – gör det möjligt att styrka att det varumärket är vällkänt.
- 41 Kenzo har i första hand gjort gällande att den första grunden inte kan tas upp till prövning och har i andra hand anfört att den grunden saknar stöd. EUIPO har gjort gällande att den första grunden saknar stöd.

Domstolens bedömning

- 42 Vad gäller frågan huruvida den första grunden kan tas upp till prövning erinrar domstolen om att det följer av artikel 256 FEUF och artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol att ett överklagande till domstolen ska vara begränsat till rättsfrågor. Tribunalen är således ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta omständigheterna liksom att bedöma bevisningen. Bedömningen av dessa omständigheter och denna bevisning är därför inte, utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats, en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se, bland annat, dom av den 2 september 2010, *Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret*, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 49 och där angiven rättspraxis).
- 43 Det räcker i detta hänseende att konstatera att den första grunden avser en rättsfråga, nämligen vilket utrymme för skönsmässig bedömning som överklagandenämnden har enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 med beaktande av regel 20.1 och regel 19.1 och 19.2 i genomförandeförordningen. Den första grunden kan således tas upp till sakprövning.
- 44 Vad beträffar prövningen i sak av denna grund ska det påpekas att domstolen, i den dom som meddelades den 3 oktober 2013, *Rintisch/harmoniseringskontoret* (C-120/12 P, EU:C:2013:638), fastställde att det utrymme för skönsmässig bedömning som överklagandenämnden förfogar över i enlighet med artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 ska utövas med beaktande av de begränsningar som fastställs för bestämmelsen i regel 50.1 tredje stycket i genomförandeförordningen och inte i regel 20.1 i den förordningen. Domstolen konstaterade bland annat i punkt 32 i nämnda dom att det i

genomförandeförordningen uttryckligen föreskrivs att överklagandenämnden, när den prövar ett överklagande av ett beslut från en invändningsenhet, förfogar över det utrymme för skönsmässig bedömning som följer av regel 50.1 tredje stycket i genomförandeförordningen och artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 när det gäller att besluta huruvida ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis som inte har åberopats respektive ingetts inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten ska beaktas. Dessa bestämmelser ger således överklagandenämnden – när den har att pröva ett sådant överklagande – möjlighet att godkänna eller avvisa handlingar som åberopats för sent och som rör förekomsten, giltigheten eller omfattningen av skyddet för ett äldre varumärke.

- 45 Domstolen erinrade i punkt 38 i den domen om att utövandet av det utrymme för skönsmässig bedömning som EUIPO förfogar över när det gäller huruvida för sent åberopad bevisning eller omständigheter ska beaktas – i de fall då EUIPO ska fatta ett beslut inom ramen för ett invändningsförfarande – är underställt två villkor, nämligen dels att det som har ingetts för sent vid ett första påseende förefaller kunna få en faktisk inverkan på utgången i invändningsförfarandet, dels att det inte föreligger några hinder för ett sådant beaktande med hänsyn till på vilket stadium i förfarandet som denna bevisning har ingetts och under vilka omständigheter det har skett.
- 46 I förevarande fall erinrade tribunalen för det första i punkterna 16 och 17 i de överklagade domarna om denna praxis från domstolen och det var vidare riktigt av tribunalen att i punkt 18 i de överklagade domarna konstatera att överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning inte skulle tolkas med beaktande av regel 20.1 i genomförandeförordningen, utan endast med hänsyn till regel 50.1 tredje stycket i den förordningen.
- 47 Tribunalen prövade för det andra i punkterna 19–23 i de överklagade domarna huruvida överklagandenämnden i det aktuella fallet kunde beakta nämnda bevisning, det vill säga huruvida bevisningen föreföll kunna få en faktisk inverkan och om ett sådant beaktande var möjligt med hänsyn till det aktuella stadiet i förfarandet och vissa omständigheter i det aktuella fallet. I punkt 23 i de överklagade domarna fann tribunalen att så var fallet och angav följande skäl: "[G]enom att ange att bevisningen på användning och bevisningen på att det äldre varumärket var känt inte gick att åtskilja och att endast en överdriven och oberättigad formalism skulle innebära att bevis på användning inte skulle kunna åberopas som bevis på att det äldre varumärket var känt, använde överklagandenämnden – när den beslutade att nämnda bevisning skulle beaktas – sitt utrymme för skönsmässig bedömning som följer av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009".
- 48 Tribunalens tillämpning av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, jämförd med regel 50.1 tredje stycket i genomförandeförordningen, var således riktig. Härav följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den första grunden.

