



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kuudes jaosto)

19 päivänä kesäkuuta 2014*

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki ultrafilter international —
Mitättömyysvaatimus — Oikeuden väärinkäyttö

Asiassa C-450/13 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 8.8.2013,

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, kotipaikka Haan (Saksa), edustajinaan Rechtsanwältin N. Siebertz, Rechtsanwältin M. Teworte-Vey ja Rechtsanwältin A. Renvert,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

ultra air GmbH, kotipaikka Hilden (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt C. König,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavamerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Borg Barthet (esittelevä tuomari) sekä tuomarit E. Levits ja M. Berger,

julkisasiamies: N. Jääskinen,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian perustellulla määräyksellä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artiklan mukaisesti,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

määräyksen

- 1 Donaldson Filtration Deutschland GmbH (jäljempänä Donaldson Filtration Deutschland) vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion ultra air v. SMHV – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T-396/11, EU:T:2013:284; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 18.5.2011 tekemän päätöksen (asia R 374/2010-4), joka koski ultra air GmbH:n (jäljempänä ultra air) ja Donaldson Filtration Deutschlandin välistä mitättömyysmenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 2 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 7 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

- a) – –
- b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
- c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

– –”

- 3 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, 1 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauksanteeseen kohdistuvalla vastakanteella [oikeammin: virastolle tehdyn vaatimuksen tai loukkauksanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella], jos:

- a) yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti.”

- 4 Tämän asetuksen 56 artiklan, jonka otsikko on ”Menettämis- tai mitättömyysvaatimus”, 1 kohdan a–c alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkkiä koskevan menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen voi esittää virastolle:

- a) 51 ja 52 artiklassa määritellyissä tapauksissa jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymä, joka tähän sovellettavan lainsäädännön mukaan voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä;
- b) 53 artiklan 1 kohdassa määritellyissä tapauksissa 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt;
- c) 53 artiklan 2 kohdassa määritellyissä tapauksissa mainitussa säännöksessä tarkoitetut aikaisempien oikeuksien haltijat tai kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan näitä oikeuksia käyttämään oikeutetut henkilöt.”

Asian tausta

- 5 ultrafilter GmbH, josta on tullut Donaldson Filtration Deutschland, teki 29.3.1999 tavaramerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen SMHV:lle yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), joka on sittemmin korvattu asetuksella N:o 207/2009, nojalla.
- 6 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ”ultrafilter international” (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki).
- 7 Tavarat ja palvelut, joita varten riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 11, 37, 41 ja 42, ja ne vastaavat kunkin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
 - luokka 7: ”Suodattimet ilman, kaasujen ja nesteiden kuivatukseen, puhdistukseen ja jäädytykseen; suodatinrungot, suodatusmateriaalit; mekaaniset ja sähköiset lauhteenpoistimet; öljynerottimet; vedenerottimet”
 - luokka 11: ”Laitteet ja laitteistot ilman, kaasujen ja nesteiden kuivatukseen, puhdistukseen ja jäädytykseen; näiden laitteiden ja laitteistojen osat ja tarvikkeet, erityisesti pumppujen kalvot, pinnankorkeusmittarit, venttiilit, erityisesti magneettiventtiilit, kalvoventtiilit, venttiilien ohjaimet, aikaohjaimet, manometrit, erityisesti paine-eromanometrit, painemittarit, erityisesti lämpötila-painemittarit, tasopainemittarit, suodatinlaitteistojen liitoselementit, mukaan lukien rakenteelliset liitäntä- ja kiinnitysosat; ilmastointilaitteet”
 - luokka 37: ”Edellä mainittujen laitteiden ja laitteistojen käyttöönotto, korjaus ja kunnossapito”
 - luokka 41: ”Tekninen koulutus; myynti- ja tuotekoulutus” ja
 - luokka 42: ”Insinööripalvelut; edellä mainittujen laitteistojen ja laitteiden suunnitteluun, asentamiseen ja käyttöön liittyvä neuvonta”.
- 8 SMHV hylkäsi 19.1.2001 tekemällään päätöksellä kyseisen yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan, jotka on toistettu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa, nojalla sillä perusteella, että riidanalainen tavaramerkki oli kuvaileva ja siltä puuttui erottamiskyky. Donaldson Filtration Deutschland teki päätöksestä valituksen, ja SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi 16.12.2003 kyseisen päätöksen (asia R 375/2001-2) ja katsoi, että riidanalaisesta tavaramerkistä oli tullut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa, joka on toistettu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa, tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen saksan- ja englanninkielisissä jäsenvaltioissa.
- 9 Riidanalainen tavaramerkki rekisteröitiin 27.9.2005 yhteisön tavaramerkiksi numerolla 1121839.
- 10 ultra air esitti 5.5.2008 SMHV:lle riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan, joka on toistettu asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, nojalla sillä perusteella, että riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 3 kohdan vastaisesti.
- 11 SMHV:n mitättömyysoasto hyväksyi tämän vaatimuksen 29.1.2010 tekemällään päätöksellä ja julisti riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan kanssa, nojalla.

