Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)

16. května 2017 *

„Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT — Neexistence dobré víry — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravomoc změnit rozhodnutí“

Ve věci T-107/16,

Airhole Facemasks, Inc., se sídlem ve Vancouveru (Kanada), zastoupená S. Barkerem, solicitor, a A. Michaels, barrister,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému D. Hanfem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO byla

sindustrysurf, SL, se sídlem v Trapagaranu (Španělsko),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 18. ledna 2016 (věc R 2547/2014-4), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Airhole Facemasks a sindustrysurf,

TRIBUNÁL (druhý senát),

ve složení M. Prek, předseda, F. Schalin a J. Costeira (zpravodajka), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Weychert, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 18. března 2016,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 8. června 2016,

po jednání konaném dne 25. ledna 2017,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 1. července 2010 podala společnost sindustrysurf, SL, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující černobílé obrazové označení:



3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 25 a 28 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

— třída 25: „Termo oblečení“;

— třída 28: „Hry, hračky; gymnastické a sportovní zboží, které není uvedeno v jiných třídách; ozdoby na vánoční stromeček“.

4 Zpochybněná ochranná známka byla zapsána jako ochranná známka Evropské unie dne 28. října 2010 pod číslem 9215427 pro všechny výše uvedené výrobky.

5 Dne 26. července 2013 podala žalobkyně, společnost Airhole Facemasks, Inc., u EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky pro všechny výrobky, pro které byla zapsána. Důvody neplatnosti dovolávanými na podporu tohoto návrhu byly důvody uvedené v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, vykládaném ve spojení s čl. 8 odst. 3 a čl. 52 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

6 Zaprvé žalobkyně v podstatě uvedla, že zpochybněná ochranná známka byla zapsána pro společnost sindustrysurf jejím vlastním jménem, bez žalobkynina souhlasu, jelikož se tento souhlas omezoval pouze na podání přihlášky ochranné známky jménem žalobkyně. Kromě toho měla společnost sindustrysurf jakožto jednatelka nebo zástupkyně žalobkyně obecnou povinnost loajality vůči ní a jejím obchodním zájmům, a nemohla tedy nikterak odůvodnit, že zpochybněná ochranná známka byla zapsána pod jejím vlastním jménem. Zadruhé žalobkyně uvádí, že společnost sindustrysurf v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky svým vlastním jménem nebyla v dobré víře.

7 Rozhodnutím ze dne 30. července 2014 zrušovací oddělení prohlásilo, že je zpochybněná ochranná známka neplatná v plném rozsahu a uložila společnosti sindustrysurf náhradu nákladů řízení. Zrušovací oddělení konkrétně dospělo k závěru, že společnost sindustrysurf v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky nebyla v dobré víře.

8 Dne 29. září 2014 podala společnost sindustrysurf k EUIPO proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.

9 Rozhodnutím ze dne 18. ledna 2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát EUIPO odvolání vyhověl a rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil. Zaprvé měl odvolací senát za to, že vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky uvedené v čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, návrh na prohlášení neplatnosti založený na čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nemůže uspět. Podle něj totiž neexistoval žádný důkaz o existenci vztahu „jednatel/zmocnitel“ mezi účastnicemi řízení, jelikož žalobkyně nevysvětlila, jak distribuční dohoda uzavřená v roce 2009, před jejím založením, mezi společnostmi Endeavor Snowboards Inc. a sindustrysurf (dále jen „distribuční dohoda“) může prokázat existenci takového vztahu. Kromě toho uvedená dohoda neobsahovala žádný odkaz na zpochybněnou ochrannou známku. Dále žádná skutečnost neprokazovala, že žalobkyně neposkytla souhlas s podáním přihlášky zpochybněné ochranné známky. Zadruhé měl odvolací senát za to, že ani návrh na prohlášení neplatnosti založený na čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nemůže uspět, neboť nic v chování společnosti sindustrysurf v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky nenasvědčovalo tomu, že nebyla v dobré víře. Zaprvé měl totiž odvolací senát za to, že zpochybněná ochranná známka byla podána se souhlasem žalobkyně. Zadruhé skutečnost, že si společnost sindustrysurf byla v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky vědoma toho, že žalobkyně a další distributoři ji již používají, není sama o sobě dostatečná k prokázání toho, že nebyla v dobré víře. Zatřetí žádná skutečnost neprokazovala, že společnost sindustrysurf podala přihlášku zpochybněné ochranné známky svým vlastním jménem s úmyslem používat ji proti žalobkyni.

