

Edición provisional

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 7 de diciembre de 2017 (1)

Asuntos acumulados C-85/16 P y C-86/16 P

Kenzo Tsujimoto
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

«Recurso de casación — Solicitud de registro de una marca de la Unión — “KENZO ESTATE” — Marca anterior de la Unión “KENZO” — Motivos de denegación relativos — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 — Interpretación de la expresión “si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos” — Examen de si el uso del nombre propio de una persona constituye un uso con justa causa»

1. Mediante los presentes recursos de casación, el Sr. Kenzo Tsujimoto (en lo sucesivo, «Sr. Tsujimoto») solicita al Tribunal de Justicia que anule dos sentencias del Tribunal General de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI (2) y Tsujimoto/OAMI. (3) El Tribunal de Justicia me ha pedido que, en las presentes conclusiones, me centre en una parte del recurso de casación interpuesto por el Sr. Tsujimoto, a saber, en la interpretación de los motivos de denegación relativos del registro de una marca previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria. (4) La cuestión que ha de considerarse es si la marca denominativa «KENZO ESTATE», que el Sr. Tsujimoto trató de registrar como marca de la Unión, se incardina en la expresión de «uso sin justa causa de la marca solicitada» que figura en esta disposición. El Sr. Tsujimoto alega que, puesto que dicha marca está compuesta parcialmente por su nombre propio «Kenzo», su registro constituirá un uso *con* justa causa y, en consecuencia, que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 no es aplicable.

Reglamento n.º 207/2009

2. El considerando 7 establece que «el derecho sobre la marca [de la Unión] solo puede adquirirse por el registro, y este será denegado, en particular, en caso de que la marca carezca de carácter distintivo, en caso de que sea ilícita o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores».

3. El artículo 8 enumera los motivos para determinar si debería denegarse una solicitud de registro de marca cuando el titular de una marca anterior inicia un procedimiento de oposición. Estos motivos son de dos tipos. El registro de la marca solicitada se deniega «cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior» [artículo 8, apartado 1, letra a)]. El registro

también se deniega «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior» [artículo 8, apartado 1, letra b)]. A efectos del artículo 8, apartado 2, se entenderá por marca anterior, en particular, las marcas de la Unión [artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i)].

4. El artículo 8, apartado 5, dispone que «mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca [de la Unión] anterior, esta fuera notoriamente conocida en la [Unión Europea], y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos». (5)

5. El artículo 9 («Derecho conferido por la marca [de la Unión]»), que figura en la sección 2 («Efectos de la marca [de la Unión]») tiene una redacción similar a la del artículo 8, apartado 5. El artículo 9, apartado 1, enumera las circunstancias en las que el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso de signos en el tráfico económico. Conforme al artículo 9, apartado 1, letra c), tales circunstancias incluyen el uso «de cualquier signo idéntico o similar a la marca [de la Unión], para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca [de la Unión], si esta fuera notoriamente conocida en la [Unión Europea] y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca [de la Unión] o fuera perjudicial para los mismos». (6)

6. La sección 2 incluye asimismo el artículo 12 («Limitación de los efectos de la marca [de la Unión]»). Dicho artículo prevé que:

«El derecho conferido por la marca [de la Unión] no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

- a) de su nombre o de su dirección;
- b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos;
- c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas,

siempre que un uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

7. En virtud del artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009, si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión no hubiere sido objeto de un uso efectivo por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, podrán aplicarse determinadas sanciones. De igual forma, con arreglo al artículo 51, podrá declararse que los derechos del titular han caducado si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo. En el mismo sentido, el artículo 54 prevé que el titular de una marca que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca posterior de la Unión en la Unión Europea con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior.