- 12 Donaldson Filtration Deutschland valitti 16.3.2010 mitättömyysosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
- 13 SMHV:n neljäs valituslautakunta hyväksyi riidanalaisella päätöksellä valituksen, kumosi mitättömyysosaston päätöksen ja hylkäsi ultra airin esittämän mitättömyysvaatimuksen. Valituslautakunnan mukaan mitättömyysvaatimusta rasitti oikeuden väärinkäyttö, ja se oli jätettävä tutkimatta. Se arvioi tältä osin lähinnä, että ultra air pyrki mitättömyysvaatimuksellaan tosiasiaa siihen, että se itse käyttäisi nimikettä ”ultrafilter” (joko yksin tai yhdistettynä muihin sanoihin) tavaramerkkinä. Kyseisen yrityksen tavoitteet olivat siis muut kuin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut yleisen edun mukaiset tavoitteet. Valituslautakunta katsoi, että oikeuden väärinkäyttöä merkitsevien peiteltyjen tarkoituksien olemassaolon osoitti myös se seikka, että riidanalaisen tavaramerkin haltijan entinen johtaja, joka on nykyisin ultra airin johtaja, oli itse vuonna 2003 puolustanut kantaa, jonka mukaan kyseinen tavaramerkki oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi. Valituslautakunta katsoi, että koska oikeuden väärinkäyttö on ”yleinen prosessineste”, väärinkäyttöä merkitsevät vaatimukset ja valitukset, jotka ovat menettelyjä, joilla pyritään oikeusjärjestyksen suojaamista tavoitteista poikkeaviin tavoitteisiin, on hylättävä, eikä ole tarpeen tukeutua jäsenvaltioiden prosessioikeuteen asetuksen N:o 207/2009 83 artiklan nojalla

Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

- 14 ultra air nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.7.2011 jättämällään kannekirjelmällä kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista.
- 15 Kanteensa tueksi ultra air vetosi pääasiallisesti kahteen kanneperusteeseen, jotka perustuivat asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomiseen.
- 16 Koska valitus koskee ainoastaan unionin yleisen tuomioistuimen arviointia ensimmäisestä kanneperusteesta, on rajoituttava esittämään yhteenveto tästä arvioinnista.
- 17 Unionin yleinen tuomioistuin totesi lähtökohtaisesti valituksenalaisen tuomion 17 ja 18 kohdassa tuomioon *Lancôme v. SMHV* (C-408/08 P, EU:C:2010:92) viitaten, että asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, voi esittää tämän asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan mitättömyysvaatimuksen ilman, että vaatimuksen esittäjän olisi näytettävä, että hänellä on oikeussuojan tarve. Tämä johtuu siitä, että ehdottomien hylkäysperusteiden tarkoituksena on suojata näiden perusteiden taustalla olevaa yleistä etua.
- 18 Se totesi tältä osin kyseisen tuomion 19 kohdassa, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu yhdistyy tavaramerkin keskeiseen tehtävään, joka on taata kuluttajalle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä. Tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun mukaista taas on taata, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, yhtä tai useampaa ominaisuutta kuvaavia merkkejä voivat vapaasti käyttää kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tällaisia tavaroita tai palveluja.
- 19 Valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdasta seuraa, että tämän asetuksen 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, tarkoitetun hallinnollisen menettelyn tarkoituksena on erityisesti antaa SMHV:lle mahdollisuus tarkistaa tavaramerkin rekisteröinnin pätevyys ja omaksua kanta, joka sen olisi pitänyt mahdollisesti omaksua viran puolesta asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

