



Сборник съдебна практика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (шести състав)

19 юни 2014 година*

„Обжалване — Марка на Общността — Словна марка „ultrafilter international“ — Искане за обявяване на недействителност — Злоупотреба с право“

По дело C-450/13 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 8 август 2013 г.,

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, установено в Хаан (Германия), за което се явяват N. Siebertz, M. Teworte-Vey и A. Renvert, Rechtsanwälte,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

ultra air GmbH, установено в Хилден (Германия), за което се явява C. König, Rechtsanwalt,

жалбоподател в първоинстанционното производство,

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява G. Schneider, в качеството на представител,

ответник в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (шести състав),

състоящ се от: A. Borg Barthet (докладчик), председател на състав, E. Levits и M. Berger, съдии,

генерален адвокат: N. Jääskinen,

секретар: A. Calot Escobar,

с оглед на решението, взето след изслушване на генералния адвокат, за произнасяне с мотивирано определение в съответствие с член 181 от Процедурния правилник на Съда,

постанови настоящото

* Език на производството: немски.

Определение

- 1 С жалбата си Donaldson Filtration Deutschland GmbH (наричано по-нататък „Donaldson Filtration Deutschland“) иска да бъде отменено решение на Общия съд на Европейския съюз ultra air/СХВП — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T-396/11, EU:T:2013:284, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Общият съд отменя решение на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 18 май 2011 г. (преписка R 374/2010-4) относно производство за обявяване на недействителност между ultra air GmbH (наричано по-нататък „ultra air“) и Donaldson Filtration Deutschland (наричано по-нататък „спорното решение“).

Правна уредба

- 2 Член 7 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1), озаглавен „Абсолютни основания за отказ“, предвижда в параграф 1:

„Отказва се регистрацията на:

- a) [...]
- б) марките, които нямат отличителен характер;
- в) марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености;

[...]“.

- 3 Член 52 от Регламент № 207/2009, озаглавен „Абсолютни основания за недействителност“, гласи в параграф 1, буква а):

„Марка на Общността се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата, или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение:

- a) когато марката на Общността е била регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 7“.

- 4 Член 56 от Регламента, озаглавен „Искане за отмяна или за обявяване на недействителност“, гласи в параграф 1, точки а)—в):

„Искане за отмяна или за обявяване на недействителността на марката на Общността може да бъде подадено пред Службата:

- a) в случаите, определени в членове 51 и 52, от всяко физическо или юридическо лице, както и от всяка организация, създадена за да представлява интересите на фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, и която по смисъла на приложимото за нея законодателство има процесуална правоспособност;
- б) в случаите, определени в член 53, параграф 1, от лицата, посочени в член 41, параграф 1;

в) в случаите, определени в член 53, параграф 2, от притежателите на по-ранни права, посочени в тази разпоредаба, или от лицата, упълномощени да упражняват въпросните права по силата на законодателството на съответната държава членка“.

Обстоятелства, предхождащи спора

- 5 На 29 март 1999 г. ultrafilter GmbH, понастоящем Donaldson Filtration Deutschland, подава заявка за регистрация на марка на Общността в СХВП на основание на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), заменен с Регламент № 207/2009.
- 6 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „ultrafilter international“ (наричана по-нататък „оспорваната марка“).
- 7 Стоките и услугите, за които се иска регистрацията на оспорваната марка, спадат към класове 7, 11, 37, 41 и 42 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и отговарят за всеки от тези класове на следното описание:
 - клас 7: „Филтри за сушене, пречистване и охлаждане на въздух, газове и течности; корпуси за филтри, материали за филтри; механични и електрически пречистватели; сепаратори на масло, сепаратори на вода“;
 - клас 11: „Апарати и инсталации за сушене, пречистване и охлаждане на въздух, газове и течности; части и аксесоари за тези апарати и инсталации, по-специално мембрани за помпи, нивопоказатели, вани, по-специално електромагнитни вани, устройства за управление на вани, устройства за отложено управление, манометри, по-специално манометри за диференциално налягане, пресиометри, по-специално пресиометри с индикатор за температура, пресиометри с индикатор за ниво, закрепващи елементи за филтърни системи, включително съединителни и закрепващи елементи за строителството; вентилационни уреди“;
 - клас 37: „Въвеждане в експлоатация, поправка и поддръжка на посочените по-горе апарати и инсталации“;
 - клас 41: „Техническо образование; образование за продажба и засягащо стоките“ и
 - клас 42: „Инженерни услуги; съвети за планиране, монтаж и използване на посочените по-горе инсталации и апарати“.
- 8 С решение от 19 януари 2001 г. СХВП отхвърля заявката за регистрация на марка на Общността на основание член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94, чиито разпоредби са възпроизведени в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009, с мотива, че оспорваната марка е описателна и няма отличителен характер. След подадена от Donaldson Filtration Deutschland жалба втори апелативен състав на СХВП отменя това решение на 16 декември 2003 г. (преписка R 375/2001-2), като посочва, че оспорваната марка е придобила отличителен характер съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, чиито разпоредби са възпроизведени в член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009, в немскоезичните и английските държави членки.
- 9 На 27 септември 2005 г. оспорваната марка е регистрирана под номер 1121839 като марка на Общността.

