



## Jurisprudentie

BESCHIKKING VAN HET HOF (Zesde kamer)

19 juni 2014\*

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk ultrafilter international — Vordering tot nietigverklaring — Rechtsmisbruik”

In zaak C-450/13 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 8 augustus 2013,

**Donaldson Filtration Deutschland GmbH**, gevestigd te Haan (Duitsland), vertegenwoordigd door N. Siebertz, M. Teworte-Vey en A. Renvert, Rechtsanwältin,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

**ultra air GmbH**, gevestigd te Hilden (Duitsland), vertegenwoordigd door C. König, Rechtsanwalt,

verzoekster in eerste aanleg,

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

geeft

HET HOF (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: A. Borg Barthet (rapporteur), kamerpresident, E. Levits en M. Berger, rechters,

advocaat-generaal: N. Jääskinen,

griffier: A. Calot Escobar,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om te beslissen bij met redenen omklede beschikking overeenkomstig artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof,

de navolgende

\* Procestaal: Duits.

## Beschikking

- 1 In hogere voorziening vordert Donaldson Filtration Deutschland GmbH (hierna: „Donaldson Filtration Deutschland”) vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie ultra air/BHIM – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T-396/11, EU:T:2013:284; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 mei 2011 (zaak R 374/2010-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen ultra air GmbH (hierna: „ultra air”) en Donaldson Filtration Deutschland (hierna: „litigieuze beslissing”).

### Toepasselijke bepalingen

- 2 Artikel 7 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), met het opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt in lid 1 ervan:

„Geweigerd wordt inschrijving van:

- a) [...]
- b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
- c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]”

- 3 Artikel 52 van verordening nr. 207/2009, met het opschrift „Absolute nietigheidsgronden”, bepaalt in lid 1, sub a:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer:

- a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7”.

- 4 Artikel 56 van deze verordening, met het opschrift „Vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring”, bepaalt in lid 1, sub a tot en met c:

„Een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het gemeenschapsmerk kan bij het Bureau worden ingesteld:

- a) in de gevallen bedoeld in de artikelen 51 en 52, door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere groepering die opgericht is om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden;
- b) in de gevallen bedoeld in artikel 53, lid 1, door de in artikel 41, lid 1, bedoelde personen;
- c) in de gevallen bedoeld in artikel 53, lid 2, door de houders van de in die bepaling genoemde oudere rechten of de personen die krachtens het nationale recht van de betrokken lidstaat bevoegd zijn deze rechten te doen gelden.”

## Voorgeschiedenis van het geding

- 5 Op 29 maart 1999 heeft ultrafilter GmbH, thans Donaldson Filtration Deutschland, bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), inmiddels vervangen door verordening nr. 207/2009.
- 6 De inschrijvingsaanvraag betrof het woordteken „ultrafilter international” (hierna: „litigieuze merk”).
- 7 De waren en diensten waarvoor de inschrijving van het litigieuze merk werd aangevraagd, behoren tot de klassen 7, 11, 37, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
  - klasse 7: „Filters voor het drogen, reinigen en koelen van lucht, gassen en vloeistoffen; filterlichamen; filtermaterialen; mechanische en elektrische condensatiepotten; oliescheiders; waterscheiders”;
  - klasse 11: „Apparaten en installaties voor het drogen, reinigen en koelen van lucht, gassen en vloeistoffen; onderdelen en accessoires van deze apparaten en installaties, met name pompmembranen, niveaumeters, ventielen, met name magneetkleppen, membraanventielen, besturingen voor ventielen, tijdbesturingen, manometers, met name differentiaaldruk-manometers, drukmeters, met name temperatuur-drukmeters, niveau-drukmeters, verbindingselementen voor filterinstallaties, waaronder constructiegebonden aansluit- en bevestigingsonderdelen; ventilatieapparaten”;
  - klasse 37: „Inwerkingstelling, reparatie en onderhoud van de voornoemde apparaten en installaties”;
  - klasse 41: „Technische opleiding; verkoop- en productscholing” en
  - klasse 42: „Ingenieursdiensten; advisering bij de planning, montage en werking van de voornoemde installaties en apparaten”.
- 8 Bij beslissing van 19 januari 2001 heeft het BHIM de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen krachtens artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 (dat in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 is overgenomen), op grond dat het litigieuze merk beschrijvend was en elk onderscheidend vermogen miste. Nadat Donaldson Filtration Deutschland beroep had ingesteld, heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM deze beslissing vernietigd op 16 december 2003 (zaak R 375/2001-2) en verklaard dat het litigieuze merk in de Duitstalige en Engelstalige lidstaten onderscheidend vermogen had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (dat in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 is overgenomen).
- 9 Op 27 september 2005 is het litigieuze merk onder nummer 1121839 als gemeenschapsmerk ingeschreven.
- 10 Op 5 mei 2008 heeft ultra air overeenkomstig artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 (dat in artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 is overgenomen) bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld op grond dat dit merk in strijd met artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 3, van verordening nr. 40/94 was ingeschreven.
- 11 Bij beslissing van 29 januari 2010 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM deze vordering toegewezen en het litigieuze merk voor alle waren en diensten nietig verklaard op grond van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening.

