



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (šeštoji kolegija) NUTARTIS

2014 m. birželio 19 d.*

„Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas „ultrafilter international“ —
Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Piktnaudžiavimas teise“

Byloje C-450/13 P

dėl 2013 m. rugpjūčio 8 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, įsteigta Hane (Vokietija), atstovaujama advokatų
N. Siebertz, M. Teworte-Vey ir A. Renvert,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

ultra air GmbH, įsteigta Hildene (Vokietija), atstovaujama advokato C. König,

ieškovei pirmojoje instancijoje,

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT),
atstovaujama G. Schneider,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (šeštoji kolegija),

kuri sudaro kolegijos pirmininkas A. Borg Barthet (pranešėjas), teisėjai E. Levits ir M. Berger,

generalinis advokatas N. Jääskinen,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į išklausių generalinį advokatą priimtą sprendimą išspręsti bylą motyvuota nutartimi pagal
Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnį,

priima šią

* Proceso kalba: vokiečių.

Nutartį

- 1 Savo apeliaciniu skundu *Donaldson Filtration Deutschland GmbH* (toliau – *Donaldson Filtration Deutschland*) prašo panaikinti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *ultra air / VRDT – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)* (T-396/11, EU:T:2013:284, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo Bendrasis Teismas panaikino 2011 m. gegužės 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 374/2010-4), susijusį su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *ultra air GmbH* (toliau – *ultra air*) ir *Donaldson Filtration Deutschland* (toliau – ginčijamas sprendimas).

Teisinis pagrindas

- 2 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1) 7 straipsnio „Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai“ 1 dalyje numatyta:

„Neregistruojami šie žymenys:

- a) <...>
- b) neturintys jokie skiriamosio požymio prekių ženklai;
- c) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms;

<...>“

- 3 Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio „Absoliutūs negaliojimo pagrindai“ 1 dalies a punkte nurodyta:

„Padavus prašymą Tarnybai arba priešiškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

- a) jeigu Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas nesilaikant 7 straipsnio reikalavimų.“

- 4 Šio reglamento 56 straipsnio „Prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu“ 1 dalies a – c punktuose įtvirtinta:

„Prašymą panaikinti Bendrijos prekių ženklo savininko teises arba paskelbti prekių ženklą negaliojančiu Tarnybai gali paduoti:

- a) jeigu taikytini 51 ir 52 straipsniai, kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo arba kiekviena grupė ar organizacija, įsteigti, kad atstovautų gamintojų, paslaugų teikėjų, prekybininkų ar vartotojų interesus [interesams], kurie pagal jų veiklą reglamentuojančius įstatymus gali būti ieškovai ir atsakovai teisme;
- b) jeigu taikytina 53 straipsnio 1 dalis – 41 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys;
- c) jeigu taikytina 53 straipsnio 2 dalis – toje nuostatoje nurodyti ankstesnių teisių savininkai arba asmenys, pagal valstybės narės įstatymus galintys naudotis šiomis teisėmis.“

Ginčo aplinkybės

- 5 1999 m. kovo 29 d. *ultrafilter GmbH* (dabar – *Donaldson Filtration Deutschland*) pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), kuris buvo pakeistas Reglamentu Nr. 207/2009, pateikė VRDT paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
- 6 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo „ultrafilter international“ (toliau – ginčijamas prekių ženklas).
- 7 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti ginčijamą prekių ženklą, priskiriamos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti 7, 11, 37, 41 ir 42 klasių ir pagal kiekvieną iš šių klasių atitinka tokį aprašymą:
 - 7 klasė: „Oro, dujų ir skysčių džiovinimo, valymo ir aušinimo filtrai; filtrų korpusai, filtrų medžiagos; mechaniniai ir elektriniai valytuvai; alyvos separatoriai, vandens separatoriai“;
 - 11 klasė: „Oro, dujų ir skysčių džiovinimo, valymo ir aušinimo prietaisai ir įrenginiai; šių prietaisų ir įrenginių dalys ir priedai, visų pirma pompų apvalkalai, lygio matuokliai, sklendės, visų pirma elektromagnetinės sklendės, sklendžių reguliatoriai, vėlinimo reguliatoriai, manometrai, visų pirma diferencialinio slėgio manometrai, slėgio matuokliai, visų pirma temperatūrą nurodantys slėgio matuokliai, lygi nurodantys slėgio matuokliai, filtravimo sistemų tvirtinimo elementai, įskaitant konstrukcijų sujungimo ir tvirtinimo elementus; ventiliavimo prietaisai“;
 - 37 klasė: „Minėtų prietaisų ir įrenginių pajungimas, remontas ir priežiūra“;
 - 41 klasė: „Techninis mokymas; mokymas parduodant ir su prekėmis susijęs mokymas“ ir
 - 42 klasė: „Inžinerinės paslaugos; konsultavimas planuojant, montuojant ir naudojant minėtus įrenginius ir prietaisus“.
- 8 2001 m. sausio 19 d. sprendimu VRDT atmetė paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, kurių nuostatos buvo perimtos Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, motyvuodama tuo, kad ginčijamas prekių ženklas yra apibūdinamasis ir neturi skiriamąjį požymio. Po to, kai *Donaldson Filtration Deutschland* pateikė apeliaciją, 2003 m. gruodžio 16 d. VRDT antroji apeliacinė taryba panaikino šį sprendimą (byla R 375/200-2) ir nurodė, kad valstybėse narėse, kuriose kalbama vokiečių ir anglų kalbomis, ginčijamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį, kurios nuostatos buvo perimtos Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje.
- 9 2005 m. rugsėjo 27 d. ginčijamas prekių ženklas buvo įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas numeriu 1121839.
- 10 2008 m. gegužės 5 d. ieškovė *ultra air*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktu, kurio nuostatos buvo perimtos Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkte, pateikė VRDT prašymą pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia dėl to, kad jis buvo įregistruotas pažeidžiant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus bei 3 dalį.
- 11 2010 m. sausio 29 d. sprendimu VRDT anuliavimo skyrius patenkino prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia ir pripažino ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia visoms prekėms ir paslaugoms pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktą, siejamą su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktais.