Antecedentes del presente procedimiento

Asunto C-85/16 P

8. El 21 de enero de 2008, el Sr. Tsujimoto presentó una solicitud de registro internacional del signo denominativo «KENZO ESTATE» (en lo sucesivo, «marca solicitada») como marca en la entonces Comunidad Europea. Los productos para los que se solicitó el registro estaban comprendidos en la clase 33 de la Clasificación de Niza (7) y se correspondían a la descripción: «vinos; bebidas alcohólicas de frutas; licores de procedencia extranjera, en general». Esta solicitud fue publicada el 17 de marzo de 2008 en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 12/2008. El 16 de diciembre de 2008, Kenzo SA (la parte coadyuvante ante el Tribunal General; en lo sucesivo, «Kenzo») presentó escrito de oposición al registro de la marca al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, invocando el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento. La oposición se basaba en la marca anterior de la Unión «KENZO», registrada el 20 de febrero de 2001 para productos comprendidos, *inter alia*, en las clases 3, 18 y 25 de la Clasificación de Niza. (8) El 20 de diciembre de 2011, la División de Oposición desestimó la oposición. Kenzo impugnó esta resolución ante la Sala de Recursos.

9. El 22 de mayo de 2013 la Sala de Recurso estimó el recurso interpuesto por Kenzo en su totalidad. Consideró que se cumplían los tres requisitos acumulativos previstos en el artículo 8, apartado 5: i) las marcas en cuestión eran muy similares para una parte no desdeñable del público pertinente; ii) contrariamente a la postura adoptada por la División de Oposición, la marca anterior había demostrado ser notoriamente conocida y iii) la marca cuyo registro se solicitó se aprovecharía del renombre de la marca anterior. La Sala de Recurso concluyó que existía el riesgo de que la marca cuyo registro solicitó el Sr. Tsujimoto se aprovechara indebidamente de la notoriedad de la marca anterior «KENZO» en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

10. El 8 de agosto de 2013, el Sr. Tsujimoto recurrió esta resolución ante el Tribunal General. Invocó dos motivos. Alegó que la Sala de Recurso había infringido los artículos 76, apartado 2, (9) y 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. El Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad y condenó en costas al Sr. Tsujimoto.

Asunto C-86/16 P

11. El 18 de agosto de 2009 el Sr. Tsujimoto presentó una nueva solicitud de registro internacional del signo denominativo «KENZO ESTATE» (en lo sucesivo, «marca solicitada») como marca en la entonces Comunidad Europea. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 29, 30, 31, 35, 41 y 43 de la Clasificación de Niza. (10) La solicitud de registro fue publicada el 16 de noviembre de 2009 en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 44/2009. El 12 de agosto de 2010, Kenzo presentó escrito de oposición al registro de la marca al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, invocando el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento. La oposición se basaba una vez más en la marca denominativa anterior de la Unión «KENZO», registrada el 20 de febrero de 2001 para productos, en particular, comprendidos en las clases 3, 18 y 25 de la Clasificación de Niza.

12. Mediante resolución de 24 de mayo de 2012, la División de Oposición desestimó la oposición formulada por Kenzo. El 23 de julio de 2012, Kenzo impugnó esta resolución ante la Sala de Recurso, que estimó parcialmente su recurso mediante resolución de 3 de julio de 2013. La Sala de Recurso consideró, en relación con los productos comprendidos en las clases 29 a 31 (para los que el Sr. Tsujimoto solicitaba el registro), que estos no se consideraban artículos de lujo y que no se asociaban sistemáticamente con el mundo del *glamour* o la moda. Concluyó que estos eran productos alimenticios comunes de gran consumo que podían adquirirse en cualquier tienda de ultramarinos y que únicamente guardaban una relación tangencial con los productos de Kenzo. En consecuencia, la Sala de Recurso desestimó la oposición con respecto a dichos productos. Sin embargo, estimó la oposición en relación con los servicios y productos comprendidos en las clases 35, 41 y 43 de la Clasificación de Niza.

