



## Recopilación de la Jurisprudencia

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)

de 19 de junio de 2014\*

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca denominativa ultrafilter international —  
Solicitud de nulidad — Abuso de derecho»

En el asunto C-450/13 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 8 de agosto de 2013,

**Donaldson Filtration Deutschland GmbH**, con domicilio social en Haan (Alemania), representada por los Sres. N. Siebertz, M. Teworte-Vey y A. Renvert, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

**ultra air GmbH**, con domicilio social en Hilden (Alemania), representada por el Sr. C. König, Rechtsanwalt,

parte demandante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. A. Borg Barthet (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. E. Levits y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Jääskinen;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de resolver mediante auto motivado, de conformidad con el artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;

dicta el siguiente

\* Lengua de procedimiento: alemán.

## Auto

- 1 Mediante su recurso de casación, Donaldson Filtration Deutschland GmbH (en lo sucesivo, «Donaldson Filtration Deutschland») solicita la anulación de la sentencia ultra air/OAMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T-396/11, EU:T:2013:284; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que el Tribunal General anuló la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 18 de mayo de 2011 (asunto R 374/2010-4), relativa a un procedimiento de nulidad entre ultra air GmbH (en lo sucesivo, «ultra air») y Donaldson Filtration Deutschland (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

### Marco jurídico

- 2 El artículo 7 del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), con la rúbrica «Motivos de denegación relativos», dispone en su apartado 1:

«1. Se denegará el registro de:

- a) [...]
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

[...]»

- 3 El artículo 52 del Reglamento n° 207/2009, con la rúbrica «Causas de nulidad absoluta», dispone lo siguiente en su apartado 1, letra a):

«La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

- a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7»

- 4 El artículo 56 de dicho Reglamento, con la rúbrica «Solicitud de caducidad o de nulidad», establece lo siguiente en su apartado 1, letras a) a c):

«Podrá presentarse ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria:

- a) en los casos definidos en los artículos 51 y 52, por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad procesal;
- b) en los casos definidos en el artículo 53, apartado 1, por las personas contempladas en el artículo 41, apartado 1;
- c) en los casos definidos en el artículo 53, apartado 2, por los titulares de los derechos anteriores a los que se refiere dicha disposición o por las personas facultadas a ejercer los derechos en cuestión en virtud de la legislación del Estado miembro correspondiente.»

## Antecedentes del litigio

- 5 El 29 de marzo de 1999, ultrafilter, actualmente denominada Donaldson Filtration Deutschland, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la OAMI, en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido en la actualidad por el Reglamento n° 207/2009.
- 6 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo «ultrafilter international» (en lo sucesivo, «marca impugnada»).
- 7 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca impugnada están comprendidos en las clases 7, 11, 37, 41 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto de cada una de esas clases, a la siguiente descripción:
  - clase 7: «Filtros para el secado, depuración y refrigeración de aire, gases y líquidos; elementos de filtro; materiales para filtros; evacuadores de condensado mecánicos y eléctricos; separadores de aceite; separadores de agua»;
  - clase 11: «Aparatos e instalaciones para el secado, depuración y refrigeración de aire, gases y líquidos; partes y accesorios de estos equipos e instalaciones, en particular membranas de bombas, indicadores de nivel de llenado, válvulas, en particular electroválvulas, válvulas de membrana, mandos para válvulas, mandos de tiempo, manómetros, en particular manómetros de presión diferencial, manómetros, en particular manómetros de temperatura, manómetros de nivel, elementos de unión para instalaciones de filtrado, incluidas piezas de conexión y fijación condicionadas por el diseño; aparatos de ventilación»;
  - clase 37: «Puesta en marcha, reparación y mantenimiento de estos aparatos e instalaciones»;
  - clase 41: «Formación técnica; formación de ventas y del producto»;
  - clase 42: «Servicios de ingeniería; asesoramiento en relación con la planificación, construcción y explotación de estos aparatos e instalaciones».
- 8 Mediante resolución de 19 de enero de 2001, la OAMI desestimó la solicitud de registro de marca comunitaria en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94, cuyas disposiciones se recogen en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009, debido a que la marca impugnada era descriptiva y carecía de carácter distintivo. A raíz de un recurso interpuesto por Donaldson Filtration Deutschland, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI anuló dicha resolución, el 16 de diciembre de 2003 (asunto R 375/2001-2), y afirmó que la marca controvertida había adquirido carácter distintivo conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, cuyas disposiciones se recogen en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009, en los Estados miembros germanófonos y anglófonos.
- 9 El 27 de septiembre de 2005, la marca impugnada fue registrada como marca comunitaria con el número 1 121 839.
- 10 El 5 de mayo de 2008, ultra air presentó ante la OAMI, en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, cuyas disposiciones se recogen en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, una solicitud con objeto de que se declarara la nulidad de la marca impugnada por haberse registrado infringiendo el artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 3, del Reglamento n° 40/94.