- 12 2010 m. kovo 16 d. *Donaldson Filtration Deutschland*, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.
- 13 Ginčijamu sprendimu VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba patenkinė apeliaciją, panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimą ir atmetė *ultra air* pateiktą prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia. Ši apeliacinė taryba nurodė, kad prašymu pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia piktnaudžiaujama teise ir kad jis turi būti atmestas kaip nepriimtinas. Šiuo atžvilgiu Apeliacinė taryba iš esmės nusprendė, kad savo prašymu pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia *ultra air* iš tikrųjų siekia pati naudoti apibūdinimą „ultrafilter“ (atskirai arba kartu su kitais žodžiais) kaip prekių ženklą. Taigi ši bendrovė siekia kitų nei bendrojo intereso tikslų, numatytų Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose bei 7 straipsnio 3 dalyje. Paslėptus ketinimus, kurie yra piktnaudžiavimas teise, įrodo ir tai, kad buvęs ginčijamo prekių ženklo savininko vadovas ir dabartinis *ultra air* vadovas 2003 metais pats tvirtino, kad šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Piktnaudžiavimas teise yra „pagrindinė procedūros kliūtis“, todėl reikia atmesti prašymus ir neleisti imtis veiksmų, kuriais piktnaudžiaujama teise ir dėl kurių būtų pradedamos procedūros, kuriomis siekiama kitokių nei teisės sistemoje numatytų tikslų, nesant būtinybės atsižvelgti į valstybių narių procesinę teisę pagal Reglamento Nr. 207/2009 83 straipsnį.

Procesas Bendrajame Teisme ir skundžiamas sprendimas

- 14 Ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2011 m. liepos 22 d., *ultra air* siekė panaikinti ginčijamą sprendimą.
- 15 Savo ieškiniui paremti *ultra air* iš esmės nurodo du pagrindus, susijusius atitinkamai su Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkto ir 56 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimu.
- 16 Kadangi apeliacinis skundas susijęs tik su Bendrojo Teismo atliktu pirmojo pagrindo vertinimu, reikia apibendrinti tik šį pagrindą.
- 17 Skundžiamo sprendimo 17 ir 18 punktuose Bendrasis Teismas, remdamasis Sprendimu *Lancôme / VRDT* (C-408/08 P, EU:C:2010:92), nusprendė, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pagal to paties reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punktą gali pateikti kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo, kuris gali būti ieškovas ir atsakovas teisme, ir nereikalaujama, kad prašymą teikiantis asmuo įrodytų, jog yra suinteresuotas imtis veiksmų. Taip yra todėl, kad absoliučiais atsisakymo registruoti pagrindais siekiama apsaugoti bendrąjį interesą, kuriuo jie grindžiami.
- 18 Šiuo klausimu minėto sprendimo 19 punkte jis išdėstė, kad bendrasis interesas, kuriuo grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas, susipina su pagrindine prekių ženklo funkcija – garantuoti vartotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatybę. Bendruoju interesu, kuriuo grindžiamas šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktas, siekiama užtikrinti, kad žymenis, kuriais apibūdinamos viena arba kelios prekių ar paslaugų, kurioms juos prašoma įregistruoti kaip prekių ženklus, savybės, galėtų laisvai naudoti visi tokias prekes ar paslaugas siūlantys ūkio subjektai.
- 19 Skundžiamo sprendimo 20 punkte Bendrasis Teismas konstatavo, kad iš Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų matyti, jog šio reglamento 56 straipsnio 1 dalies a punkte, siejamame kartu su šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punktu, numatytos administracinės procedūros tikslas yra visų pirma leisti VRDT persvarstyti prekių ženklo registracijos galiojimą ir laikyti pozicijos, kurią prireikus ji turėtų patvirtinti savo iniciatyva pagal Reglamento Nr. 207/2009 37 straipsnio 1 dalį.