Den andra grunden

- 49 Klaganden har genom den andra grunden, som avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, hävdatt att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den bedömde vart och ett av de fyra villkor som föreskrivs i den bestämmelsen. Ett avslag kan på grundval av dessa villkor göras gällande mot en ansökan om registrering av ett varumärke. Klagandens andra grund består således av fyra delar. Dessa fyra delgrunder består av följande: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i sin bedömning av likheten mellan de motstående varumärkena, av huruvida det äldre varumärket var känt, av om otillbörlig fördel saknas och slutligen av det förhållandet att det fanns skälig anledning att använda det sökta varumärket.

Första delgrunden

– Parternas argument

- 50 Klaganden har genom den andra grundens första del inledningsvis hävdad att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den, i punkterna 31–33 i de överklagade domarna, bedömde likheten mellan de motstående varumärkena utan att i detta avseende göra någon jämförelse mellan de båda varumärkena där varje varumärke betraktas i sin helhet. Klaganden anser att det var fel av tribunalen att endast beakta en av beståndsdelarna i det sökta varumärket när den gjorde den nödvändiga jämförelsen med det äldre varumärket. Klaganden har gjort gällande att om tribunalen hade gjort den jämförelse som är nödvändig mellan de motstående varumärkena med beaktande av de visuella, fonetiska och konceptuella aspekterna, så skulle den ha kommit fram till att det inte fanns någon likhet mellan dem. Klaganden anser att beståndsdelan ”estate” utgör en betydande del av det sökta varumärket eftersom det består av sex bokstäver och således är längre än beståndsdelan ”kenzo” som består av fem bokstäver. Beståndsdelan ”estate” bidrar även i betydande utsträckning till att nämnda varumärke är längre i visuellt och fonetiskt hänseende och medför att det finns stora skillnader mellan de motstående varumärkena, både vad gäller deras sonoritet och rytm.
- 51 Klaganden har vidare hävdad att tribunalen inte har motiverat sin bedömning att den dominerande beståndsdelan i varumärket KENZO ESTATE är beståndsdelan ”kenzo”. Klaganden anser tvärtom att beståndsdelan ”estate” har särskiljningsförmåga vad gäller de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket. Även om det finns ett samband mellan nämnda uttryck och dessa varor och tjänster är ett sådant samband inte tillräckligt direkt för att frånta beståndsdelan ”estate” dess särskiljningsförmåga och för att automatiskt göra beståndsdelan ”kenzo” till den dominerande beståndsdelan.
- 52 Klaganden har slutligen hävdad att det var fel av tribunalen att i punkt 34 i de båda överklagade domarna finna att den rättspraxis som följer av domen av den 7 maj 2009, Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), och domen av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret (C-254/09 P, EU:C:2010:488), inte skulle tillämpas.
- 53 Kenzo och EUIPO har gjort gällande att den andra grundens första del inte kan tas upp till prövning och att överklagandet under alla omständigheter inte kan vinna bifall såvitt avser den delgrunden.