- 12 Op 16 maart 2010 heeft Donaldson Filtration Deutschland krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
- 13 Bij de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen, de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en de door ultra air ingestelde vordering tot nietigverklaring afgewezen. Volgens deze kamer van beroep was de vordering tot nietigverklaring aangetast door rechtsmisbruik en diende zij niet-ontvankelijk te worden verklaard. De kamer van beroep was in dit verband in wezen van oordeel dat ultra air met haar vordering tot nietigverklaring in werkelijkheid beoogde de aanduiding „ultrafilter” (op zich of in combinatie met andere woorden) zelf als merk te gebruiken. Zij streefde dus andere doelstellingen na dan die van openbaar belang waarvan sprake in artikel 7, lid 1, sub b en c, en in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009. Haar verborgen intenties, die rechtsmisbruik opleveren, blijken tevens uit het feit dat de voormalige bedrijfsleider van de houdster van het litigieuze merk, thans bedrijfsleider van ultra air, zich in 2003 zelf op het standpunt had gesteld dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik. Aangezien rechtsmisbruik een „algemeen procedureel obstakel” vormt, kan geen gevolg worden gegeven aan misbruik opleverende verzoeken en vorderingen die procedures inleiden waarmee andere doelstellingen worden nagestreefd dan die waarin het rechtssysteem voorziet, zonder dat overeenkomstig artikel 83 van verordening nr. 207/2009 het procesrecht van de lidstaten hoeft te worden toegepast.

#### **Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest**

- 14 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 22 juli 2011, heeft ultra air beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.
- 15 Ter onderbouwing van haar beroep voerde ultra air in wezen twee middelen aan, te weten schending van artikel 52, lid 1, sub a, respectievelijk artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009.
- 16 Aangezien de hogere voorziening enkel betrekking heeft op de beoordeling die het Gerecht in het kader van het eerste middel heeft verricht, dient enkel deze beoordeling te worden samengevat.
- 17 Het Gerecht was in de punten 17 en 18 van het bestreden arrest, onder verwijzing naar het arrest Lancôme/BHIM (C-408/08 P, EU:C:2010:92), in wezen van oordeel dat overeenkomstig artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 iedere natuurlijke of rechtspersoon die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, sub a, van deze verordening kan instellen, zonder dat degene die nietigverklaring vordert, een procesbelang dient aan te tonen. Dit vloeit voort uit het feit dat de absolute weigeringsgronden de bescherming beogen van het algemene belang dat eraan ten grondslag ligt.
- 18 In dit verband heeft het Gerecht in punt 19 van dat arrest uiteengezet dat het aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag liggende algemene belang samenvalt met de wezenlijke functie van het merk, die daarin is gelegen dat aan de consument met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd. Wat het aan artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening ten grondslag liggende algemene belang betreft, dit bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt.
- 19 In punt 20 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat uit artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 volgt dat de administratieve procedure van artikel 56, lid 1, sub a, van deze verordening juncto artikel 52, lid 1, sub a, van dezelfde verordening, met name tot doel heeft, het

BHIM in staat te stellen de geldigheid van een merkinschrijving te herzien en een standpunt in te nemen dat het in voorkomend geval overeenkomstig artikel 37, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ambtshalve had moeten innemen.

- 20 Het Gerecht heeft zich in punt 21 van het bestreden arrest op het standpunt gesteld dat het BHIM in deze context moet nagaan of het onderzochte merk beschrijvend is en/of elk onderscheidend vermogen mist, zonder dat de beweegredenen of het eerdere gedrag van degene die nietigverklaring vordert, een impact kunnen hebben op de omvang van de taak waarmee het BHIM is belast met betrekking tot het algemene belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b en c, en artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag ligt. Aangezien het BHIM zich niet uitspreekt over de vraag of het recht van de merkhoudster voorrang heeft boven een of ander recht van degene die om nietigverklaring van dit merk verzoekt, maar nagaat of het recht van de merkhoudster geldig tot stand is gekomen gelet op de regels die bepalen of dit merk voor inschrijving in aanmerking komt, kan geen sprake zijn van „rechtsmisbruik” door degene die de vordering tot nietigverklaring instelt.
- 21 In punt 22 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaruit afgeleid dat het feit dat degene die om nietigverklaring verzoekt, zijn vordering mogelijkerwijs instelt om het betrokken teken nadien op zijn eigen producten te kunnen aanbrengen, juist in overeenstemming is met het door artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 gewaarborgde algemene belang inzake beschikbaarheid en vrij gebruik. In tegenstelling tot hetgeen de vierde kamer van beroep van het BHIM heeft geoordeeld, kan een dergelijke omstandigheid volgens het Gerecht dan ook in geen geval rechtsmisbruik vormen. Dit wordt bevestigd door artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat een gemeenschapsmerk ook nietig kan worden verklaard op reconventionele vordering in een inbreukprocedure, hetgeen vooronderstelt dat de verweerder in deze procedure zelfs dan nietigverklaring kan verkrijgen wanneer hij het betrokken merk heeft gebruikt en wil blijven gebruiken.
- 22 In punt 23 van het bestreden arrest was het Gerecht van oordeel dat het de afwijzing van de vordering tot nietigverklaring op grond van „rechtsmisbruik” is die afbreuk doet aan de door artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 nagestreefde doelstellingen, aangezien een dergelijke afwijzing het in punt 21 van dat arrest genoemde onderzoek ten gronde belet.
- 23 Verder heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest geoordeeld dat het feit dat de bedrijfsleider van de verzoeker om nietigverklaring de bedrijfsleider van de merkhoudster was op de datum waarop de merkaanvraag is ingediend, geenszins afbreuk doet aan het recht van degene die om nietigverklaring verzoekt om bij het BHIM een vordering krachtens artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 in te stellen. In dit verband legt het Gerecht uit dat, gelet op de aard en het voorwerp van de betrokken procedure, namelijk het behoud van het algemene belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag ligt, de houder van een merk dat beschrijvend van aard is of onderscheidend vermogen mist, geen recht heeft om de inschrijving van zijn merk te behouden wegens het enkele feit dat de onderneming die om nietigverklaring ervan verzoekt, wordt bestuurd door een natuurlijke persoon die in het verleden is opgetreden om de inschrijving van het betrokken teken te verkrijgen.
- 24 In punt 25 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de door Donaldson Filtration Deutschland aangevoerde argumenten betreffende oneerlijke concurrentie jegens haar door ultra air onderzocht en afgewezen. Het Gerecht heeft eraan herinnerd dat volgens artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 noch de ontvankelijkheid noch de gegrondheid van een vordering tot nietigverklaring afhankelijk is van de goede trouw van degene die deze vordering instelt. Gesteld al dat een vordering tot nietigverklaring deel uitmaakt van een totaalplan voor een commerciële krachtmeting waarbij ook methoden worden gebruikt die als oneerlijke concurrentie moeten worden beschouwd, is de schrapping van een merk dat beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist volgens het Gerecht immers een door de wet voorgeschreven gevolg volgens artikel 57, leden 5 en 6, van verordening

nr. 207/2009, zonder dat de houder ervan het recht verkrijgt om de inschrijving te behouden omdat de verzoeker om nietigverklaring voor het overige handelingen stelt die oneerlijke concurrentie vormen.

- 25 In deze omstandigheden heeft het Gerecht in de punten 27 en 28 van het bestreden arrest geoordeeld dat de vierde kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de vordering tot nietigverklaring niet-ontvankelijk te verklaren wegens vermeend „rechtsmisbruik”. Bijgevolg heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.

### **Conclusies van partijen voor het Hof**

- 26 Donaldson Filtration Deutschland en het BHIM verzoeken het Hof:

- het bestreden arrest te vernietigen;
- het beroep van ultra air strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissing te verwerpen, en
- ultra air te verwijzen in de kosten.

- 27 Ultra air verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en Donaldson Filtration Deutschland te verwijzen in de kosten.

### **Hogere voorziening**

- 28 Overeenkomstig artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof kan het Hof, wanneer een hogere voorziening geheel of gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, in elke stand van het geding op voorstel van de rechter-rapporteur, de advocaat-generaal gehoord, beslissen om deze hogere voorziening geheel of gedeeltelijk bij met redenen omklede beschikking af te wijzen.

- 29 Deze bepaling dient in het kader van de onderhavige hogere voorziening te worden toegepast.

- 30 Ter staving van haar hogere voorziening voert Donaldson Filtration Deutschland twee middelen aan.

#### *Eerste middel*

#### Argumenten van partijen

- 31 Met haar eerste middel verwijt Donaldson Filtration Deutschland het Gerecht, daarin gesteund door het BHIM, de exceptie van rechtsmisbruik niet te hebben beoordeeld als algemene rechtsfiguur.

- 32 Het Gerecht heeft in de punten 17 en 18 van het bestreden arrest terecht vastgesteld dat overeenkomstig artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 iedere persoon die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, sub a, van deze verordening kan instellen, zonder dat degene die nietigverklaring vordert, een procesbelang dient aan te tonen. Evenwel heeft het Gerecht in punt 21 van datzelfde arrest ten onrechte daaruit afgeleid dat het BHIM moet nagaan of het onderzochte merk beschrijvend is en/of onderscheidend vermogen mist, „zonder dat de beweegredenen of het eerdere gedrag van degene die nietigverklaring vordert, een impact kunnen hebben op de omvang van de taak waarmee het BHIM is belast met betrekking tot het algemene belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b en c, en artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag ligt”.

- 33 Het Gerecht is hierbij voorbijgegaan aan de door Donaldson Filtration Deutschland aangevoerde argumenten. Ten eerste staat de procedure tot nietigverklaring van een merk niet eraan in de weg dat rekening wordt gehouden met de exceptie van rechtsmisbruik als algemene rechtsfiguur, daar de uitsluiting van verzoeken waarvan de indiening rechtsmisbruik uitmaakt, niet gelijk te stellen is aan de invoering van een vereiste van positief bewijs van het procesbelang van verzoeker. Ten tweede heeft de Uniewetgever de nietigheidsprocedure opgevat als een procedure op verzoek, daar het juist niet mogelijk is om een ingeschreven merk ambtshalve nietig te verklaren.
- 34 Aldus beperkt het Gerecht zich ertoe, zonder enige motivering in de punten 21 tot en met 23 van het bestreden arrest vast te stellen dat de exceptie van rechtsmisbruik in het kader van een nietigheidsprocedure krachtens artikel 56, lid 1, van verordening nr. 207/2009 irrelevant is.
- 35 Bovendien heeft het Gerecht nagelaten rekening te houden met de rechtspraak van het Hof inzake het begrip rechtsmisbruik. Donaldson Filtration Deutschland verwijst op dit punt naar het arrest *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605), waarin zou worden erkend dat de figuur van het rechtsmisbruik moet worden geëerbiedigd in het Unierecht. Zij vermeldt tevens het arrest *Lancôme/BHIM* (EU:C:2010:92), waarin volgens haar louter wordt uiteengezet dat het ontbreken van een eigen belang van degene die nietigverklaring vordert bij doorhaling van een merk kan worden overwonnen door het algemene belang. Derhalve is het niet uitgesloten dat een exceptie van rechtsmisbruik kan worden tegengeworpen aan een vordering tot nietigverklaring die op grond van artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 is ingesteld.
- 36 Ultra air betoogt dat het Gerecht de voorwaarden voor rechtsmisbruik op regelmatige wijze heeft onderzocht. Aldus heeft het Gerecht in de punten 17 tot en met 20 van het bestreden arrest de doelstelling van de betrokken gemeenschapsregeling, te weten de bescherming van het algemene belang, in aanmerking genomen. In de punten 21 tot en met 27 van dat arrest heeft het Gerecht onderzocht of de door Donaldson Filtration Deutschland aangevoerde omstandigheden in casu ertoe leiden dat de doelstelling van de regeling niet wordt bereikt. Het Gerecht heeft op goede gronden vastgesteld dat deze omstandigheden niets veranderen aan het feit dat de doelstelling van de regeling is bereikt.

#### Beoordeling door het Hof

- 37 Met haar eerste middel verwijt Donaldson Filtration Deutschland het Gerecht in wezen, zich ertoe te hebben beperkt, ten onrechte vast te stellen dat de exceptie inzake rechtsmisbruik in het kader van een nietigheidsprocedure krachtens artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 irrelevant is, zonder dit te motiveren en zonder de rechtspraak van de Unie inzake rechtsmisbruik in aanmerking te nemen.
- 38 Een dergelijk verwijt berust op een kennelijk onjuiste lezing van het bestreden arrest.
- 39 Enerzijds heeft het Gerecht immers om te beginnen in de punten 17 tot en met 19 van het bestreden arrest in wezen verklaard dat overeenkomstig artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 voor de instelling van een op een absolute nietigheidsgrond gebaseerde vordering tot nietigverklaring niet is vereist dat een procesbelang wordt aangetoond, daar de absolute weigeringsgronden de bescherming beogen van het algemene belang dat eraan ten grondslag ligt. Dit wordt overigens door Donaldson Filtration Deutschland niet betwist.
- 40 Anderzijds, zoals het Gerecht in punt 20 van het bestreden arrest erop heeft gewezen, heeft de administratieve procedure van artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 52, lid 1, sub a, van deze verordening, met name tot doel, het BHIM in staat te stellen de geldigheid van een merkinschrijving te herzien en een standpunt in te nemen dat het in voorkomend geval overeenkomstig artikel 37, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ambtshalve had moeten innemen.

- 41 In deze omstandigheden, daar het gaat om de bescherming van het algemene belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b en c, en artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag ligt, heeft het Gerecht in punt 21 van het bestreden arrest daaruit afgeleid dat de taak van het BHIM erin bestaat, na te gaan of het onderzochte merk beschrijvend is en/of elk onderscheidend vermogen mist gelet op de regels die bepalen of dit merk voor inschrijving in aanmerking komt, zonder dat de beweegredenen of het eerdere gedrag van degene die nietigverklaring vordert, een impact kunnen hebben op de omvang van die taak.
- 42 Aangezien de beoordeling van het BHIM uitsluitend moet worden verricht in het licht van het algemene belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b en c, en artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag ligt, is het potentiële of daadwerkelijke economische belang dat wordt nagestreefd door degene die nietigverklaring vordert, immers irrelevant en kan dus geen sprake zijn van „rechtsmisbruik” door laatstgenoemde, zoals het Gerecht op goede gronden heeft geoordeeld.
- 43 Hieruit volgt dat de omstandigheid dat degene die om nietigverklaring verzoekt, zijn vordering mogelijkwerwijs instelt om het betrokken teken nadien op zijn eigen waren te kunnen aanbrengen, in geen geval rechtsmisbruik kan vormen, zoals het Gerecht in punt 22 van het bestreden arrest heeft vastgesteld. Het door artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 gewaarborgde algemene belang is immers juist dat van beschikbaarheid en vrij gebruik van dat teken.
- 44 Bovendien dient erop te worden gewezen dat het oogmerk van degene die nietigverklaring vordert om het betrokken merk na de nietigverklaring ervan te gebruiken, niet wordt afgekeurd door verordening nr. 207/2009. Zoals het Gerecht in dat punt 22 heeft vastgesteld, bepaalt artikel 52, lid 1, van deze verordening immers dat op grond van het bestaan van absolute weigeringsgronden een gemeenschapsmerk ook nietig kan worden verklaard op reconventionele vordering in een inbreukprocedure, hetgeen vooronderstelt dat de verweerder in deze procedure zelfs dan nietigverklaring kan verkrijgen wanneer hij het betrokken merk heeft gebruikt en wil blijven gebruiken.
- 45 Zoals het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest heeft beklemtoond, is het daarentegen de afwijzing van een vordering tot nietigverklaring op grond dat deze „rechtsmisbruik” uitmaakt, die in de weg staat aan de daadwerkelijke verwezenlijking van de door artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 nagestreefde doelstellingen. Een dergelijke afwijzing belet immers dat wordt overgegaan tot het onderzoek van het merk overeenkomstig de regels die bepalen of dit merk voor inschrijving in aanmerking komt en dat het bestaan van een absolute weigeringsgrond wordt beoordeeld.
- 46 In deze omstandigheden heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de kwestie van rechtsmisbruik in het kader van een nietigheidsprocedure krachtens artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 irrelevant is.
- 47 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door het argument van Donaldson Filtration Deutschland inzake de rechtspraak van het Hof betreffende rechtsmisbruik. Enerzijds dient immers erop te worden gewezen dat enkel in de conclusie in de zaak die heeft geleid tot het arrest *Budějovický Budvar* (EU:C:2011:605) de kwestie van rechtsmisbruik werd behandeld. Anderzijds dient met betrekking tot het arrest *Lancôme/BHIM* (EU:C:2010:92) te worden vastgesteld dat het Hof het argument van *Lancôme parfums et beauté & Cie SNC*, volgens hetwelk artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 vereist dat degene die nietigverklaring vordert een daadwerkelijk of potentieel economisch belang bij doorhaling van het litigieuze merk heeft, heeft afgewezen. Het Hof heeft met name in punt 43 van dat arrest in wezen geoordeeld dat het algemene belang dat ten grondslag ligt aan de weigeringsgrond wegens het beschrijvend karakter van een merk, niet uitsluitend het belang betreft van de concurrenten van de merkhouders, maar het belang van iedereen betreft. Het



individuele economische belang van de concurrenten van de merkhouder bij doorhaling van het litigieuze merk is dus niet relevant in het kader van een op artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde vordering tot nietigverklaring.

- 48 Wat de motiveringsplicht van het Gerecht betreft, dient op dit punt eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak een dergelijke plicht niet inhoudt dat het Gerecht een uiteenzetting moet geven die volledig en één voor één alle argumenten van de partijen volgt, en de motivering van het Gerecht dus impliciet kan zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom het Gerecht hun argumenten heeft afgewezen en het Hof over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen (arrest Gogos/Commissie, C-583/08 P, EU:C:2010:287, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 49 Vastgesteld dient te worden dat de redenering die het Gerecht in de punten 21 tot en met 23 van het bestreden arrest heeft ontwikkeld, noodzakelijkerwijs de impliciete afwijzing van de argumenten van Donaldson Filtration Deutschland inhoudt. De aanvaarding van het betoog van laatstgenoemde zou immers erop neerkomen dat het algemene belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag ligt, niet wordt beschermd. Aangezien het Gerecht niet één voor één alle argumenten van de partijen dient te beantwoorden, kan hem niet worden verweten, zijn beoordeling niet te hebben gemotiveerd.
- 50 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het eerste middel kennelijk ongegrond moet worden verklaard.

#### *Tweede middel*

##### Argumenten van partijen

- 51 In het kader van haar tweede middel verwijt Donaldson Filtration Deutschland het Gerecht, daarin gesteund door het BHIM, dat het heeft nagelaten de concrete omstandigheden van het onderhavige geval te beoordelen waaruit zou blijken dat de door ultra air ingestelde vordering tot nietigverklaring rechtsmisbruik uitmaakt.
- 52 Met het eerste onderdeel van het tweede middel voert Donaldson Filtration Deutschland aan dat het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 25 van het bestreden arrest te oordelen dat de onrechtmatige gedraging van ultra air, die duidelijk uitsluitend voordeel wil halen uit de goede reputatie die de benaming „ultrafilter international” bij het relevante publiek heeft verworven en dit publiek wil misleiden met betrekking tot de herkomst van de waren, in de onderhavige zaak irrelevant is.
- 53 Het Gerecht heeft weliswaar terecht geoordeeld dat volgens artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 noch de ontvankelijkheid noch de gegrondheid van een vordering tot nietigverklaring afhankelijk is van de goede trouw van degene die deze vordering instelt, maar daaruit vloeit niet noodzakelijkerwijs voort dat de nietigverklaring van een merk dat beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist een door de wet voorgeschreven gevolg is volgens artikel 57, leden 5 en 6, van verordening nr. 207/2009, zelfs wanneer de verzoeker om nietigverklaring handelingen stelt die oneerlijke concurrentie vormen. De vordering tot nietigverklaring is immers geen opzichzelfstaande handeling, naast een eventuele andere mededingingsbeperkende gedraging van ultra air, maar vormt juist de grondslag en het voorwerp van die oneerlijke gedraging.

- 54 Met het tweede onderdeel van het tweede middel verwijft Donaldson Filtration Deutschland het Gerecht, in punt 24 van het bestreden arrest onvoldoende onderzoek te hebben verricht naar de rol van de bedrijfsleider van ultra air, die voordien bedrijfsleider van Donaldson Filtration Deutschland was en persoonlijk als enige verantwoordelijk was voor de procedure strekkende tot inschrijving van het merk waarvan hij thans nietigverklaring vordert.
- 55 Het BHIM betoogt dat het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een cirkelredenering. De vaststelling van het Gerecht dat de houder „geen recht heeft om de inschrijving [...] te behouden” verschilt niet van de conclusie dat „[geen] afbreuk [wordt gedaan] aan het recht van degene die om nietigverklaring verzoekt”, aangezien deze uitspraken de opvatting van het Gerecht uit een andere invalshoek beschrijven.
- 56 Het BHIM verwijft tevens naar de rechtspraak en de Duitse rechtsleer, volgens welke het aspect van een handeling in strijd met eigen eerder gedrag (venire contra factum proprium) kan leiden tot de vaststelling van misbruik en de exceptie inzake rechtsmisbruik niet uit principe kan worden verworpen in een nietigheidsprocedure. In deze context is relevant dat de persoon die eerst de inschrijving van een merk mogelijk had gemaakt door het bewijs te leveren dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen, thans zijn eigen gedrag bestrijdt.
- 57 Ultra air betoogt dat het tweede middel ongegrond is, daar het Gerecht rekening heeft gehouden met de concrete omstandigheden van het onderhavige geval, zoals blijkt uit de punten 21 tot en met 27 van het bestreden arrest.
- 58 Met betrekking tot het eerste onderdeel van het tweede middel wijst ultra air met klem erop dat het betoog van Donaldson Filtration Deutschland, volgens hetwelk het merk „ultrafilter international” zo algemeen bekend is dat het voor deze onderneming moet worden beschermd, begrijpelijk is indien deze onderneming zich had gebaseerd op het feit dat dit merk op de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring in elk geval onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik. Dat was evenwel niet het geval.
- 59 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het tweede middel betoogt ultra air dat het adagium venire contra factum proprium in casu niet van toepassing is, daar haar bedrijfsleider het litigieuze merk niet voor zichzelf heeft laten inschrijven, maar voor Donaldson Filtration Deutschland, een rechtspersoon, zodat de bedrijfsleider nooit houder van het merk „ultrafilter international” is geweest. Ultra air beklemtoont tevens dat de betrokken bedrijfsleider pas in maart 2008 in dienst is getreden bij deze onderneming. Indien het betoog van Donaldson Filtration Deutschland zou worden gevolgd, zou dit betekenen dat een vordering tot nietigverklaring die wordt ingesteld vóór maart 2008 alsmede een dergelijke vordering na het vertrek van de betrokken bedrijfsleider niet zouden worden beschouwd als rechtsmisbruik.

#### Beoordeling door het Hof

- 60 Wat het eerste onderdeel van het tweede middel betreft, dient om te beginnen te worden opgemerkt dat het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest de beweringen van Donaldson Filtration Deutschland betreffende handelingen van oneerlijke concurrentie jegens haar door ultra air heeft onderzocht en daaruit heeft geconcludeerd dat deze handelingen geen afbreuk deden aan het recht van deze laatste om nietigverklaring van het litigieuze merk te vorderen.
- 61 Verder berust het betoog van Donaldson Filtration Deutschland op de premisse dat de vordering tot nietigverklaring die ultra air krachtens artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 heeft ingesteld, op zich oneerlijke concurrentie vormt.

- 62 Een dergelijke premisse is evenwel kennelijk onjuist, daar het feit dat degene die om nietigverklaring verzoekt, zijn vordering mogelijkerwijs instelt om het litigieuze merk nadien te gebruiken, juist overeenstemt met het algemene belang van beschikbaarheid en vrij gebruik dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, zoals blijkt uit punt 43 van de onderhavige beschikking. Dit wordt bevestigd door artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk het gemeenschapsmerk ook op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig kan worden verklaard.
- 63 Ten slotte heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat de schrapping van een merk dat beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, niet het gevolg is van oneerlijke concurrentie, daar de inschrijving van een dergelijk merk had moeten worden geweigerd wegens het bestaan van absolute weigeringsgronden, maar een door de wet voorgeschreven gevolg volgens artikel 57, leden 5 en 6, van verordening nr. 207/2009.
- 64 Bijgevolg dient het eerste onderdeel van het tweede middel kennelijk ongegrond te worden verklaard.
- 65 Wat het tweede onderdeel van het tweede middel betreft, dient te worden opgemerkt dat het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat het feit dat de bedrijfsleider van verzoekster om nietigverklaring – te weten ultra air – de bedrijfsleider van de houdster van het litigieuze merk – te weten Donaldson Filtration Deutschland – was op het tijdstip waarop de aanvraag tot inschrijving van dit merk is ingediend, geenszins afbreuk doet aan het recht van ultra air om bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring overeenkomstig artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 in te stellen. Het Gerecht heeft op dit punt uiteengezet dat, gelet op de aard en het voorwerp van de betrokken procedure, namelijk het behoud van het algemene belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag ligt, de houder van een merk dat beschrijvend van aard is of onderscheidend vermogen mist, geen recht heeft om de inschrijving van zijn merk te behouden wegens het enkele feit dat de onderneming die om nietigverklaring ervan verzoekt, wordt bestuurd door een natuurlijke persoon die in het verleden is opgetreden om de inschrijving van het betrokken teken te verkrijgen.
- 66 Vastgesteld dient dus te worden dat het Gerecht het door Donaldson Filtration Deutschland aangevoerde argument, dat de vordering tot nietigverklaring misbruik vormt wegens het eerdere gedrag van de bedrijfsleider van ultra air, heeft onderzocht en zich op het standpunt heeft gesteld dat deze omstandigheid in het kader van een nietigheidsprocedure krachtens artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 irrelevant was.
- 67 Aangezien het Gerecht niet één voor één alle argumenten van de partijen dient te beantwoorden (zie in die zin arrest Gogos/Commissie, EU:C:2010:287, punt 30), kan hem voorts niet worden verweten dat het de omstandigheid inzake het eerdere gedrag van de bedrijfsleider van ultra air onvoldoende heeft onderzocht.
- 68 Anders dan het BHIM betoogt, is bovendien de redenering van het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest geen cirkelredenering. In de eerste volzin van punt 24 van het bestreden arrest verklaart het Gerecht immers in wezen dat het eerdere gedrag van de bedrijfsleider van ultra air, de onderneming die nietigverklaring van het litigieuze merk vordert, geenszins relevant is voor het recht waarover deze laatste beschikt om bij het BHIM een dergelijke vordering in te stellen. In de tweede volzin van dit punt wordt deze vaststelling gerechtvaardigd door de aard en het voorwerp van de betrokken nietigheidsprocedure, namelijk het behoud van het algemene belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag ligt. Aangezien een merk dat niet had mogen worden ingeschreven wegens het beschrijvend karakter ervan of het ontbreken van onderscheidend vermogen ervan, nietig moet kunnen worden verklaard, wordt geen afbreuk gedaan aan de bescherming van het algemene belang door vroegere activiteiten van de bedrijfsleider van de onderneming die de betrokken nietigheidsprocedure heeft ingesteld.

- 69 Verder dient erop te worden gewezen dat de betrokken bedrijfsleider niet voor zichzelf is overgegaan tot inschrijving van het litigieuze merk, maar in naam en voor rekening van de merkhoudster, Donaldson Filtration Deutschland, een rechtspersoon die dient te worden onderscheiden van de natuurlijke persoon van de bedrijfsleider. Hieruit volgt dat die bedrijfsleider nooit houder van het litigieuze merk is geweest, zodat het adagium *venire contra factum proprium* niet kan worden toegepast.
- 70 Derhalve dient het tweede onderdeel van het tweede middel ook kennelijk ongegrond te worden verklaard en moet het tweede middel dus worden afgewezen.
- 71 Uit een en ander volgt dat de hogere voorziening in haar geheel moet worden afgewezen.

### **Kosten**

- 72 Volgens artikel 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 184, lid 1, van dat Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien Donaldson Filtration Deutschland in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van ultra air te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Zesde kamer) beschikt:

- 1) **De hogere voorziening wordt afgewezen.**
- 2) **Donaldson Filtration Deutschland GmbH wordt verwezen in de kosten.**

ondertekeningen