- 20 Skundžiamo sprendimo 21 punkte Bendrasis Teismas nusprendė, kad tokiomis aplinkybėmis VRDT turi įvertinti, ar nagrinėjamas prekių ženklas yra apibūdinamasis ir (arba) neturintis skiriamojo požymio, o prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikusio asmens motyvai arba ankstesnis elgesys negali daryti įtakos užduoties apimčiai, kuri VRDT yra pavesta dėl bendrojo intereso, kuriuo grindžiami Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai bei 56 straipsnio 1 dalies a punktas. Bendrojo Teismo teigimu, jeigu VRDT nepateikia nuomonės dėl klausimo, ar prekių ženklo savininko teisė yra svarbesnė už prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikusio asmens teises, bet patikrina, ar prekių ženklo savininko teisė buvo teisėtai suteikta laikantis taisyklių, kuriomis reglamentuojama tai, ar šis prekių ženklas gali būti registruojamas, neturi būti keliamas klausimas, ar prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmuo „piktnaudžiavo teise“.
- 21 Skundžiamo sprendimo 22 punkte Bendrasis Teismas remdamasis tuo padarė išvadą, jog aplinkybė, kad prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmuo gali pateikti prašymą siekdamas vėliau savo prekes žymėti aptariamą žymeniu, konkrečiai atitinka Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktu saugomą bendrąjį prieinamumo ir laisvo naudojimo interesą. Todėl, jo nuomone, priešingai, nei nurodė VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba, tai jokiū būdu nelaikytina piktnaudžiavimu teise. Toks vertinimas patvirtinamas Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią Bendrijos prekių ženklo registracija taip pat gali būti pripažinta negaliojančia padavus priešiškinį teisių pažeidimo byloje, o tai reiškia, kad atsakovas teisių pažeidimo byloje gali pasiekti tai, kad prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia, net jeigu jis naudojo aptariamą prekių ženklą arba ketina toliau jį naudoti.
- 22 Skundžiamo sprendimo 23 punkte Bendrasis Teismas nusprendė, jog dėl prašymo pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia atmetimo remiantis „piktnaudžiavimu teise“ negalima įgyvendinti Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktais siekiamų tikslų, nes dėl tokio atmetimo negalima atlikti [skundžiamo] sprendimo 21 punkte nurodyto nagrinėjimo iš esmės.
- 23 Skundžiamo sprendimo 24 punkte Bendrasis Teismas taip pat nusprendė, jog aplinkybė, kad prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikusio asmens vadovas buvo prekių ženklo savininko vadovas tuo metu, kai prekių ženklo paraiška buvo pateikta, nedaro jokios įtakos prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikusio asmens teisei pateikti VRDT prašymą pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą. Šiuo klausimu jis paaiškino, kad, atsižvelgiant į aptariamą procedūros pobūdį ir tikslą apsaugoti bendrąjį interesą, kuriuo grindžiami Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, apibūdinamojo pobūdžio arba skiriamojo požymio neturintio prekių ženklo savininkas neįgyja jokios teisės išsaugoti savo prekių ženklo registracijos vien dėl to, kad prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikusiam asmeniui vadovauja fizinis asmuo, kuris praeityje siekė, kad aptariamasis žymuo būtų įregistruotas.
- 24 Skundžiamo sprendimo 25 punkte Bendrasis Teismas nagrinėjo ir atmetė *Donaldson Filtration Deutschland* pateiktus argumentus, susijusius su nesąžiningos konkurencijos veiksmams, kurių jos atžvilgiu ėmėsi *ultra air*. Jis priminė, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą prašymo pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia priimtumas ir pagrįstumas nepriklauso nuo prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikusio asmens sąžiningumo. Iš tiesų, net darant prielaidą, kad prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia yra bendro komercinių veiksmų plano, apimančio ir nesąžiningos konkurencijos metodus, dalis, Bendrojo Teismo teigimu, apibūdinamojo pobūdžio arba skiriamojo požymio neturintio prekių ženklo išbraukimas iš registro yra teisėta Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 5 ir 6 dalyse numatyta pasekmė, o jo savininkas neįgyja teisės išsaugoti jo registracijos dėl to, kad prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmuo ėmėsi, be kita ko, nesąžiningos konkurencijos veiksmų.