– Domstolens bedömning

- 54 Vad beträffar frågan huruvida den andra grundens första del kan tas upp till prövning konstaterar domstolen att klagandens argument – varigenom vederbörande gör gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den inte betraktade de motstående varumärkena i sin helhet när den jämförde dem med varandra och genom att inte tillämpa domen av den 7 maj 2009, Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), och domen av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret (C-254/09 P, EU:C:2010:488), samt när den inte motiverade bedömningen att beståndsdelan ”kenzo” i varumärket KENZO ESTATE var dominerande – avser rättsfrågor. Sådana rättsfrågor kan tas upp till prövning inom ramen för ett överklagande enligt den rättspraxis som angetts i punkt 42 ovan.
- 55 Däremot kan klagandens argument om att beståndsdelan ”estate” har särskiljningsförmåga inte tas upp till prövning, eftersom klaganden därigenom faktiskt ifrågasätter tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna i punkt 33 i de överklagade domarna. Tribunalen fann nämligen att en väsentlig del av omsättningskretsen inte uppfattade att ordet ”estate”, när det associeras till de varor och tjänster som omfattas av respektive registreringsansökan, har särskiljningsförmåga.

- 56 Vad för det första gäller frågan huruvida argumentet att tribunalen inte betraktade de motstående varumärkena i deras helhet när den jämförde dem med varandra kan vinna framgång, ska det påpekas att enligt fast rättspraxis ska en helhetsbedömning göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövningen av huruvida det finns ett samband mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Bland annat ska beaktas i hur hög grad det äldre varumärket har särskiljningsförmåga och graden av likhet mellan de motstående varumärkena, vilket bland annat förutsätter att det finns visuella, ljudmässiga eller begreppsmässiga likheter (se dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punkt 28, och dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkterna 52 och 64).
- 57 I förevarande fall påpekade tribunalen, i punkterna 31 och 32 i de överklagade domarna, att det förhållandet att ett varumärke uteslutande består av det äldre varumärket, till vilket ett annat ord har lagts till, tyder på att de båda varumärkena liknar varandra och att konsumenten, i princip, normalt fäster större uppmärksamhet vid ett känneteckens början än dess slut. Vad beträffar den omständigheten att beståndsdelen "estate" saknar särskiljningsförmåga, konstaterade tribunalen i punkt 33 i de överklagade domarna att "detta ord för engelsktalande kan associera till platsen för odling och framställning av vin, druvor och liknande produkter, och att 'estate' står för en stor jordegendom". Tribunalen fastställde således att det var riktigt av överklagandenämnden att finna att omsättningskretsen skulle komma att fästa mindre uppmärksamhet vid det uttrycket och i stället inrikta sig på den första beståndsdelen, nämligen uttrycket "kenzo" som har högre särskiljningsförmåga.
- 58 Det framgår av punkterna 31–33 i de överklagade domarna att tribunalen när den bedömde likheten mellan de motstående varumärkena beaktade att det sökta varumärket uteslutande består av det äldre varumärket, till vilket beståndsdelen "estate" har lagts till, vilket saknar särskiljningsförmåga. Tribunalen beaktade vidare att eftersom en konsument i princip fäster större uppmärksamhet vid ett känneteckens början än dess slut, så innebar det att omsättningskretsen skulle komma att inrikta sig på den första beståndsdelen, nämligen uttrycket "kenzo", som har högre särskiljningsförmåga.
- 59 Det var under sådana omständigheter – där de två motstående varumärkena är ordmärken och det ena av dem uteslutande består av det äldre varumärket, till vilket en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga har lagts till – riktigt av tribunalen att finna att dessa varumärken, betraktade i sin helhet, liknade varandra.
- 60 Vad för det andra beträffar klagandens argument om bristande motivering i de överklagade domarna avseende att beståndsdelen "kenzo" är dominerande, finner domstolen att det argumentet inte kan vinna framgång.
- 61 Tribunalen erinrade nämligen i punkt 32 i de överklagade domarna om den rättspraxis enligt vilken konsumenten, i princip, normalt fäster större uppmärksamhet vid ett känneteckens början än dess slut. I punkt 33 i de båda domarna konstaterade tribunalen att en väsentlig del av omsättningskretsen inte uppfattade att ordet "estate", när det associeras till de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket, har särskiljningsförmåga. Tribunalen fastställde således att "det var riktigt av överklagandenämnden att finna att omsättningskretsen skulle komma att fästa mindre uppmärksamhet vid det uttrycket och i stället inrikta sig på den första beståndsdelen, nämligen uttrycket 'kenzo' som har högre särskiljningsförmåga".
- 62 Vad för det tredje gäller klagandens argument att det var fel av tribunalen att inte tillämpa domen av den 7 maj 2009, Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147) och domen av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret (C-254/09 P, EU:C:2010:488), kan inte heller detta argument vinna framgång.

