



Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

16. maj 2017¹

»EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT —
ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — beføjelse til at omgøre«

I sag T-107/16,

Airhole Facemasks, Inc., Vancouver (Canada), ved solicitor S. Barker og barrister A. Michaels,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved D. Hanf, som
befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO:

sindustriurf, SL, Trapagaran (Spanien),

angående et søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 18. januar 2016 af Fjerde Appelkammer
ved EUIPO (sag R 2547/2014-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem Airhole Facemasks og
sindustriurf,

har

RETTEN (Anden Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Prek, og dommerne F. Schalin og M.J. Costeira (refererende
dommer),

justitssekretær: fuldmægtig J. Weychert,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 18. marts 2016,

under henvisning til svarkriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. juni 2016,

og på grundlag af retsmødet den 25. januar 2017,

afsagt følgende

¹ — Processprog: engelsk.

Dom

Sagens baggrund

- 1 Den 1. juli 2010 indgav industrysurf, SL en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).
- 2 Varemærket, der blev ansøgt registreret, var følgende figurtegn i sort og hvid:



- 3 De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 25 og 28 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:
 - klasse 25: »termotøj«
 - klasse 28: »legetøj; spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræsdynt«.
- 4 Det anfægtede varemærke blev registreret som EU-varemærke den 28. oktober 2010 under nummer 9215427 for alle de ovenfor nævnte varer.
- 5 Den 26. juli 2013 indgav sagsøgeren, Airhole Facemasks, Inc., en ugyldighedsbegæring til EUIPO vedrørende dette varemærke for samtlige de varer, som det var blevet registreret for. De ugyldighedsgrunde, der blev påberåbt til støtte for denne begæring, var dem, der er omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 8, stk. 3, og artikel 52, stk. 1, litra b).
- 6 Sagsøgeren anførte for det første i det væsentlige, at det anfægtede varemærke var blevet registreret af industrysurf i dette selskabs eget navn uden sagsøgerens samtykke, eftersom sagsøgerens samtykke alene var begrænset til, at industrysurf kunne indgive ansøgningen i sagsøgerens navn. Desuden var industrysurf som befuldmægtiget eller repræsentant for sagsøgeren underlagt en generel loyalitetsforpligtelse over for sagsøgeren og dennes økonomiske interesser og var følgelig på ingen måde berettiget til at registrere det anfægtede varemærke i eget navn. For det andet gjorde sagsøgeren gældende, at industrysurf var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke i eget navn.
- 7 Ved afgørelse af 30. juli 2014 erklærede annullationsafdelingen det anfægtede varemærke ugyldigt i sin helhed og pålagde industrysurf at betale omkostningerne. Annullationsafdelingen konkluderede navnlig, at industrysurf var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke.

- 8 Den 29. september 2014 indgav industrysurf en klage til EUIPO over annullationsafdelingens afgørelse.
- 9 Ved afgørelse af 18. januar 2016 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Fjerde Appellkammer ved EUIPO industrysurf medhold i klagen og ophævede annullationsafdelingens afgørelse. Appellkammeret anførte først, at eftersom de betingelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, ikke var opfyldt, kunne der ikke gives medhold i ugyldighedsbegæringen, som var støttet på artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Ifølge appellkammeret forelå der nemlig dels ikke noget bevis for, at der eksisterede et »befuldmægtiget/fuldmagtsgiver«-forhold mellem parterne, idet sagsøgeren ikke havde forklaret, hvorledes den distributionsaftale, der var indgået i 2009 – inden stiftelsen af det sagsøgende selskab – mellem Endeavor Snowboards Inc. og industrysurf (herefter »distributionsaftalen«) kunne godtgøre, at der forelå et sådant forhold. Den nævnte aftale indeholdt i øvrigt ikke nogen henvisning til det anfægtede varemærke. Dels var der ikke noget, der godtgjorde, at sagsøgeren ikke havde samtykket i, at der blev indgivet en ansøgning om det anfægtede varemærke. Herefter anførte appellkammeret, at der heller ikke kunne gives medhold i ugyldighedsbegæringen, der var støttet på artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, eftersom der ikke på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke var noget i industrysurfs adfærd, der antydede, at dette selskab havde handlet i ond tro. For det første fandt appellkammeret nemlig, at ansøgningen om det anfægtede varemærke var blevet indgivet med sagsøgerens samtykke. For det andet var det forhold, at industrysurf på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke vidste, at dette allerede var blevet brugt af sagsøgeren og andre distributører, ikke i sig selv tilstrækkeligt til at godtgøre, at der forelå ond tro. For det tredje var der intet der godtgjorde, at industrysurf havde indgivet ansøgningen om det anfægtede varemærke i eget navn med den hensigt at bruge det mod sagsøgeren.