25 Šiomis aplinkybėmis skundžiamo sprendimo 27 ir 28 punktuose Bendrasis Teismas nusprendė, kad ketvirtoji Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą, kai atmetė kaip nepriimtina prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia remdamasi tariamu „piktnaudžiumu teise“. Todėl jis panaikino ginčijamą sprendimą.

Šalių reikalavimai Teisingumo Teisme

26 *Donaldson Filtration Deutschland* ir VRDT Teisingumo Teismo prašo:

- panaikinti skundžiamą sprendimą,
- atmesti *ultra air* ieškinį dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo ir
- priteisti iš *ultra air* bylinėjimosi išlaidas.

27 *ultra air* Teisingumo Teismo prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš *Donaldson Filtration Deutschland* bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

28 Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnį, jeigu visas apeliacinis skundas arba jo dalis yra akivaizdžiai nepriimtina arba akivaizdžiai nepagrįsta, Teismas gali bet kuriuo metu, vadovaudamasis teisėjo pranešėjo siūlymu ir išklausęs generalinį advokatą, nuspręsti motyvuota nutartimi visiškai arba iš dalies atmesti apeliacinį skundą.

29 Ši nuostata taikytina nagrinėjant šį apeliacinį skundą.

30 Grįsdama savo apeliacinį skundą *Donaldson Filtration Deutschland* remiasi dviem pagrindais.

Dėl pirmojo (apeliacinio skundo) pagrindo

Šalių argumentai

31 Pateikdama savo pirmąjį pagrindą *Donaldson Filtration Deutschland*, palaikoma VRDT, priekaištuoja Bendrajam Teismui, kad šis neįvertino prieštaravimo, susijusio su piktnaudžiumu teise, kuris yra savarankiškas teisės institutas.

32 Skundžiamo sprendimo 17 ir 18 punktuose Bendrasis Teismas teisingai konstatavo, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pagal to paties reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punktą gali pateikti kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo, kuris gali būti ieškovas ir atsakovas teisme, ir nereikalaujama, kad prašymą teikiantis asmuo įrodytų, jog yra suinteresuotas imtis veiksmų. Tačiau skundžiamo sprendimo 21 punkte Bendrasis Teismas remdamasis tuo padarė klaidingą išvadą, kad VRDT turi įvertinti, ar nagrinėjamas prekių ženklas yra apibūdinamasis ir (arba) neturintis skiriamąjį požymį, „o prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmens motyvai arba ankstesnis elgesys negali daryti įtakos užduoties apimčiai, kuri VRDT yra pavesta dėl bendrojo intereso, kuriuo grindžiami Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai bei 56 straipsnio 1 dalies a punktas“.

33 Šiuo klausimu Bendrasis Teismas neatsižvelgė į *Donaldson Filtration Deutschland* pateiktus argumentus. Pirma, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra netrukdo atsižvelgti į prieštaravimą, susijusį su piktnaudžiumu teise, kaip į savarankišką teisės institutą, nes tai,

kad piktnaudžiaujant pateikti prašymai negali būti priimamai, negali būti prilyginama reikalavimui nustatyti prašymą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pateikusio asmens suinteresuotumą pareikšti ieškinį. Antra, Sąjungos teisės aktų leidėjas sumanė panaikinimo procedūrą kaip procedūrą, kuri pradeda pateikus prašymą, nes neįmanoma panaikinti įregistruoto prekių ženklo registracijos *ex officio*.