- 20 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa, että tässä yhteydessä SMHV:n on arvioitava, onko tarkasteltava tavaramerkki kuvaileva ja/tai puuttuuko siltä erottamiskyky, eivätkä mitättömyysvaatimuksen esittäjän perustelut tai aikaisempi menettely voi vaikuttaa SMHV:lle kuuluvan tehtävän laajuuteen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan taustalla olevien yleisten etujen osalta. Koska SMHV ei ota kantaa siihen, meneekö tavaramerkin haltijan oikeus mitättömyysvaatimuksen esittäjän jonkin oikeuden edelle, vaan varmistaa, että tavaramerkin haltijan oikeus on perustettu pätevästi tavaramerkin rekisteröitävyyttä koskevien sääntöjen perusteella, kyse ei voi unionin yleisen tuomioistuimen mukaan olla mitättömyysvaatimuksen esittäjän harjoittamasta oikeuden väärinkäytöstä.
- 21 Valituksenalaisen tuomion 22 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä, että se seikka, että mitättömyysvaatimuksen esittäjä saattaa esittää vaatimuksensa siinä tarkoituksessa, että se sittemmin liittää kyseisen merkin tavaroihinsa, nimenomaan vastaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua yleistä etua, joka koskee merkin käytettävissä olemista ja vapaata käyttöä. Näin ollen sen mukaan tällainen seikka ei missään tapauksessa voi merkitä oikeuden väärinkäyttöä, toisin kuin SMHV:n neljäs valituslautakunta katsoi. Tätä arviointia tukee unionin yleisen tuomioistuimen mukaan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohta, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi myös loukkauksenteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, mikä merkitsee sitä, että loukkauksasian vastaaja voi saada tavaramerkin julistettua mitättömäksi, vaikka se olisi käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä ja sen tarkoituksena olisi jatkaa sen käyttämistä.
- 22 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa, että juuri mitättömyysvaatimuksen hylkääminen ”oikeuden väärinkäytön” perusteella vaarantaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan tavoitteet, koska tällaisella hylkäämisellä estetään valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa kuvattu asiakysymyksen tutkiminen.
- 23 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa myös, että se seikka, että mitättömyysvaatimuksen esittäjän johtaja oli tavaramerkin haltijan johtaja silloin, kun tavaramerkin rekisteröimistä koskeva hakemus tehtiin, ei millään tavoin vaikuta mitättömyysvaatimuksen esittäjän oikeuteen esittää SMHV:lle asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vaatimus. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tältä osin on niin, että kun otetaan huomioon kyseisen menettelyn, jossa on kyse asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan taustalla olevien yleisten etujen suojaamisesta, luonne ja tarkoitus, sellaisen tavaramerkin haltijalla, joka on kuvaileva tai jolta puuttuu erottamiskyky, ei ole oikeutta tavaramerkkinsä rekisteröinnin pysyttämiseen pelkästään sillä perusteella, että mitättömyysvaatimuksen esittäjän johtajana toimii luonnollinen henkilö, joka on aiemmin pyrkinyt rekisteröimään kyseisen merkin.
- 24 Valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin tutki ja hylkäsi Donaldson Filtration Deutschlandin väitteet, jotka perustuivat ultra airin siihen kohdistamaksi väitettyihin vilpillistä kilpailua merkitseviin toimiin. Se muistutti, ettei asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa aseteta mitättömyysvaatimuksen tutkittavaksi ottamisen tai sen perusteltavuuden edellytykseksi mitättömyyshakemuksen esittäjän vilpittömyyttä mieltä. Vaikka nimittäin oletettaisiin, että mitättömyysvaatimus on osa kokonaissuunnitelmaa, joka koskee kaupallisia toimintatapoja ja johon kuuluu myös vilpillisen kilpailun menetelmiä, sellaisen tavaramerkin, joka on kuvaileva tai jolta puuttuu erottamiskyky, rekisteristä poistaminen on unionin yleisen tuomioistuimen mukaan asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 5 ja 6 kohdassa asetettu lakisääteinen seuraus eikä tavaramerkin haltijalle tällöin anneta oikeutta kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin pysyttämiseen sillä perusteella, että mitättömyysvaatimuksen esittäjä syyllistyy muutoin vilpillistä kilpailua merkitseviin toimiin.

25 Näissä olosuhteissa unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 27 ja 28 kohdassa, että neljäs valituslautakunta oli tehnyt oikeudellisen virheen jättäessään mitättömyysvaatimuksen tutkimatta väitetyn oikeuden väärinkäytön perusteella. Tämän seurauksena unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen.