Parternes påstande

- 10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Principalt omgøres den anfægtede afgørelse, og det anfægtede varemærke erklæres ugyldigt.
 - Subsidiært annulleres den anfægtede afgørelse.
 - industrysurf tilpligtes at betale de omkostninger, der er opstået i forbindelse med nærværende sag, sagen for appellkammeret og sagen for annullationsafdelingen.
- 11 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
- Principalt: frifindelse, og sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
 - Subsidiært annulleres den anfægtede afgørelse, og sagsøgeren tilpligtes at bære sine egne omkostninger.

Retlige bemærkninger

- 12 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført fem anbringender. Det første anbringende vedrører en fejlagtig fortolkning fra appellkammerets side vedrørende den manglende henvisning til »Airhole-tegnet« i distributionsaftalen. Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, og af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Det tredje anbringende vedrører en fejl fra appellkammerets side vedrørende arten af forholdet mellem parterne. Det fjerde anbringende

vedrører en fejl fra appelkammerets side vedrørende rækkevidden af sagsøgerens samtykke på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke. Det femte anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

- 13 Retten finder det hensigtsmæssigt at forene de fem anbringender, som sagsøgeren har fremført, i to anbringender, eftersom de fire første anbringender, der er blevet gjort gældende, alle vedrører en tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med den nævnte forordnings artikel 8, stk. 3. Det første anbringende vedrører således herefter en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, og af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Det andet anbringende vedrører herefter en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
- 14 Hver enkelt af de ugyldighedsgrunde, som appelkammeret har lagt til grund i den anfægtede afgørelse, og som sagsøgeren har påberåbt sig i søgsmålet, er i øvrigt tilstrækkelige til, at det anfægtede varemærke kan erklæres ugyldigt. I denne sammenhæng skal der først foretages en undersøgelse af det andet anbringende om en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, og, hvis det er relevant, en undersøgelse af det første anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, og af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

Det andet anbringende om en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009

- 15 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret fejlagtigt i den anfægtede afgørelses punkt 25 har fundet, at det forhold alene, at industrysurf vidste, at det anfægtede varemærke allerede var blevet brugt af sagsøgeren og af andre distributører i Den Europæiske Union, ikke var tilstrækkelig til at godtgøre industrysurfs onde tro. Ifølge appelkammeret var der desuden ikke noget, der godtgjorde, at industrysurf havde til hensigt at bruge det anfægtede varemærke mod sagsøgeren. Ifølge sagsøgeren havde industrysurf imidlertid ved at ansøge om registrering af det anfægtede varemærke handlet på en måde, der tilsidesatte dette selskabs kontraktmæssige forpligtelser. Det kunne således udledes deraf, at dette selskab havde til hensigt utilbørligt at tilegne sig sagsøgerens formuegode. Det havde således handlet på en måde, der ikke overholdt de normer, der almindeligvis var anerkendt for kommerciel adfærd, og som fraveg de anerkendte principper for etisk adfærd eller redelig handelsskik. Ansøgningen om EU-varemærket var således blevet indgivet i ond tro.
- 16 EUIPO har i det væsentlige gjort gældende, at såfremt Retten i lighed med appelkammeret finder, at det anfægtede varemærke blev indgivet af industrysurf i eget navn med sagsøgerens samtykke, er enhver risiko for, at der forelå ond tro, udelukket. Annullationssøgsmålet, der er støttet på artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, vil følgelig skulle forkastes. Hvis Retten derimod finder, at det anfægtede varemærke blev indgivet af industrysurf i eget navn uden sagsøgerens samtykke, skal den annullere den anfægtede afgørelse.
- 17 Indledningsvis bemærkes, at EU-varemærkesystemet bygger på det princip, der fremgår af artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, hvorefter den første ansøger tildeles en eneret. I henhold til dette princip kan et varemærke kun registreres som EU-varemærke, for så vidt som et ældre varemærke ikke er til hinder herfor, uanset om der er tale om navnlig et EU-varemærke, et varemærke, der er registreret i en medlemsstat eller hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret, et varemærke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat, eller et varemærke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i Unionen. Derimod er den omstændighed alene, med forbehold af en eventuel anvendelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, at tredjemand har brugt et ikke-registreret varemærke, ikke til hinder for, at et identisk eller lignende varemærke registreres som EU-varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art (jf. dom af 28.1.2016, Gugler France mod KHIM – Gugler (GUGLER), T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, præmis 70 og den deri nævnte retspraksis).