- 11 Mediante resolución de 29 de enero de 2010, la División de Anulación de la OAMI estimó dicha solicitud y declaró la nulidad de la marca impugnada para todos los productos y servicios, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento.
- 12 El 16 de marzo de 2010, Donaldson Filtration Deutschland interpuso recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009, contra la resolución de la División de Anulación.
- 13 Mediante la resolución controvertida, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso, anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de nulidad presentada por ultra air. Según dicha Sala de Recurso, la solicitud de nulidad suponía un abuso de derecho y debía declararse inadmisibile. A este respecto, consideró esencialmente que, mediante su solicitud de nulidad, ultra air pretendía en realidad utilizar ella misma como marca la designación «ultrafilter» (sola o en combinación con otros términos). Así pues, dicha sociedad perseguía objetivos diferentes de aquellos de interés público previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009. A juicio de la Cuarta Sala de Recurso, las intenciones ocultas constitutivas de un abuso de derecho se demuestran también por el hecho de que el antiguo gerente del titular de la marca impugnada y gerente actual de ultra air había defendido él mismo, en 2003, el carácter distintivo adquirido por el uso de esa marca. Dicha Sala de Recurso argumentó que, al constituir el abuso de derecho un «obstáculo general al procedimiento», procede excluir las solicitudes y acciones abusivas que constituyen procedimientos que sirven para perseguir objetivos diferentes de aquellos cubiertos por el sistema jurídico, sin que sea necesario remitirse al Derecho procesal de los Estados miembros en virtud del artículo 83 del Reglamento n° 207/2009.

#### **Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida**

- 14 Mediante escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 22 de julio de 2011, ultra air interpuso un recurso de anulación contra la resolución controvertida.
- 15 Para fundamentar su recurso, ultra air invocaba esencialmente dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 y en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.
- 16 Dado que el recurso de casación sólo se refiere a la apreciación efectuada por el Tribunal General en relación con el primer motivo, procede limitarse a resumir dicha apreciación.
- 17 En esencia, el Tribunal General consideró, en los apartados 17 y 18 de la sentencia recurrida, remitiéndose a la sentencia Lancôme/OAMI (C-408/08 P, EU:C:2010:92), que, con arreglo al artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, toda persona física o jurídica que tenga capacidad procesal puede presentar una solicitud de nulidad basada en el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, sin que el solicitante tenga que demostrar un interés en ejercitar la acción. Ello se debe a que los motivos de denegación absolutos tienen por objeto la protección del interés general que los sustenta.
- 18 A este respecto, observó, en el apartado 19 de dicha sentencia, que el interés general subyacente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 no se diferencia de la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor la identidad de origen del producto o servicio que designa. En cuanto al interés general que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores económicos que ofrezcan tales productos o servicios.