Návrhová žádání účastníků řízení

10 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— změnil napadené rozhodnutí a prohlásil, že je zpochybněná ochranná známka neplatná;

— podpůrně zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil společnosti sindustrysurf, aby nahradila náklady řízení vynaložené v rámci projednávané žaloby, náklady řízení před odvolacím senátem a před zrušovacím oddělením.

11 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

— zamítl žalobu a uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení;

— podpůrně zrušil napadené rozhodnutí a rozhodl, že EUIPO ponese vlastní náklady řízení.

Právní otázky

12 Na podporu žaloby uplatňuje žalobkyně pět důvodů. První žalobní důvod vychází z nesprávného výkladu odvolacího senátu, pokud jde o to, že v distribuční dohodě není uveden odkaz na „označení Airhole“. Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 3 a čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Třetí žalobní důvod vychází z pochybení odvolacího senátu, pokud jde o povahu vztahu existujícího mezi účastnicemi řízení. Čtvrtý žalobní důvod vychází z pochybení odvolacího senátu, pokud jde o rozsah souhlasu žalobkyně v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky. Pátý žalobní důvod vychází z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

13 Tribunál považuje za účelné pět žalobních důvodů předložených žalobkyní spojit do dvou žalobních důvodů, neboť uplatněné první čtyři žalobní důvody všechny souvisejí s porušením čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, vykládaného ve spojení s čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení. První žalobní důvod tedy bude vycházet z porušení čl. 8 odst. 3 a čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Druhý žalobní důvod bude vycházet z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

14 Kromě toho každý z důvodů neplatnosti, které uvedl odvolací senát v napadeném rozhodnutí a kterých se dovolává žalobkyně ve své žalobě, stačí k prohlášení neplatnosti zpochybněné ochranné známky. V tomto kontextu bude proveden nejprve přezkum druhého žalobního důvodu týkajícího se porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, a poté případně přezkum prvního žalobního důvodu týkajícího se porušení čl. 8 odst. 3 a čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

Ke druhému žalobnímu důvodu týkajícímu se porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

15 Žalobkyně v podstatě uvádí, že měl odvolací senát v bodě 25 napadeného rozhodnutí neprávem za to, že pouhá skutečnost, že si společnost sindustrysurf byla vědoma toho, že žalobkyně a další distributoři v Evropské unii zpochybněnou ochrannou známku již používají, není dostatečná k prokázání toho, že nebyla v dobré víře. Kromě toho podle odvolacího senátu nic neprokazovalo, že společnost sindustrysurf měla v úmyslu používat zpochybněnou ochrannou známku proti žalobkyni. Společnost sindustrysurf přitom podle žalobkyně jednala způsobem, který porušuje její smluvní povinnosti, když požádala o zápis zpochybněné ochranné známky. Je tedy možné z toho vyvodit, že měla v úmyslu usilovat o neoprávněné zmocnění se majetku žalobkyně. Jednala tedy způsobem, který nerespektuje normy obecně přijímané v oblasti obchodního chování a odchyluje se od zásad přijatých v oblasti etického chování a poctivých obchodních praktik. Přihláška ochranné známky Evropské unie tedy nebyla podána v dobré víře.

16 EUIPO v podstatě uvádí, že pokud by měl Tribunál podobně jako odvolací senát za to, že společnost sindustrysurf podala přihlášku zpochybněné ochranné známky svým vlastním jménem se souhlasem žalobkyně, jakékoli nebezpečí neexistence dobré víry by bylo vyloučeno. Návrh na prohlášení neplatnosti založený na čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 by tudíž musel být zamítnut. Naproti tomu pokud by měl Tribunál za to, že společnost sindustrysurf podala přihlášku zpochybněné ochranné známky svým vlastním jménem bez souhlasu žalobkyně, bude třeba napadené rozhodnutí zrušit.

17 Úvodem je třeba připomenout, že režim ochranné známky Evropské unie je založen na zásadě zanesené v čl. 8 odst. 2 nařízení č. 207/2009, podle níž je prvnímu přihlašovateli přiznáno výlučné právo. Na základě této zásady může být ochranná známka zapsána jako ochranná známka Evropské unie pouze v rozsahu, v němž tomu nebrání starší ochranná známka, ať se jedná zejména o ochrannou známku Evropské unie, ochrannou známku zapsanou v některém členském státě nebo úřadem Beneluxu pro duševní vlastnictví, o ochrannou známku zapsanou na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát nebo o ochrannou známku zapsanou na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Unii. Naproti tomu aniž by bylo dotčeno případné použití čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, pouhá skutečnost, že třetí osoba užívá nezapsanou ochrannou známku, nebrání tomu, aby byla totožná nebo podobná ochranná známka zapsána jako ochranná známka Evropské unie pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby [viz rozsudek ze dne 28. ledna 2016, Gugler France v. OHIM – Gugler (GUGLER), T-674/13, nezveřejněný, EU:T:2016:44, bod 70 a citovaná judikatura].