- 63 Det var nämligen riktigt av tribunalen att i punkt 34 i de båda överklagade domararna konstatera att de faktiska omständigheterna i de mål som avgjordes genom de domar som citeras i punkten ovan skiljer sig från dem som är i fråga i de aktuella målen. Det räcker i detta hänseende att konstatera att det sökta varumärket i de mål som nämns i punkten ovan bestod av ett ordkännetecken och att de äldre varumärken som hade gjorts gällande mot nämnda tecken bestod av figurkännetecken, medan det i de här båda aktuella målen rör sig om två ordmärken som står mot varandra. Tribunalen och domstolen fann således i de i punkterna ovan citerade domarna att de särskiljande och dominerande beståndsdelarna i de motstående varumärkena inte var desamma, medan tribunalen i de här båda aktuella målen konstaterade att uttrycket "kenzo" som de båda motstående varumärken har gemensamt även är den beståndsdel som har högst särskiljningsförmåga.
- 64 Härav följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grundens första del.

Den andra grundens andra del

– Parternas argument

- 65 Klaganden har genom den andra grundens andra del hävdatt att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den i punkt 41 i de båda överklagade domarna fann att det var riktigt av överklagandenämnden att konstatera att det äldre varumärket KENZO var känt i unionen för kläder, kosmetika och parfym, trots att de bevis som lagts fram i detta hänseende hade inkommit för sent och inte borde ha beaktats.
- 66 Kenzo och EUIPO har yrkat att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser den andra grundens andra del.

– Domstolens bedömning

- 67 Det ska noteras att tribunalens bedömning, i punkt 41 i de båda överklagade domarna, avser klagandens argument om att överklagandenämnden inte borde ha beaktat den bevisning som åberopades av Kenzo vid invändningsenheten före den 17 maj 2010, i mål C-85/16 P, och före den 14 februari 2011, i mål C-86/16 P, för att styrka att det äldre varumärket var känt, eftersom den bevisningen inte åtföljdes av någon förklaring. Tribunalen fann i nämnda punkt 41 att det den dag då de internationella registreringarna av varumärket KENZO ESTATE i dessa båda ärenden faktiskt gjordes, det vill säga den 21 januari 2008 respektive den 18 augusti 2009, redan var styrkt att det äldre varumärket var känt med hänsyn till de bevis som lagts fram i tidigare ärenden och som låg till grund för invändningsenhetens beslut i dessa två ärenden.
- 68 Klaganden kan således inte med framgång – inom ramen för den andra grundens andra del – göra gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i nämnda punkt 41, genom att beakta den bevisning avseende huruvida det äldre varumärket KENZO var känt som inkommit för sent, eftersom tribunalens bedömning inte rör huruvida nämnda bevis inkommit i rätt tid eller ej.
- 69 Härav följer att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser den andra grundens andra del eftersom denna del är verkningslös.