- 10 На 5 май 2008 г. на основание член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, чиито разпоредби понастоящем са възпроизведени в член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, ultra air подава до СХВП искане за обявяване на оспорваната марка за недействителна, тъй като е била регистрирана в нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) и на параграф 3 от Регламент № 40/94.
- 11 С решение от 29 август 2010 г. отделът по отмяна на СХВП уважава искането и обявява оспорваната марка за недействителна по отношение на всички стоки и услуги на основание член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 7, параграф 1, букви б) и в) от този регламент.
- 12 На 16 март 2010 г. на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 Donaldson Filtration Deutschland подава жалба до СХВП срещу решението на отдела по отмяна.
- 13 Със спорното решение четвърти апелативен състав на СХВП уважава жалбата, отменя решението на отдела по отмяна и отхвърля подаденото от ultra air искане за обявяване на недействителност. Според този състав искането за обявяване на недействителност е опорочено от злоупотреба с право и следва да бъде отхвърлено като недопустимо. В това отношение апелативният състав приема по същество, че на практика с искането си за обявяване на недействителност ultra air е целяло самото то да използва като марка обозначението „ultrafilter“ (самостоятелно или в комбинация с други думи). Следователно дружеството е преследвало цели, различни от целите, свързани с обществения интерес и предвидени в член 7, параграф 1, букви б) и в) и в член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Скритите намерения, съставляващи злоупотреба с право, се доказвали още от факта, че през 2003 г. бившият управител на дружеството, притежател на оспорваната марка и настоящ управител на ultra air, е защитил придобития чрез използване отличителен характер на тази марка. Доколкото злоупотребата с право е „обща пречка пред производството“, исканията и действията на злоупотреба, представляващи производства, посредством които се преследват цели, различни от признатите от правната система, трябвало да се отхвърлят, без да е необходимо да се прави позоваване на процесуалното право на държавите членки по силата на член 83 от Регламент № 207/2009.

Производството пред Общия съд и обжалваното съдебно решение

- 14 С жалба, депозирана в секретариата на Общия съд на 22 юли 2011 г., ultra air иска да бъде отменено спорното решение.
- 15 В подкрепа на жалбата си ultra air се позовава по същество на две правни основания, изведени съответно от нарушението на член 52, параграф 1, буква а) и на член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.
- 16 Тъй като жалбата се отнася единствено до направената от Общия съд преценка по първото правно основание, уместно е да се резюмира само тази преценка.
- 17 По същество в точки 17 и 18 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, като се позовава на решение Lancôme/СХВП (C-408/08 P, EU:C:2010:92), че съгласно член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 всяко физическо или юридическо лице, което има процесуална правоспособност, може да предяви искане за обявяване на недействителност на основание член 52, параграф 1, буква а) от Регламента, без подалият искането за обявяване на недействителност да трябва да установява правен интерес. Това е така, защото абсолютните основания да се откаже регистрацията имат за предмет защитата на обуславящия ги общ интерес.