- 19 En el apartado 20 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009 resulta que el procedimiento administrativo previsto en el artículo 56, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, en relación con el artículo 52, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, tiene por objeto concretamente permitir a la OAMI volver a examinar la validez del registro de una marca y adoptar una posición que, en su caso, tendría que haber adoptado de oficio en virtud del artículo 37, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.
- 20 El Tribunal General consideró, en el apartado 21 de la sentencia recurrida, que, en este contexto, la OAMI debe apreciar si la marca objeto de examen es descriptiva y/o carece de carácter distintivo, sin que los motivos o el comportamiento anterior del solicitante de la nulidad puedan afectar a la amplitud de la misión que corresponde a la OAMI con respecto a los intereses generales subyacentes en los artículos 7, apartado 1, letras b) y c), y 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009. Según el Tribunal General, dado que la OAMI no se pronuncia sobre la cuestión de si el derecho del titular de la marca prima sobre un derecho cualquiera del solicitante de la nulidad, sino que verifica que el derecho del titular de la marca se ha constituido válidamente según las normas que regulan el carácter registrable de ésta, no puede tratarse de un «abuso de derecho» por parte del solicitante de la nulidad.
- 21 En el apartado 22 de la sentencia recurrida, el Tribunal General dedujo de lo anterior que el hecho de que el solicitante de la nulidad pueda presentar la solicitud con el fin de colocar posteriormente el signo controvertido en sus productos corresponde precisamente al interés general de disponibilidad y de libre utilización que establece el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009. Por tanto, a su juicio, en contra de lo que estimó la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, tal circunstancia no puede constituir en ningún caso un abuso de derecho. El Tribunal General estimó que esta apreciación se ve confirmada por el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, según el cual la nulidad de la marca comunitaria puede declararse también mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca, lo que presupone que el demandado en esta acción puede obtener la declaración de nulidad incluso si ha utilizado la marca controvertida y tiene intención de seguir haciéndolo.
- 22 En el apartado 23 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que es la desestimación de la solicitud de nulidad basada en un «abuso de derecho» lo que pone en peligro los objetivos perseguidos por el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009, dado que esa desestimación impide el examen de fondo descrito en el apartado 21 de dicha sentencia.
- 23 Asimismo, en el apartado 24 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que el hecho de que el gerente del solicitante de la nulidad fuese el del titular de la marca en la fecha en que se presentó la solicitud de registro de ésta no afecta en modo alguno al derecho de dicho solicitante de la nulidad a presentar ante la OAMI una solicitud en el sentido del artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009. A este respecto, explicó que, habida cuenta de la naturaleza y del objeto del procedimiento en cuestión, consistente en la salvaguardia de los intereses generales subyacentes en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009, el titular de una marca descriptiva o carente de carácter distintivo no tiene derecho alguno a mantener el registro de su marca por el mero hecho de que el solicitante de la nulidad esté gestionado por una persona física que en el pasado actuó con el fin de registrar el signo controvertido.
- 24 En el apartado 25 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y desestimó las alegaciones formuladas por Donaldson Filtration Deutschland basadas en un acto de competencia desleal supuestamente cometido contra ella por ultra air. El Tribunal General recordó que el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 no supedita ni la admisibilidad ni la procedencia de una solicitud de nulidad a la buena fe del solicitante de la nulidad. En efecto, aun suponiendo que una solicitud de nulidad forme parte de un plan global de confrontación comercial que implique también métodos de competencia desleal, la cancelación de una marca descriptiva o carente de carácter

distintivo es, según el Tribunal General, una consecuencia legal del artículo 57, apartados 5 y 6, del Reglamento n° 207/2009, sin que su titular tenga el derecho de mantener el registro por el hecho de que el solicitante de la nulidad lleve a cabo, por otra parte, actos de competencia desleal.

- 25 En consecuencia, el Tribunal General declaró, en los apartados 27 y 28 de la sentencia recurrida, que la Cuarta Sala de Recurso había incurrido en error de Derecho al declarar inadmisibles las solicitudes de nulidad sobre la base de un supuesto «abuso de derecho». Por consiguiente, anuló la resolución controvertida.