Den andra grundens tredje del

– Parternas argument

- 70 Klaganden har genom den andra grundens tredje del gjort gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att finna att användningen av det sökta varumärket KENZO ESTATE skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé, trots att den inte gjorde någon helhetsbedömning av de motstående varumärkena mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i de båda fallen. Bland de nämnda faktorerna återfinns arten på de varor och tjänster som varumärkena är registrerade för, inklusive graden av likhet eller olikhet mellan dessa varor sinsemellan eller dessa tjänster sinsemellan. Klaganden har i detta hänseende hävdade att utformning, färg och doft är relevanta faktorer för att kläder, parfym och kosmetika ska ha framgång, det vill säga varor som omfattas av det äldre varumärket. Däremot är ingen av dessa aspekter en faktor som skapar något värde för de varor som omfattas av de sökta varumärkena. Med hänsyn till att de aktuella branscherna är väldigt olika är det vidare inte särskilt troligt att den känsla av exklusivitet och lyx som är knuten till kläder, parfym och kosmetika kan överföras till någon av de varor som omfattas av de sökta varumärkena, vilka omfattar dagligvaror som kan köpas på stormarknader.
- 71 Klaganden har vidare hävdade att tribunalens motivering grundas på rena antaganden och spekulationer och att den inte har stöd av någon bevisning.
- 72 Kenzo och EUIPO har gjort gällande att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grundens tredje del.

– Domstolens bedömning

- 73 Domstolen konstaterar att i den mån klaganden genom sitt resonemang har klandrat tribunalen för att den inte beaktade att de varor och tjänster som omfattas av de motstående varumärkena var mycket olika vad gäller arten och andra aspekter, kan den delen av klagandens resonemang inte tas upp till prövning enligt den rättspraxis som domstolen erinrat om i punkt 42 ovan. Klaganden avser nämligen att genom detta argument i själva verket ifrågasätta tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna i punkterna 50–53 i de överklagade domarna, i vilka tribunalen fann att de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket liksom kläder, parfym och kosmetika som omfattas av det äldre varumärket är att hänföra till lyxsegmentet.
- 74 I den mån som klaganden genom sitt resonemang har gjort gällande att tribunalen inte gjorde någon helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer för att bedöma huruvida det fanns risk för att en otillbörlig fördel skulle dras av det äldre varumärkets renommé och att tribunalen inte tillräckligt motiverade sin bedömning i detta hänseende, konstaterar domstolen att detta resonemang avser en rättsfråga som kan tas upp till prövning inom ramen för ett överklagande i enlighet med den rättspraxis som domstolen erinrat om i punkt 42 ovan.
- 75 Resonemanget grundas emellertid på en felaktig tolkning av de överklagade domarna.
- 76 Det ska nämligen påpekas att tribunalen i punkterna 45–49 i de överklagade domarna erinrade om den rättspraxis som är relevant för att i förevarande fall kunna bedöma om användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé. I punkterna 50 och 51 i de överklagade domarna prövade tribunalen arten och graden av likhet mellan de aktuella varorna och tjänsterna. I punkt 53 fastställde tribunalen överklagandenämndens bedömning om att det kunde fastställas att det fanns ett samband mellan de varor som omfattas av det äldre varumärket och de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket, nämligen att samtliga dessa varor och tjänster är att hänföra till lyxsegmentet. I punkt 54 i de båda överklagade domarna fastställde tribunalen överklagandenämndens bedömning att det var mycket troligt att nämnda varumärke skulle

dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé. Tribunalen grundade sin bedömning på att det fanns ett samband mellan de varor och tjänster som omfattas av de motstående varumärkena, att det äldre varumärket var välkänt, den höga graden av likhet mellan nämnda varumärken och att det äldre varumärket har en sofistikerad och ikonisk image. I punkt 56 i den överklagade domen i mål C-86/16 P, tillade tribunalen att de tjänster som omfattas av klasserna 35 och 43 i Niceöverenskommelsen och som avsågs i registreringsansökan, emellertid skulle kunna vara sådana tjänster som har anknytning till framställning och försäljning av vin.

- 77 Tribunalen kan under dessa omständigheter inte klandras för att inte ha gjort en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter för att bedöma huruvida det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé och för att inte tillräckligt ha motiverat sin bedömning i detta hänseende.
- 78 Härav följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grundens tredje del dels på grund av att denna delgrund i vissa delar inte kan tas upp till prövning, dels på grund av att den i övriga delar inte kan vinna framgång i sak.

