



Zbiór Orzeczeń

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (szósta izba)

z dnia 19 czerwca 2014 r.*

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy ultrafilter international —
Wniosek o unieważnienie prawa do znaku — Nadużycie prawa

W sprawie C-450/13 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 8 sierpnia 2013 r.,

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, z siedzibą w Haan (Niemcy), reprezentowana przez
N. Siebertz, M. Teworte-Vey oraz A. Renvert, Rechtsanwälte,

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

ultra air GmbH, z siedzibą w Hilden (Niemcy), reprezentowana przez C. Königa, Rechtsanwalt,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowany przez G. Schneidera, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (szósta izba),

w składzie: A. Borg Barthet (sprawozdawca), prezes izby, E. Levits i M. Berger, sędziowie,

rzecznik generalny: N. Jääskinen,

sekretarz: A. Calot Escobar,

podjąwszy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy
postanowieniem z uzasadnieniem, zgodnie z art. 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem,

wydaje następujące

* Język postępowania: niemiecki.

Postanowienie

- 1 W swoim odwołaniu Donaldson Filtration Deutschland GmbH (zwana dalej „Donaldson Filtration Deutschland”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej ultra air/OHIM – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T-396/11, EU:T:2013:284, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 18 maja 2011 r. (sprawa R 374/2010-4), dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy ultra air GmbH (zwaną dalej „ultra air”) a Donaldson Filtration Deutschland (zwaną dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

- 2 Artykuł 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, przewiduje w ust. 1:

„Nie są rejestrowane:

- a) [...]
- b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
- c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

[...]”.

- 3 Artykuł 52 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Bezwzględne podstawy unieważnienia”, stanowi w ust. 1 lit. a):

„Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się [Wspólnotowy znak towarowy unieważnia się] na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

- a) w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7”.

- 4 Artykuł 56 tego rozporządzenia, zatytułowany „Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie”, stanowi w ust. 1 lit. a)–c):

„Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw właściciela wspólnotowego znaku towarowego lub o unieważnienie [prawa do] tego znaku może być złożony w Urzędzie:

- a) jeżeli stosuje się art. 51 i 52 – przez każdą osobę fizyczną lub prawną oraz przez każdą grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów, które na podstawie warunków regulującego je ustawodawstwa posiadają zdolność pozywania lub bycia pozwanym we własnym imieniu;
- b) jeżeli stosuje się art. 53 ust. 1 – przez osoby określone w art. 41 ust. 1;

- c) jeżeli stosuje się art. 53 ust. 2 – przez właścicieli wcześniejszych praw określonych w tym przepisie lub przez osoby, które uprawnione są zgodnie z ustawodawstwem odpowiedniego państwa członkowskiego do wykonywania wspomnianych praw”.

Okoliczności powstania sporu

- 5 W dniu 29 marca 1999 r. ultrafilter GmbH, obecnie Donaldson Filtration Deutschland, złożyła w OHIM zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), obecnie zastąpionego rozporządzeniem nr 207/2009.
- 6 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczenie słowne „ultrafilter international” (zwane dalej „zakwestionowanym znakiem towarowym”).
- 7 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację zakwestionowanego znaku towarowego, należą do klas 7, 11, 37, 41 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
- klasa 7: „filtry do suszenia, oczyszczania i chłodzenia powietrza, gazów i płynów; korpusy filtrów, materiały filtrów; mechaniczne i elektryczne oddzielacze skroplin; separatory oleju, separatory wody”;
 - klasa 11: „urządzenia i instalacje do suszenia, oczyszczania i chłodzenia powietrza, gazów i płynów; części i akcesoria do tych urządzeń i instalacji, zwłaszcza membrany do pomp, wskaźniki poziomu, zawory, w szczególności zawory elektromagnetyczne, zawory membranowe, sterowniki do zaworów, sterowniki czasowe, manometry, zwłaszcza manometry różnicowe, mierniki ciśnienia, zwłaszcza mierniki ciśnienia ze wskaźnikiem temperatury, mierniki ciśnienia ze wskaźnikiem poziomu, elementy łączące do instalacji filtrowych, w tym spójnia strukturalne i elementy mocujące; urządzenia wentylacyjne”;
 - klasa 37: „uruchomienie, naprawa i konserwacja wyżej wymienionych urządzeń i instalacji”;
 - klasa 41: „szkolenie techniczne, szkolenie ze sprzedaży i szkolenie z produktów”; oraz
 - klasa 42: „usługi inżynierskie; doradztwo w zakresie planowania, montażu i obsługi wyżej wymienionych instalacji i urządzeń”.
- 8 Decyzją z dnia 19 stycznia 2001 r. OHIM odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na mocy art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94, którego postanowienia zostały powtórzone w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, na takiej podstawie, że zakwestionowany znak towarowy miał charakter opisowy i że był pozbawiony charakteru odróżniającego. W następstwie odwołania wniesionego przez Donaldson Filtration Deutschland Druga Izba Odwoławcza OHIM uchyliła tę decyzję w dniu 16 grudnia 2003 r. (sprawa R 375/2001-2) i potwierdziła, że zakwestionowany znak towarowy uzyskał zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, którego postanowienia zostały powtórzone w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, charakter odróżniający w niemieckojęzycznych i angielskojęzycznych państwach członkowskich.
- 9 W dniu 27 września 2005 r. zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy pod numerem 1121839.