### **Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia**

- 26 Donaldson Filtration Deutschland y la OAMI solicitan al Tribunal de Justicia que:
- Anule la sentencia recurrida.
  - Desestime el recurso de anulación interpuesto por ultra air contra la resolución controvertida.
  - Condene en costas a ultra air.
- 27 Ultra air solicita que el Tribunal de Justicia desestime el recurso de casación y condene en costas a Donaldson Filtration Deutschland.

### **Sobre el recurso de casación**

- 28 En virtud del artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando un recurso de casación sea, en todo o en parte, manifiestamente inadmisibles o manifiestamente infundado, éste podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, desestimarlos total o parcialmente mediante auto motivado.
- 29 Procede aplicar dicha disposición en el presente procedimiento de casación.
- 30 En apoyo de su recurso de casación, Donaldson Filtration Deutschland formula dos motivos.

#### *Sobre el primer motivo*

#### Alegaciones de las partes

- 31 Mediante su primer motivo, Donaldson Filtration Deutschland, apoyada por la OAMI, reprocha al Tribunal General no haber apreciado la excepción relativa al abuso de derecho como figura jurídica de alcance general.
- 32 La recurrente señala que el Tribunal General consideró fundadamente, en los apartados 17 y 18 de la sentencia recurrida, que, con arreglo al artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, toda persona que tenga capacidad procesal puede presentar una solicitud de nulidad de una marca basada en el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, sin que el solicitante tenga que demostrar a este respecto un interés en ejercitar la acción. Sin embargo, en el apartado 21 de la sentencia, el Tribunal General dedujo de ello erróneamente que la OAMI debe apreciar si la marca objeto de examen es descriptiva y/o carece de carácter distintivo, «sin que los motivos o el comportamiento anterior del solicitante de la nulidad puedan afectar a la amplitud de la misión que corresponde a la OAMI con respecto a los intereses generales subyacentes en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009».

- 33 La recurrente sostiene que, a este respecto, el Tribunal General no tomó en consideración las alegaciones que formuló ante él. En primer lugar, que el procedimiento de nulidad de una marca no impide que se tenga en cuenta la excepción de abuso de derecho como figura jurídica de alcance general en la medida en que la exclusión de las solicitudes abusivas no puede equipararse al establecimiento de la obligación de acreditar un interés en ejercitar la acción por parte de quien solicita la nulidad, y, en segundo lugar, que el legislador de la Unión concibió el procedimiento de anulación como un procedimiento a instancia de parte, ya que no es posible anular de oficio una marca registrada.
- 34 La recurrente afirma que, por lo tanto, el Tribunal General se limitó a declarar sin aducir razón alguna, en los apartados 21 a 23 de la sentencia recurrida, que la excepción de abuso de derecho no es pertinente en un procedimiento de nulidad incoado sobre la base del artículo 56, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.
- 35 Asimismo, la recurrente alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el concepto de abuso de derecho. Donaldson Filtration Deutschland se remite a este respecto a la sentencia Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605) y afirma que ésta reconoce que el concepto de abuso de derecho debe respetarse en el Derecho de la Unión. Asimismo, la recurrente cita la sentencia Lancôme/OAMI (EU:C:2010:92), que, en su opinión, se limita a exponer que el interés general puede prevalecer sobre la falta de interés del solicitante de la nulidad en la cancelación de una marca. En consecuencia, considera que no se excluye que pueda oponerse una excepción basada en el abuso de derecho a una solicitud de nulidad presentada con arreglo al artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009.
- 36 Ultra air estima que el Tribunal General llevó a cabo un análisis correcto de los requisitos de un abuso de derecho. De este modo, señala que, en los apartados 17 a 20 de la sentencia recurrida, el Tribunal General analizó el objetivo de la normativa comunitaria de que se trata, que es proteger el interés general. En los apartados 21 a 27 de dicha sentencia, examinó si las circunstancias alegadas por Donaldson Filtration Deutschland dan lugar a que no se alcance el objetivo de la normativa en el presente asunto. Ultra air sostiene que el Tribunal General declaró fundadamente que dichas circunstancias no afectan a la consecución del objetivo de la normativa.