18 Použití této zásady je relativizováno zejména čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, podle něhož se ochranná známka Evropské unie prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u EUIPO nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu nebyl v dobré víře. Přísluší osobě, která návrh na prohlášení neplatnosti podala a zamýšlí vycházet z tohoto důvodu neplatnosti, aby prokázala okolnosti, které umožňují dospět k závěru, že majitel ochranné známky Evropské unie v době podání přihlášky této ochranné známky nebyl v dobré víře (viz rozsudek ze dne 28. ledna 2016, GUGLER, T-674/13, nezveřejněný, EU:T:2016:44, bod 71 a citovaná judikatura).

19 Pojem „nebyl v dobré víře“ uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 není v právních předpisech definován, vymezen ani jakýmkoli způsobem popsán (viz rozsudek ze dne 28. ledna 2016, GUGLER, T-674/13, nezveřejněný, EU:T:2016:44, bod 72 a citovaná judikatura).

20 V tomto ohledu je třeba poznamenat, že v rozsudku ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, bod 53), Soudní dvůr uvedl několik upřesnění týkajících se způsobu, jakým je třeba vykládat pojem neexistence dobré víry, který je uveden v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu tohoto ustanovení je tak třeba vzít v úvahu všechny relevantní faktory, které se týkají projednávaného případu a které existují v době podání přihlášky označení jako ochranné známky Evropské unie, zejména pak zaprvé skutečnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba používá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, zadruhé úmysl přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším používání takového označení a zatřetí úroveň právní ochrany, které požívají označení třetích osob a označení, jehož zápis je požadován (rozsudek ze dne 28. ledna 2016, GUGLER, T-674/13, nezveřejněný, EU:T:2016:44, body 73 a 74).

21 Z formulace použité Soudním dvorem v rozsudku ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, bod 53), však vyplývá, že faktory, které jsou v něm uvedeny, jsou pouze příklady mezi všemi skutečnostmi, které mohou být vzaty v úvahu pro účely prokázání případné neexistence dobré víry přihlašovatele zápisu v době podání přihlášky ochranné známky (viz rozsudek ze dne 28. ledna 2016, GUGLER, T-674/13, nezveřejněný, EU:T:2016:44, bod 75 a citovaná judikatura).

22 Je tedy třeba mít za to, že v rámci globální analýzy provedené na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 lze rovněž zohlednit původ zpochybněného označení a jeho užívání od jeho vytvoření, obchodní logiku, do níž zapadá podání přihlášky označení jako ochranné známky Evropské unie, jakož i časový sled událostí, který charakterizuje uvedené podání (viz rozsudek ze dne 28. ledna 2016, GUGLER, T-674/13, nezveřejněný, EU:T:2016:44, bod 76 a citovaná judikatura).

23 S ohledem na tyto úvahy je třeba přezkoumat, zda měl odvolací senát v napadeném rozhodnutí neprávem za to, že návrh na prohlášení neplatnosti založený na čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nemůže uspět, neboť nic v chování společnosti sindustrysurf v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky nenasvědčovalo tomu, že nebyla v dobré víře. Konkrétně měl odvolací senát zaprvé za to, že společnost sindustrysurf podala přihlášku zpochybněné ochranné známky svým vlastním jménem se souhlasem žalobkyně. Výměna korespondence mezi účastnicemi řízení před a po podání přihlášky ochranné známky totiž podle něj potvrzuje, že v době podání přihlášky ochranné známky žalobkyně považovala společnost sindustrysurf za osobu odpovědnou za ochranu zpochybněné ochranné známky. Zadruhé skutečnost, že si společnost sindustrysurf byla v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky vědoma toho, že ji žalobkyně a další distributoři již používají, není sama o sobě dostatečná k prokázání toho, že nebyla v dobré víře. Zatřetí žádná skutečnost neprokazuje, že by společnost sindustrysurf podala přihlášku zpochybněné ochranné známky svým vlastním jménem s úmyslem používat ji proti žalobkyni.

