



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua)

16 mai 2017<sup>1</sup>

„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene figurativă  
AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT — Rea-credință — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din  
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Competență de modificare”

În cauza T-107/16,

**Airhole Facemasks, Inc.**, cu sediul în Vancouver (Canada), reprezentată de S. Barker, solicitor, și de  
A. Michaels, barrister,

reclamantă,

împotriva

**Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)**, reprezentat de D. Hanf, în  
calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO fiind

**sindustriysurf, SL**, cu sediul în Trapagaran (Spania),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din  
18 ianuarie 2016 (cauza R 2547/2014-4) privind o procedură de declarare a nulității între Airhole  
Facemasks și industriysurf,

TRIBUNALUL (Camera a doua),

compus din domnii M. Prek, președinte, și F. Schalin și doamna M. J. Costeira (raportor), judecători,  
grefier: doamna J. Weychert, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 18 martie 2016,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 8 iunie 2016,

în urma ședinței din 25 ianuarie 2017,

pronunță prezenta

<sup>1</sup> — Limba de procedură: engleza.

## Hotărâre

### Istoricul cauzei

- 1 La 1 iulie 2010, sindustrysurf, SL a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1).
- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este următorul semn figurativ în alb și negru:



- 3 Produsele pentru care a fost solicitată înregistrarea fac parte din clasele 25 și 28 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:
  - clasa 25: „Îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului”;
  - clasa 28: „Jocuri și jucării; articole de gimnastică și sportive care nu sunt incluse în alte clase; ornamente pentru pomul de Crăciun”.
- 4 Marca contestată a fost înregistrată ca marcă a Uniunii Europene la 28 octombrie 2010 sub numărul 9215427 pentru toate produsele menționate mai sus.
- 5 La 26 iulie 2013, reclamanta, Airhole Facemasks, Inc., a formulat la EUIPO o cerere de declarare a nulității acestei mărci pentru toate produsele pentru care a fost înregistrată. Motivele de nulitate invocate în susținerea acestei cereri erau cele prevăzute la articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (3) și cu articolul 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat.
- 6 În primul rând, reclamanta a afirmat, în esență, că marca contestată fusese deja înregistrată de sindustrysurf în nume propriu, fără consimțământul său, dat fiind că acesta din urmă se limita numai la depunerea pe numele reclamantei. În plus, sindustrysurf, în calitate de agent sau de reprezentant al reclamantei, avea obligația generală de loialitate față de aceasta și față de interesele sale comerciale și nu putea, în consecință, să justifice în niciun mod înregistrarea în nume propriu a mărcii contestate. În al doilea rând, reclamanta arată că sindustrysurf era de rea-credință în momentul depunerii mărcii contestate în nume propriu.
- 7 Prin Decizia din 30 iulie 2014, divizia de anulare a declarat nulă în totalitate marca contestată și a obligat sindustrysurf la plata cheltuielilor de judecată. În special, divizia de anulare a concluzionat că sindustrysurf era de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate.

- 8 La 29 septembrie 2014, sindustrysurf a formulat o cale de atac la EUIPO împotriva deciziei diviziei de anulare.
- 9 Prin Decizia din 18 ianuarie 2016 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a EUIPO a admis calea de atac și a anulat decizia diviziei de anulare. În primul rând, camera de recurs a considerat că, dat fiind că cerințele prevăzute la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 nu erau îndeplinite, cererea de declarare a nulității întemeiată pe articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu putea fi admisă. Astfel, pe de o parte, în opinia sa, nu exista nicio probă a existenței unei relații „agent/mandant” între părți, reclamanta neaducând nicio explicație privind modul în care acordul de distribuție încheiat în anul 2009, înaintea constituirii sale, între Endeavor Snowboards Inc. și sindustrysurf (denumit în continuare „acordul de distribuție”) putea să dovedească existența unei astfel de relații. În plus, acordul menționat nu conținea nicio referire la marca contestată. Pe de altă parte, nimic nu dovedea că reclamanta nu consimțise la depunerea mărcii contestate. În al doilea rând, camera de recurs a considerat că nici cererea de declarare a nulității întemeiată pe articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu putea fi admisă, deoarece nimic din comportamentul sindustrysurf, în momentul depunerii mărcii contestate, nu sugera că aceasta ar fi acționat cu rea-credință. Astfel, în primul rând, camera de recurs a apreciat că marca contestată fusese depusă cu consimțământul reclamantei. În al doilea rând, faptul că sindustrysurf știa, în momentul depunerii mărcii contestate, că aceasta era deja utilizată de reclamantă și de alți distribuitori nu era suficient, în sine, pentru a stabili existența relei sale credințe. În al treilea rând, nimic nu dovedea că sindustrysurf depusese marca contestată în nume propriu cu intenția de a o utiliza împotriva reclamantei.