#### Apreciación del Tribunal de Justicia

- 37 Mediante su primer motivo, Donaldson Filtration Deutschland reprocha, en esencia, al Tribunal General que se limitó a declarar erróneamente que la excepción de abuso de derecho en un procedimiento de nulidad basado en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 no es pertinente, sin aducir razón alguna y sin tomar en consideración la jurisprudencia de la Unión acerca del abuso de derecho.
- 38 Este reproche se basa en una interpretación manifiestamente errónea de la sentencia recurrida.
- 39 En efecto, por una parte, el Tribunal General señaló fundamentalmente, en primer lugar, en los apartados 17 a 19 de la sentencia recurrida, que, con arreglo al artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, una solicitud de nulidad basada en una causa de nulidad absoluta no exige que el solicitante demuestre un interés en ejercitar la acción, en la medida en que los motivos de denegación absolutos del registro tienen por objeto la protección del interés general que los sustenta, lo que, además, Donaldson Filtration Deutschland no cuestiona.
- 40 Por otra parte, como el Tribunal General indicó, en el apartado 20 de la sentencia recurrida, el procedimiento administrativo previsto en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, en relación con el artículo 52, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, tiene por

objeto concretamente permitir a la OAMI volver a examinar la validez del registro de una marca y adoptar una posición que, llegado el caso, tendría que haber adoptado de oficio en virtud del artículo 37, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.

- 41 Por consiguiente, puesto que se trata de proteger intereses generales subyacentes en los artículos 7, apartado 1, letras b) y c), y 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, el Tribunal General dedujo de ello, en el apartado 21 de la sentencia recurrida, que la misión de la OAMI es apreciar si la marca objeto de examen es descriptiva y/o carece de carácter distintivo según las normas que regulan el carácter registrable de ésta, sin que los motivos o el comportamiento anterior del solicitante de la nulidad puedan afectar a la amplitud de esta misión.
- 42 En efecto, dado que la apreciación de la OAMI debe efectuarse exclusivamente con respecto a los intereses generales subyacentes en los artículos 7, apartado 1, letras b) y c), y 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, el interés económico potencial o real perseguido por el solicitante de la nulidad no es pertinente, por lo que, como el Tribunal General declaró fundadamente, no puede tratarse de un «abuso de derecho» por parte del solicitante de la nulidad.
- 43 Así pues, el hecho de que el solicitante de la nulidad pueda presentar la solicitud con el fin de colocar posteriormente el signo controvertido en sus productos no puede constituir en ningún caso un abuso de derecho, como el Tribunal General declaró en el apartado 22 de la sentencia recurrida. Efectivamente, el interés general que protege el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009 es precisamente el de la disponibilidad y la libre utilización de dicho signo.
- 44 Además, ha de señalarse que el Reglamento n° 207/2009 no es contrario a la intención del solicitante de la nulidad de querer utilizar la marca de que se trate después de la declaración de nulidad. Así, como el Tribunal General señaló en dicho apartado 22, el artículo 52, apartado 1, de dicho Reglamento establece que la nulidad de la marca comunitaria resultante de la existencia de motivos de denegación absolutos puede declararse también mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca, lo que presupone que el demandado en esta acción puede obtener la declaración de nulidad incluso si ha utilizado la marca controvertida y tiene intención de seguir haciéndolo.
- 45 En cambio, como el Tribunal General indicó en el apartado 23 de la sentencia recurrida, la desestimación de una solicitud de nulidad basada en que constituye un abuso de derecho pondría en peligro la consecución de los objetivos perseguidos por el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009. En efecto, dicha desestimación no permitiría llevar a cabo el examen de la marca con arreglo a las normas que regulan el carácter registrable de ésta y apreciar la existencia de un motivo de denegación absoluto de registro.
- 46 Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar que la cuestión del abuso de derecho no es pertinente en un procedimiento de nulidad basado en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009.
- 47 La alegación formulada por Donaldson Filtration Deutschland relativa a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de abuso de derecho no desvirtúa esta conclusión. En efecto, por un lado, ha de señalarse que únicamente las conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia Budějovický Budvar (EU:C:2011:605) abordaban la cuestión del abuso de derecho. Por otro lado, en lo que respecta a la sentencia Lancôme/OAMI (EU:C:2010:92), ha de hacerse constar que el Tribunal de Justicia desestimó la alegación invocada por Lancôme parfums et beauté & Cie SNC de que el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 exige que el solicitante de la nulidad tenga un interés económico real o potencial en la cancelación de la marca impugnada. En particular, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, en el apartado 43 de dicha sentencia, que el interés general que sustenta el motivo de denegación del registro de una marca debido a su carácter descriptivo no es exclusivamente el de los competidores del titular de ésta, sino que se trata del interés de todos. Por lo