- 34 Skundžiamo sprendimo 21–23 punktuose nepateikdamas motyvų Bendrasis Teismas tik konstatavo, kad vykstant procedūrai dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalį prieštaravimas, susijęs su piktnaudžiovimu teise, nėra svarbus.
- 35 Be to, Bendrasis Teismas neatsižvelgė į Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su piktnaudžiovimu teise sąvoka. Šiuo klausimu *Donaldson Filtration Deutschland* remiasi Sprendimu *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605); jame pripažinta, kad Sąjungos teisėje turi būti laikomasi piktnaudžiovimu teise koncepcijos. Ji taip pat mini Sprendimą *Lancôme / VRDT* (EU:C:2010:92), kuriame, jos nuomone, tik nurodyta, kad paraišką dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pateikusio asmens suinteresuotumo tuo, kad prekių ženklas būtų išbrauktas iš registro, nebuvimas gali būti kompensuojamas bendruoju interesu. Todėl negalima atmesti galimybės remtis prieštaravimu, susijusiu su piktnaudžiovimu teise, dėl pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą pateikto prašymo panaikinti prekių ženklo registraciją.
- 36 *ultra air* tvirtina, kad Bendrasis Teismas teisingai išanalizavo piktnaudžiovimu teise sąlygas. Tokiomis aplinkybėmis skundžiamo sprendimo 17–20 punktuose Bendrasis Teismas nurodė, jog nagrinėjamų Bendrijos teisės nuostatų tikslas – saugoti bendrąjį interesą. To paties sprendimo 21–27 punktuose jis nagrinėjo, ar dėl *Donaldson Filtration Deutschland* nurodytų aplinkybių šioje byloje teisės aktų tikslas nebuvo pasiektas. Bendrasis Teismas teisingai konstatavo, kad šios aplinkybės visiškai nekeičia fakto, kad teisės aktų tikslas buvo pasiektas.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 37 Pateikdama savo pirmąjį pagrindą *Donaldson Filtration Deutschland* iš esmės priekaištuoja Bendrajam Teismui, kad nepateikęs motyvų ir neatsižvelgęs į Sąjungos teismų praktiką, susijusią su piktnaudžiovimu teise, šis tik konstatavo, kad vykstant procedūrai dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalį prieštaravimas, susijęs su piktnaudžiovimu teise, nėra svarbus.
- 38 Toks požiūris grindžiamas akivaizdžiai klaidingu skundžiamo sprendimo supratimu.
- 39 Iš tiesų, pirma, skundžiamo sprendimo 17–19 punktuose Bendrasis Teismas iš esmės nurodė, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą, pateikiant prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, grindžiamą absoliučiu negaliojimo pagrindu, nereikalaujama, kad prašymą teikiantis asmuo įrodytų, jog yra suinteresuotas imtis veiksmų, nes absoliučiais atsisakymo registruoti pagrindais siekiama apsaugoti bendrąjį interesą, kuriuo jie grindžiami, ir to *Donaldson Filtration Deutschland* neginčijo.
- 40 Antra, kaip skundžiamo sprendimo 20 punkte nurodė Bendrasis Teismas, Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punkte, siejamame kartu su šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punktu, numatytos administracinės procedūros tikslas yra visų pirma leisti VRDT persvarstyti prekių ženklo registracijos galiojimą ir laikytis pozicijos, kurią prireikus ji turėtų patvirtinti savo iniciatyva pagal Reglamento Nr. 207/2009 37 straipsnio 1 dalį.
- 41 Šiomis aplinkybėmis, kadangi reikia apsaugoti bendruosius interesus, kuriais grindžiami Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai bei 56 straipsnio 1 dalies a punktas, skundžiamo sprendimo 21 punkte Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad VRDT užduotis yra įvertinti, ar

nagrinėjamas prekių ženklas yra apibūdinamasis ir (arba) neturintis skiriamąjį požymį atsižvelgiant į taisykles, kuriomis reglamentuojama tai, ar jis gali būti registruojamas, o prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmens motyvai arba ankstesnis elgesys negali daryti įtakos šios užduoties apimčiai.

- 42 Iš tiesų, kadangi VRDT vertinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant tik į bendruosius interesus, kuriais grindžiami Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai bei 56 straipsnio 1 dalies a punktas, potencialus ar realus prašymą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pateikęs asmens siekiamas ekonominis interesas nėra svarbus, todėl neturi būti keliamas klausimas, ar prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmuo „piktnaudžiavo teise“, kaip teisingai nusprendė Bendrasis Teismas.
- 43 Iš to matyti, kaip skundžiamo sprendimo 22 punkte pripažino Bendrasis Teismas, jog aplinkybė, kad prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmuo gali pateikti prašymą siekdamas vėliau savo prekes žymėti aptariamą žymeniu, jokių būdu nelaikytina piktnaudžiavimu teise. Iš tiesų Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkte saugojamas bendrasis interesas – tai minėto žymens prieinamumo ir laisvo naudojimo interesas.
- 44 Be to, reikia nurodyti, kad prašymą panaikinti registraciją pateikęs asmens ketinimas naudoti nagrinėjamą prekių ženklą po registracijos pripažinimo negaliojančia nėra draudžiamas Reglamentu Nr. 207/2009. Iš tiesų, kaip minėtame 22 punkte pripažino Bendrasis Teismas, šio reglamento 52 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Bendrijos prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia dėl absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų taip pat padavus priešiškinį teisių pažeidimo byloje, o tai reiškia, kad atsakovas teisių pažeidimo byloje galėtų pasiekti tai, kad prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia, net jeigu jis naudojo aptariamą prekių ženklą arba ketina toliau jį naudoti.
- 45 Tačiau, kaip skundžiamo sprendimo 23 punkte pabrėžė Bendrasis Teismas, dėl prašymo pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia atmetimo, remiantis piktnaudžiavimu teise, negalima realiai įgyvendinti Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktais siekiamų tikslų. Iš tiesų dėl tokio atmetimo negalima prekių ženklo išnagrinėti atsižvelgiant į taisykles, kuriomis reglamentuojama tai, ar šis prekių ženklas gali būti registruojamas, ir įvertinti, ar egzistuoja absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas.
- 46 Šiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas nepadarė klaidos, kai nusprendė, kad vykstant procedūrai dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą prieštaravimas, susijęs su piktnaudžiavimu teise, nėra svarbus.
- 47 Šios išvados negali paneigti *Donaldson Filtration Deutschland* pateiktas argumentas, susijęs su Teisingumo Teismo praktika piktnaudžiavimo teise srityje. Iš tiesų, pirma, reikia nurodyti, kad tik išvadoje, pateiktoje byloje, kurioje priimtas Sprendimas *Budějovický Budvar* (EU:C:2011:605), buvo nagrinėtas klausimas dėl piktnaudžiavimo teise. Antra, dėl Sprendimo *Lancôme / VRDT* (EU:C:2010:92) reikia konstatuoti, kad Teisingumo Teismas atmetė *Lancôme parfums et beauté & Cie SNC* argumentą, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą reikalaujama realaus ar potencialaus prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmens ekonominio suinteresuotumo tuo, kad ginčijamas prekių ženklas būtų išbrauktas iš registro. To sprendimo 43 punkte jis visų pirma nusprendė, kad bendrasis interesas, kuriuo paremtas atsisakymo registruoti prekių ženklą dėl jo apibūdinamojo pobūdžio pagrindas, nėra tik prekių ženklo savininko konkurentų interesas; tai – visų interesas. Todėl individualus ginčijamo prekių ženklo savininko konkurentų ekonominis suinteresuotumas tuo, kad šis prekių ženklas būtų išbrauktas iš registro, nėra svarbus nagrinėjant prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, pagrįstą Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktu.