Den andra grundens fjärde del

– Parternas argument

- 79 Klaganden har genom den andra grundens fjärde del hävdade att de överklagade domarna är bristfälligt motiverade, eftersom tribunalen, när den fann att det överklagande som den hade att pröva inte kunde vinna bifall såvitt avsåg den andra grundens fjärde del, i detta hänseende endast fastställde överklagandenämndens konstaterande, nämligen att ”ingen skälig anledning hade styrkts”.
- 80 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden och tribunalen även gjorde en felaktig rättstillämpning när de inte i tillräcklig mån beaktade att beståndsdel ”kenzo” i varumärket KENZO ESTATE avser klagandens förnamn. Klaganden har preciserat att han inte har försökt att dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé och att han inte heller har agerat i ond tro.
- 81 Kenzo har gjort gällande att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grundens fjärde del. EUIPO har anfört att i den mån det fel som klaganden har gjort gällande avser överklagandenämndens beslut kan det felet inte tas upp till prövning. EUIPO har under alla omständigheter hävdade att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser denna delgrund.

– Domstolens bedömning

- 82 Vad gäller det första argumentet som anförts till stöd för den andra grundens fjärde del avseende bristfällig motivering, ska det erinras om att det följer av fast rättspraxis att domstolen inte ålägger tribunalen att utforma domskälen så, att samtliga resonemang som parterna i målet fört bemöts vart och ett för sig och på ett uttömmande sätt. Tribunalens motivering kan således vara underförstådd, förutsatt att de berörda får kännedom om skälen till att tribunalen inte ansåg att det fanns fog för deras argument och att domstolen får ett tillräckligt underlag för att kunna utföra sin prövning (dom av den 11 maj 2017, Dyson/kommissionen, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punkt 38 och där angiven rättspraxis).
- 83 Det framgår av punkt 58 i den överklagade domen i målet C-85/16 P och av punkt 59 i den överklagade domen i målet C-86/16 P att tribunalen prövade klagandens argument om att det var skäligt att använda vederbörandes förnamn i det sökta varumärket i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 och att klaganden därför borde få använda detta kännetecken. Tribunalen konstaterade att även om överklagandenämnden besvarade detta argument kortfattat så

- var nämndens svar ändå tillräckligt, eftersom förordning nr 207/2009 inte innebär någon ovillkorlig rätt att registrera ett namn eller förnamn som EU-varumärke. Tribunalen fann således att den omständigheten att Kenzo är klagandens förnamn inte räckte för att uppfylla villkoret skälig anledning i den mening som avses i bestämmelsen.
- 84 Härav följer att tribunalen inte kan klandras för att inte ha motiverat anledningen till att den underkände klagandens argument.
- 85 Vad beträffar det andra argumentet som anförts till stöd för den andra grundens fjärde del om att användningen av klagandens förnamn i det sökta varumärket utgör en skälig anledning, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, konstaterar domstolen att det argumentet inte kan tas upp till prövning i den mån det omfattar de beslut som meddelades av andra överklagandenämnden den 22 maj respektive den 3 juli 2013 (beslut av den 26 maj 2016, Daïrek Attoumi/EUIPO, C-578/15 P, ej publicerat, EU:C:2016:377, punkt 26 och där angiven rättspraxis).
- 86 I den mån detta argument riktats mot de överklagade domarna, ska det erinras om att domstolen redan har tolkat begreppet ”skälig anledning”, som föreskrivs i artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). Domstolen har tolkat nämnda begrepp som att det inte endast kan omfatta objektivt tvingande skäl, utan att det även kan avse det subjektiva intresset hos en tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke (dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 45).
- 87 Domstolen har vidare även preciserat att eftersom ordalydelsen i artikel 5.2 och artikel 4.4 a i första direktivet 89/104 i huvudsak är densamma och eftersom dessa bestämmelser är avsedda att ge samma skydd till kända varumärken, ska tolkningen av den första bestämmelsen även tillämpas på den andra bestämmelsen (se, bland annat, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 25, och dom av den 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, EU:C:2003:9, punkt 17).
- 88 Eftersom ordalydelsen i artikel 4.4 a i första direktivet 89/104 är identisk med den i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, kan domstolens tolkning avseende artikel 5.2 i första direktivet även anses äga giltighet med avseende på artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 89 Det skydd som artikel 8.5 ger kända varumärken är – vilket även generaladvokaten har påpekat i punkt 34 i sitt förslag till avgörande – omfattande. Det särskilda villkoret för detta skydd är att användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett registrerat varumärke utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se, bland annat, dom av den av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 33 och där angiven rättspraxis).
- 90 Den som använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke kan emellertid, såsom även följer av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, åberopa att det finns en ”skälig anledning” till att nämnda kännetecken används. ”Skälig anledning” är nämligen ett uttryck för det allmänna syftet i den förordningen, vilket är att varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot tredje mans intresse av att i näringsverksamhet använda ett kännetecken för att beteckna de varor och tjänster som saluförs (se, för ett liknande resonemang, dom av den av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 41 och 43).