### **Concluziile părților**

- 10 Reclamanta solicită Tribunalului:
- cu titlu principal, modificarea deciziei atacate și declararea nulității mărcii contestate;
  - cu titlu subsidiar, anularea deciziei atacate;
  - obligarea sindustrysurf la plata cheltuielilor de judecată efectuate cu ocazia prezentei acțiuni, a procedurii desfășurate în fața camerei de recurs și în fața diviziei de anulare.
- 11 EUIPO solicită Tribunalului:
- cu titlu principal, respingerea acțiunii și obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată;
  - cu titlu subsidiar, anularea deciziei atacate și obligarea acesteia la plata propriilor cheltuieli de judecată.

### **În drept**

- 12 În susținerea acțiunii formulate, reclamanta invocă cinci motive. Primul motiv este întemeiat pe o interpretare eronată a camerei de recurs privind absența unei referiri la „semnul Airhole” în acordul de distribuție. Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (3) și a articolului 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Al treilea motiv este întemeiat pe o eroare a camerei de recurs privind natura relației existente între părți. Al patrulea motiv este întemeiat pe o eroare a camerei de recurs privind întinderea consimțământului reclamantei în momentul depunerii mărcii contestate. Al cincilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

- 13 Tribunalul estimează oportun ca cele cinci motive prezentate de reclamantă să fie reunite în două motive, deoarece primele patru motive invocate se referă la încălcarea articolului 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (3) din regulamentul menționat. Astfel, primul motiv se va întemeia pe încălcarea articolului 8 alineatul (3) și a articolului 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Al doilea motiv va fi întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 14 Pe de altă parte, fiecare dintre cauzele de nulitate reținute de camera de recurs în decizia atacată și invocate de reclamantă în acțiunea formulată este suficientă pentru a se declara nulitatea mărcii contestate. În acest context, se va proceda mai întâi la examinarea celui de al doilea motiv, referitor la încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și, dacă este cazul, la examinarea primului motiv, referitor la încălcarea articolului 8 alineatul (3) și a articolului 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

***Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009***

- 15 Reclamanta arată, în esență, că camera de recurs a considerat în mod eronat, la punctul 25 din decizia atacată, că simplul fapt că sindustrysurf știa că marca contestată era deja utilizată de reclamantă și de alți distribuitori în Uniunea Europeană nu era suficient pentru a stabili reaua sa credință. În plus, potrivit camerei de recurs, nimic nu dovedea că sindustrysurf avea intenția de a utiliza marca contestată împotriva reclamantei. Or, solicitând înregistrarea mărcii contestate, sindustrysurf ar fi acționat într-un mod care ar fi încălcat obligațiile sale contractuale. În consecință, s-ar putea deduce că aceasta avea intenția să încerce să își însușească pe nedrept bunul reclamantei. Prin urmare, aceasta ar fi acționat într-un mod care nu ar respecta normele general acceptate în materie de comportament comercial și ar încălca principiile admise în materie de comportament etic sau de practici comerciale oneste. Cererea de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene ar fi fost, astfel, depusă cu rea-credință.
- 16 EUIPO arată în esență că, dacă Tribunalul, asemenea camerei de recurs, ar considera că marca contestată a fost depusă de sindustrysurf în numele său, cu consimțământul reclamantei, orice risc de rea-credință ar fi exclus. Prin urmare, acțiunea în anulare întemeiată pe articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 ar trebui să fie respinsă. În schimb, dacă Tribunalul apreciază că marca contestată a fost depusă de sindustrysurf în numele său, fără consimțământul reclamantei, s-ar impune anularea deciziei atacate.
- 17 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că regimul mărcii Uniunii Europene se bazează pe principiul înscris la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, conform căruia un drept exclusiv este acordat primului solicitant. În temeiul acestui principiu, o marcă nu poate fi înregistrată ca marcă a Uniunii Europene decât în măsura în care nu există o marcă anterioară care să împiedice înregistrarea, fie că este vorba, printre altele, despre o marcă a Uniunii Europene, despre o marcă înregistrată într-un stat membru sau la Oficiul Benelux pentru proprietate intelectuală, despre o marcă ce a făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru ori despre o marcă ce a făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în Uniune. În schimb, fără a aduce atingere unei eventuale aplicări a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, simpla utilizare de către un terț a unui mărci neînregistrate nu se opune înregistrării ca marcă a Uniunii Europene a unei mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare [a se vedea Hotărârea din 28 ianuarie 2016, Gugler Franța/OAPI – Gugler (GUGLER), T-674/13, nepublicată, EU:T:2016:44, punctul 70 și jurisprudența citată].
- 18 Aplicarea acestui principiu este nuanțată în special la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, în temeiul căruia nulitatea mărcii Uniunii Europene trebuie să fie declarată ca urmare a unei cereri depuse la EUIPO sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei

acțiuni în contrafacere, atunci când solicitantul era de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Revine părții care a formulat cererea de declarare a nulității și care înțelege să invoce acest motiv sarcina de a dovedi împrejurările care permit să se concluzioneze că titularul unei mărci a Uniunii Europene era de rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a acesteia (a se vedea Hotărârea din 28 ianuarie 2016, GUGLER, T-674/13, nepublicată, EU:T:2016:44, punctul 71 și jurisprudența citată).

- 19 Noțiunea „rea-credință” prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu este nici definită, nici delimitată, nici măcar descrisă în vreun mod în legislație (a se vedea Hotărârea din 28 ianuarie 2016, GUGLER, T-674/13, nepublicată, EU:T:2016:44, punctul 72 și jurisprudența citată).
- 20 În această privință, trebuie să se observe că, în Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punctul 53), Curtea a adus mai multe precizări în privința modului în care trebuie interpretată noțiunea de rea-credință, astfel cum este prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Astfel, în vederea aprecierii existenței relei-credințe a solicitantului, în sensul acestei dispoziții, trebuie să fie luați în considerare toți factorii relevanți proprii cauzei și existenți în momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă a Uniunii Europene și, în special, în primul rând, împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință despre faptul că un terț utilizează, în cel puțin un stat membru, un semn identic sau similar pentru un produs sau serviciu identic sau similar care poate conduce la confuzie cu semnul a cărei înregistrare se cere, în al doilea rând, intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și, în al treilea rând, gradul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se cere (Hotărârea din 28 ianuarie 2016, GUGLER, T-674/13, nepublicată, EU:T:2016:44, punctele 73 și 74).
- 21 În aceste condiții, rezultă din formularea reținută de Curte în Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punctul 53), că factorii enumerați nu sunt decât câteva ilustrări dintr-un ansamblu de elemente care pot fi luate în considerare în scopul pronunțării asupra eventualei rele-credințe a unui solicitant la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărci (a se vedea Hotărârea din 28 ianuarie 2016, GUGLER, T-674/13, nepublicată, EU:T:2016:44, punctul 75 și jurisprudența citată).
- 22 Prin urmare, este necesar să se considere că, în cadrul analizei globale efectuate în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, se poate ține cont și de originea semnelor contestate și de utilizarea sa de la crearea acestuia, de logica comercială în care se înscrie depunerea cererii de înregistrare a semnelor ca marcă a Uniunii Europene, precum și de cronologia evenimentelor care au caracterizat momentul depunerii cererii (a se vedea Hotărârea din 28 ianuarie 2016, GUGLER, T-674/13, nepublicată, EU:T:2016:44, punctul 76 și jurisprudența citată).
- 23 În lumina acestor considerații trebuie analizat dacă camera de recurs a apreciat în mod eronat în decizia atacată că cererea de declarare a nulității, întemeiată pe articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, nu putea fi justificată, dat fiind că nimic din comportamentul sindustrysurf în momentul depunerii mărcii contestate nu sugera că aceasta ar fi acționat cu rea-credință. Mai precis, în primul rând, camera de recurs a apreciat că marca contestată a fost depusă de sindustrysurf în nume propriu cu consimțământul reclamantei. Astfel, schimburile de corespondență purtate între părți anterior și ulterior depunerii mărcii ar confirma că, în momentul depunerii, reclamanta considera sindustrysurf responsabilă de protecția mărcii contestate. În al doilea rând, faptul că sindustrysurf știa, în momentul depunerii mărcii contestate, că aceasta era deja utilizată de reclamantă și de alți distribuitori nu era suficient, în sine, pentru a stabili existența relei sale credințe. În al treilea rând, nimic nu dovedea că sindustrysurf a depus marca contestată în nume propriu cu intenția de a o utiliza împotriva reclamantei.