Asianosaisten vaatimukset unionin tuomioistuimessa

- 26 Donaldson Filtration Deutschland ja SMHV vaativat, että unionin tuomioistuin
- kumoaa valituksenalaisen tuomion
 - hylkää ultra airin kanteen, jossa vaaditaan riidanalaisen päätöksen kumoamista
 - velvoittaa ultra airin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 27 ultra air vaatii, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa Donaldson Filtration Deutschlandin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

- 28 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artiklassa määrätään, että jos valituksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat kokonaan tai osaksi taikka valitus on kokonaan tai osaksi selvästi perusteeton, unionin tuomioistuin voi esittelevän tuomarin ehdotuksesta julkisiamiestä kuultuaan milloin tahansa perustellulla määräyksellä jättää sen tutkimatta tai hylätä sen kokonaan tai osaksi.
- 29 Nyt käsiteltävässä valituksessa on sovellettava kyseistä määräystä.
- 30 Donaldson Filtration Deutschland on esittänyt kaksi valitusperustetta valituksensa tueksi.

Ensimmäinen valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 31 Ensimmäisellä valitusperusteellaan Donaldson Filtration Deutschland, jota SMHV tukee, moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se ole arvioinut oikeuden väärinkäyttöä koskevaa väitettä yleisenä oikeudellisena käsitteenä.
- 32 Donaldson Filtration Deutschlandin mukaan unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 17 ja 18 kohdassa oikein, että asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jokainen henkilö, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, voi esittää tämän asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan tavaramerkin mitättömyysvaatimuksen ilman, että vaatimuksen esittäjän olisi näytettävä, että hänellä on tältä osin oikeussuojan tarve. Kuitenkin saman tuomion 21 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä virheellisesti, että SMHV:n on arvioitava, onko tarkasteltava tavaramerkki kuvaileva ja/tai puuttuuko siltä erottamiskyky, ”eivätkä mitättömyysvaatimuksen esittäjän perustelut tai aikaisempi menettely voi vaikuttaa SMHV:lle kuuluvan tehtävän laajuuteen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan taustalla olevien yleisten etujen osalta”.

- 33 Donaldson Filtration Deutschlandin mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut tältä osin huomioon sen esittämiä väitteitä. Ensinnäkään tavaramerkin mitättömyysmenettely ei estä ottamasta huomioon oikeuden väärinkäyttöä koskevaa väitettä yleisenä oikeudellisena käsitteenä, koska väärinkäyttöä merkitsevien vaatimusten hylkääminen ei merkitse sitä, että vaatimuksen esittäjälle luotaisiin velvollisuus osoittaa oikeussuojan tarve. Toiseksi unionin lainsäätäjällä on säätänyt mitättömyysmenettelyn vaatimukseen perustuvaksi menettelyksi, koska rekisteröityä tavaramerkkiä ei nimenomaisesti ole mahdollista julistaa mitättömäksi viran puolesta.
- 34 Unionin yleinen tuomioistuin tyytyi sen mukaan siten toteamaan valituksenalaisen tuomion 21–23 kohdassa ilman perusteluja, ettei oikeuden väärinkäyttöä koskevalla väitteellä ole merkitystä asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohtaan perustuvassa mitättömyysmenettelyssä.
- 35 Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään ottanut huomioon oikeuden väärinkäytön käsitettä koskevaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Donaldson Filtration Deutschland viittaa tältä osin tuomioon *Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605)*, jossa todetaan, että oikeuden väärinkäytön käsitettä on noudatettava unionin oikeudessa. Se mainitsee myös tuomion *Lancôme v. SMHV (EU:C:2010:92)*, jossa sen mukaan tyydytään toteamaan, että yleisen edun perusteella voidaan sivuuttaa se, ettei mitättömyysvaatimuksen esittäjällä ole tavaramerkin rekisteristä poistamista koskevaa omaa oikeussuojan tarvetta. Ei siis ole mahdotonta vedota oikeuden väärinkäyttöä koskevaan väitteeseen asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla esitettyä mitättömyysvaatimusta vastaan.
- 36 *ultra air* väittää, että unionin yleinen tuomioistuin tutki oikeuden väärinkäytön edellytykset asianmukaisesti. Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli näin ollen valituksenalaisen tuomion 17–20 kohdassa kyseisen yhteisön lainsäädännön tavoitetta, joka on yleisen edun suojeleminen. Kyseisen tuomion 21–27 kohdassa se tutki, vaikuttavatko ne seikat, joihin Donaldson Filtration Deutschland vetoaa, siten, ettei lainsäädännön tavoite toteutuisi käsiteltävässä asiassa. Unionin yleinen tuomioistuin totesi *ultra airin* mukaan oikein, etteivät nämä seikat muuta mitenkään sitä, että lainsäädännön tavoite toteutuu.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 37 Ensimmäisellä valitusperusteellaan Donaldson Filtration Deutschland moittii unionin yleistä tuomioistuinta lähinnä siitä, että se on tyytynyt virheellisesti toteamaan ilman perusteluja ja ottamatta huomioon unionin oikeuden väärinkäyttöä koskevaa oikeuskäytäntöä, ettei oikeuden väärinkäyttöä koskevalla väitteellä ole merkitystä asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan perustuvassa mitättömyysmenettelyssä.
- 38 Tällainen väite perustuu valituksenalaisen tuomion ilmeisen väärään tulkintaan.
- 39 Unionin tuomioistuin nimittäin yhtäältä totesi valituksenalaisen tuomion 17–19 kohdassa lähinnä, että asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan ehdottomaan mitättömyysperusteeseen perustuva mitättömyysvaatimus ei edellytä, että vaatimuksen esittäjä osoittaa oikeussuojan tarpeen olemassaolon, koska rekisteröinnin ehdottomien hylkäysperusteiden tarkoituksena on suojata näiden perusteiden taustalla olevaa yleistä etua, mitä Donaldson Filtration Deutschland ei ole myöskään kiistänyt.
- 40 Kuten unionin yleinen tuomioistuin toisaalta totesi valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa, asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, tarkoitettuna hallinnollisen menettelyn tarkoituksena on erityisesti antaa SMHV:lle mahdollisuus tarkistaa tavaramerkin rekisteröinnin pätevyys ja omaksua kanta, joka sen olisi pitänyt mahdollisesti omaksua viran puolesta asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