- 18 В това отношение в точка 19 от обжалваното съдебно решение той посочва, че общият интерес, залегнал в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, не се разграничава от основната функция на марката, която е да се гарантира на потребителя какъв е произходът на обозначения с марката продукт или услуга. По отношение на залегналия в основата на член 7, параграф 1, буква в) от Регламента общ интерес същият се състои в осигуряването на възможността знаци, описващи една или повече характеристики на стоките или услугите, за които се иска регистрация на марка, да могат да се използват свободно от всички икономически оператори, предлагащи такива стоки или услуги.
- 19 В точка 20 от обжалваното съдебно решение Общият съд констатира, че от член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 следва, че административното производство, предвидено в член 56, параграф 1, буква а) от Регламента във връзка с член 52, параграф 1, буква а) от същия регламент, има за предмет по-специално да позволи на СХВП да преразгледа действителността на регистрацията на дадена марка и да приеме позиция, която евентуално е трябвало да приеме служебно по силата на член 37, параграф 1 от Регламент № 207/2009.
- 20 В точка 21 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че в този контекст СХВП е длъжна да прецени дали разглежданата марка е описателна и/или лишена от отличителен характер, без мотивите или предходното поведение на подалия искането за обявяване на недействителност да могат да засегнат обхвата на възложената на СХВП задача, свързана с обществените интереси, залегнали в член 7, параграф 1, букви б) и в) и в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. Според Общия съд, след като СХВП не се произнася по това дали правото на притежателя на марката има предимство пред каквото и да е право на подалия искане за обявяване на недействителност, а проверява дали правото на притежателя на марката е било валидно учредено с оглед на правилата относно годността на марката да бъде регистрирана, не може да става въпрос за „злоупотреба с право“ от страна на подалия искане за обявяване на недействителност.
- 21 В точка 22 от обжалваното съдебно решение Общият съд прави извода, че фактът, че подалият искане за обявяване на недействителност може да предяви искането си с цел да постави впоследствие въпросния знак върху своите продукти, отговаря именно на общия интерес от достъпност и свободно използване, предвиден в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009. Следователно според Общия съд, противно на приетото от апелативния състав на СХВП, подобно обстоятелство в никакъв случай не може да представлява злоупотреба с право. Тази преценка се потвърждавала от член 52, параграф 1 от Регламент № 207/2009, според който недействителността на марката на Общността може да бъде обявена и въз основа на насрещен иск в производство за установяване на нарушение на правата върху марка, което предполага, че ответникът в това производство може да постигне обявяване на недействителност, дори да е използвал въпросната марка и да има намерение да продължи да го прави.
- 22 В точка 23 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че тъкмо отхвърлянето на искането за обявяване на недействителност въз основа на мотива за „злоупотреба с право“ възпрепятства постигането на целите, преследвани от член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009, тъй като подобно отхвърляне осуетява прегледа по същество, описан в точка 21 от решението.
- 23 В точка 24 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема също, че фактът, според който управителят на дружеството, подало искане за обявяване на недействителност, е бил управител на дружеството, притежател на марката към момента на подаване на заявката за регистрацията ѝ, не засяга по никакъв начин правото на подалия искане за обявяване на недействителност да сезира СХВП с искане по смисъла на член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. В това отношение той обяснява, че предвид естеството и предмета на въпросното производство, целящо защитата на залегналите в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 обществени интереси, притежателят на описателна марка или на марка, лишена от отличителен

характер, не придобива никакво право да запази регистрацията на своята марка единствено поради факта че дружеството, подало искане за обявяване на недействителност, е управлявано от физическо лице, което в миналото е извършило постъпки за регистрацията на въпросния знак.