24 V tomto ohledu je třeba uvést, že mezi účastnicemi řízení před EUIPO je nesporné, že přihlášku zpochybněné ochranné známky podala společnost sindustrysurf na žádost žalobkyně. Naproti tomu se účastnice řízení neshodují v tom, zda tato žádost, vyjádřená v korespondenci ze dne 22. června 2010 mezi Maxem Jenkem, prezidentem společnosti Endeavor Design Inc., generálním ředitelem žalobkyně a ředitelem společnosti Endeavor Snowboards, a Ikerem Gomezem, ředitelem společnosti sindustrysurf, zahrnovala podání přihlášky této ochranné známky jménem společnosti sindustrysurf, a nikoli jménem žalobkyně.

25 Je přitom nutno konstatovat, že na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát v napadeném rozhodnutí, nic v korespondenci předcházející podání přihlášky zpochybněné ochranné známky nenasvědčuje tomu, že žalobkyně poskytla souhlas s tímto podáním přihlášky jménem společnosti sindustrysurf jasným, přesným a bezpodmínečným způsobem [obdobně viz rozsudek ze dne 29. listopadu 2012, Adamowski v. OHIM – Fagumit (FAGUMIT), T-537/10 a T-538/10, EU:T:2012:634, bod 23 a citovaná judikatura].

26 Zaprvé korespondence předcházející podání přihlášky ochranné známky osvědčuje pouze, že přihláška zpochybněné ochranné známky byla podána na žádost žalobkyně. Nikterak z této korespondence nevyplývá souhlas žalobkyně se zápisem zpochybněné ochranné známky jménem společnosti sindustrysurf. Kromě toho z výrazu „prozatím pokračujeme s Airhole“ nelze vyvodit jasný, přesný a bezpodmínečný souhlas žalobkyně s jejím zápisem jménem společnosti sindustrysurf.

27 Tato korespondence mimoto směřuje spíše k prokázání úmyslu žalobkyně podat přihlášku zpochybněné ochranné známky vlastním jménem. Zdůrazňuje totiž, že iniciativa a rozhodnutí o podání přihlášky vycházelo od samotné žalobkyně a že žalobkyně zamýšlela nést s tím související náklady.

28 Zadruhé na rozdíl od závěru odvolacího senátu korespondence pocházející z doby po podání přihlášky pouze potvrzuje posouzení, podle něhož se souhlas poskytnutý žalobkyní omezoval pouze na podání přihlášky zpochybněné ochranné známky. Jakmile se totiž žalobkyně dozvěděla o zápisu této ochranné známky, společnost sindustrysurf ihned požádala o její převod, přičemž se tato společnost, aniž to zpochybnila, zavázala k tomu, že to provede okamžitě. Za těchto okolností je nerozhodné, že žalobkyni trvalo téměř jeden rok, než zjistila, že byla zpochybněná ochranná známka zapsána jménem společnosti sindustrysurf, neboť k tomu každopádně neposkytla souhlas.

29 Kromě toho jak žalobkyně správně uvádí, její souhlas měl být odvolacím senátem posuzován rovněž s ohledem na objektivní okolnosti dané věci.

30 V tomto ohledu je zaprvé nutno zdůraznit, že na jedné straně byla zpochybněná ochranná známka totožná s ochrannou známkou, kterou od roku 2006 používaly ve Spojených státech a v Kanadě zejména mateřská společnost a sesterská společnost žalobkyně, a sice společnosti Endeavor Design a Endeavor Snowboards, a na druhé straně byly výrobky, na které se vztahuje její zápis, totožné nebo úzce souvisely s výrobky, na které se tato ochranná známka vztahovala.

31 Zadruhé ochranná známka uvedená v bodě 30 výše byla zapsána jménem žalobkyně ve Spojených státech a v Kanadě před podáním přihlášky zpochybněné ochranné známky.

32 Zatřetí byla společnost sindustrysurfr na základě distribuční dohody výlučným distributorem výrobků navržených a vyrobených společností Endeavor Snowboards, označených ochrannými známkami Airhole Ninja Masks a Endeavor Snowboards, pro Belgii, Německo, Španělsko, Francii, Itálii, Lucembursko a Nizozemsko.

33 Začtvrté v distribuční dohodě bylo stanoveno, že hlavním cílem distributora je skladování, prodej a údržba různých výrobků pro snowboarding. Článek 11 této dohody, týkající se používání názvů a ochranných známek, zejména stanovil, že distributor nemůže používat žádné logo, žádnou reklamu ani žádnou ochrannou známku náležející společnosti Endeavor pro účely prodeje nebo propagace bez jejího výslovného a písemného souhlasu.