- 41 Koska kyse on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan taustalla olevien yleisten etujen suojelusta, unionin yleinen tuomioistuin päätteli näissä olosuhteissa valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa tästä, että SMHV:n tehtävä on arvioida tavaramerkin rekisteröitävyyttä koskevien sääntöjen perusteella, onko tarkasteltava tavaramerkki kuvaileva ja/tai puuttuuko siltä erottamiskyky, eivätkä mitättömyysvaatimuksen esittäjän perustelut tai aikaisempi menettely voi vaikuttaa tämän tehtävän laajuuteen.
- 42 Koska nimittäin SMHV:n on arvioinnissaan otettava huomioon yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan taustalla olevat yleiset edut, mitättömyysvaatimuksen esittäjän mahdollisella tai todellisella taloudellisella intressillä ei ole merkitystä, eikä kyse voi näin ollen olla mitättömyysvaatimuksen esittäjän harjoittamasta ”oikeuden väärinkäytöstä”, kuten unionin yleinen tuomioistuin on oikein todennut.
- 43 Tästä seuraa, että se seikka, että mitättömyysvaatimuksen esittäjä saattaa esittää vaatimuksensa siinä tarkoituksessa, että se sittemmin liittyy kyseisen merkin tavaroihinsa, ei missään tapauksessa voi merkitä oikeuden väärinkäyttöä, kuten unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 22 kohdassa. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla suojeltu yleinen etu on nimittäin nimenomaisesti kyseisen merkin käytettävissä olemista ja vapaata käyttöä koskeva yleinen etu.
- 44 Lisäksi on todettava, että mitättömyysvaatimuksen esittäjän aikomusta käyttää kyseistä tavaramerkkiä sen mitättömäksi julistamisen jälkeen ei paheksuta asetuksessa N:o 207/2009. Kuten unionin yleinen tuomioistuin nimittäin totesi edellä mainitussa 22 kohdassa, tämän asetuksen 52 artiklan 1 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa ehdottomien hylkäysperusteiden nojalla mitättömäksi myös loukkauksanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, mikä edellyttää sitä, että loukkauksasian vastaaja voi saada tavaramerkin julistettua mitättömäksi, vaikka se olisi käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä ja sen tarkoituksena olisi jatkaa sen käyttämistä.
- 45 Kuten unionin yleinen tuomioistuin korosti valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa, mitättömyysvaatimuksen hylkääminen sillä perusteella, että se merkitsee oikeuden väärinkäyttöä, sitä vastoin estäisi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan tavoitteiden tehokkaan toteutumisen. Tällainen hylkääminen nimittäin estäisi tavaramerkin tutkimisen tavaramerkin rekisteröitävyyttä koskevien sääntöjen nojalla sekä sen arvioimisen, onko rekisteröinnille ehdotonta hylkäysperustetta.
- 46 Näissä olosuhteissa unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä, kun se totesi, ettei kysymyksellä oikeuden väärinkäytöstä ole merkitystä asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvassa mitättömyysmenettelyssä.
- 47 Donaldson Filtration Deutschlandin väite, joka liittyy oikeuden väärinkäyttöä koskevaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, ei voi kyseenalaistaa tätä päätelmää. Yhtäältä on nimittäin todettava, että tuomion Budějovický Budvar (EU:C:2011:605) taustalla olleessa asiassa oikeuden väärinkäyttöä käsiteltiin vain asiassa esitetyssä ratkaisuehdotuksessa. Toisaalta tuomiosta Lancôme v. SMHV (EU:C:2010:92) on todettava, että unionin tuomioistuin hylkäsi Lancôme parfums et beauté & Cie SNC:n väitteen, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytettäisiin, että mitättömyysvaatimuksen esittäjällä on todellinen tai mahdollinen taloudellinen intressi riidanalaisen tavaramerkin rekisteristä poistamiseen. Unionin tuomioistuin totesi erityisesti kyseisen tuomion 43 kohdassa olennaisilta osin, ettei tavaramerkin kuvailevuuteen liittyvän hylkäysperusteen taustalla oleva yleinen etu koske vain tavaramerkin haltijan kilpailijoita, vaan kysymys on kaikkien edusta. Näin ollen riidanalaisen tavaramerkin haltijan kilpailijoiden henkilökohtaisella taloudellisella intressillä kyseisen tavaramerkin rekisteristä poistamiseen ei ole merkitystä asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan mitättömyysvaatimuksen yhteydessä.