- 24 В точка 25 от обжалваното съдебно решение Общият съд разглежда и отхвърля изтъкнатите от Donaldson Filtration Deutschland доводи, изведени от действия на нелоялна конкуренция, извършени спрямо него от ultra air. Той припомня, че член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 не подчинява нито допустимостта, нито основателността на искането за обявяване на недействителност на добросъвестността на подалия искането за обявяване на недействителност. Действително, дори да се предположи, че дадено искане за обявяване на недействителност е част от глобален план за търговски конфликт, в който се използват и методи на нелоялна конкуренция, заличаването от регистъра на описателна марка или на марка, лишена от отличителен характер, според Общия съд е легална последица, наложена от член 57, параграфи 5 и 6 от Регламент № 207/2009, без нейният притежател да има правото да запази регистрацията ѝ, поради факта че подалият искане за обявяване на недействителност се ангажира, от друга страна, с действия на нелоялна конкуренция.
- 25 При това положение в точки 27 и 28 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че четвърти апелативен състав е допуснал грешка при прилагането на правото, като е отхвърлил като недопустимо искането за обявяване на недействителност въз основа на твърдяна „злоупотреба с право“. Ето защо той отменя спорното решение.

Искания на страните пред Съда

- 26 Donaldson Filtration Deutschland и СХВП искат от Съда:
- да отмени обжалваното съдебно решение,
 - да отхвърли жалбата на ultra air за отмяна на спорното решение, и
 - да осъди ultra air да заплати съдебните разноски.
- 27 Ultra air иска от Съда да отхвърли жалбата и да осъди Donaldson Filtration Deutschland да заплати съдебните разноски.

По обжалването

- 28 Съгласно член 181 от Процедурния правилник на Съда, когато главна или насрещна жалба е изцяло или частично явно недопустима или явно неоснователна, Съдът може във всеки един момент, по предложение на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат, с мотивирано определение да отхвърли изцяло или частично жалбата.
- 29 Тази разпоредба следва да се приложи в настоящото производство по обжалване.
- 30 В подкрепа на жалбата си Donaldson Filtration Deutschland изтъква две основания.

По първото основание

Доводи на страните

- 31 В първото си основание Donaldson Filtration Deutschland, поддържано от СХВП, твърди, че Общият съд не е направил преценка на възражението, изведено от злоупотребата с право като родово правно понятие.
- 32 В точки 17 и 18 от обжалваното съдебно решение Общият съд правилно констатирал, че съгласно член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 всяко физическо или юридическо лице, което има процесуална правоспособност, може да предяви искане за обявяване на недействителност на основание член 52, параграф 1, буква а) от Регламента, без подалият искането за обявяване на недействителност да трябва да установява правен интерес. В точка 21 от същото решение обаче Общият съд погрешно направил извода, че СХВП е длъжна да прецени дали разглежданата марка е описателна и/или лишена от отличителен характер, „без мотивите или предходното поведение на подалия искане за обявяване на недействителност да могат да засегнат обхвата на възложената на СХВП задача, свързана с обществените интереси, залегнали в член 7, параграф 1, букви б) и в) и в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009“.
- 33 В това отношение Общият съд пропуснал да вземе предвид изтъкнатите от Donaldson Filtration Deutschland доводи. На първо място, производството за обявяване на дадена марка за недействителна не било пречка да се вземе предвид възражението, изведено от злоупотребата с право като родово правно понятие, доколкото отхвърлянето на исканията с характер на злоупотреба с право не било равнозначно на въвеждането на задължението да се установи наличието на правен интерес у подалия искане за обявяване на недействителност. На второ място, законодателят на Съюза замислил производството по отмяна като производство, което започва с предявяване на искане, тъй като по-специално не било възможно да се отмени регистрирана марка служебно.
- 34 По този начин Общият съд се ограничил до констатацията в точки 21—23 от обжалваното съдебно решение, без тя да е мотивирана, че възражението, изведено от злоупотребата с право в рамките на производството за обявяване на недействителност на основание член 56, параграф 1 от Регламент № 207/2009, не е релевантно.
- 35 Освен това Общият съд пропуснал да вземе предвид практиката на Съда относно понятието за злоупотреба с право. В това отношение Donaldson Filtration Deutschland се позовава на решение Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), което признавало, че понятието за злоупотреба с правото трябва да се спазва в правото на Съюза. То посочва също решение Lancôme/СХВП (EU:C:2010:92), което според него се ограничава до посочването, че липсата на правен интерес от заличаването на дадена марка от регистъра у подалия искане за обявяване на недействителност може да бъде преодоляна от общия интерес. Следователно не можело да се изключи възможността да се противопостави възражение, изведено от злоупотреба с право, срещу искане за обявяване на недействителност, подадено на основание член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.
- 36 Ultra air поддържа, че Общият съд правилно е пристъпил към разглеждане на условията за злоупотреба с право. При тези обстоятелства в точки 17—20 от обжалваното съдебно решение Общият съд взел предвид целта на разглежданата общностна правна уредба, която е да се защити общият интерес. В точки 21—27 от същото решение той разгледал дали последицата в конкретния случай от твърдените от Donaldson Filtration Deutschland обстоятелства е, че целта на правната уредба не е постигната. Общият съд правилно констатирал, че тези обстоятелства не променят по никакъв начин факта, че целта на правната уредба е постигната.