- 24 În această privință, trebuie arătat că părțile din procedura desfășurată în fața EUIPO admit că marca contestată a fost depusă de sindustrysurf la cererea reclamantei. În schimb, părțile nu convin asupra aspectului dacă această cerere, exprimată în corespondența din 22 iunie 2010 dintre domnul Max Jenke, președintele Endeavor Design Inc., președinte-director general al reclamantei și director al Endeavor Snowboards și domnul Iker Gomez, director al sindustrysurf, includea și depunerea acestei mărci în numele sindustrysurf, iar nu în cel al reclamantei.
- 25 Or, trebuie să se constate că, în mod contrar afirmațiilor camerei de recurs în decizia atacată, nimic din corespondența anterioară depunerii mărcii contestate nu permite să se presupună că reclamanta consimțise în mod clar, precis și necondiționat la această depunere în numele sindustrysurf [a se vedea prin analogie Hotărârea din 29 noiembrie 2012, Adamowski/OAPI – Fagumit (FAGUMIT), T-537/10 și T-538/10, EU:T:2012:634, punctul 23 și jurisprudența citată].
- 26 Astfel, în primul rând, corespondența anterioară depunerii atestă numai că marca contestată a fost depusă la cererea reclamantei. Aceasta nu face nicidecum referire la un consimțământ al reclamantei cu privire la înregistrarea mărcii contestate în numele sindustrysurf. Pe de altă parte, nu se poate deduce din sintagma „să continuăm cu Airhole pentru moment” un consimțământ clar, precis și necondiționat al reclamantei cu privire la înregistrarea sa în numele sindustrysurf.
- 27 În plus, această corespondență tinde mai degrabă să demonstreze intenția reclamantei de a depune marca contestată în numele său. Astfel, aceasta evidențiază, pe de o parte, că inițiativa și decizia depunerii proveneau exclusiv de la reclamantă și, pe de altă parte, că aceasta înțelegea să suporte costurile.
- 28 În al doilea rând, contrar concluziei camerei de recurs, corespondența ulterioară depunerii nu face decât să confirme aprecierea potrivit căreia consimțământul dat de reclamantă se limita strict la depunerea mărcii contestate. Astfel, din momentul în care a avut cunoștință de înregistrarea acestei mărci, reclamanta a solicitat transferul mărcii direct sindustrysurf, care, fără să conteste, s-a angajat să îl efectueze imediat. Nu prezintă relevanță, în aceste împrejurări, faptul că reclamantei i-a fost necesar un an să descopere că marca contestată fusese înregistrată în numele sindustrysurf, deoarece, în orice caz, ea nu își dăduse consimțământul în acest sens.
- 29 În plus, astfel cum arat în mod întemeiat reclamanta, consimțământul său ar fi trebuit, așadar, apreciat de camera de recurs în lumina împrejurărilor obiective ale speței.
- 30 În această privință, în primul rând, trebuie subliniat că, pe de o parte, marca contestată era identică cu marca utilizată din 2006 în Statele Unite și în Canada, în special de societatea-mamă și de societatea-soră a reclamantei, Endeavor Design și Endeavor Snowboards, și, pe de altă parte, produsele vizate în înregistrarea sa erau identice cu produsele desemnate de marca respectivă sau strâns legate de acestea.
- 31 În al doilea rând, marca menționată la punctul 30 de mai sus a fost înregistrată în numele reclamantei în Statele Unite și în Canada, înaintea depunerii mărcii contestate.
- 32 În al treilea rând, sindustrysurf era, în temeiul acordului de distribuție, distribuitorul exclusiv, în Belgia, în Germania, în Spania, în Franța, în Italia, în Luxemburg și în Țările de Jos, al produselor concepute și fabricate de Endeavor Snowboards sub mărcile depuse Airhole Ninja Masks și Endeavor Snowboards.
- 33 În al patrulea rând, acordul de distribuție prevedea că obiectivul principal al distribuitorului era depozitarea, vânzarea și întreținerea a diverse produse pentru practicarea snowboardingului. Articolul 11 din acest acord, referitor la utilizarea numelor și a mărcilor, prevedea, în special, că distribuitorul nu putea utiliza nicio siglă, informație publicitară sau marcă ce aparținea Endeavor în scop de vânzare sau de promovare fără consimțământul său expres și exprimat în scris.