- 48 Unionin yleisen tuomioistuimen perusteluvelvollisuuden osalta on tältä osin muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tällainen velvollisuus ei edellytä, että unionin yleinen tuomioistuin esittäisi selvityksen, jossa seurattaisiin tyhjentävästi ja kohta kohdalta kaikkia riidan asianosaisten esittämiä päätelmiä, ja unionin yleisen tuomioistuimen perustelut voivat siis olla implisiittisiä, kunhan ne, joita asia koskee, saavat niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi unionin yleinen tuomioistuin ei ole hyväksynyt niiden väitteitä, ja unionin tuomioistuimella on niiden perusteella käytettävissään riittävät tiedot, jotta se pystyy harjoittamaan laillisuusvalvontaansa (tuomio Gogos v. komissio, C-583/08 P, EU:C:2010:287, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 49 On todettava, että unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 21–23 kohdassa esittämät perustelut merkitsevät välttämättä Donaldson Filtration Deutschlandin esittämien väitteiden implisiittistä hylkäämistä. Donaldson Filtration Deutschlandin väitteiden hyväksyminen merkitsisi nimittäin sitä, ettei asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan taustalla olevia yleisiä etuja suojattaisi. Koska unionin yleisen tuomioistuimen ei tarvitse vastata tyhjentävästi jokaiseen asianosaisten siinä esittämään väitteeseen, sitä ei voida moittia siitä, ettei se olisi perustellut arviointiaan.
- 50 Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäinen valitusperuste on hylättävä ilmeisen perusteettomana.

Toinen valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 51 Toisella valitusperusteellaan Donaldson Filtration Deutschland, jota SMHV tukee, moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se ole arvioinut käsiteltävän asian konkreettisia olosuhteita, joista käy ilmi, että ultra airin esittämä mitättömyysvaatimus merkitsee oikeuden väärinkäyttöä.
- 52 Toisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa Donaldson Filtration Deutschland väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa, ettei ultra airin lainvastaisella menettelyllä, jolla on mitä ilmeisimmin yksinomaan tarkoitus hyötyä nimityksen ”ultrafilter international” hyvästä maineesta kohdeyleisön keskuudessa ja johtaa tätä yleisöä harhaan tavaroiden alkuperän osalta, ole merkitystä käsiteltävässä asiassa.
- 53 Vaikka sen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut oikein, ettei asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa aseteta mitättömyysvaatimuksen tutkittavaksi ottamisen tai sen perusteltavuuden edellytykseksi mitättömyyshakemuksen esittäjän vilpittömyyttä, tästä ei kuitenkaan välttämättä seuraa sitä, että sellaisen tavaramerkin, joka on kuvaileva tai jolta puuttuu erottamiskyky, mitättömäksi julistaminen on asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 5 ja 6 kohdassa asetettu lakisääteinen seuraus, vaikka mitättömyysvaatimuksen esittäjä toteuttaa vilpillistä kilpailua merkitseviä toimia. Mitättömyysvaatimus ei nimittäin ole erillinen toimi, joka olisi rinnakkainen ultra airin muun mahdollisen kilpailunvastaisen käyttäytymisen kanssa, vaan se muodostaa nimenomaisesti tämän vilpillisen menettelyn perustan ja kohteen.
- 54 Toisen valitusperusteen toisessa kohdassa Donaldson Filtration Deutschland moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se ole riittävästi tutkinut valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa sitä roolia, joka oli ultra airin johtajalla, joka oli aiemmin Donaldson Filtration Deutschlandin johtaja ja henkilökohtaisesti ainoana vastuussa sen tavaramerkin rekisteröintimenettelystä, jonka mitättömäksi julistamista hän nyt vaatii.