tanto, el interés individual económico en que se cancele la marca impugnada de los competidores del titular de ésta no es pertinente en una solicitud de anulación basada en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009.

- 48 En lo que se refiere a la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General, ha de recordarse a este respecto que, según jurisprudencia reiterada, dicha obligación no le exige elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio y, por tanto, la motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no ha acogido sus argumentos, y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (sentencia Gogos/Comisión, C-583/08 P, EU:C:2010:287, apartado 30 y jurisprudencia citada).
- 49 Debe reconocerse que el razonamiento expuesto por el Tribunal General en los apartados 21 a 23 de la sentencia recurrida implica necesariamente la desestimación implícita de las alegaciones formuladas por Donaldson Filtration Deutschland. En efecto, la estimación de las alegaciones de ésta equivaldría a no proteger los intereses generales subyacentes en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009. En la medida en que el Tribunal General no está obligado a responder exhaustivamente a todas las alegaciones formuladas por las partes ante él, no se le puede reprochar no haber motivado su apreciación.
- 50 De las consideraciones anteriores resulta que procede desestimar el primer motivo por ser manifiestamente infundado.

#### *Sobre el segundo motivo*

##### Alegaciones de las partes

- 51 Mediante su segundo motivo, Donaldson Filtration Deutschland, apoyada por la OAMI, reprocha al Tribunal General no haber apreciado las circunstancias específicas del caso de autos, de las que se desprende que la solicitud de nulidad presentada por ultra air es abusiva.
- 52 Mediante la primera parte del segundo motivo, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 25 de la sentencia recurrida, que el comportamiento ilegal de ultra air, que manifiestamente sólo persigue beneficiarse de la buena reputación adquirida entre el público pertinente de la denominación «ultrafilter international» e inducirle a error en cuanto al origen de los productos, carece de pertinencia en el presente asunto.
- 53 La recurrente afirma que, si bien el Tribunal General consideró fundadamente que el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 no supedita ni la admisibilidad ni la procedencia de una solicitud de nulidad a la buena fe del solicitante de la nulidad, de ello no resulta necesariamente que la anulación de una marca descriptiva o carente de carácter distintivo sea una consecuencia legal del artículo 57, apartados 5 y 6, del Reglamento n° 207/2009, aunque el solicitante de la nulidad lleve a cabo actos de competencia desleal. La recurrente considera que la solicitud de nulidad no es un acto aislado, que se produce al mismo tiempo que otro posible comportamiento contrario a la competencia de ultra air, sino que constituye precisamente el fundamento y el objeto de dicho comportamiento desleal.
- 54 Mediante la segunda parte del segundo motivo, Donaldson Filtration Deutschland reprocha al Tribunal General no haber examinado de manera suficiente, en el apartado 24 de la sentencia recurrida, el papel del gerente de ultra air, que era anteriormente el gerente de Donaldson Filtration Deutschland y era personalmente el único responsable del procedimiento de registro de la marca cuya nulidad ahora solicita.