34 Zapáté byla distribuční dohoda v době, kdy byla podána přihláška zpochybněné ochranné známky a žádost o převod této ochranné známky na mateřskou společnost, stále v platnosti.

35 Z toho vyplývá, že podání přihlášky zpochybněné ochranné známky mohlo být snadno vnímáno tak, že pokud jde o žalobkyni, zapadá do obchodní logiky zaměřené na to, aby byla na území Unie rozšířena ochrana její ochranné známky.

36 Odvolací senát měl tudíž neprávem za to, že společnost sindustrysurf podala přihlášku zpochybněné ochranné známky svým vlastním jménem se souhlasem žalobkyně.

37 Kromě toho je třeba konstatovat, že společnost sindustrysurf tím, že podala přihlášku zpochybněné ochranné známky svým vlastním jménem, usilovala o neoprávněné přisvojení si práv žalobkyně.

38 Nejprve je totiž třeba uvést, že společnost sindustrysurf nemohla uplatňovat žádné právo přednosti s ohledem na zpochybněnou ochrannou známku. Bylo prokázáno, že tuto ochrannou známku používala od roku 2006 ve Spojených státech a v Kanadě mateřská společnost a sesterská společnost žalobkyně, a že pro uvedené země byla zapsána jménem žalobkyně před zpochybněnou ochrannou známkou.

39 Dále byla společnost sindustrysurf na základě distribuční dohody řádně informována o tom, že v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky existovala totožná ochranná známka a že ji mateřská společnost a sesterská společnost žalobkyně používaly.

40 Konečně distribuční práva společnosti sindustrysurf na základě distribuční dohody byla striktně omezena z věcného i územního hlediska. Hlavním cílem distributora bylo totiž skladování, prodej a údržba různých výrobků pro snowboarding. Kromě toho společnost sindustrysurf nemohla používat žádné logo, žádnou reklamu ani žádnou ochrannou známku náležející společnosti Endeavor pro účely prodeje nebo propagace bez jejího výslovného souhlasu. Dále její distribuční práva byla omezena pouze na šest zemí Unie. Jak odvolací senát uvedl v bodě 16 napadeného rozhodnutí, zpochybněná ochranná známka byla v době podpisu distribuční dohody již používána distributorem společnosti Endeavor ve Spojeném království.

41 Kromě toho je třeba dodat, že postoj společnosti sindustrysurf v návaznosti na podání přihlášky zpochybněné ochranné známky podporuje posouzení, podle kterého sindustrysurf usilovala o neoprávněné přisvojení si práv žalobkyně. Ze skutečností ve spisu totiž zaprvé vyplývá, že společnost sindustrysurf neinformovala žalobkyni o podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, ani o jejím zápisu jejím vlastním jménem. O této informaci se žalobkyně dozvěděla až v okamžiku, kdy se dotázala na ochranu uvedené ochranné známky. Zadruhé se společnost sindustrysurf v korespondenci pocházející z doby po podání přihlášky zpochybněné ochranné známky výslovně zavázala k tomu, že provede její převod, což nikdy neučinila. Zatřetí společnost sindustrysurf několik týdnů poté, co se vztahy se žalobkyní zhoršily, vyzvala žalobkyni, jakož i ostatní distributory jejích výrobků v Unii, k tomu, aby přestaly používat zpochybněnou ochrannou známku, pod hrozbou žaloby pro porušení práv.

42 S ohledem na všechno předcházející, je v návaznosti na globální posouzení zohledňující všechny relevantní faktory třeba dospět k závěru, že společnost sindustrysurf nedoložila žádný legitimní důvod k podání přihlášky zpochybněné ochranné známky svým vlastním jménem, a že odvolací senát tudíž neprávem dospěl k závěru, že byla v dobré víře.

43 Z toho vyplývá, že projednávaný žalobní důvod je třeba přijmout.

44 V rozsahu, v němž porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 stačí ke zrušení napadeného rozhodnutí, není namístě přezkoumávat první žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 3 a čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

K návrhu na změnu napadeného rozhodnutí

45 Je třeba připomenout, že pravomoc změnit rozhodnutí přiznaná Tribunálu na základě čl. 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009 neznamená, že by měl pravomoc provést posouzení v otázce, ke které se odvolací senát ještě nevyjádřil. Výkon pravomoci změnit rozhodnutí se proto musí v zásadě omezovat na situace, kdy je Tribunál po přezkumu posouzení provedeného odvolacím senátem schopen určit na základě prokázaných skutkových a právních okolností, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout (rozsudek ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 72; viz rovněž rozsudek ze dne 28. ledna 2016, GUGLER, T-674/13, nezveřejněný, EU:T:2016:44, bod 100 a citovaná judikatura).

46 Návrh na změnu rozhodnutí totiž nespočívá v tom, že by bylo požadováno, aby Tribunál uložil EUIPO jakoukoli povinnost konat nebo nekonat, což by představovalo příkaz uložený EUIPO. Cílem tohoto návrhu je naopak to, aby Tribunál rozhodl, na stejném základě jako odvolací senát, zda zpochybněná ochranná známka musí být prohlášena za neplatnou s ohledem na čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (viz rozsudek ze dne 28. ledna 2016, GUGLER, T-674/13, nezveřejněný, EU:T:2016:44, bod 98 a citovaná judikatura).

47 Takové rozhodnutí patří mezi opatření, která Tribunál v zásadě může přijmout na základě své pravomoci změnit rozhodnutí (viz rozsudek ze dne 28. ledna 2016, GUGLER, T-674/13, nezveřejněný, EU:T:2016:44, bod 98 a citovaná judikatura).

48 V projednávané věci je třeba uvést, že se odvolací senát v napadeném rozhodnutí vyjádřil k posouzení neexistence dobré víry (body 22 až 27 napadeného rozhodnutí), takže Tribunál má pravomoc změnit uvedené rozhodnutí v tomto ohledu.

49 Z úvah uvedených v bodech 26 až 44 výše přitom vyplývá, že odvolací senát měl konstatovat, jak uvedlo zrušovací oddělení, neexistenci dobré víry společnosti sindustrysurf v době, kdy byla podána přihláška zpochybněné ochranné známky. S ohledem na všechno předcházející je tedy nutno konstatovat, že podmínky pro výkon pravomoci Tribunálu změnit rozhodnutí jsou splněny.

50 Prostřednictvím změny napadeného rozhodnutí je tudíž třeba zamítnout odvolání podané společností sindustrysurf proti rozhodnutí zrušovacího oddělení, které zpochybněnou ochrannou známku prohlásilo za neplatnou.

K nákladům řízení

51 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

52 V projednávaném případě EUIPO neměl ve věci úspěch, avšak žalobkyně nenavrhla, aby mu byla uložena náhrada nákladů řízení. Je tedy důvodné rozhodnout, že každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení. Kromě toho vzhledem k tomu, že společnost sindustrysurf není účastnicí tohoto řízení, návrhová žádání žalobkyně směřující k tomu, aby jí byla uložena náhrada nákladů tohoto řízení, je třeba odmítnout.

53 Žalobkyně rovněž navrhla, aby byla společnosti sindustrysurf uložena náhrada nákladů řízení vynaložených před odvolacím senátem a před zrušovacím oddělením. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 190 odst. 2 jednacího řádu se nutné výdaje vynaložené účastníky řízení v souvislosti s řízením před odvolacím senátem považují za náklady, jejichž náhradu lze přiznat. To však neplatí pro náklady vzniklé v souvislosti s řízením před zrušovacím oddělením. Návrh žalobkyně týkající se nákladů řízení souvisejících s řízením před zrušovacím oddělením, které nepředstavují náklady, jejichž náhradu lze přiznat, je tudíž nepřípustný. Pokud jde o návrh směřující k tomu, aby byla společnosti sindustrysurf uložena náhrada nákladů řízení před odvolacím senátem, je důvodné této společnosti uložit náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní před odvolacím senátem.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (druhý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 18. ledna 2016 (věc R 2547/2014-4), týkající se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Airhole Facemasks, Inc., a sindustrysurf, SL, se zrušuje a mění v tom smyslu, že se odvolání, které u EUIPO podala společnost sindustrysurf proti rozhodnutí zrušovacího oddělení ze dne 30. července 2014, zamítá.**

2) **Společnost Airhole Facemasks i EUIPO ponesou vlastní náklady řízení vynaložené před Tribunálem.**

3) **Společnosti sindustrysurf se ukládá náhrada nákladů řízení vynaložených společností Airhole Facemasks před odvolacím senátem EUIPO.**

4) **Žaloba se ve zbývající části zamítá.**

Prek Schalin Costeira

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 16. května 2017.

Podpisy.