- 55 SMHV väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa esittämät perustelut muodostavat kehäpäätelmän. Unionin yleisen tuomioistuimen toteamus, jonka mukaan haltijalla ”ei ole oikeutta tavaramerkin rekisteröinnin pysyttämiseen”, ei eroa siitä päätelmästä, jossa todetaan, että mitättömyysvaatimuksen esittäjän oikeuteen ei kohdistu vaikutusta, koska nämä päätelmät kuvaavat unionin yleisen tuomioistuimen arviointia eri näkökulmista.
- 56 SMHV viittaa myös saksalaiseen oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen, joiden mukaan ristiriitaisen menettelyn (*venire contra factum proprium*) näkökulma voi johtaa väärinkäytön toteamiseen eikä oikeuden väärinkäyttöä koskevaa väitettä voida hylätä lähtökohtaisesti mitättömyysmenettelyssä. Tässä yhteydessä sillä, että sellainen henkilö, joka on ensin mahdollistanut tavaramerkin rekisteröinnin todistamalla, että se on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi, käyttäytyy nyt vastoin omaa menettelyään, on merkitystä.
- 57 ultra air väittää, että toinen valitusperuste on hylättävä perusteettomana, koska unionin yleinen tuomioistuin on ottanut huomioon käsiteltävän asian olosuhteet, kuten valituksenalaisen tuomion 21–27 kohdasta käy ilmi.
- 58 Toisen valitusperusteen ensimmäisestä osasta ultra air korostaa, että Donaldson Filtration Deutschlandin perustelut, joiden mukaan tavaramerkki ”ultrafilter international” on niin tunnettu, että sitä on suojattava Donaldson Filtration Deutschlandin hyväksi, olisivat ymmärrettäviä, jos kyseinen yritys perustaisi kantansa siihen, että kyseinen tavaramerkki oli mitättömyysvaatimuksen esittämishetkellä joka tapauksessa tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi. Näin ei ollut.
- 59 Toisen valitusperusteen toisesta osasta ultra air väittää, ettei *venire contra factum proprium*-periaatetta voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, koska ultra airin johtaja on saanut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröityä ei itselleen vaan Donaldson Filtration Deutschlandille, joka on oikeushenkilö, joten johtaja ei siis koskaan ole ollut tavaramerkin ”ultrafilter international” haltija. ultra air korostaa lisäksi, että kyseinen johtaja on tullut sen palvelukseen vasta maaliskuussa 2008. Jos Donaldson Filtration Deutschlandin perustelut hyväksyttäisiin, tästä seuraisi, että ennen maaliskuuta 2008 esitettyä mitättömyysvaatimusta ei pidettäisi väärinkäyttönä eikä myöskään mitättömyysvaatimusta, joka esitettäisiin kyseisen johtajan lähdön jälkeen.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 60 Toisen valitusperusteen ensimmäisestä osasta on todettava ensin, että unionin yleinen tuomioistuin tutki valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa Donaldson Filtration Deutschlandin väitteet, jotka koskevat ultra airin siihen kohdistamia vilpillistä kilpailua merkitseviä toimia, ja totesi, että nämä toimet eivät ole vaikuttaneet ultra airin oikeuteen vaatia riidanalaisen tavaramerkin julistamista mitättömäksi.
- 61 Seuraavaksi on todettava, että Donaldson Filtration Deutschlandin perustelut perustuvat siihen lähtökohtaan, että ultra airin asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla esittämä mitättömyysvaatimus on itsessään vilpillistä kilpailua merkitsevä toimi.
- 62 Tällainen lähtökohta on kuitenkin ilmeisen virheellinen, koska se, että mitättömyysvaatimuksen esittäjä saattaa esittää vaatimuksensa siinä tarkoituksessa, että se voi myöhemmin käyttää riidanalaista tavaramerkkiä, vastaa nimenomaisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevaa tavaramerkin käytettävissä oloa ja vapaata käyttöä koskevaa yleistä etua, kuten tämän määräyksen 43 kohdasta käy ilmi. Tätä arviointia tukee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohta, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi myös loukkauksanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella.