Съображения на Съда

- 37 В първото си основание по същество Donaldson Filtration Deutschland твърди, че Общият съд неправилно се е ограничил до констатацията, че възражението, изведено от злоупотребата с право в рамките на производството за обявяване на недействителност на основание член 56, параграф 1 от Регламент № 207/2009, не е релевантно, при това без да се мотивира и без да вземе предвид съдебната практика на Съюза относно злоупотребата с право.
- 38 Това твърдение е основано на явно погрешен прочит на обжалваното съдебно решение.
- 39 Всъщност, от една страна, по същество Общият съд най-напред посочва в точки 17—19 от обжалваното съдебно решение, че съгласно член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 искане за обявяване на недействителност, предявено на основание абсолютна недействителност, не изисква от подалия искането за обявяване на недействителност да докаже правен интерес, доколкото абсолютните основания да се откаже регистрацията имат за предмет защитата на общия интерес, лежащ в основата им, което между впрочем не е оспорено от Donaldson Filtration Deutschland.
- 40 От друга страна, както Общият съд посочва в точка 20 от обжалваното съдебно решение, административното производство, предвидено в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 52, параграф 1, буква а) от Регламента, има за предмет по-специално да позволи на СХВП да преразгледа действителността на регистрацията на дадена марка и да приеме позиция, която евентуално е трябвало да приеме служебно по силата на член 37, параграф 1 от Регламент № 207/2009.
- 41 При това положение, тъй като става въпрос за защитата на обществените интереси, залегнали в член 7, параграф 1, букви б) и в) и в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, в точка 21 от обжалваното съдебно решение Общият съд прави извода, че задачата на СХВП е да прецени дали разглежданата марка е описателна и/или лишена от отличителен характер с оглед на правилата относно годността на марката да бъде регистрирана, без мотивите или предходното поведение на подалия искане за обявяване на недействителност да могат да засегнат обхвата на тази задача.
- 42 Всъщност, след като преценката на СХВП трябва да се извърши изключително с оглед на обществените интереси, залегнали в член 7, параграф 1, букви б) и в) и в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, потенциалният или ефективен икономически интерес, преследван от подалия искане за обявяване на недействителност, не е релевантен, поради което не може да става въпрос за „злоупотреба с право“ от страна на подалия искане за обявяване на недействителност, както правилно посочва Общият съд.
- 43 От това следва, че обстоятелството, че подалият искане за обявяване на недействителност може да предяви искането си с цел да постави впоследствие въпросния знак върху своите продукти, в никакъв случай не може да представлява злоупотреба с право, както констатира Общият съд в точка 22 от обжалваното съдебно решение. Всъщност защитеният с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 общ интерес е този на достъпност и свободно използване на посочения знак.
- 44 Освен това следва да се посочи, че намерението на подалия искане за обявяване на недействителност да използва разглежданата марка след обявяването на недействителността ѝ не е отхвърлено от Регламент № 207/2009. Всъщност, както констатира Общият съд в посочената точка 22, член 52, параграф 1 от Регламента предвижда, че недействителността на марката на Общността в резултат на наличието на абсолютни основания за отказ може да бъде обявена и въз основа на насрещен иск в производство за установяване на нарушение на правата

върху марка, което предполага, че ответникът в това производство може да постигне обявяване на недействителност, дори да е използвал въпросната марка и да има намерение да продължи да го прави.