13. El 26 de septiembre de 2013, el Sr. Tsujimoto recurrió esta resolución ante el Tribunal General. Alegó que la Sala de Recurso había infringido los artículos 76, apartado 2, y 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. El Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad y condenó en costas al Sr. Tsujimoto.

Recursos de casación y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

14. El Sr. Tsujimoto solicita al Tribunal de Justicia en ambos asuntos que:

- Anule la sentencia del Tribunal General.
- Resuelva definitivamente el litigio.
- Condene a la EUIPO y a Kenzo al pago de las costas del procedimiento, incluidas las costas del procedimiento ante la Sala de Recurso.

15. La EUIPO y Kenzo solicitan al Tribunal de Justicia que desestime ambos recursos de casación y que condene en costas al Sr. Tsujimoto.

16. El Sr. Tsujimoto invoca dos motivos de casación en ambos asuntos. En primer lugar, alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al interpretar el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Mediante el segundo motivo, que se divide en cuatro partes, el Sr. Tsujimoto sostiene que el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento. La cuarta parte de este motivo es igual en los asuntos C-85/16 P y C-86/16 P. Dicha parte suscita una cuestión de Derecho nueva, por lo que en las presentes conclusiones sólo me centraré en este aspecto.

Sobre la cuarta parte del segundo motivo — interpretación incorrecta del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 — Uso «sin justa causa» de la marca solicitada

17. El Sr. Tsujimoto alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho. El signo cuyo registro solicitó (KENZO ESTATE) incluye su nombre propio y, en consecuencia, el uso de este signo *responde* a una justa causa. El Sr. Tsujimoto sostiene asimismo que la argumentación del Tribunal General es inadecuada en la medida en que se limita a afirmar que «no se ha fundamentado la existencia de justa causa». Arguye que el Tribunal General incurrió en error al no declarar que la Sala de Recurso debería haber motivado su conclusión de que el uso del nombre propio del Sr. Tsujimoto en el signo KENZO ESTATE no tenía justa causa.

Sentencias recurridas

18. El Tribunal General consideró que la Sala de Recurso actuó correctamente al decidir que el registro de la marca solicitado por el Sr. Tsujimoto generaba el riesgo de que la marca solicitada se aprovechara indebidamente de la notoriedad de la marca anterior. Confirmó la conclusión de la Sala de que la marca del Sr. Tsujimoto «[...] podría aprovecharse de la reputación de la marca anterior para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por [Kenzo] para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna». (11)

19. El Tribunal General recordó en su sentencia que el Sr. Tsujimoto había reprochado a la Sala de Recurso haber infringido el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 al no haber tomado en consideración el argumento de que únicamente pretendía registrar su nombre propio como marca. (12) El Tribunal General se expresó en los siguientes términos:

«Es preciso señalar que la Sala de Recurso respondió al argumento expuesto por el solicitante al declarar que “no se [había] fundamentado la existencia de justa causa” (apartado 50 de la resolución impugnada). Si bien es cierto que se trata de una respuesta lacónica, es adecuada. El Reglamento n.º 207/2009 no prevé el derecho incondicional a registrar un nombre como marca comunitaria [véase, a este respecto, la sentencia de 25 de mayo de 2011, Prinz von Hannover/OAMI (Representación de escudos de armas), T-397/09, EU:T:2011:246, apartado 29], ni mucho menos a registrar un nombre propio como marca. En consecuencia, el hecho de que el nombre propio del solicitante sea Kenzo no es suficiente para fundamentar la existencia de justa causa para el uso de la marca cuyo registro se solicita, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 [...]