- 34 În al cincilea rând, acordul de distribuție era încă în vigoare în momentul depunerii mărcii contestate și a cererii de transferare a acesteia către societatea-mamă.
- 35 În consecință, depunerea mărcii contestate putea fi percepută cu ușurință ca înscriindu-se, pentru reclamantă, într-o logică comercială destinată să extindă protecția mărcii sale la teritoriul Uniunii.
- 36 Prin urmare, camera de recurs a considerat în mod eronat că marca contestată a fost depusă de industrysurf în nume propriu, cu consimțământul reclamantei.
- 37 Pe de altă parte, este necesar să se constate că, depunând marca contestată în numele său, industrysurf a urmărit uzurparea drepturilor reclamantei.
- 38 Astfel, mai întâi, industrysurf nu putea să revendice nicio anterioritate cu privire la marca contestată. S-a dovedit că aceasta era utilizată din 2006 în Statele Unite și în Canada de societatea-mamă și de societatea-soră ale reclamantei și că fusese înregistrată pentru țările respective în numele reclamantei înainte a mărcii contestate.
- 39 Apoi, industrysurf, în temeiul acordului de distribuție, era pe deplin informată cu privire la existența și la utilizarea unei mărci identice, de către societatea-mamă și de către societatea-soră ale reclamantei, în momentul depunerii mărcii contestate.
- 40 În sfârșit, drepturile de distribuție ale industrysurf, în temeiul acordului de distribuție, erau strict încadrate din punct de vedere material și teritorial. Astfel, pe de o parte, obiectivul principal al distribuitorului era depozitarea, vânzarea și întreținerea a diverse produse pentru practicarea snowboardingului. În plus, industrysurf nu putea utiliza nicio siglă, informație publicitară sau marcă ce aparținea Endeavor în scop de vânzare sau de promovare fără consimțământul său expres. Pe de altă parte, drepturile sale de distribuție erau limitate numai la șase țări ale Uniunii. Astfel cum a arătat camera de recurs la punctul 16 din decizia atacată, marca contestată era deja utilizată, în momentul semnării acordului de distribuție, de distribuitorul Endeavor în Regatul Unit.
- 41 În plus, trebuie adăugat că atitudinea industrysurf ca urmare a depunerii mărcii contestate tinde să susțină aprecierea potrivit căreia aceasta a încercat să utilizeze în mod abuziv drepturile reclamantei. Astfel, în primul rând, rezultă din elementele dosarului că industrysurf nu a informat reclamanta nici despre depunerea mărcii contestate, nici despre înregistrarea sa în nume propriu. Această informație nu a fost adusă la cunoștința reclamantei decât din momentul în care aceasta s-a interesat cu privire la protecția mărcii respective. În al doilea rând, industrysurf s-a angajat în mod expres, în corespondența ulterioară depunerii mărcii contestate, să efectueze transferul său, ceea ce nu a făcut niciodată. În al treilea rând, la câteva săptămâni după ce relațiile cu reclamanta s-au deteriorat, industrysurf a somat-o pe aceasta, precum și pe alți distribuitori în Uniune să înceteze utilizarea mărcii contestate, sub sancțiunea introducerii unei acțiuni în contrafacere.
- 42 Având în vedere cele de mai sus, ca urmare a unei aprecieri globale, ținând cont de toți factorii relevanți, este necesar să se concluzioneze că industrysurf nu dispunea de niciun motiv legitim pentru a depune marca contestată în nume propriu și că, prin urmare, camera de recurs a stabilit în mod eronat lipsa relei sale credințe.
- 43 Rezultă că prezentul motiv trebuie admis.
- 44 Întrucât încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 este suficientă pentru anularea deciziei atacate, nu este necesară examinarea primului motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (3) și a articolului 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