- 45 За разлика от това, както подчертава Общият съд в точка 23 от обжалваното съдебно решение, фактът на отхвърляне на искането за обявяване на недействителност въз основа на мотива за „злоупотреба с право“ би противоречал на действителното постигане на целите, преследвани от член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009. Всъщност подобно отхвърляне не позволявало да се разгледа марката с оглед на правилата относно годността на марката да бъде регистрирана и да се прецени наличието на абсолютно основание за отказ от регистрация.
- 46 При това положение Общият съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че въпросът за злоупотреба с право не е релевантен в рамките на производство за обявяване на недействителност на основание член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.
- 47 Изтъкнатият от Donaldson Filtration Deutschland довод относно практиката на Съда в областта на злоупотребата с право не може да обори този извод. Всъщност, от една страна, следва да се посочи, че само заключението, представено по делото, довело до постановяването на решение *Budějovický Budvar* (EU:C:2011:605), разглежда въпроса за злоупотреба с право. От друга страна, по отношение на решение *Lancôme/CХВП* (EU:C:2010:92) се налага констатацията, че Съдът е отхвърлил изтъкнатия от *Lancôme parfums et beauté & Cie SNC* довод, според който член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 изисква ефективен или потенциален икономически интерес от заличаването на оспорваната марка от страна на подалия искане за обявяване на недействителност. По същество Съдът приема по-специално в точка 43 от решението, че общият интерес, който обуславя основанията да се откаже регистрацията на дадена марка поради описателния ѝ характер, не е единствено интересът на конкурентите на притежателя ѝ, а е интересът на всички. Следователно отделният икономически интерес от заличаването на марката, оспорена от конкурентите на притежателя ѝ, не е релевантен в рамките на искане за обявяване на недействителност на основание член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.
- 48 По отношение на задължението за мотивиране, с което е обвързан Общият съд, следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика подобно задължение не го обвързва да направи изложение, което да следва изчерпателно и едно по едно всички логически разсъждения, направени от страните по спора, поради което мотивите може да бъдат имплицитни, при условие че позволяват на заинтересованите лица да се запознаят с причините, поради които Общият съд не е приел доводите им, а на Съда — да разполага с достатъчно данни, за да упражни своя контрол (решение *Gogos/Комисия*, C-583/08 P, EU:C:2010:287, т. 30 и цитираната съдебна практика).
- 49 Следва да се посочи, че разсъжденията на Общия съд в точки 21—23 от обжалваното съдебно решение непременно означават имплицитно отхвърляне на изложените от Donaldson Filtration Deutschland доводи. Всъщност, ако се приемат доводите му, това би означавало да не се защитят обществените интереси, залегнали в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009. Доколкото Общият съд не е длъжен да отговори изчерпателно на всички доводи, изложени от страните пред него, не може да се твърди, че не е привел мотиви в подкрепа на преценката си.
- 50 От всички изложени по-горе съображения следва, че първото основание трябва да се отхвърли по същество.

По второто основание

Доводи на страните

- 51 С второто си основание Donaldson Filtration Deutschland, поддържано от СХВП, твърди, че Общият съд е пропуснал да направи преценка на конкретните обстоятелства в случая, от които следва, че подаденото от ultra air искане за обявяване на недействителност има характер на злоупотреба с право.
- 52 В първата част от второто основание Donaldson Filtration Deutschland поддържа, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел в точка 25 от обжалваното съдебно решение, че неправомерното поведение на ultra air, което явно има за цел да се възползва най-вече от добрата репутация, придобита от наименованието „ultrafilter international“ по отношение на съответните потребители, и да ги въведе в заблуда спрямо произхода на стоките, не е релевантно по настоящото дело.
- 53 Макар Общият съд правилно да е приел, че член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 не подчинява нито допустимостта, нито основателността на искането за обявяване на недействителност на добросъвестността на подалия искането за обявяване на недействителност, от това все пак не следвало задължително, че отмяната на описателна марка или на марка, лишена от отличителен характер, е легална последица, наложена от член 57, параграфи 5 и 6 от Регламент № 207/2009, дори подалият искането за обявяване на недействителност да извършва действия на нелоялна конкуренция. Всъщност искането за обявяване на недействителност не било отделно действие, паралелно на друго евентуално антиконкурентно поведение на ultra air, а представлявало по-специално основаниято и предмета на нелоялното поведение.
- 54 Във втората част от второто основание Donaldson Filtration Deutschland твърди, че Общият съд не е разгледал в достатъчна степен в точка 24 от обжалваното съдебно решение ролята на управителя на ultra air, който преди това е бил управител на Donaldson Filtration Deutschland и единствен лично отговорен за процедурата по регистрирането на марката, чиято недействителност иска да бъде обявена сега.
- 55 СХВП поддържа, че разсъждението, направено в точка 24 от обжалваното съдебно решение, е кръгово. Констатацията на Общия съд, че притежателят „не придобива никакво право да запази регистрацията“, не се различавала от извода, че „правото на подалия искане за обявяване на недействителност не е засегнато“, доколкото описват преценката на Общия съд от различна гледна точка.
- 56 СХВП се позовава също на германската съдебна практика и доктрина, според които противоречивото поведение (*venire contra factum proprium*) може да доведе до обособяването на злоупотреба, като възражението, изведено от злоупотребата с право, по принцип не може да се отхвърли в производство за обявяване на недействителност. В този смисъл фактът, че лицето, което най-напред е получило разрешение да регистрира дадена марка, доказвайки отличителния характер, придобит чрез използването ѝ, сега оспорва собственото си поведение, бил релевантен.
- 57 Ultra air поддържа, че второто основание трябва да се отхвърли по същество, тъй като Общият съд е взел под внимание обстоятелствата в конкретния случай, както става ясно от точки 21—27 от обжалваното съдебно решение.

- 58 По отношение на първата част от второто основание *ultra air* подчертава, че доводите на *Donaldson Filtration Deutschland*, според които марката „*ultrafilter international*“ е толкова известна, че трябва да бъде защитена в негова полза, са разбираеми, ако дружеството се е било позовало на факта, че към датата на подаване на искането за обявяване на недействителност посочената марка във всеки случай е имала отличителен характер, придобит чрез използване. Случаят обаче не бил такъв.
- 59 По отношение на втората част от второто основание *ultra air* поддържа, че възражението *venire contra factum proprium* е неприложимо в конкретния случай, доколкото управителят му е регистрирал марката не за себе си, а за *Donaldson Filtration Deutschland*, което е юридическо лице, така че управителят никога не е бил притежател на марката „*ultrafilter international*“. *Ultra air* подчертава също, че посоченият управител е постъпил на служба в дружеството едва през март 2008 г. Ако се приемат доводите на *Donaldson Filtration Deutschland*, това би означавало, че искане за обявяване на недействителност, подадено преди март 2008 г., не би трябвало да се счита за имащо характер на злоупотреба с право, също както ако подобно искане е подадено след напускането на въпросния управител.

Съображения на Съда

- 60 По отношение на първата част от второто основание се налага най-напред да се посочи, че в точка 25 от обжалваното съдебно решение Общият съд е разгледал изложените от *Donaldson Filtration Deutschland* твърдения относно действията на нелоялна конкуренция, извършени спрямо него от *ultra air*, като прави извода, че тези действия не засягат правото на последното дружество да предяви искане за обявяване на оспорваната марка за недействителна.
- 61 По-нататък доводите на *Donaldson Filtration Deutschland* изхождат от предпоставката, че искането за обявяване на недействителност, подадено от *ultra air* на основание член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, само по себе си е действие на нелоялна конкуренция.
- 62 Такава предпоставка обаче е явно погрешна, доколкото фактът, че подалят искането за обявяване на недействителност може да предяви искането си с цел да използва впоследствие оспорваната марка, съответства по-специално на общия интерес от достъпност и свободно използване, защитен с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, както става ясно от точка 43 от настоящото определение. Тази преценка се потвърждава от член 52, параграф 1 от Регламент № 207/2009, според който недействителността на марката на Общността може да бъде обявена и въз основа на насрещен иск, предявен в производство за установяване на нарушение на правата върху марка.
- 63 Накрая Общият съд правилно е приел, че заличаването от регистъра на описателна марка или на марка, лишена от отличителен характер, не е последица от действие на нелоялна конкуренция, доколкото е трябвало да се откаже регистрацията на подобна марка поради наличието на абсолютни основания за отказ, които я опорочават, а легална последица, наложена от член 57, параграфи 5 и 6 от Регламент № 207/2009.
- 64 От това следва, че първата част от първото основание трябва да се отхвърли по същество.
- 65 По отношение на втората част от второто основание следва да се посочи, че в точка 24 от обжалваното съдебно решение Общият съд е приел, че фактът, че управителят на дружеството, предявило искане за обявяване на недействителност, а именно *ultra air*, е бил управител на дружеството *Donaldson Filtration Deutschland* — притежател на марката към момента на подаване на заявката за регистрация на марката, не засяга по никакъв начин правото на *ultra air* да сезира СХВП с искане за обявяване на недействителност по смисъла на член 56, параграф 1,

буква а) от Регламент № 207/2009. В това отношение Общият съд посочва, че предвид естеството и предмета на въпросното производство, целящо защитата на залегналите в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 обществени интереси, притежателят на описателна марка или на марка, лишена от отличителен характер, не придобива никакво право да запази регистрацията на своята марка единствено поради факта че дружеството, подало искане за обявяване на недействителност, е управлявано от физическо лице, което в миналото е извършило постъпки за регистрацията на въпросния знак.

- 66 Налага се следователно констатацията, че Общият съд е разгледал изтъкнатия от Donaldson Filtration Deutschland довод, според който искането за обявяване на недействителност е с характер на злоупотреба с право поради предходното поведение на управителя на ultra air, и е приел, че това обстоятелство не е релевантно в рамките на производство за обявяване на недействителност на основание член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.
- 67 Освен това, тъй като Общият съд не е длъжен да отговори изчерпателно на всички доводи, изтъкнати от страните пред него (вж. в този смисъл решение Gogos/Комисия, EU:C:2010:287, т. 30), не може да се твърди, че Общият съд не е разгледал в достатъчна степен обстоятелството относно предходното поведение на управителя на ultra air.
- 68 От друга страна, противно на поддържаното от СХВП, разсъждението на Общия съд в точка 24 от обжалваното съдебно решение не е кръгово. Всъщност, от една страна, в първото изречение на точка 24 от обжалваното съдебно решение по същество се посочва, че предходното поведение на управителя на ultra air — дружеството, предявило искане за обявяване на оспорваната марка за недействителна, по никакъв начин не е релевантно с оглед на правото, с което разполага последното, за да сезира СХВП с подобно искане. Второто изречение от тази точка обосновава тази констатация с естеството и предмета на въпросното производство за обявяване на недействителност, което се състои в защитата на обществените интереси, залегнали в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009. Доколкото дадена марка, която не е трябвало да бъде регистрирана поради описателния си характер или поради липсата на отличителен характер, трябва да може да бъде обявена за недействителна, защитата на обществените интереси не се засяга от предходната дейност на управителя на дружеството, иницирирало въпросното производство за обявяване на недействителност.
- 69 Освен това следва да се посочи, че въпросният управител е започнал регистрацията на оспорваната марка не сам, а от името и за сметката на притежателя ѝ Donaldson Filtration Deutschland, което е юридическо лице, което, от своя страна, следва да се разграничава от физическото лице на управителя. От това следва, че въпросният управител никога не е бил притежател на оспорваната марка, така че възражението *venire contra factum proprium* не може да се приложи.
- 70 Ето защо втората част от второто основание също трябва да се отхвърли като явно неоснователна, а второто основание трябва да се отхвърли.
- 71 От изложените по-горе съображения следва, че жалбата трябва да бъде отхвърлена в нейната цялост.

По съдебните разноски

- 72 Съгласно член 138, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда, приложим към производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като ultra air е направило искане за осъждане на Donaldson Filtration Deutschland и последното е загубило делото, то следва да бъде осъдено да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (шести състав) определи:

- 1) **Отхвърля жалбата.**
- 2) **Осъжда Donaldson Filtration Deutschland GmbH да заплати съдебните разноски.**

Подписи