- 91 Att tredje man åberopar skälig anledning för att använda ett kännetecken som liknar ett känt varumärke kan härvid inte leda till att de rättigheter som är knutna till ett registrerat varumärke tillerkänns denne tredje man; det leder i stället till en skyldighet för innehavaren av det kända varumärket att tolerera att det liknande kännetecknet används (dom av den av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 46).
- 92 Tribunalen fastställde, i punkt 54 i de båda överklagade domarna, överklagandenämndens konstaterande, nämligen att det var högst sannolikt att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket. I punkt 58 i den överklagade domen i mål C-85/16 P och i punkt 59 i den överklagade domen i mål C-86/16 P fann tribunalen att användningen av klagandens förnamn, det vill säga Kenzo, i varumärket KENZO ESTATE inte räckte för att utgöra skälig anledning för att använda detta tecken i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 93 Tribunalen gjorde inte någon felaktig rättstillämpning när den konstaterade att klaganden inte hade styrkt att det fanns en skälig anledning till att vederbörande skulle få använda det aktuella kännetecknet.
- 94 Den omständigheten i sig att ordet ”kenzo”, som ingår i varumärket KENZO ESTATE, motsvarar klagandens förnamn är nämligen utan betydelse när det gäller frågan huruvida det i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 finns skälig anledning att använda det ordet. Avvägningen mellan de aktuella intressena får nämligen inte – såsom även generaladvokaten har påpekat i punkt 38 i sitt förslag till avgörande – undergräva det äldre varumärkets grundläggande funktion, nämligen att garantera varans ursprung.
- 95 Det var således riktigt av tribunalen att vid intresseavvägningen finna att överklagandenämnden – med beaktande av det omfattande skydd som förordning nr 207/2009 ger kända varumärken – hade fog för att finna att klaganden inte hade styrkt att det fanns skälig anledning och att klaganden således genom registreringsansökan den 21 januari 2008 respektive den 18 augusti 2009 försökte dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket KENZO:s renommé, vilket registrerades den 20 februari 2001.
- 96 Härav följer att det andra argumentet som åberopats till stöd för den andra grundens fjärde del inte kan vinna framgång. Följaktligen kan överklagandet inte heller vinna bifall såvitt avser den andra grunden.
- 97 Mot bakgrund av det ovan angivna ska överklagandena ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 98 Enligt artikel 184.2 i domstolens rättegångsregler ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet ogillas. Enligt 138.1 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 184.1 i rättegångsreglerna, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO och Kenzo har yrkat att Kenzo Tsujimoto ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Kenzo Tsujimoto har tappat målet, ska EUIPO:s och Kenzos yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande:

- 1) Överklagandena ogillas.**
- 2) Kenzo Tsujimoto ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Underskrifter