- 48 Kalbant apie Bendrojo Teismo pareigą motyvuoti, šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką tokia pareiga nereiškia, kad jis privalo pateikti tekstą, kuriame išsamiai ir vienas po kito būtų išnagrinėti visi ginčo šalių suformuluoti argumentai, ir kad dėl to teismo motyvai gali būti implicitiniai, jeigu jie leidžia suinteresuotiesiems asmenims sužinoti priežastis, dėl kurių šis teismas atmetė jų argumentus, o Teisingumo Teismui – turėti pakankamai informacijos, kad galėtų vykdyti kontrolę (Sprendimo *Gogos / Komisija*, C-583/08 P, EU:C:2010:287, 30 punktą ir jame nurodyta teismo praktiką).
- 49 Reikia nurodyti, kad skundžiamo sprendimo 21–23 punktuose pateikti Bendrojo Teismo argumentai neišvengiamai reiškia implicitiškai atmetus *Donaldson Filtration Deutschland* pateiktus argumentus. Iš tiesų, jeigu būtų pritarta jos argumentams, nebūtų saugomi bendrieji interesai, kuriais grindžiami Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai. Kadangi Bendrasis Teismas neprivalo išsamiai atsakyti į visus ginčo šalių suformuluotus argumentus, jam negali būti priekaištaujama dėl to, kad nemotyavo savo vertinimo.
- 50 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą reikia atmesti kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

Dėl antrojo (apeliacinio skundo) pagrindo

Šalių argumentai

- 51 Pateikdama savo antrąjį pagrindą *Donaldson Filtration Deutschland*, palaikoma VRDT, priekaištuoja Bendrajam Teismui, kad šis neišnagrinėjo konkrečių šios bylos aplinkybių, iš kurių matyti, kad *ultra air* prašymas pripažinti registraciją negaliojančia buvo pateiktas piktnaudžiaujant.
- 52 Antrojo pagrindo pirmoje dalyje *Donaldson Filtration Deutschland* teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai skundžiamo sprendimo 25 punkte nusprendė, kad *ultra air* neteisėtas elgesys, akivaizdžiai tik ketinant pasinaudoti pavadinimo „ultrafilter international“ įgyta gera reputacija atitinkamoje visuomenėje ir ją suklaidinti dėl prekių kilmės, šioje byloje neturi reikšmės.
- 53 Jei Bendrasis Teismas teisingai nusprendė, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą prašymo pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia priimtumas ir pagrįstumas nepriklauso nuo prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikusio asmens sąžiningumo, vis dėlto tai nebūtinai reiškia, kad apibūdinamojo arba skiriamąjo požymio neturinčio prekių ženklo panaikinimas yra teisėta Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 5 ir 6 dalyse numatyta pasekmė, net jei prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmuo ėmėsi nesąžiningos konkurencijos veiksmų. Iš tiesų prašymas pripažinti registraciją negaliojančia nėra atskiras aktas, pateikiamas *ultra air* tuo pačiu metu ėmusis kitų antikonkurencinių veiksmų; tai yra būtent nesąžiningo elgesio pagrindas ir dalykas.
- 54 Antrojo pagrindo antroje dalyje *Donaldson Filtration Deutschland* priekaištuoja Bendrajam Teismui, kad šis skundžiamo sprendimo 24 punkte nepakankamai išnagrinėjo *ultra air* vadovo, kuris anksčiau buvo *Donaldson Filtration Deutschland* vadovas ir vienintelis už prekių ženklo registraciją, kurią dabar prašoma pripažinti negaliojančia, atsakingas asmuo, vaidmenį.
- 55 VRDT teigia, kad skundžiamo sprendimo 24 punkte pateikti Bendrojo Teismo argumentai pasako tą patį. Bendrojo Teismo išvada, kad „savininkas neįgyja jokios teisės išsaugoti savo prekių ženklo registracijos“, nesiskiria nuo išvados, kad „nedaroma jokios įtakos prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikusio asmens teisei“, nes jomis Bendrojo Teismo vertinimas aprašomas skirtingais aspektais.