- 18 Anvendelsen af dette princip nuanceres bl.a. ved artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, hvorefter et EU-varemærke skal erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom for EUIPO eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelser, når ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke var i ond tro. Det påhviler indgiveren af ugyldighedsbegæringen, som ønsker at støtte ret på denne grund, at godtgøre tilstedeværelsen af de omstændigheder, der gør det muligt at fastslå, at indehaveren af et EU-varemærke var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette (jf. dom af 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, præmis 71 og den deri nævnte retspraksis).
- 19 Begrebet »ond tro«, der er omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, er hverken defineret eller afgrænset eller på nogen måde beskrevet i lovgivningen (jf. dom af 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, præmis 72 og den deri nævnte retspraksis).
- 20 I denne henseende skal det bemærkes, at Domstolen i dom af 11. juni 2009 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 53) gav flere præciseringer vedrørende måden, hvorpå begrebet ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes. Med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro hos ansøgeren som omhandlet i denne bestemmelse, skal der således tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et tegn som EU-varemærke, og navnlig for det første den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst én medlemsstat bruger et identisk eller lignende tegn for en vare eller tjenesteydelse af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret, for det andet ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge tegnet, og for det tredje den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er søgt registreret, nyder (dom af 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, præmis 73 og 74).
- 21 Det fremgår af den formulering, som Domstolen anvendte i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 53), at de faktorer, der er opregnet deri, kun er illustrationer blandt en række elementer, der kan tages hensyn til for at fastslå eventuel ond tro hos en ansøger om registrering på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om varemærket (jf. dom af 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, præmis 75 og den deri nævnte retspraksis).
- 22 Det skal således lægges til grund, at der inden for rammerne af den helhedsvurdering, der foretages i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, ligeledes kan tages hensyn til det anfægtede tegns oprindelse og brugen af det, siden det blev skabt, den forretningsmæssige logik, som indgivelsen af ansøgningen om registrering af tegnet som EU-varemærke indgår i, samt kronologien af de begivenheder, der har karakteriseret den nævnte indgivelse (jf. dom af 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, præmis 76 og den deri nævnte retspraksis).
- 23 Det er i lyset af disse betragtninger, at det skal undersøges, om appelkammeret i den anfægtede afgørelse fejlagtigt fandt, at der ikke kunne gives medhold i ugyldighedsbegæringen, der var støttet på artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, eftersom der på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke ikke var noget i industrysurfs adfærd, der antydede, at dette selskab handlede i ond tro. Appelkammeret fandt nærmere bestemt for det første, at ansøgningen om det anfægtede varemærke var blevet indgivet af industrysurf i eget navn med sagsøgerens samtykke. Den korrespondance, der er blevet udvekslet mellem parterne forud for og efter indgivelsen af varemærket, bekræfter nemlig, at sagsøgeren på tidspunktet for indgivelsen opfattede industrysurf som ansvarlig for beskyttelsen af det anfægtede varemærke. For det andet var det forhold, at industrysurf på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke vidste, at dette allerede var blevet brugt af sagsøgeren og andre distributører, ikke i sig selv

tilstrækkeligt til at godtgøre, at dette selskab var i ond tro. For det tredje var der intet, der godtgjorde, at industrysurf havde indgivet en ansøgning om det anfægtede varemærke i eget navn med den hensigt at bruge det mod sagsøgeren.

- 24 I denne henseende skal det bemærkes, at det mellem parterne i sagen for EUIPO er ubestridt, at ansøgningen om det anfægtede varemærke blev indgivet af industrysurf på sagsøgerens anmodning. Derimod er parterne ikke enige om spørgsmålet om, hvorvidt denne anmodning, der er udtrykt i korrespondancen af 22. juni 2010 mellem formanden for Endeavor Design Inc., Max Jenke, der er sagsøgerens administrerende direktør og direktør for Endeavor Snowboards, og Iker Gomez, der er direktør for industrysurf, omfattede indgivelsen af ansøgningen om dette varemærke i industrysurfs navn og ikke i sagsøgerens navn.
- 25 Det skal imidlertid, i modsætning til det, som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelse, konstateres, at der i korrespondancen forud for indgivelsen af det anfægtede varemærke ikke er noget, der lader formode, at sagsøgeren på klar, præcis og ubetinget måde havde samtykket i denne indgivelse i industrysurfs navn (jf. analogt dom af 29.11.2012, Adamowski mod KHIM – Fagumit (FAGUMIT), T-537/10 og T-538/10, EU:T:2012:634, præmis 23 og den deri nævnte retspraksis).
- 26 For det første attesterer korrespondancen forud for indgivelsen af ansøgningen nemlig alene, at ansøgningen om det anfægtede varemærke var blevet indgivet på sagsøgerens anmodning. Den henviser på ingen måde til et samtykke fra sagsøgerens side til registreringen af det anfægtede varemærke i industrysurfs navn. Af sætningen »vil fortsætte med Airhole for tiden« kan der heller ikke udledes et klart, præcist og ubetinget samtykke fra sagsøgerens side til registreringen deraf i industrysurfs navn.
- 27 Denne korrespondance tilsigter desuden at godtgøre sagsøgerens hensigt om at indgive en ansøgning om det anfægtede varemærke i sit navn. Den godtgør nemlig dels, at initiativet og beslutningen om at iværksætte indgivelsen hidrørte fra sagsøgeren alene, dels, at denne havde til hensigt at bære omkostningerne.
- 28 I modsætning til appelkammerets konklusion bekræfter korrespondancen efter indgivelsen af ansøgningen for det andet alene den vurdering, hvorefter det samtykke, som sagsøgeren havde givet, udelukkende var begrænset til indgivelsen af det anfægtede varemærke. Da sagsøgeren fik kendskab til registreringen af dette varemærke, anmodede denne nemlig direkte industrysurf om at overdrage det, hvilket dette selskab uden indvindinger øjeblikkeligt påtog sig at gøre. Det har under disse omstændigheder ingen betydning, at det tog sagsøgeren næsten et år at opdage, at det anfægtede varemærke var blevet registreret i industrysurfs navn, eftersom sagsøgeren under alle omstændigheder ikke havde samtykket dertil.
- 29 Som sagsøgeren desuden med rette har gjort gældende, burde appelkammeret også have vurderet sagsøgerens samtykke i lyset af de objektive omstændigheder i det foreliggende tilfælde.
- 30 I denne henseende skal det for det første fremhæves dels, at det anfægtede varemærke var identisk med det varemærke, der siden 2006 var blevet brugt i De Forenede Stater og i Canada, navnlig af sagsøgerens moderselskab og søsterselskab, Endeavor Design og Endeavor Snowboards, dels, at de varer, der var omfattet af dets registrering, var identiske med eller nært knyttet til de varer, der var omfattet af dette varemærke.
- 31 For det andet er det varemærke, der er nævnt i præmis 30 ovenfor, blevet registreret i sagsøgerens navn i De Forenede Stater og i Canada før indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke.

- 32 For det tredje var industrysurf i henhold til distributionsaftalen enedistributør for Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene af varer konstrueret og fremstillet af Endeavor Snowboards under varemærkerne Airhole Ninja Masks og Endeavor Snowboards, som der var ansøgt om registrering af.
- 33 For det fjerde fastsatte distributionsaftalen, at distributørens hovedformål var lagring, salg og vedligeholdelse af forskellige varer til at stå på snowboard. Denne aftales artikel 11 om brugen af navne og varemærker fastsatte bl.a., at distributøren ikke kunne anvende noget logo, nogen reklame eller noget varemærke tilhørende Endeavor med henblik på salg eller reklame uden Endeavors udtrykkelige samtykke og skriftligt.
- 34 For det femte var distributionsaftalen stadig gældende på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke og anmodningen om overdragelsen af dette til moderselskabet.
- 35 Det følger heraf, at indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke for sagsøgeren let kunne opfattes således, at det indgik i den forretningsmæssige logik, der havde til formål at udvide beskyttelsen af sagsøgerens varemærke til Unionens område.
- 36 Det var følgelig fejlagtigt, at appelkammeret fandt, at ansøgningen om det anfægtede varemærke var blevet indgivet af industrysurf i eget navn med sagsøgerens samtykke.
- 37 Det skal i øvrigt konstateres, at industrysurf ved at indgive ansøgningen om det anfægtede varemærke i eget navn tilsigtede at misbruge sagsøgerens rettigheder.
- 38 For det første kunne industrysurf nemlig ikke gøre nogen prioritet gældende med hensyn til det anfægtede varemærke. Det er blevet godtgjort, at dette var blevet brugt siden 2006 i De Forenede Stater og i Canada af sagsøgerens moderselskab og søsterselskab, og at det var blevet registreret for de nævnte lande i sagsøgerens navn før det anfægtede varemærke.
- 39 I henhold til distributionsaftalen var industrysurf endvidere fuldt og helt informeret om eksistensen af og sagsøgerens moderselskabs og søsterselskabs brug af et identisk varemærke på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke.
- 40 Endelig var industrysurfs distributionsrettigheder i henhold til distributionsaftalen strengt begrænset materielt og geografisk. For det første var distributørens hovedformål nemlig lagring, salg og vedligeholdelse af forskellige varer til at stå på snowboard. industrysurf kunne heller ikke anvende noget logo, nogen reklame eller noget varemærke tilhørende Endeavor med henblik på salg eller reklame uden Endeavors udtrykkelige samtykke. For det andet var industrysurfs distributionsrettigheder begrænset til seks lande i Unionen alene. Som appelkammeret anførte i punkt 16 i den anfægtede afgørelse, var det anfægtede varemærke på tidspunktet for undertegnelsen af distributionsaftalen allerede blevet brugt af Endeavors distributør i Det Forenede Kongerige.
- 41 Det skal endvidere tilføjes, at industrysurfs indstilling efter indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke tilsigter at underbygge den vurdering, hvorefter industrysurf har tilsigtet at misbruge sagsøgerens rettigheder. Det fremgår nemlig for det første af oplysningerne i sagen, at industrysurf hverken havde informeret sagsøgeren om indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke eller om registreringen deraf i industrysurfs eget navn. Denne oplysning blev først bragt til sagsøgerens kendskab, da denne forhørte sig om beskyttelsen af det nævnte varemærke. For det andet påtog industrysurf sig i korrespondancen efter indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke udtrykkeligt at overdrage dette, hvilket industrysurf aldrig har gjort. For det tredje anmodede industrysurf nogle uger efter at forholdet til sagsøgeren var blevet ødelagt, sagsøgeren og de andre distributører i Unionen af sagsøgerens varer om at ophøre med at bruge det anfægtede varemærke, idet industrysurf i modsat fald ville anlægge sag om varemærkekrænkelse.

- 42 Henset til alle ovenstående betragtninger skal det efter en helhedsvurdering, der tager hensyn til alle de relevante faktorer, konkluderes, at industrysurf ikke havde nogen legitim grund til at indgive ansøgningen om det anfægtede varemærke i eget navn, og at appelkammeret følgelig fejlagtigt konkluderede, at der ikke forelå ond tro fra industrysurfs side.
- 43 Det følger heraf, at det foreliggende anbringende skal tages til følge.
- 44 For så vidt som tilsidesættelsen af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er tilstrækkelig til, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, er det uforholdsmæssigt at undersøge det første anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, og af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

Om påstanden om omgørelse af den anfægtede afgørelse

- 45 Det skal bemærkes, at den beføjelse til at omgøre en afgørelse, som er tillagt Retten i medfør af artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, ikke bevirker, at denne tillægges en beføjelse til at foretage en bedømmelse, som appelkammeret endnu ikke har taget stilling til. Udøvelsen af beføjelsen til at omgøre en afgørelse skal således principielt begrænses til tilfælde, hvor Retten efter at have prøvet det nævnte appelkammers vurdering er i stand til på baggrund af de fastslåede faktiske og retlige omstændigheder at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe (dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, præmis 72, jf. ligeledes dom af 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, præmis 100 og den deri nævnte retspraksis).
- 46 Påstanden om omgørelse består nemlig ikke i, at Retten anmodes om at pålægge EUIPO en handle- eller undladeforpligtelse, hvilket ville udgøre et pålæg til sidstnævnte. Den tilsigter derimod, at Retten på samme måde som appelkammeret træffer afgørelse om, hvorvidt det anfægtede varemærke skal annulleres, henset til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 (jf. dom af 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, præmis 98 og den deri nævnte retspraksis).
- 47 En sådan afgørelse indgår blandt de foranstaltninger, der i princippet kan træffes af Retten i henhold til dennes beføjelse til at omgøre en afgørelse (jf. dom af 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, præmis 98 og den deri nævnte retspraksis).
- 48 I det foreliggende tilfælde skal det bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse har truffet afgørelse om vurderingen af den onde tro (den anfægtede afgørelses punkt 22-27), således at Retten har beføjelse til at omgøre den nævnte afgørelse på dette punkt.
- 49 Det følger af de betragtninger, der er anført i præmis 26-44 ovenfor, at appelkammeret, således som annullationsafdelingen havde gjort det, var forpligtet til at fastslå industrysurfs onde tro på tidspunktet for ansøgningen om det anfægtede varemærke. Henset til alt det ovenfor anførte skal det således konstateres, at betingelserne for, at Retten kan udøve omgørelsesbeføjelsen, er opfyldt.
- 50 Den anfægtede afgørelse skal følgelig omgøres således, at industrysurfs klage over annullationsafdelingens afgørelse, hvorved det anfægtede varemærke var blevet erklæret ugyldigt, forkastes.

Sagsomkostninger

- 51 Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.

- 52 I det foreliggende tilfælde har EUIPO tabt sagen, men sagsøgeren har ikke nedlagt påstand om, at kontoret tilpligtes at betale sagsomkostningerne. Derfor bør hver part bære sine egne omkostninger. Da industrysurf ikke har været part i sagen for Retten, kan sagsøgerens påstande, der tilsigter, at industrysurf tilpligtes at betale omkostningerne i nærværende sag, kun forkastes.
- 53 Sagsøgeren har ligeledes nedlagt påstand om, at industrysurf tilpligtes at betale de omkostninger, der er opstået i forbindelse med sagen for appelkammeret og for annullationsafdelingen. I denne henseende skal det bemærkes, at nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret i henhold til procesreglementets artikel 190, stk. 2, betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet. Det forholder sig imidlertid ikke på samme måde med omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen for annullationsafdelingen. Sagsøgerens påstand vedrørende de omkostninger, der hidrører fra sagen for annullationsafdelingen, som ikke udgør omkostninger, der kan kræves erstattet, kan følgelig ikke antages til realitetsbehandling. Hvad angår påstanden om, at industrysurf tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for appelkammeret, bør sidstnævnte tilpligtes at betale de udgifter, som sagsøgeren har afholdt for appelkammeret.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Anden Afdeling):

- 1) **Den afgørelse, der blev truffet den 18. januar 2016 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2547/2014-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem Airhole Facemasks, Inc. og industrysurf, SL, annulleres og omgøres således, at den klage, som industrysurf havde indbragt for EUIPO til prøvelse af annullationsafdelingens afgørelse af 30. juli 2014, forkastes.**
- 2) **Airhole Facemasks og EUIPO bærer hver deres egne omkostninger, der er afholdt for Retten.**
- 3) **industrysurf betaler de omkostninger, som Airhole Facemasks har afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret ved EUIPO.**
- 4) **I øvrigt frifindes EUIPO.**

Prek

Schalin

Costeira

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 16. maj 2017.

Underskrifter