De lo anterior se desprende que procede desestimar la cuarta parte del segundo motivo.» (13)

Apreciación

Obligación de motivación

20. La alegación del Sr. Tsujimoto en el sentido de que el razonamiento desarrollado por el Tribunal General en sus sentencias es inadecuado constituye, en esencia, un reproche al Tribunal General por no haber motivado su decisión de ratificar la conclusión de la Sala de Recurso de que no existía justa causa para usar su nombre propio en la marca solicitada, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

21. La obligación de motivación se deriva del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 117 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. (14) Según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia no exige al Tribunal General elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio y, por tanto, la motivación del Tribunal General puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos, y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control. (15)

22. De las sentencias recurridas se desprende claramente que el Tribunal General examinó el argumento expuesto por el Sr. Tsujimoto relativo al uso de su nombre propio. El Tribunal General concluyó que, si bien la respuesta de la Sala de Recurso a este argumento era «lacrónica», era adecuada. (16) Es cierto que el Tribunal General no ha expuesto en detalle su interpretación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. No obstante, el Tribunal General señaló expresamente que, en su opinión, afirmar que el uso del nombre propio del solicitante constituye justa causa en el sentido de esta disposición es insuficiente. Por consiguiente, considero que es posible deducir de la resolución del Tribunal General las razones que le llevaron a desestimar la alegación del Sr. Tsujimoto a este respecto.

Artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009

23. El Sr. Tsujimoto basa su argumentación en que debería poder registrar la marca KENZO ESTATE dado que utiliza la palabra «Kenzo» de buena fe puesto que se trata de su nombre propio.

24. No estoy de acuerdo con el Sr. Tsujimoto. Desde mi punto de vista, que Kenzo sea su nombre propio no entraña que el uso de la marca cuyo registro solicitó constituya un uso «con justa causa» en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. La marca denominativa Kenzo se registró en 2001, aproximadamente ocho años antes de que el Sr. Tsujimoto presentara su solicitud de registro. Los derechos sobre esta marca están protegidos en virtud del Reglamento n.º 207/2009, y la protección conferida no puede quedar relegada por el mero hecho de que Kenzo resulte ser un nombre propio relativamente común en Japón.

25. Empezaré mi análisis efectuando algunas observaciones preliminares. Es pacífico que la marca denominativa Kenzo es la «marca anterior» a los efectos del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento n.º 207/2009 en los asuntos controvertidos. En el apartado 54 de sus sentencias, el Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala de Recurso de que la marca del Sr. Tsujimoto «podría aprovecharse de la reputación de la marca anterior» y, por lo tanto, perjudicar al titular, Kenzo.

26. En cuanto a la interpretación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, procede recordar que dicho Reglamento no define la expresión «uso sin justa causa de la marca solicitada». En consecuencia, debe interpretarse tal concepto tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto y, en particular, teniendo en cuenta el contexto de la disposición en la que figura. (17)

27. En segundo lugar, en el marco del sistema establecido por el Reglamento n.º 207/2009, el artículo 8 lleva por título «Motivos de denegación relativos». Este artículo establece las normas para resolver los litigios en los que una marca anterior genera derechos para su titular en el momento en que

se presenta una solicitud de registro posterior. El artículo 9 establece los derechos que una marca de la Unión confiere al titular. En virtud de esta disposición, el titular está habilitado para prohibir a cualquier tercero el uso (sin su consentimiento) de cualquier signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada [artículo 9, apartado 1, letra a)]. Asimismo, está habilitado para prohibir el uso de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca de la Unión y por ser los productos o servicios protegidos por esa marca y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público [artículo 9, apartado 1, letra b)]. El tenor del artículo 9, apartado 1, letra c) (que aborda el «uso si justa causa»), es similar al último requisito previsto en el artículo 8, apartado 5. Considero que estas dos disposiciones deben interpretarse del mismo modo a fin de garantizar que el Reglamento n.º 207/2009 se interpreta de manera coherente. (18)

28. En tercer lugar, el Reglamento n.º 207/2009 y la Directiva sobre marcas comparten un contexto histórico común y su objetivo compartido es establecer un régimen de la marca europea. (19) Las disposiciones que se corresponden con los artículos 8, apartado 5, y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 en dicha Directiva son los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, respectivamente. Por consiguiente, me parece que es oportuno remitirse a la jurisprudencia existente que interpreta las disposiciones correspondientes de la Directiva sobre marcas para analizar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que la interpretación que efectuó en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva sobre marcas resulta igualmente aplicable al artículo 4, apartado 4, letra a), de dicha Directiva. (20) Considero que este enfoque es también válido en relación con los artículos 8, apartado 5, y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

29. En cuanto al sistema del Reglamento n.º 207/2009, la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Levi Strauss (21) ofrece algunas indicaciones que, a mi juicio, pueden aplicarse por analogía. El marco legal atribuye consecuencias al comportamiento del titular con el fin de delimitar el alcance de la protección de esos derechos. (22)

30. Así, el artículo 15 establece que si, una vez concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en cuestión por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, dicha marca quedará sometida a las sanciones señaladas en el Reglamento n.º 207/2009, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso. En virtud del artículo 51 del Reglamento n.º 207/2009, los derechos del titular de la marca de la Unión pueden ser objeto de una declaración de caducidad si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo o si, a consecuencia de la conducta de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual de un producto o de un servicio. Por último, con arreglo al artículo 54, el titular de una marca anterior que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca posterior registrada en la Unión Europea con conocimiento de ese uso, en principio ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior. (23)

31. De estas disposiciones se desprende que el Reglamento n.º 207/2009 trata de conciliar adecuadamente los intereses. El interés del titular de una marca consiste en proteger la función esencial de ésta en la Unión Europea. Esta función consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designados por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de aquéllos que tienen otra procedencia. Es necesario que el titular de la marca esté protegido contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella. En el otro extremo de la balanza se sitúan los eventuales intereses de otros operadores económicos en emplear marcas que pueden designar sus productos y servicios. (24)

32. De ello se sigue que la protección de los derechos de que goza el titular de una marca en virtud del Reglamento n.º 207/2009 no es incondicional, puesto que, con el fin de conciliar ambos conjuntos de intereses, dicha protección está limitada específicamente a los casos en que el titular se muestre suficientemente diligente, oponiéndose a que otros operadores usen signos que puedan resultar contrarios a su marca. (25) Eso es precisamente lo que ha ocurrido en los casos de autos, en los que

Kenzo se ha opuesto activamente al registro de la marca solicitada. En consecuencia, Kenzo trata de proteger la función esencial de la marca anterior.

33. En el sistema del Reglamento n.º 207/2009, la cuestión que ha de dilucidarse es si la solicitud de registro de marca presentada por el Sr. Tsujimoto que incluye su nombre propio constituye un uso con justa causa, en el sentido del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento. (26)

34. La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Leidseplein Beheer y de Vries* (sentencia de 6 de febrero de 2014, C-65/12, EU:C:2014:49), que versa sobre el artículo 5, apartado 2, de la Directiva sobre marcas, establece una serie de principios que pueden ser de utilidad a la hora de interpretar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. En dicho asunto, el Tribunal de Justicia declaró que la protección otorgada a una marca renombrada es amplia. En el este caso, Kenzo ha acreditado la existencia de un tipo de perjuicio a la marca anterior puesto que se ha constatado que la marca del Sr. Tsujimoto podría aprovecharse de la reputación de dicha marca. (27) En consecuencia, corresponde al Sr. Tsujimoto demostrar que, pese a ello, el registro de KENZO ESTATE obedece a una justa causa. (28) El concepto de «justa causa» no sólo puede englobar razones objetivamente imperiosas sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada. Este concepto no puede llevar al reconocimiento, en favor del Sr. Tsujimoto, de los derechos vinculados a una marca registrada. Más bien, cuando se acredita la existencia de una justa causa, obliga al titular de la marca renombrada (en el presente asunto, Kenzo) a tolerar el uso del signo semejante. (29)

35. Desde mi punto de vista, si se aplican estos principios a los presentes asuntos, la balanza no se inclina a favor del Sr. Tsujimoto.

36. En el asunto *Leidseplein Beheer y de Vries*, era pacífico entre las partes que el tercero (el Sr. de Vries, titular del signo controvertido) había registrado dicho signo y acreditado su uso *antes* de que el titular que invocaba el artículo 5, apartado 2, de la Directiva sobre marcas (Red Bull GmbH) hubiera registrado su propia marca. (30) Sin embargo, en este caso el Sr. Tsujimoto solicitó el registro del signo KENZO ESTATE ocho años *después* de que se hubiera llevado a cabo el registro de la marca de la Unión Kenzo. (31)

37. En consecuencia, no se suscita la cuestión de si el signo del Sr. Tsujimoto había sido aceptado por el público pertinente ni de su notoriedad entre él. En estas circunstancias, el simple hecho de que el Sr. Tsujimoto quisiera usar su nombre propio como marca no inclina la balanza a su favor a efectos del ejercicio de ponderación que ha de llevarse a cabo al examinar si puede acreditar un uso con justa causa.

38. Atribuir mayor peso al hecho de que el nombre propio del Sr. Tsujimoto es Kenzo que al perjuicio causado al titular de la marca de la Unión consolidada menoscabaría gravemente la protección conferida por el Reglamento n.º 207/2009. Considerar automáticamente que dicho uso tiene justa causa supondría despojar de su función esencial a toda marca anterior que incluya un nombre.

39. La utilización de nombres como marcas dista de ser infrecuente. (32) En consecuencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en los casos en que exista riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, deben tenerse en cuenta los elementos propios del caso en cuestión, como la posible notoriedad de la persona de que se trate. (33) Parece evidente que, cuando un nombre se registra como marca con arreglo al Reglamento n.º 207/2009, la función esencial de la marca es proteger los intereses del titular reconocidos por dicho Reglamento. De ello no puede desprenderse (como afirma el Sr. Tsujimoto) que el simple hecho de que la marca cuyo registro solicitó está parcialmente compuesta por su nombre propio, constituye un uso con justa causa.

40. En cuanto a los objetivos de los motivos de denegación relativos, el considerando 7 del Reglamento n.º 207/2009 afirma que el registro «será denegado, en particular, en caso de que la marca carezca de carácter distintivo, en caso de que sea ilícita o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores». Esto indica que el registro debe denegarse si se considera que la marca cuyo registro se solicita podría estar en conflicto con una marca anterior a los efectos del artículo 8, apartado 5. El tenor de dicha disposición se refiere a situaciones en las que el uso de la marca solicitada podría

aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos. La afirmación del Tribunal General en el apartado 54 de las sentencias recurridas, por la que confirma la conclusión de la Sala de Recurso de que la marca que el Sr. Tsujimoto trató de registrar «podría aprovecharse de la reputación de la marca anterior de Kenzo», pone claramente de relieve que dicho Tribunal consideró que la marca del Sr. Tsujimoto podría aprovecharse indebidamente de la marca anterior.

41. Procede concluir que el uso del nombre propio del Sr. Tsujimoto en el signo para el que solicitó el registro no constituye un uso con justa causa en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

42. Conviene añadir, para el correcto desarrollo de mis conclusiones, que el titular de una marca de la Unión no puede prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, de su nombre o de su dirección, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. (34) Así, el Reglamento n.º 207/2009 garantiza que no pueda impedirse a una persona que se encuentre en la situación del Sr. Tsujimoto utilizar su nombre propio como nombre en el tráfico económico invocando el registro previo de Kenzo.

43. Esto es acorde con el artículo 7 de la Carta, que garantiza el respeto a la vida privada y familiar de una persona. El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el apellido de una persona es un elemento constitutivo de su identidad y de su vida privada. Nos identificamos a nosotros mismos utilizando nuestros apellidos. El apellido de una persona también es un vínculo con su patrimonio familiar y ancestral y afecta a su vida privada y familiar. (35) No obstante, el hecho de que Kenzo haya registrado un nombre propio común (que resulta ser el nombre propio del Sr. Tsujimoto) como marca no llega a traducirse en una interferencia en su vida privada o familiar.

Costas

44. Con arreglo al artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se decidirá sobre las costas en la sentencia que ponga fin al proceso.

Conclusión

45. A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que:

- Desestime la cuarta parte del segundo motivo del recurso de casación por infundado.
- Resuelva debidamente sobre las costas de conformidad con el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia en la sentencia que ponga fin al proceso.

¹ Lengua original: inglés.

² Sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, no publicada, EU:T:2015:923).

³ Sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, no publicada, EU:T:2015:922). En las presentes conclusiones, me referiré a las sentencias T-414/13 y T-522/13, conjuntamente, como «sentencias recurridas».

⁴ DO 2009, L 78, p. 1. El Reglamento n.º 207/2009 derogó y sustituyó al Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1). Este Reglamento estaba en vigor cuando el Sr. Tsujimoto solicitó el registro de la marca controvertida en el asunto T-414/13

[sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (no publicada, EU:T:2015:923)]. La numeración de las disposiciones pertinentes sigue siendo la misma. El Reglamento n.º 207/2009 se ha modificado en varias ocasiones. La versión original de dicho Reglamento era la que se aplicaba cuando el Sr. Tsujimoto solicitó el registro de la marca controvertida en el asunto T-522/13 [sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (no publicada, EU:T:2015:922)]. Me referiré a los momentos en que en Sr. Tsujimoto solicitó el registro como «momento pertinente». Dicho Reglamento fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), con efectos a partir del 1 de octubre de 2017. Las disposiciones pertinentes del Reglamento n.º 207/2009 permanecen inalteradas en el Reglamento (UE) 2017/1001.

5 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25) (en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas»). La Directiva 2008/95 derogó y sustituyó a la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (DO 1989, L 40, p. 1). Esta última Directiva estaba en vigor cuando el Sr. Tsujimoto solicitó el registro de la marca controvertida en el asunto T-414/13 [sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (no publicada, EU:T:2015:923)]. La enumeración y las disposiciones pertinentes siguen siendo las mismas en la Directiva 2008/95, que se aplicaba cuando el Sr. Tsujimoto solicitó el registro de la marca controvertida en el asunto T-522/13 [sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (no publicada, EU:T:2015:922)]. La Directiva 2008/95 contiene disposiciones que reflejan el tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. Dicha Directiva ha sido entre tanto derogada y será sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 336, p. 1), con efectos a partir del 15 de enero de 2019. En el momento pertinente, las disposiciones paralelas de la Directiva 2008/95 estaban recogidas en el artículo 4, apartado 3, sobre marcas registradas en la Unión Europea y en el artículo 4, apartado 4, letra a), en relación con las marcas registradas en un Estado miembro. La enumeración de estas disposiciones ha cambiado en la Directiva 2015/2436. Los artículos 4, apartado 3, y 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 2008/95 han pasado a convertirse en el artículo 5, apartado 3, letra a), de la nueva Directiva.

6 El tenor del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 está reproducido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95. Esta disposición es ahora el artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/2436.

7 Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Clasificación de Niza»).

8 Estas clases corresponden a las siguientes descripciones: clase 3 «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada», clase 18 «cuero y cuero de imitación, cinturones, bolsas, bolsos», y clase 25 «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería».

9 El artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 permite a la EUIPO no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo. No incide en modo alguno sobre la cuestión planteada en el motivo invocado por el Sr. Tsujimoto referida a los motivos de denegación relativos del registro de una marca previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 y al uso del nombre propio «Kenzo».

10 Corresponden a las siguientes descripciones: clase 29: «aceite de oliva comestible; aceite de semillas de uva (para la alimentación); aceites y grasas comestibles; pasas; frutas y hortalizas procesadas; hortalizas congeladas; frutas congeladas; legumbres sin procesar; productos de carne procesados; productos del mar

procesados»; clase 30: «productos de confitería, pan y panecillos; vinagre de vino; aliño de olivas; aromatizantes (que no sean especias); especias; sándwiches; pizzas; perritos calientes; empanadas de carne; raviolis»; clase 31: «uvas frescas; aceitunas frescas; frutas (frescas); hortalizas frescas; granos y bulbos»; clase 35 «estudios de marketing sobre vinos; suministro de información sobre la venta de vinos; servicios publicitarios y promocionales; agencias de importación-exportación; servicios de venta al por menor y al por mayor de alimentos y bebidas; servicios de venta al por menor y al por mayor de bebidas alcohólicas fuertes [destiladas]»; clase 41, *inter alia*: «enseñanza y formación en viticultura; enseñanza y formación en conocimientos generales necesarios a la obtención del título de sumiller; organización y realización de exámenes enológicos y catas de vinos; pruebas y concesión del título de sumiller», y clase 43: «suministro de comidas y bebidas; servicios de suministro de hospedaje temporal».

[11](#) Apartado 54 de las sentencias recurridas.

[12](#) Apartado 57 de la sentencia recurrida en el asunto T-414/13 [sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (no publicada, EU:T:2015:923)]: el pasaje correspondiente en el asunto T-522/13 [sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (no publicada, EU:T:2015:922)] es el apartado 58.

[13](#) Véanse los apartados 58 y 59 de la sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, no publicada, EU:T:2015:923), y los apartados 59 y 60 de la sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, no publicada, EU:T:2015:922), que están redactados en términos idénticos.

[14](#) Sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión (C-44/16 P, EU:C:2017:357), apartado 37 y jurisprudencia citada.

[15](#) Sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión (C-44/16 P, EU:C:2017:357), apartado 38 y jurisprudencia citada.

[16](#) Véase el apartado 58 de la sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, no publicada, EU:T:2015:923), y el correspondiente apartado 59 de la sentencia de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, no publicada, EU:T:2015:922), citados en el punto 19 *supra*.

[17](#) Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49), apartado 28.

[18](#) Véase, por analogía, la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9), apartado 17.

[19](#) Véase Von Mühlendhal, A., Botis, D., Maniatis, S., Wiseman, I., *Trade Mark Law in Europe* (tercera edición), publicado por Oxford University Press 2016, apartados 231 y 262. Véase también el comunicado de prensa de la Comisión IP/15/4823 de 21 de abril de 2015.

- [20](#) Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), apartados 24 y 25.
-
- [21](#) Sentencia de 27 de abril de 2006 (C-145/05, EU:C:2006:264).
-
- [22](#) Sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264), apartado 27. Véase también el anterior punto 27.
-
- [23](#) Sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264), apartado 28.
-
- [24](#) Sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264), apartados 15 y 29.
-
- [25](#) Sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264), apartado 30.
-
- [26](#) Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49), apartado 43.
-
- [27](#) Véase el anterior punto 11.
-
- [28](#) Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49), apartados 39 a 44.
-
- [29](#) Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49), apartados 45 y 46.
-
- [30](#) Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49), apartados 50 y 52 y jurisprudencia citada.
-
- [31](#) Véanse los anteriores puntos 8 y 11.
-
- [32](#) Algunos famosos han registrado sus nombres como marcas, como Frank Sinatra, Elvis, Beyoncé, Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger y David Beckham.
-
- [33](#) Sentencia de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368), apartados 36 y 37.
-
- [34](#) Artículo 12, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.
-

[35](#) Sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein (C-208/09, EU:C:2010:806), apartado 52; véase también la sentencia de 8 de junio de 2017, Freitag (C-541/15, EU:C:2017:432), apartados 33 a 36.