- 56 Be to, VRDT remiasi Vokietijos teismų praktika ir doktrina, pagal kurias tai, kad veiksmai nesutampa su ankstesniais veiksmais (*venire contra factum proprium*), gali padėti nustatyti piktnaudžiavimą, ir prieštaravimas, susijęs su piktnaudžiavimu teise, per procedūrą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia iš principo negali būti atmestas. Tokiomis aplinkybėmis yra svarbu tai, kad asmuo, kuris iš pradžių leido įregistruoti prekių ženklą, įrodęs, kad jis įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, dabar ginčija savo paties elgesį.
- 57 *ultra air* tvirtina, jog antrasis pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas, nes, kaip matyti iš skundžiamo sprendimo 21–27 punktų, Bendrasis Teismas atsižvelgė į bylos aplinkybes.
- 58 Kalbėdama apie antrojo pagrindo pirmą dalį *ultra air* pabrėžia, jog *Donaldson Filtration Deutschland* argumentai, kad prekių ženklas „ultrafilter international“ yra toks žinomas, kad turi būti saugomas jos naudai, būtų suprantami, jeigu ši bendrovė remtųsi tuo, kad minėtas prekių ženklas prašymo pripažinti registraciją negaliojančia pateikimo dieną bet kuriuo atveju buvo įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Tačiau taip nebuvo.
- 59 Dėl antrojo pagrindo antros dalies *ultra air* tvirtina, kad prieštaravimas, susijęs su *venire contra factum proprium*, šioje byloje netaikytinas, nes jos vadovas ginčijamą prekių ženklą įregistravo ne sau, bet *Donaldson Filtration Deutschland*, kuri yra juridinis asmuo, todėl vadovas niekada nebuvo prekių ženklo „ultrafilter international“ savininkas. *ultra air* taip pat pabrėžia, jog atitinkamas vadovas savo pareigas šioje bendrovėje pradėjo eiti tik 2008 m. kovo mėn. Jei būtų pritarta *Donaldson Filtration Deutschland* argumentams, tai reikštų, kad iki 2008 m. kovo mėn. pateiktas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia nebūtų laikomas pateiktu piktnaudžiaujant, kaip ir tuo atveju, jei šis prašymas būtų pateiktas atitinkamam vadovui nustojus eiti pareigas.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 60 Dėl antrojo pagrindo pirmos dalies pirmiausia reikia nurodyti, kad skundžiamo sprendimo 25 punkte Bendrasis Teismas nagrinėjo *Donaldson Filtration Deutschland* teiginius, susijusius su nesąžiningos konkurencijos veiksmais, kurių jos atžvilgiu ėmėsi *ultra air*, ir padarė išvadą, kad šie veiksmai nedarė įtakos jos teisei prašyti pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia.
- 61 Be to, *Donaldson Filtration Deutschland* argumentai grindžiami prielaida, kad *ultra air* pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktą pateiktas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia savaime yra nesąžiningos konkurencijos veiksmas.
- 62 Tačiau tokia prielaida yra akivaizdžiai klaidinga, nes aplinkybė, kad prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmuo gali pateikti prašymą siekdamas vėliau naudotis ginčijamu prekių ženklu, atitinka būtent bendrąjį prieinamumo ir laisvo naudojimo interesą pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktą, kaip tai matyti iš šios nutarties 43 punkto. Šis vertinimas patvirtinamas Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią Bendrijos prekių ženklo registracija gali būti taip pat pripažinta negaliojančia padavus priešiškinį teisių pažeidimo byloje.
- 63 Galiausiai Bendrasis Teismas teisingai nusprendė, kad apibūdinamojo pobūdžio arba skiriamąjo požymio neturinčio prekių ženklo išbraukimas iš registro yra ne nesąžiningos konkurencijos veiksmo pasekmė, nes tokį prekių ženklą turėjo būti atsisakyta registruoti dėl registracijai taikomo absoliutaus atmetimo pagrindo, bet teisėta Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 5 ir 6 dalyse numatyta pasekmė.
- 64 Todėl antrojo pagrindo pirmą dalį reikia atmesti kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