### ***Cu privire la cererea de modificare a deciziei atacate***

- 45 Trebuie amintit că competența de modificare, recunoscută Tribunalului în temeiul articolului 65 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, nu are ca efect să îi confere acestuia posibilitatea de a proceda la o apreciere cu privire la care camera de recurs nu s-a pronunțat încă. Exercitarea competenței de modificare trebuie, așadar, în principiu, să fie limitată la situațiile în care Tribunalul, după ce controlează aprecierea efectuată de camera de recurs, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept astfel cum sunt acestea stabilite, decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte (Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punctul 72; a se vedea de asemenea Hotărârea din 28 ianuarie 2016, GUGLER, T-674/13, nepublicată, EU:T:2016:44, punctul 100 și jurisprudența citată).
- 46 Astfel, cererea de modificare nu constă în a solicita Tribunalului să dispună în sarcina EUIPO vreo obligație de a face sau de a nu face, ceea ce ar constitui o somație adresată acestuia din urmă. Dimpotrivă, aceasta vizează ca Tribunalul să decidă, la fel ca și camera de recurs, dacă marca contestată trebuie să fie anulată în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea Hotărârea din 28 ianuarie 2016, GUGLER, T-674/13, nepublicată, EU:T:2016:44, punctul 98 și jurisprudența citată).
- 47 O astfel de decizie figurează printre măsurile care, în principiu, pot fi luate de Tribunal în temeiul competenței sale de modificare (a se vedea Hotărârea din 28 ianuarie 2016, GUGLER, T-674/13, nepublicată, EU:T:2016:44, punctul 98 și jurisprudența citată).
- 48 În speță, trebuie arătat că camera de recurs a luat poziție, în decizia atacată, referitor la aprecierea relei-credințe (punctele 22-27 din decizia atacată), astfel încât Tribunalul dispune de competența de a modifica decizia menționată cu privire la acest aspect.
- 49 Or, rezultă din considerațiile enunțate la punctele 26-44 de mai sus că camera de recurs era obligată să constate, așa cum a apreciat divizia de anulare, reaua-credință a sindustrysurf în momentul cererii de înregistrare a mărcii contestate. Astfel, având în vedere toate cele de mai sus, trebuie să se constate că cerințele privind exercitarea competenței de modificare a Tribunalului sunt îndeplinite.
- 50 Prin urmare, este necesar ca, prin modificarea deciziei atacate, calea de atac formulată de sindustrysurf împotriva deciziei diviziei de anulare care a declarat nulitatea mărcii contestate să fie respinsă.

### ***Cu privire la cheltuielile de judecată***

- 51 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
- 52 În speță, EUIPO a căzut în pretenții, însă reclamanta nu a solicitat obligarea acestei părți la plata cheltuielilor de judecată. În consecință, fiecare parte este obligată la plata propriilor cheltuieli de judecată. În plus, întrucât sindustrysurf nu este parte în prezenta procedură, concluziile reclamantei prin care se urmărește obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei acțiuni nu pot fi decât respinse.
- 53 Reclamanta a solicitat, de asemenea, obligarea sindustrysurf la plata cheltuielilor efectuate în fața camerei de recurs și în fața diviziei de anulare. În această privință, trebuie amintit că, în temeiul articolului 190 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cheltuielile necesare efectuate de părți în legătură cu procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs sunt considerate cheltuieli de judecată recuperabile. Situația cheltuielilor de judecată efectuate în legătură cu procedura care s-a aflat pe rolul diviziei de anulare este însă diferită. Prin urmare, cererea reclamantei privind cheltuielile referitoare la procedura care s-a aflat pe rolul diviziei de anulare, care nu constituie cheltuieli recuperabile, este



inadmisibilă. În ceea ce privește cererea referitoare la obligarea sindustrysurf la plata cheltuielilor în legătură cu procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs, aceasta este obligată la plata cheltuielilor suportate de reclamantă în fața camerei de recurs.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a doua)

declară și hotărăște:

- 1) Anulează și modifică Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 18 ianuarie 2016 (cauza R 2547/2014-4) privind o procedură de declarare a nulității între Airhole Facemasks, Inc. și sindustrysurf, SL, în sensul că calea de atac formulată în fața EUIPO de sindustrysurf împotriva deciziei diviziei de anulare din 30 iulie 2014 este respinsă.**
- 2) Airhole Facemasks și EUIPO suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată efectuate în fața Tribunalului.**
- 3) Obligă Sindustrysurf la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Airhole Facemasks în fața camerei de recurs a EUIPO.**
- 4) Respinge în rest acțiunea.**

Prek

Schalin

Costeira

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 16 mai 2017.

Semnături