- 63 Lopulta on todettava, että unionin yleinen tuomioistuin totesi oikein, että sellaisen tavaramerkin, joka on kuvaileva tai jolta puuttuu erottamiskyky, rekisteristä poistaminen ei ole seurausta vilpillistä kilpailua merkitsevästä toimesta, koska tällaisen tavaramerkin rekisteröintihakemus olisi pitänyt hylätä sitä rasittavien ehdottomien hylkäysperusteiden takia, vaan asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 5 ja 6 kohdassa asetettu lakisääteinen seuraus.
- 64 Tällä perusteella toisen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä selvästi perusteettomana.
- 65 Toisen valitusperusteen toisesta osasta on todettava, että valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että se seikka, että mitättömyysvaatimuksen esittäjän, ultra airin, johtaja oli riidanalaisen tavaramerkin haltijan, Donaldson Filtration Deutschlandin, johtaja silloin, kun tämän tavaramerkin rekisteröimistä koskeva hakemus tehtiin, ei millään tavoin vaikuta ultra airin oikeuteen esittää SMHV:lle asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu mitättömyysvaatimus. Unionin yleinen tuomioistuin totesi tältä osin, että kun otetaan huomioon kyseisen menettelyn, jossa on kyse asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan taustalla olevien yleisten etujen suojaamisesta, luonne ja tarkoitus, sellaisen tavaramerkin haltijalla, joka on kuvaileva tai jolta puuttuu erottamiskyky, ei ole oikeutta tavaramerkkinsä rekisteröinnin pysyttämiseen pelkästään sillä perusteella, että mitättömyysvaatimuksen esittäjän johtajana toimii luonnollinen henkilö, joka on aiemmin pyrkinyt rekisteröimään kyseisen merkin.
- 66 On siis todettava, että unionin yleinen tuomioistuin on tutkinut Donaldson Filtration Deutschlandin väitteen, jonka mukaan mitättömyysvaatimuksen esittäminen on merkinnyt oikeuden väärinkäyttöä ultra airin johtajan aiemman menettelyn vuoksi, ja todennut, ettei tällä seikalla ole merkitystä asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvassa mitättömyysmenettelyssä.
- 67 Koska unionin yleisen tuomioistuimen ei myöskään tarvitse vastata tyhjentävästi kaikkiin asianosaisten siinä esittämiin väitteisiin (ks. vastaavasti tuomio Gogos v. komissio, EU:C:2010:287, 30 kohta), unionin yleistä tuomioistuinta ei voida moittia siitä, ettei se olisi riittävästi tutkinut ultra airin johtajan aiempaa menettelyä koskevaa seikkaa.
- 68 Lisäksi on todettava, että toisin kuin SMHV väittää, unionin yleisen tuomioistuimen perustelut valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa eivät muodosta kehäpäätelmää. Yhtäältä nimittäin valituksenalaisen tuomion 24 kohdan ensimmäisessä virkkeessä todetaan lähinnä, että ultra airin eli riidanalaista merkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen esittäjän johtajan aiemmalla menettelyllä ei ole mitään vaikutusta ultra airin oikeuteen esittää SMHV:lle tällainen vaatimus. Tämän kohdan toisessa virkkeessä perustellaan tätä toteamusta kyseisen mitättömyysmenettelyn, jossa on kyse asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan taustalla olevien yleisten etujen suojelusta, luonteella ja tarkoituksella. Koska tavaramerkki, jota ei olisi pitänyt rekisteröidä sen takia, että se on kuvaileva tai siltä puuttuu erottamiskyky, on voitava julistaa mitättömäksi, kyseisen mitättömyysmenettelyn aloittaneen yrityksen johtajan aikaisemmalla toiminnalla ei ole vaikutusta yleisten etujen suojeluun.
- 69 Lisäksi on todettava, että kyseinen johtaja ei ole hakenut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä itselleen vaan kyseisen tavaramerkin haltijan eli Donaldson Filtration Deutschlandin, joka on oikeushenkilö ja joka on erotettava johtajana toimivasta luonnollisesta henkilöstä, nimissä ja lukuun. Tämän vuoksi kyseinen johtaja ei ole koskaan ollut riidanalaisen tavaramerkin haltija, joten *venire contra factum proprium* -periaatetta ei voida soveltaa.
- 70 Näin ollen toisen valitusperusteen toinen osa on myös hylättävä selvästi perusteettomana, ja toinen valitusperuste on siten hylättävä.
- 71 Kaiken edellä esitetyn perusteella valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

- 72 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn saman työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska ultra air on vaatinut Donaldson Filtration Deutschlandin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja Donaldson Filtration Deutschland on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on määrännyt seuraavaa:

- 1) **Valitus hylätään.**
- 2) **Donaldson Filtration Deutschland GmbH veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset