

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL  
M<sup>ME</sup> ELEANOR SHARPSTON  
présentées le 7 décembre 2017(1)

**Affaires jointes C-85/16 P et C-86/16 P**

**Kenzo Tsujimoto  
contre  
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**

« Pourvois — Demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne — 'KENZO ESTATE' — Marque antérieure de l'Union européenne 'KENZO' — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 — Interprétation de l'expression 'que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice' — La question de savoir si l'usage du prénom d'une personne constitue un juste motif pour l'usage »

1. Dans ces pourvois, M. Kenzo Tsujimoto (ci-après « M. Tsujimoto ») demande à la Cour d'annuler deux arrêts rendus par le Tribunal le 2 décembre 2015, dans les affaires Tsujimoto/OHMI (2) et Tsujimoto/OHMI (3). La Cour m'a demandé de me cantonner, dans les présentes conclusions, à une partie du pourvoi de M. Tsujimoto, à savoir l'interprétation des motifs relatifs de refus de l'enregistrement d'une marque, prévus par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire (4). Le problème réside dans la question de savoir si la marque verbale « KENZO ESTATE », dont M. Tsujimoto a sollicité l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne, relève de la signification de l'expression 'usage sans juste motif de la marque demandée' contenue dans cette disposition. M. Tsujimoto affirme que, parce que son prénom 'Kenzo' constitue une partie de la marque, son enregistrement *constituerait* un juste motif pour l'usage, de sorte que l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne s'appliquerait pas.

**Le règlement n° 207/2009**

2. Le considérant 7 dispose que « [l]e droit sur la marque [de l'Union européenne] ne peut s'acquérir que par l'enregistrement, et celui-ci est refusé notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si elle est illicite ou si des droits antérieurs s'y opposent ».

3. L'article 8 contient les motifs relatifs de refus de l'enregistrement d'une marque dans les cas où une opposition est formée par le titulaire d'une marque antérieure. Ces motifs sont doubles. Une marque est refusée à l'enregistrement « lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la

marque antérieure est protégée » [article 8, paragraphe 1, sous a)]. Une marque est également refusée à l'enregistrement « lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure » [article 8, paragraphe 1, sous b)]. Aux fins de l'article 8, paragraphe 2, on entend par marques antérieures, entre autres, les marques de l'Union européenne [article 8, paragraphe 2, sous a), i)].

4. L'article 8, paragraphe 5, énonce que « [s]ur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque antérieure [de l'Union européenne], elle jouit d'une renommée dans [l'Union européenne] et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice » (5).

5. Un énoncé similaire à l'article 8, paragraphe 5, est utilisé à l'article 9 (« Droit conféré par la marque [de l'Union européenne] ») dans la section 2 (« Effets de la marque [de l'Union européenne] »). L'article 9, paragraphe 1, énumère les circonstances dans lesquelles le titulaire d'une marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage de signes dans la vie des affaires. Elles comprennent, à l'article 9, paragraphe 1, sous c), l'usage « d'un signe identique ou similaire à la marque [de l'Union européenne] pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque [de l'Union européenne] est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans [l'Union européenne] et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque [de l'Union européenne] ou leur porte préjudice » (6).

6. La section 2 contient également l'article 12 (« Limitation des effets de la marque [de l'Union européenne] »). Cet article dispose :

« Le droit conféré par la marque [de l'Union européenne] ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires :

- a) de son nom et de son adresse ;
- b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
- c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. »

7. En vertu de l'article 15 du règlement n° 207/2009, si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, certaines sanctions sont susceptibles de s'appliquer. De même (en vertu de l'article 51), le titulaire de la marque est déclaré déchu de ses droits, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux. Dans la même veine, l'article 54 dispose que lorsque le titulaire a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure de l'Union européenne dans l'Union européenne, en connaissance de cet usage, il ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure.

## Les procédures en cours

*Affaire C-85/16 P*

8. Le 21 janvier 2008, M. Tsujimoto a déposé une demande d'enregistrement international du signe verbal « KENZO ESTATE » (« la marque demandée ») en tant que marque dans ce qui était alors la Communauté européenne. Les produits pour lesquels l'enregistrement était sollicité étaient les ceux de la classe 33 de la classification de Nice (7) ; ils correspondaient à la description : « Vins ; boissons alcoolisées à base de fruits ; liqueurs occidentales (en général) ». Le 17 mars 2008, cette demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 12/2008. Le 16 décembre 2008, Kenzo SA (la partie intervenante devant le Tribunal (ci-après « Kenzo ») a formé opposition en vertu de l'article 41 du règlement n° 207/2009, en invoquant l'article 8, paragraphe 5, de ce dernier. L'opposition était fondée sur la marque antérieure de l'Union européenne « KENZO », enregistrée le 20 février 2001 pour des produits appartenant entre autres aux classes 3, 18 et 25 de la classification de Nice (8). Le 20 décembre 2011 la division d'opposition a rejeté l'opposition. Kenzo a fait appel de cette décision devant la chambre de recours.

9. Le 22 mai 2013, la chambre de recours a fait droit au recours de Kenzo dans sa totalité. Elle a considéré que les trois conditions cumulatives de l'article 8, paragraphe 5, étaient remplies : i) les marques en cause étaient hautement similaires pour une part non-négligeable du public pertinent ; ii) contrairement au point de vue de la division d'opposition, la marque antérieure jouissait d'une renommée ; et iii) la marque dont l'enregistrement était demandé se placerait dans le sillage de la marque antérieure. La chambre de recours a conclu qu'il existait un risque que la marque demandée par M. Tsujimoto tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure « KENZO » ou qu'il lui porte préjudice, aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

10. Le 8 août 2013, M. Tsujimoto a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal. Il a invoqué deux moyens. Il a affirmé que la chambre de recours avait violé l'article 76, paragraphe 2 (9), et l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Le Tribunal a rejeté le recours dans sa totalité et il a condamné M. Tsujimoto aux dépens.

*Affaire C-86/16 P*

11. Le 18 août 2009, M. Tsujimoto a demandé un autre enregistrement international, celui du signe verbal « KENZO ESTATE » (« la marque demandée ») en tant que marque dans ce qui était alors la Communauté européenne. Les produits et services pour lesquels l'enregistrement était demandé appartenaient aux classes 29, 30, 31, 35, 41 et 43 de la classification de Nice (10). La demande d'enregistrement a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 44/2009 du 16 novembre 2009. Le 12 août 2010, Kenzo a formé opposition en vertu de l'article 41 du règlement n° 207/2009 en invoquant l'article 8, paragraphe 5, de ce dernier. Une nouvelle fois, l'opposition était fondée sur la marque verbale antérieure 'KENZO' enregistrée le 20 février 2001 pour des produits appartenant entre autres aux classes 3, 18 et 25 de la classification de Nice.

12. Par décision du 24 mai 2012, la division d'opposition a rejeté l'opposition de Kenzo. Le 23 juillet 2012, Kenzo a fait appel de cette décision devant la chambre de recours, laquelle a partiellement fait droit au recours de Kenzo dans sa décision rendue le 3 juillet 2013. La chambre de recours a considéré, pour les produits compris dans les classes 29 à 31 (visés par l'enregistrement demandé par M. Tsujimoto), qu'ils n'étaient pas considérés comme des produits de luxe et qu'ils n'étaient pas invariablement associés au monde du glamour ou de la mode. Elle a considéré que c'était des produits alimentaires courants de grande consommation, susceptibles d'être achetés dans toutes les supérettes de quartier, et ils n'auraient qu'un lien périphérique avec les produits Kenzo. La chambre de recours a par conséquent rejeté l'opposition en ce qui concerne ces produits. Elle a toutefois fait droit à l'opposition en ce qui concerne les produits et services des classes 35, 41 et 43 de la classification de Nice.

13. Le 26 septembre 2013, M. Tsujimoto a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal. Il a affirmé que la chambre de recours avait violé l'article 76, paragraphe 2, et l'article 8,

paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Le Tribunal a rejeté ce recours dans son ensemble et a condamné M. Tsujimoto aux dépens.

### **Les pourvois et la procédure devant la Cour**

14. M. Tsujimoto demande à ce qu'il plaise à la Cour dans les deux affaires en cause :

- annuler l'arrêt du Tribunal ;
- statuer définitivement sur le litige ;
- condamner l'EUIPO et Kenzo aux dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

15. L'EUIPO et Kenzo demandent à ce qu'il plaise à la Cour rejeter les deux pourvois et condamner M. Tsujimoto aux dépens des procédures.

16. Dans les deux affaires, M. Tsujimoto a invoqué deux moyens à l'appui de ses pourvois. Premièrement, il affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Par le second moyen, qui est divisé en quatre branches, M. Tsujimoto reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement. La quatrième branche de ce moyen est la même dans les deux affaires C-85/16 P et C-86/16 P. Cette branche soulève un nouveau point de droit, auquel je me cantonnerai par conséquent dans les présentes conclusions.

### **Quatrième branche du second moyen invoqué à l'appui du pourvoi — interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 — usage « sans juste motif » de la marque demandée**

17. M. Tsujimoto affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit. Le signe dont il a demandé l'enregistrement (KENZO ESTATE) contient son prénom : partant, il *existait* un juste motif pour l'usage de ce signe. M. Tsujimoto affirme également que le raisonnement du Tribunal est inadéquat dès lors qu'il déclare simplement qu'« aucun juste motif n'a été établi ». Il soutient que le Tribunal a commis une erreur en ne jugeant pas que la chambre de recours aurait dû motiver sa conclusion selon laquelle l'usage du prénom de M. Tsujimoto dans le signe KENZO ESTATE constituait un usage sans juste motif.

### ***Les arrêts attaqués***

18. Le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait décidé à juste titre que l'enregistrement de la marque demandée par M. Tsujimoto comporterait le risque qu'elle tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il a confirmé la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque de M. Tsujimoto « se placer[ait] dans le sillage de la marque antérieure, afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par [Kenzo] pour créer et entretenir l'image de celle-ci » (11).

19. Le Tribunal a rappelé dans son arrêt que M. Tsujimoto soutenait que la chambre de recours avait violé l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, parce qu'elle avait omis de tenir compte de l'argument selon lequel il avait simplement sollicité l'enregistrement de son prénom en tant que marque (12). Le Tribunal a jugé comme suit :

« Il convient de relever que la chambre de recours a répondu à l'argument du requérant en affirmant qu'« aucun juste motif n'a[vait] été démontré » (point 50 de la décision attaquée). Certes, cette réponse est succincte, mais elle est suffisante. Le règlement n° 207/2009 ne donne aucun droit inconditionnel à l'enregistrement d'un nom en tant que marque communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2011,

Prinz von Hannover/OHMI (Représentation d'armoiries), T-397/09, EU:T:2011:246, point 29) et, a fortiori, à l'enregistrement d'un prénom en tant que marque. Par conséquent, le fait que Kenzo soit le prénom du requérant n'est pas suffisant pour constituer un juste motif pour l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [...].

Il s'ensuit que la quatrième branche du second moyen doit être rejetée » (13).

### *Appréciation*

#### *L'obligation de motivation*

20. L'argument de M. Tsujimoto, tiré du fait que le raisonnement du Tribunal dans son arrêt est inadéquat, réside essentiellement dans le reproche fait au Tribunal de ne pas avoir motivé son choix de faire droit à la constatation contenue dans la décision de la chambre de recours selon laquelle l'utilisation de son prénom dans la marque demandée constituait un usage sans juste motif aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

21. L'obligation de motiver les arrêts résulte de l'article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, de ce statut et de l'article 117 du règlement de procédure du Tribunal (14). Il ressort d'une jurisprudence constante que la Cour n'impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et que la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n'a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (15).

22. Il ressort clairement des arrêts attaqués que le Tribunal a examiné le raisonnement de M. Tsujimoto sur l'utilisation de son prénom. Le Tribunal a considéré que, bien que la réponse de la chambre de recours à ce raisonnement soit « laconique », elle était toutefois suffisante (16). Certes, le Tribunal n'a pas exposé en détail sa position en ce qui concerne l'interprétation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Toutefois, il a expressément indiqué qu'il considérait que le fait d'affirmer que l'usage d'un prénom constituait en soi un juste motif aux fins de cette disposition était insuffisant. J'estime par conséquent qu'il est possible d'établir, d'après l'arrêt du Tribunal, pourquoi ce dernier a rejeté le moyen invoqué par M. Tsujimoto à cet égard.

#### *l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.*

23. L'argument essentiel de M. Tsujimoto est qu'il devrait être autorisé à enregistrer la marque KENZO ESTATE parce qu'il utilise le mot « Kenzo » en toute bonne foi, étant donné que c'est son prénom.

24. Je ne suis pas d'accord avec M. Tsujimoto. Selon moi, il ne découle pas du fait que Kenzo soit son prénom que l'usage de la marque demandée constituerait un « juste motif » aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. La marque verbale Kenzo a été enregistrée en 2001 : soit huit ans avant la demande d'enregistrement de M. Tsujimoto. Les droits de cette marque sont protégés en vertu du règlement n° 207/2009 et la protection offerte n'est pas écartée simplement parce que Kenzo se trouve être un prénom relativement commun au Japon.

25. Je commencerai mon analyse par quelques observations préliminaires. Il est admis la marque verbale Kenzo est la « marque antérieure » aux fins de l'article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009 dans les affaires en cause. Au point 54 de ses arrêts, le Tribunal a confirmé la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque de M. Tsujimoto « se place[rait] dans le sillage de la marque antérieure » de sorte qu'elle entraînerait un préjudice pour son titulaire, Kenzo.

26. En ce qui concerne l'interprétation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il convient de garder à l'esprit que l'expression « usage sans juste motif de la marque demandée » n'est pas définie dans le règlement. Cette notion doit par conséquent être interprétée en considération de

l'économie générale et des objectifs du système dans lequel elle s'insère, ainsi que, en particulier, en tenant compte du contexte de la disposition qui la contient (17).

27. Deuxièmement, au sein du système établi par le règlement n° 207/2009, l'article 8 est intitulé « Motifs relatifs de refus ». Il contient les règles de résolution des litiges dans le cadre desquels le titulaire d'une marque antérieure a des droits au moment où une demande d'enregistrement postérieure est présentée. L'article 9 prévoit les droits qui sont conférés par une marque de l'Union européenne à son titulaire. En vertu de cette disposition, il est habilité à interdire à tout tiers (en l'absence de son consentement) de faire usage d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée [article 9, paragraphe 1, sous a)]. Il peut également interdire l'usage d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l'Union européenne et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public [article 9, paragraphe 1, sous b)]. Le texte de l'article 9, paragraphe 1, sous c) (qui traite de « l'usage sans juste motif »), est similaire à la dernière condition prévue par l'article 8, paragraphe 5. J'estime que ces deux dispositions devraient être interprétées de manière similaire, afin d'assurer l'interprétation cohérente de ce règlement n° 207/2009 (18).

28. Troisièmement, le règlement n° 207/2009 et la directive sur les marques partagent un contexte historique commun et ont tous deux pour objectif d'établir le régime de la marque européenne (19). Les dispositions parallèles à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 dans cette directive sont respectivement l'article 4, paragraphe 4, sous a), et l'article 5, paragraphe 2. Il me semble par conséquent pertinent de citer la jurisprudence existante sur l'interprétation des dispositions parallèles de la directive sur les marques lors de tout examen de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. La Cour a déjà jugé que l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques s'applique de la même manière à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de cette directive (20). J'estime que la même approche peut être utilisée en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 5, et l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

29. En ce qui concerne le régime du règlement n° 207/2009, l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Levi Strauss (21) offre des lignes directrices utiles dont je considère qu'elles peuvent être appliquées par analogie. Le régime législatif exige que l'on tire des conséquences du comportement du titulaire, afin de déterminer l'étendue de la protection de ces droits (22).

30. L'article 15 dispose ainsi que si, à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues par le règlement n° 207/2009, sauf juste motif pour le non-usage. En vertu de l'article 51 du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ou si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service. Enfin, en vertu de l'article 54, si le titulaire d'une marque antérieure a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans l'Union européenne pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, il ne peut en principe plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée (23).

31. Ces dispositions indiquent que l'objectif du règlement n° 207/2009 est généralement de trouver un juste équilibre. L'intérêt du titulaire d'une marque est de sauvegarder sa fonction essentielle dans l'Union européenne. Cette fonction est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité de l'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Le titulaire de la marque doit être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. L'autre partie de la mise en balance comprend

les intérêts d'autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (24).

32. Il s'ensuit que la protection des droits que le titulaire d'une marque tire du règlement n° 207/2009 n'est pas inconditionnelle, dès lors que cette protection est notamment limitée, afin de mettre en balance lesdits intérêts, aux cas où le titulaire se montre lui-même suffisamment vigilant en s'opposant à l'utilisation par d'autres opérateurs de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque (25). C'est précisément le cas dans les affaires en cause dans lesquelles Kenzo s'est activement opposé à l'enregistrement de la marque demandée. Kenzo cherche ainsi à sauvegarder la fonction essentielle de la marque antérieure.

33. Dans le cadre du règlement n° 207/2009, la demande présentée par M. Tsujimoto, visant à l'enregistrement de la marque qui inclut son prénom, constitue-t-elle un juste motif de l'usage aux fins de l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement (26) ?

34. L'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire *Leidseplein Beheer and de Vries*, qui concerne l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques, pose certains principes pouvant être utilement pris en compte dans le cadre de l'examen de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que la protection des marques renommées était étendue. En l'espèce, Kenzo a démontré l'existence d'un préjudice causé à la marque antérieure, dès lors qu'il a été constaté que la marque de M. Tsujimoto se placerait dans le sillage de la marque antérieure (27). Il appartient par conséquent à M. Tsujimoto d'établir qu'il a toutefois un juste motif pour enregistrer KENZO ESTATE (28). La notion de « juste motif » ne saurait inclure que des raisons objectivement impérieuses mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée. Cette notion ne peut pas conduire à la reconnaissance à M. Tsujimoto des droits liés à une marque enregistrée. Lorsque le juste motif est établi, il contraint plutôt le titulaire de la marque renommée (ici, Kenzo) à tolérer l'usage d'un signe similaire (29).

35. Il me semble que l'application à l'espèce de ces principes ne fait pas pencher la balance en faveur de M. Tsujimoto.

36. Dans l'arrêt *Leidseplein Beheer and de Vries*, il était constant que le tiers (M. de Vries, titulaire du signe en cause) avait enregistré ce signe et en avait fait usage *avant* que le titulaire qui avait invoqué l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques (Red Bull GmbH) n'ait enregistré sa propre marque (30). Toutefois, ici, M. Tsujimoto a demandé l'enregistrement du signe KENZO ESTATE huit ans *après* que la marque de l'Union européenne Kenzo a été enregistrée (31).

37. La question de savoir si le signe de M. Tsujimoto était accepté par le public pertinent et quelle était sa renommée auprès de ce dernier ne se pose donc pas. Dans ce contexte, le simple fait que M. Tsujimoto souhaite utiliser son prénom comme marque ne joue pas en sa faveur aux fins de la mise en balance qui doit être effectuée lors de l'appréciation de sa capacité à démontrer l'existence d'un juste motif pour l'usage.

38. Donner davantage de poids au fait que M. Tsujimoto se prénomme Kenzo qu'au préjudice causé au titulaire de la marque antérieure de l'Union européenne reviendrait en substance à miner la protection accordée par le règlement n° 207/2009. Le fait de considérer automatiquement qu'il existe un juste motif pour un tel usage reviendrait à ôter sa fonction essentielle à toute marque antérieure constituée d'un nom.

39. Le fait d'utiliser des noms en tant que marques est loin d'être inhabituel (32). La Cour a ainsi considéré que lorsqu'il existe un risque de confusion aux sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être tenu compte des facteurs spécifiques à l'affaire en cause, tels que l'éventuelle notoriété de la personne concernée (33). Il est clair que lorsqu'un nom est enregistré en tant que marque en vertu du règlement n° 207/2009, la fonction essentielle de la marque est de sauvegarder les intérêts du titulaire en vertu de ce règlement. Il ne saurait s'ensuivre (ainsi que l'affirme M. Tsujimoto), que le simple fait que la marque dont il sollicite l'enregistrement soit en partie formée par son prénom constitue un juste motif pour l'usage.

40. En ce qui concerne les objectifs des motifs relatifs de refus, le considérant 7 du règlement n° 207/2009 dispose que « [l'enregistrement] est refusé notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si elle est illicite ou si des droits antérieurs s'y opposent ». Cela signifie que l'enregistrement doit être refusé s'il est considéré que la marque demandée entrerait en conflit avec une marque antérieure aux fins de l'article 8, paragraphe 5. Le texte de cette disposition parle de situations dans lesquelles l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Le Tribunal, au point 54 des arrêts attaqués, en faisant droit à la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée par M. Tsujimoto « se placerait dans le sillage de la marque antérieure de Kenzo », indique clairement qu'il a considéré que la marque de M. Tsujimoto tirerait indûment profit de la marque antérieure.

41. Je conclus que l'usage du prénom de M. Tsujimoto dans le signe dont il a sollicité l'enregistrement ne constitue pas un juste motif pour l'usage aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

42. J'ajoute à toutes fins utiles que le titulaire d'une marque de l'Union européenne n'est pas habilité à interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires de ses propres nom ou adresse, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (34). Le règlement n° 207/2009 garantit donc que l'enregistrement préalable de la marque Kenzo n'empêche pas qu'une personne dans la situation de M. Tsujimoto utilise son prénom comme nom dans la vie des affaires.

43. Ce qui précède est conforme à l'article 7 de la Charte [des droits fondamentaux de l'Union européenne] qui garantit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. La Cour a jugé à plusieurs reprises que le nom est un élément constitutif de l'identité et de la vie privée de la personne. Nous nous identifions par l'utilisation de nos noms. Le nom d'une personne est également le lien qui le rattache à sa famille et à ses ancêtres ou à son patrimoine et il concerne sa vie privée et familiale (35). Toutefois, le fait que Kenzo ait enregistré un prénom courant (qui s'avère être le prénom de M. Tsujimoto) en tant que marque ne va pas jusqu'à empiéter sur sa vie privée ou familiale.

### Dépens

44. En vertu de l'article 137, du règlement de procédure de la Cour de justice, il est statué sur les dépens dans l'arrêt qui met fin à l'instance.

### Conclusion

45. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de :

- rejeter la quatrième branche du second moyen invoqué à l'appui du pourvoi, au motif qu'il est dépourvu de fondement ; et
- statuer sur les dépens conformément au règlement de procédure de la Cour de justice, dans l'arrêt qui met fin à l'instance.

---

<sup>1</sup> Langue originale : l'anglais.

---

<sup>2</sup> Arrêt du 2 décembre 2015, Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, non publié, EU:T:2015:923).

---

<sup>3</sup> Arrêt du 2 décembre 2015, Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, non publié, EU:T:2015:922). Je ferai référence à la fois à l'arrêt T-414/13 et à l'arrêt T-522/13 dans les présentes conclusions comme aux « arrêts attaqués ».

4 JO 2009, L 78, p. 1. Le règlement n° 207/2009 a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). Ce règlement était en vigueur lorsque M. Tsujimoto a sollicité l'enregistrement de la marque en cause dans l'affaire T-414/13. La numérotation des dispositions pertinentes est inchangée. Le règlement n° 207/2009 a été modifié à plusieurs reprises. C'est la version d'origine de ce règlement qui était applicable lorsque M. Tsujimoto a sollicité l'enregistrement de la marque en cause dans l'affaire T-522/13. Je ferai référence au moment où M. Tsujimoto a sollicité l'enregistrement en utilisant l'expression « l'époque des faits ». Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) entré en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2017. Les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 restent inchangées dans le règlement (UE) 2017/1001.

5 Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25) (ci-après : la « directive sur les marques »). La directive 2008/95 a abrogé et remplacé la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (JO 1989, L 40, p. 1). Cette dernière directive était en vigueur lorsque M. Tsujimoto a sollicité l'enregistrement de la marque en cause dans l'affaire T-414/13. La numérotation et les dispositions pertinentes restaient inchangées par rapport à la directive 2008/95 applicable lorsque M. Tsujimoto a sollicité l'enregistrement de la marque en cause dans l'affaire T-522/13. La directive 2008/95 contient des dispositions qui reproduisent le texte de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Cette directive a depuis lors été abrogée et elle sera remplacée par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 336, p. 1), qui entrera en vigueur le 15 janvier 2019. À l'époque des faits, les dispositions parallèles de la directive 2008/95 étaient contenues à l'article 4, paragraphe 3, en ce qui concerne les marques enregistrées dans l'Union européennes et à l'article 4, paragraphe 4, sous a), pour les marques enregistrées dans un État membre. La numérotation de ces dispositions a changé dans la directive (UE) 2015/2436. Les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 2008/95 sont maintenant contenues à l'article 5, paragraphe 3, sous a), de la nouvelle directive.

6 Le texte de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 est reproduit à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95. Cette disposition est maintenant [contenue à] l'article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive (UE) 2015/2436.

7 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après la « classification de Nice »).

8 Ces classes correspondent aux descriptions suivantes : classe 3 « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » ; classe 18 « Cuir et imitations du cuir, ceintures, sacs, sacs à mains » ; classe 25 « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

9 L'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 permet à l'EUIPO de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Il est sans effet sur la question soulevée par M. Tsujimoto dans son moyen concernant les motifs relatifs de refus d'enregistrement d'une marque prévus par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et sur l'usage du prénom « Kenzo ».

10 Elles correspondent à la description suivante : classe 29 « Huile d'olive (à usage alimentaire) ; huile aux pépins de raisin (à usage alimentaire) ; huiles et graisses alimentaires ; raisins secs ; fruits et légumes

transformés ; légumes congelés ; fruits congelés ; légumineuses à grains crues ; produits transformés à base de viande ; fruits de mer transformés » ; classe 30 « Confiseries, pains et petits-pains ; vinaigre de vin ; sauces aux olives ; assaisonnements (autres qu'épices) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; hot-dogs (sandwiches) ; tourtes à la viande ; raviolis » ; classe 31 « Raisins (frais) ; olives (fraîches) ; fruits (frais) ; légumes (frais) ; semences et bulbes » ; classe 35 « Services de recherche dans le domaine du vin ; informations et renseignements sur la vente de vin ; services d'annonces publicitaires et de publicité ; agences d'import-export ; services de vente au détail ou en gros de produits alimentaires et de boissons ; services de vente au détail ou en gros de liqueurs » ; classe 41, entre autres, « Services éducatifs et d'instruction en matière de culture générale dans le domaine du vin ; services éducatifs et d'instruction en matière de culture générale dans le domaine de l'obtention d'un diplôme de sommellerie » ; et classe 43 « Fourniture de produits alimentaires et de boissons ; mise à disposition de logements temporaires ».

---

[11](#) Point 54 des arrêts attaqués.

---

[12](#) Point 57 de l'arrêt attaqué dans l'affaire T-414/13 : le passage correspondant dans l'arrêt T-522/13 est le point 58.

---

[13](#) Voir points 58 et 59 de l'arrêt T-414/13 (EU:T:2015:923) et point 59 et 60 de l'arrêt T-522/13 (EU:T:2015:922), qui sont rédigés dans des termes identiques.

---

[14](#) Arrêt du 11 mai 2017, *Dyson/Commission* (C-44/16 P, EU:C:2017:357, point 37 et jurisprudence citée).

---

[15](#) Arrêt du 11 mai 2017, *Dyson/Commission* (C-44/16 P, EU:C:2017:357, point 38 et jurisprudence citée).

---

[16](#) Voir point 58 de l'arrêt T-414/13 (EU:T:2015:923) et point 59 correspondant de l'arrêt T-522/13 (EU:T:2015:922), cité au point 19 ci-dessus.

---

[17](#) Arrêt du 6 février 2014, *Leidseplein Beheer et de Vries* (C-65/12, EU:C:2014:49, point 28).

---

[18](#) Voir par analogie arrêt du 9 janvier 2003, *Davidoff* (C-292/00, EU:C:2003:9, point 17).

---

[19](#) Voir Von Mühlendhal, A., Botis, D., Maniatis, S., Wiseman, I., *Trade Mark Law in Europe* (third edition) [le droit des marques en Europe], publié par Oxford University Press 2016, paragraphes 231 et 262. Voir également le communiqué de presse de la Commission IP/15/4823 du 21 avril 2015.

---

[20](#) Arrêt du 27 novembre 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, points 24 et 25).

---

[21](#) Arrêt du 27 avril 2006, *Levi Strauss* (C-145/05, EU:C:2006:264).

---

[22](#) Arrêt du 27 avril 2006, *Levi Strauss* (C-145/05, EU:C:2006:264, point 27). Voir également point 27 ci-dessus.

---

- 
- [23](#) Arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, point 28).
- 
- [24](#) Arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, points 15 et 29).
- 
- [25](#) Arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, point 30).
- 
- [26](#) Arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer and de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, point 43).
- 
- [27](#) Voir point 11 ci-dessus.
- 
- [28](#) Arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer and de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, points 39 à 44).
- 
- [29](#) Arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer and de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, points 45 et 46).
- 
- [30](#) Arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer and de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, points 50 et 52 et jurisprudence citée).
- 
- [31](#) Voir points 8 et 11 ci-dessus.
- 
- [32](#) Certaines célébrités ont enregistré leurs noms en tant que marques, comme Frank Sinatra, Elvis, Beyoncé, Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger et David Beckham.
- 
- [33](#) Arrêt du 24 juin 2010, Becker v Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368, points 36 et 37).
- 
- [34](#) Article 12, sous a), du règlement n° 207/2009.
- 
- [35](#) Arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C-208/09, EU:C:2010:806, point 52) ; voir également arrêt du 8 juin 2017, Freitag (C-541/15, EU:C:2017:432, points 33 à 36).