- 55 La OAMI sostiene que el razonamiento seguido por el Tribunal General en el apartado 24 de la sentencia recurrida es circular. La afirmación de dicho Tribunal de que «el titular no tiene derecho a mantener el registro» no difiere de la conclusión de que «el derecho del solicitante de la nulidad no resulta afectado», en la medida en que ambas describen la apreciación del Tribunal General desde un punto de vista diferente.
- 56 La OAMI alude también a la jurisprudencia y a la doctrina alemanas, según las cuales el aspecto del comportamiento contradictorio (*venire contra factum proprium*) puede conducir a identificar un abuso y la excepción basada en el abuso de derecho no puede desestimarse por principio en un procedimiento de nulidad. La OAMI considera que, en este contexto, el hecho de que la persona que permitió primero el registro de una marca al acreditar el carácter distintivo adquirido por el uso de ésta cuestión actualmente su propio comportamiento resulta pertinente.
- 57 Ultra air sostiene que el segundo motivo debe desestimarse por infundado, puesto que el Tribunal General tomó en consideración las circunstancias del caso de autos, como se desprende de los apartados 21 a 27 de la sentencia recurrida.
- 58 En lo que respecta a la primera parte del segundo motivo, ultra air señala que la alegación de Donaldson Filtration Deutschland de que la marca «ultrafilter international» es tan notoria que debe protegerse en beneficio de esta última es comprensible si dicha sociedad se hubiera basado en el hecho de que, en la fecha de presentación de la solicitud de la nulidad, dicha marca presentaba en cualquier caso un carácter distintivo adquirido por el uso. Sin embargo, no sucedió así.
- 59 En lo que atañe a la segunda parte del segundo motivo, ultra air alega que la excepción del *venire contra factum proprium* no es aplicable en el presente asunto en la medida en que su gerente no registró la marca impugnada para sí mismo, sino para Donaldson Filtration Deutschland, que es una persona jurídica, por lo que el gerente nunca fue el titular de la marca «ultrafilter international». Ultra air señala también que el gerente no entró en funciones en dicha sociedad hasta el mes de marzo de 2008. Sostiene que, de acogerse la tesis de Donaldson Filtration Deutschland, una solicitud de nulidad presentada antes de marzo de 2008 no se consideraría abusiva al igual que si dicha solicitud se presentara después de la marcha de dicho gerente.

#### Apreciación del Tribunal de Justicia

- 60 En lo que respecta a la primera parte del segundo motivo, ha de señalarse, en primer lugar, que el Tribunal General examinó, en el apartado 25 de la sentencia recurrida, las alegaciones invocadas por Donaldson Filtration Deutschland relativas a los actos de competencia desleal cometidos contra ella por ultra air y concluyó que esos actos no afectaban al derecho de esta última de solicitar la nulidad de la marca impugnada.
- 61 En segundo lugar, la tesis de Donaldson Filtration Deutschland se basa en la premisa de que la solicitud de nulidad presentada por ultra air con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 es en sí misma un acto de competencia desleal.
- 62 Pues bien, dicha premisa es manifiestamente errónea en la medida en que el hecho de que el solicitante de la nulidad pueda presentar su solicitud con el fin de utilizar posteriormente la marca controvertida corresponde precisamente al interés general de disponibilidad y de libre utilización que establece el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009, como se indica en el apartado 43 del presente auto. El artículo 52, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 corrobora esta apreciación, al establecer que la nulidad de la marca comunitaria puede declararse también mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca.