- 65 Dėl antrojo pagrindo antros dalies reikia nurodyti, kad skundžiamo sprendimo 24 punkte Bendrasis Teismas nusprendė, jog tai, kad prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmens vadovas *ultra air* buvo ginčijamo prekių ženklo savininko *Donaldson Filtration Deutschland* vadovas tą dieną, kai buvo pateikta paraiška įregistruoti šį prekių ženklą, nedaro jokios įtakos *ultra air* teisei kreiptis į VRDT su prašymu pripažinti registraciją negaliojančia pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą. Bendrasis Teismas šiuo klausimu nurodė, kad, atsižvelgiant į aptariamą procedūros pobūdį ir tikslą apsaugoti bendrąjį interesą, kuriuo grindžiami Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, reikia konstatuoti, kad apibūdinamojo pobūdžio arba skiriamąjo požymio neturinčio prekių ženklo savininkas neįgyja jokios teisės išsaugoti savo prekių ženklo registracijos vien dėl to, kad prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikusiame asmeniui vadovauja fizinis asmuo, kuris praeityje siekė, kad aptariamas žymuo būtų įregistruotas.
- 66 Taigi reikia konstatuoti, jog Bendrasis Teismas išnaginėjo *Donaldson Filtration Deutschland* argumentą, kad prašymas pripažinti registraciją negaliojančia pateiktas piktnaudžiaujant dėl *ultra air* vadovo ankstesnio elgesio, ir nusprendė, kad ši aplinkybė nėra svarbi vykstant procedūrai dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą.
- 67 Be to, kadangi Bendrasis Teismas neprivalo išsamiai atsakyti į visus ginčo šalių suformuluotus argumentus (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Gogos / Komisija*, EU:C:2010:287, 30 punktą), Bendrajam Teismui negali būti priekaištaujama, kad nepakankamai išnaginėjo aplinkybę, susijusią su *ultra air* vadovo ankstesniu elgesiu.
- 68 Be to, kitaip, nei teigia VRDT, skundžiamo sprendimo 24 punkte pateikti Bendrojo Teismo argumentai nėra apie tą patį. Iš tiesų, pirma, skundžiamo sprendimo 24 punkto pirmame sakinyje iš esmės nurodyta, kad *ultra air*, t. y. bendrovės, pateikusių prašymą pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia, vadovo ankstesni veiksmai visiškai neturi reikšmės jos turimai teisei su tokiu prašymu kreiptis į VRDT. Ši išvada patvirtinama to punkto antrame sakinyje remiantis aptariamą procedūros dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pobūdžiu ir tikslu apsaugoti bendruosius interesus, kuriais grindžiami Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai. Kadangi prekių ženklo, kuris neturėjo būti įregistruotas dėl apibūdinamojo pobūdžio ar skiriamąjo požymio nebuvimo, registraciją turėtų būti galima pripažinti negaliojančia, bendrųjų interesų apsaugai nedaro įtakos bendrovės, pradėjusios nagrinėjamą procedūrą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, vadovo ankstesnė veikla.
- 69 Be to, reikia nurodyti, kad atitinkamas vadovas ginčijamą prekių ženklą įregistravo ne sau, bet jo savininkės *Donaldson Filtration Deutschland* – juridinio asmens, kurį reikia skirti nuo vadovo – fizinio asmens, vardu ir sąskaita. Taigi minėtas vadovas niekada nebuvo ginčijamo prekių ženklo savininkas, dėl to prieštaravimas, susijęs su *venire contra factum proprium*, negali būti taikomas.
- 70 Taigi antrojo pagrindo antra dalis taip pat turi būti atmesta kaip akivaizdžiai nepagrįsta, todėl turi būti atmestas antrasis pagrindas.
- 71 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad turi būti atmestas visas apeliacinis skundas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 72 Pagal Procedūros reglamento 138 straipsnio 1 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal šio reglamento 184 straipsnio 1 dalį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi *ultra air* prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas ir *Donaldson Filtration Deutschland* pralaimėjo bylą, pastaroji turi jas padengti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nutaria:

- 1. Atmesti apeliacinį skundą.**
- 2. Priteisti iš *Donaldson Filtration Deutschland GmbH* bylinėjimosi išlaidas.**

Parašai.