- 63 Por último, el Tribunal General consideró fundadamente que la cancelación de una marca descriptiva o carente de carácter distintivo no es la consecuencia de un acto de competencia desleal, en la medida en que debería haberse denegado el registro de dicha marca al estar viciada por concurrir motivos de denegación absolutos, sino una consecuencia legal del artículo 57, apartados 5 y 6, del Reglamento n° 207/2009.
- 64 Por lo tanto, la primera parte del segundo motivo debe desestimarse por ser manifiestamente infundada.
- 65 En cuanto a la segunda parte del segundo motivo, ha de señalarse que, en el apartado 24 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que el hecho de que el gerente del solicitante de la nulidad —ultra air— fuese el gerente del titular de la marca impugnada —Donaldson Filtration Deutschland— en el momento en que se presentó la solicitud de registro de esta marca no afecta en modo alguno al derecho de ultra air a presentar ante la OAMI una solicitud con arreglo al artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009. A este respecto, el Tribunal General expuso que, habida cuenta de la naturaleza y del objeto del procedimiento en cuestión, consistente en la salvaguardia de los intereses generales subyacentes en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009, el titular de una marca descriptiva o carente de carácter distintivo no tiene derecho alguno a mantener el registro de su marca por el mero hecho de que el solicitante de la nulidad esté gestionado por una persona física que en el pasado actuó con el fin de registrar el signo controvertido.
- 66 Por ello, debe considerarse que el Tribunal General examinó la alegación formulada por Donaldson Filtration Deutschland de que la solicitud de la nulidad es abusiva debido al comportamiento anterior del gerente de ultra air y estimó que esa circunstancia no era pertinente en un procedimiento de nulidad basado en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009.
- 67 Además, dado que el Tribunal General no está obligado a responder exhaustivamente a todas las alegaciones formuladas por las partes ante él (véase, en este sentido, la sentencia Gogos/Comisión, EU:C:2010:287, apartado 30), no se le puede reprochar no haber examinado suficientemente la circunstancia relativa al comportamiento anterior del gerente de ultra air.
- 68 Por otra parte, contrariamente a lo que afirma la OAMI, el razonamiento del Tribunal General expuesto en el apartado 24 de la sentencia recurrida no es circular. En efecto, por un lado, la primera frase del apartado 24 de la sentencia recurrida indica, fundamentalmente, que el comportamiento anterior del gerente de ultra air, sociedad que solicita la nulidad de la marca impugnada, no es en absoluto pertinente en relación con el derecho de que ésta dispone de presentar dicha solicitud ante la OAMI. La segunda frase de dicho apartado justifica esta afirmación en la naturaleza y el objeto del procedimiento de nulidad de que se trata, que consiste en la salvaguardia de los intereses generales subyacentes en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009. En la medida en que debe poder declararse la nulidad de una marca que no debería haberse registrado por su carácter descriptivo o por la falta de carácter distintivo, la protección de los intereses generales no resulta afectada por las actividades anteriores del gerente de la sociedad que inició el procedimiento de anulación en cuestión.
- 69 Asimismo, ha de hacerse constar que el gerente no registro para sí la marca controvertida, sino en nombre y por cuenta del titular de ésta, Donaldson Filtration Deutschland, la cual es una persona jurídica, que debe distinguirse de la persona física del gerente. Así pues, el gerente no fue nunca el titular de la marca impugnada, por lo que no puede aplicarse la excepción del *venire contra factum proprium*.
- 70 Por consiguiente, procede desestimar también por ser manifiestamente infundada la segunda parte del segundo motivo y, en consecuencia, desestimar el segundo motivo.

- 71 De todas las consideraciones anteriores resulta que debe desestimarse en su totalidad el recurso de casación.

### **Costas**

- 72 A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber pedido ultra air que se condene en costas a Donaldson Filtration Deutschland y haberse desestimado los motivos de ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) resuelve:

- 1) **Desestimar el recurso de casación.**
- 2) **Condenar en costas a Donaldson Filtration Deutschland GmbH.**

Firmas