- 10 W dniu 5 maja 2008 r. ultra air GmbH złożyła w OHIM na mocy art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, którego postanowienia zostały powtórzone w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, wniosek o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego na takiej podstawie, że został on zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 11 Decyzją z dnia 29 stycznia 2010 r. Wydział Unieważnień OHIM uwzględnił ten wniosek i unieważnił prawo do zakwestionowanego znaku towarowego w stosunku do wszystkich towarów i usług na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia.
- 12 W dniu 16 marca 2010 r. Donaldson Filtration Deutschland, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
- 13 Sporną decyzją Czwarta Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie, uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i oddaliła wniesiony przez ultra air wniosek o unieważnienie prawa do znaku. Zdaniem tej Izby wniosek o unieważnienie prawa do znaku stanowił nadużycie prawa i powinien być odrzucony jako niedopuszczalny. W tym względzie uznała ona w istocie, że składając wniosek o unieważnienie prawa do znaku, ultra air sama zmierzała w rzeczywistości do używania nazwy „ultrafilter” jako znaku towarowego (pojedynczo lub w kombinacji z innymi wyrażeniami). Spółka ta dążyła zatem do celów innych niż cele interesu publicznego przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Ukryte zamiary stanowiące nadużycie prawa przejawiały się również w fakcie, że dawna osoba zarządzająca właściciela zakwestionowanego znaku towarowego i obecna osoba zarządzająca ultra air broniła osobiście w 2003 r. uzyskanego w następstwie używania charakteru odróżniającego tego znaku. Z uwagi na to, że nadużycie prawa stanowi „ogólną przeszkodę procesową”, należało wykluczyć wnioski i stanowiące nadużycie skargi, będące procedurami służącymi do realizacji celów innych niż te przewidziane w systemie prawa, bez potrzeby odnoszenia się do prawa proceduralnego państw członkowskich zgodnie z art. 83 rozporządzenia nr 207/2009.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 14 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 22 lipca 2011 r. ultra air wniosła skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności spornej decyzji.
- 15 Na poparcie skargi ultra air podniosła w istocie dwa zarzuty, dotyczące naruszenia, odpowiednio, art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 16 Jako że odwołanie dotyczy tylko oceny dokonanej przez Sąd w ramach zarzutu pierwszego, należy ograniczyć się do streszczenia tej oceny.
- 17 W pkt 17 i 18 zaskarżonego wyroku Sąd, odnosząc się do wyroku Lancôme/OHIM (C-408/08 P, EU:C:2010:92), uznał w istocie, że zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 każda osoba fizyczna i prawna posiadająca zdolność pozywania lub bycia pozywaną we własnym imieniu może złożyć wniosek o unieważnienie prawa do znaku na mocy art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, przy czym wnioskodawca nie musi wykazać interesu prawnego. Wynika to z okoliczności, że bezwzględne podstawy odmowy rejestracji mają na celu ochronę leżącego u ich podstaw interesu ogólnego.
- 18 Sąd wyjaśnił w tym względzie w pkt 19 wspomnianego wyroku, że interes ogólny chroniony w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 jest nierozzerwalnie związany z opisaną wyżej podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi, że towar lub usługa oznaczona danym znakiem towarowym pochodzi z określonego źródła. Co się tyczy interesu ogólnego chronionego w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, polega on na zapewnieniu, by oznaczenia

stanowiące opis co najmniej jednej z właściwości towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację w charakterze znaku towarowego, mogły być swobodnie używane przez wszystkich przedsiębiorców oferujących dane towary lub usługi.

- 19 W pkt 20 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 wynika, iż postępowanie administracyjne przewidziane w art. 56 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia w związku z art. 52 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia ma na celu między innymi umożliwienie OHIM weryfikację ważności rejestracji znaku towarowego i zajęcie stanowiska, które powinien on zająć w razie potrzeby z urzędu na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
- 20 W pkt 21 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że w tym kontekście do OHIM należy ocena, czy będący przedmiotem badania znak towarowy ma charakter opisowy lub czy jest pozbawiony charakteru odróżniającego, przy czym powody lub wcześniejsze zachowanie wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku nie mogą mieć możliwości wpływu na zakres zadania, jakie zostało przyznane OHIM, jeżeli chodzi o ogólne interesy leżące u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Zdaniem Trybunału, zważywszy, że OHIM nie rozstrzyga kwestii, czy prawo właściciela znaku towarowego ma pierwszeństwo przed jakimkolwiek prawem wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku, lecz dokonuje weryfikacji, czy prawo właściciela znaku zostało prawidłowo ustanowione w świetle przepisów regulujących jego zdolność rejestracyjną, nie może być mowy o „nadużyciu prawa” po stronie wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku.
- 21 W pkt 22 zaskarżonego wyroku Sąd wywodzi na tej podstawie, że fakt, iż wnioskujący o unieważnienie prawa do znaku może złożyć swój wniosek w celu późniejszego umieszczenia przedmiotowego oznaczenia na swych towarach, odpowiada właśnie ogólnemu interesowi dostępności i swobodnego używania przewidzianemu w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Z tego względu jego zdaniem tego rodzaju okoliczność nie może w żadnym wypadku stanowić nadużycia prawa, w przeciwieństwie do tego, co uznała Czwarta Izba Odwoławcza OHIM. Taką ocenę potwierdza art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym prawo do wspólnotowego znaku towarowego może także zostać unieważnione na podstawie roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, co z góry zakłada, że pozwany w tym postępowaniu może uzyskać unieważnienie prawa do znaku, nawet jeżeli używał on przedmiotowego znaku towarowego i ma zamiar w dalszym ciągu go używać.
- 22 W pkt 23 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że odrzucenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku na podstawie „nadużycia prawa” niweczy cele, do realizacji których zmierza art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, gdyż tego rodzaju odrzucenie uniemożliwia opisane w pkt 21 tego wyroku rozpatrzenie pod względem merytorycznym.
- 23 W pkt 24 zaskarżonego wyroku Sąd uznał również, że fakt, iż osoba zarządzająca wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku była osobą zarządzającą właściciela znaku towarowego w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji, nie wpływa w żaden sposób na prawo wspomnianego wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku do złożenia do OHIM wniosku w rozumieniu art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Wyjaśnia w tym względzie, że przy uwzględnieniu charakteru i celu przedmiotowego postępowania, polegających na ochronie interesów ogólnych leżących u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, właściciel znaku towarowego mającego charakter opisowy lub pozbawionego charakteru odróżniającego nie uzyskuje żadnego prawa do tego, aby utrzymać w mocy rejestrację swego znaku towarowego z tego tylko tytułu, że wnioskującym o unieważnienie prawa do znaku zarządza osoba fizyczna, która w przeszłości zmierzała do rejestracji przedmiotowego oznaczenia.
- 24 Sąd rozpatrzył i oddalił w pkt 25 zaskarżonego wyroku podniesione przez Donaldson Filtration Deutschland argumenty dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, których popełnienie wobec niej spółka ta zarzucała spółce ultra air. Przypomniał, że art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nie podporządkowuje ani dopuszczalności, ani zasadności wniosku o unieważnienie prawa do znaku

dobrej wierze wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku. W istocie, nawet przy założeniu, iż wniosek o unieważnienie prawa do znaku stanowi część globalnego planu konfrontacyjnej strategii handlowej obejmującej również metody nieuczciwej konkurencji, wykreślenie z rejestru mającego charakter opisowy lub pozbawionego charakteru odróżniającego znaku towarowego jest zdaniem Sądu konsekwencją prawną nałożoną w art. 57 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 207/2009, a właściciel tego znaku nie uzyskuje prawa do utrzymania w mocy jego rejestracji ze względu na fakt, że wnioskujący o unieważnienie prawa do znaku popełnia ponadto czyny nieuczciwej konkurencji.

- 25 W tych okolicznościach Sąd orzekł w pkt 27 i 28 zaskarżonego wyroku, że Czwarta Izba Odwoławcza naruszyła prawo, odrzucając wniosek o unieważnienie prawa do znaku jako niedopuszczalny, na podstawie zarzucanego „nadużycia prawa”. W rezultacie stwierdził nieważność spornej decyzji.

Żądania stron przed Trybunałem

- 26 Donaldson Filtration Deutschland i OHIM wnoszą do Trybunału o:
- uchylenie zaskarżonego wyroku;
 - oddalenie skargi ultra air mającej na celu stwierdzenie nieważności spornej decyzji; oraz
 - obciążenie ultra air kosztami postępowania.
- 27 ultra air wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie Donaldson Filtration Deutschland kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

- 28 Na mocy art. 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli odwołanie, główne lub wzajemne, jest w całości lub w części oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne, Trybunał może, w każdej chwili, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, odpowiednio, odrzucić lub oddalić to odwołanie w całości lub w części w drodze postanowienia z uzasadnieniem.
- 29 Przepis ten należy zastosować w ramach niniejszego postępowania odwoławczego.
- 30 Na poparcie swojego odwołania Donaldson Filtration Deutschland podnosi dwa zarzuty.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

- 31 W zarzucie pierwszym Donaldson Filtration Deutschland, wspierana przez OHIM, podnosi, że Sąd nie dokonał oceny zarzutu nadużycia prawa jako ogólnego konceptu prawnego.
- 32 W pkt 17 i 18 zaskarżonego wyroku Sąd słusznie stwierdził, że zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 każda osoba posiadająca zdolność pozywania lub bycia pozywaną we własnym imieniu może złożyć wniosek o unieważnienie prawa do znaku na mocy art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, przy czym wnioskodawca nie musi wykazać w tym względzie interesu prawnego. Jednakże w pkt 21 tegoż wyroku Sąd niesłusznie wywiódł z tego, że do OHIM należy ocena, czy będący przedmiotem badania znak towarowy ma charakter opisowy lub czy jest pozbawiony charakteru odróżniającego, „przy czym powody lub wcześniejsze zachowanie wnioskującego o unieważnienie

prawa do znaku nie mogą mieć możliwości wpływu na zakres zadania, jakie zostało przyznane OHIM, jeżeli chodzi o ogólne interesy leżące u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009”.

- 33 Sąd w tym względzie nie wziął pod rozwagę argumentów wysuniętych przez Donaldson Filtration Deutschland. Zdaniem tej spółki, po pierwsze, postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku nie stanowi przeszkody dla wzięcia pod uwagę zarzutu naruszenia prawa jako ogólnego konceptu prawnego w zakresie, w jakim wykluczenie wniosków stanowiących nadużycie nie jest równoważne wprowadzeniu obowiązku wykazania w sposób pozytywny przez wnioskodawcę interesu prawnego. Po drugie, prawodawca Unii ukształtował postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku jako postępowanie, które jest wszczynane na wniosek, jako że właściwie nie ma możliwości unieważnienia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego z urzędu.
- 34 Sąd ograniczył się zatem do stwierdzenia bez uzasadnienia w pkt 21–23 zaskarżonego wyroku, że zarzut dotyczący nadużycia prawa w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku na podstawie art. 56 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 nie ma znaczenia.
- 35 Ponadto Sąd nie wziął pod uwagę orzecznictwa Trybunału dotyczącego pojęcia nadużycia prawa. Donaldson Filtration Deutschland odnosi się w tym względzie do wyroku Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), w którym uznano, że w prawie Unii należy respektować pojęcie nadużycia prawa. Spółka ta wymienia także wyrok Lancôme/OHIM (EU:C:2010:92), który jej zdaniem ogranicza się do wyjaśnienia, że brak przysługującego wnioskującemu o unieważnienie prawa do znaku własnego interesu w wykreśleniu znaku towarowego można przewyciężyć interesem ogólnym. Nie można zatem wykluczyć, że można przeciwstawić zarzut dotyczący nadużycia prawa wnioskowi o unieważnienie prawa do znaku złożonemu na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 36 ultra air twierdzi, że Sąd przeprowadził prawidłowe badanie przesłanek nadużycia prawa. W tych okolicznościach Sąd w pkt 17–20 zaskarżonego wyroku rozważył cel rozpatrywanej regulacji wspólnotowej, którym jest ochrona interesu ogólnego. W pkt 21–27 tegoż wyroku zbadał, czy okoliczności podnoszone przez Donaldson Filtration Deutschland skutkują tym, że w niniejszym przypadku cel tej regulacji nie został osiągnięty. Zdaniem ultra air Sąd słusznie stwierdził, że okoliczności te nie zmieniają w niczym faktu, że cel regulacji został osiągnięty.

Ocena Trybunału

- 37 W zarzucie pierwszym Donaldson Filtration Deutschland podnosi w istocie, że Sąd ograniczył się do niesłusznego stwierdzenia, iż zarzut dotyczący nadużycia prawa w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nie ma znaczenia, i to bez uzasadnienia oraz bez uwzględnienia orzecznictwa Unii dotyczącego nadużycia prawa.
- 38 Taki zarzut zasadza się na oczywiście błędnym odczytaniu zaskarżonego wyroku.
- 39 Otóż, po pierwsze, Sąd na wstępie stwierdził w istocie w pkt 17–19 zaskarżonego wyroku, że zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na bezwzględnej podstawie unieważnienia nie wymaga, by wnioskujący wykazał interes prawny, w zakresie, w jakim bezwzględne podstawy odmowy rejestracji mają na celu ochronę leżącego u ich podstaw interesu ogólnego, czego zresztą Donaldson Filtration Deutschland nie kwestionuje.

- 40 Po drugie, jak wskazał Sąd w pkt 20 zaskarżonego wyroku, postępowanie administracyjne przewidziane w art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia ma na celu między innymi umożliwienie OHIM weryfikacji ważności rejestracji znaku towarowego i zajęcia stanowiska, które powinien on zająć w razie potrzeby z urzędu na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
- 41 W tych okolicznościach, gdy chodzi o ochronę interesu ogólnego leżącego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, Sąd wywiódł z tego w pkt 21 zaskarżonego wyroku, że zadaniem OHIM jest ocena, czy rozpatrywany znak towarowy jest opisowy lub pozbawiony charakteru odróżniającego w świetle przepisów regulujących jego zdolność rejestracyjną, przy czym powody lub wcześniejsze zachowanie wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku nie mogą mieć możliwości wpływu na zakres zadania.
- 42 Otóż, jako że ocena OHIM powinna zostać przeprowadzona wyłącznie w odniesieniu do interesów ogólnych leżących u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, potencjalny lub rzeczywisty interes gospodarczy, do którego dąży wnioskujący o unieważnienie prawa do znaku, nie ma znaczenia i tym samym nie może być mowy o „nadużyciu prawa”, jak słusznie orzekł Sąd.
- 43 Wynika z tego, że okoliczność, zgodnie z którą wnioskujący o unieważnienie prawa do znaku może złożyć swój wniosek w celu późniejszego umieszczenia przedmiotowego oznaczenia na swych towarach, w żadnym przypadku nie może stanowić nadużycia prawa, jak stwierdził to Sąd w pkt 22 zaskarżonego wyroku. Interes ogólny chroniony art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 ma bowiem właśnie na celu dostępność i swobodne używanie wspomnianego oznaczenia.
- 44 Ponadto należy zauważyć, że zamiar używania rozpatrywanego znaku towarowego przez wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku po jego unieważnieniu nie jest nieaprobowany przez rozporządzenie nr 207/2009. Jak bowiem stwierdził Sąd we wspomnianym pkt 22, art. 52 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje, że prawo do wspólnotowego znaku towarowego może również zostać unieważnione w wyniku istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji na podstawie roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, co z góry zakłada, że pozwany w tym postępowaniu może uzyskać unieważnienie prawa do znaku, nawet jeżeli używał on przedmiotowego znaku towarowego i ma zamiar w dalszym ciągu go używać.
- 45 Natomiast, jak podkreślił Sąd w pkt 23 zaskarżonego wyroku, oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku na tej podstawie, że stanowi on nadużycie prawa, byłoby sprzeczne z rzeczywistą realizacją celów, do których zmierza art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009. Takie oddalenie nie umożliwiłoby bowiem przeprowadzenia badania znaku towarowego w świetle przepisów regulujących jego zdolność rejestracyjną ani oceny istnienia bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji.
- 46 W tych okolicznościach Sąd, nie naruszając prawa, orzekł, że kwestia nadużycia prawa nie ma znaczenia w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 47 Podniesiony przez Donaldson Filtration Deutschland argument dotyczący orzecznictwa Trybunału w zakresie nadużycia prawa nie może podważać tego wniosku. Po pierwsze, trzeba bowiem zauważyć, że tylko żądania przedstawione w ramach sprawy, w której zapadł wyrok Budějovický Budvar (EU:C:2011:605), dotyczyły kwestii nadużycia prawa. Po drugie, co się tyczy wyroku Lancôme/OHIM (EU:C:2010:92), należy stwierdzić, że Trybunał oddalił argument podniesiony przez Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, zgodnie z którym art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wymaga, by wnioskujący o unieważnienie prawa do znaku miał rzeczywisty lub potencjalny interes gospodarczy w wykreśleniu zakwestionowanego znaku towarowego. W szczególności Sąd orzekł w istocie w pkt 43 tego wyroku, że interes ogólny leżący u źródła podstawy odmowy rejestracji danego znaku z powodu

jego charakteru opisowego nie odnosi się wyłącznie do konkurentów właściciela znaku towarowego, lecz chodzi tu o interes wszystkich. Tym samym indywidualny interes gospodarczy w wykreśleniu zakwestionowanego znaku towarowego konkurentów jego właściciela nie ma znaczenia w ramach postępowania dotyczącego wniosku o unieważnienie prawa do znaku na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

- 48 Co się tyczy spoczywającego na Sądzie obowiązku uzasadnienia, należy przypomnieć w tym względzie, że według utrwalonego orzecznictwa taki obowiązek nie wymaga, by Sąd przedstawił wywód, w którym wyczerpująco rozpatrzyłby każdy z argumentów wysuniętych przez strony postępowania z osobna, a tym samym przedstawione przez Sąd uzasadnienie może być dorozumiane, jeżeli tylko pozwala zainteresowanym zapoznać się z powodami nieuwzględnienia ich argumentów przez Sąd i zapewnia Trybunałowi wystarczający materiał do sprawowania kontroli (wyrok Gogos/Komisja, C-583/08 P, EU:C:2010:287, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 49 Należy zauważyć, że rozumowanie przedstawione przez Sąd w pkt 21–23 zaskarżonego wyroku nieuchronnie pociąga za sobą dorozumiane oddalenie argumentów wysuniętych przez Donaldson Filtration Deutschland. Przyjęcie argumentacji tej spółki sprowadzałoby się bowiem do niechronienia interesów ogólnych leżących u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009. Jako że Sąd nie jest obowiązany odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na każdy z argumentów wysuniętych przez strony w postępowaniu przed Sądem, nie można mu zarzucać, że nie uzasadnił dokonanej przez siebie oceny.
- 50 Z poprzedzających rozważań wynika, że zarzut pierwszy należy oddalić jako oczywiście bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

- 51 W zarzucie drugim Donaldson Filtration Deutschland, wspierana przez OHIM, podnosi, że Sąd pominął ocenę konkretnych okoliczności niniejszej sprawy, które wskazują, iż wniosek o unieważnienie prawa do znaku złożony przez ultra air stanowi nadużycie.
- 52 W pierwszej części zarzutu drugiego Donaldson Filtration Deutschland podnosi, że Sąd naruszył prawo poprzez orzeczenie w pkt 25 zaskarżonego wyroku, że niezgodne z prawem zachowanie ultra air, która zmierza w oczywisty sposób wyłącznie do skorzystania z uzyskanej wśród właściwego kręgu odbiorców dobrej reputacji nazwy „ultrafilter international” i do wprowadzenia tego kręgu w błąd co do pochodzenia towarów, jest pozbawione znaczenia w niniejszej sprawie.
- 53 O ile Sąd słusznie ocenił, że art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nie podporządkowuje ani dopuszczalności, ani zasadności wniosku o unieważnienie prawa do znaku dobrej wierze wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku, o tyle niekoniecznie wynika z tego jednakże, że unieważnienie znaku towarowego opisowego lub pozbawionego charakteru odróżniającego jest konsekwencją prawną nałożoną w art. 57 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 207/2009, nawet jeśli wnioskujący o unieważnienie prawa do znaku dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji. Wniosek o unieważnienie prawa do znaku nie stanowi bowiem pojedynczego działania, równoległe do innego ewentualnego zachowania antykonkurencyjnego ultra air, lecz stanowi właśnie podstawę i przedmiot tego nieuczciwego zachowania.
- 54 W drugiej części zarzutu drugiego Donaldson Filtration Deutschland podnosi, że Sąd w pkt 24 zaskarżonego wyroku zbadał w niewystarczający sposób rolę osoby zarządzającej ultra air, która była uprzednio osobą zarządzającą Donaldson Filtration Deutschland i była sama osobiście odpowiedzialna za czynności związane z postępowaniem mającym na celu rejestrację znaku towarowego, w odniesieniu do którego spółka ta wnosi o unieważnienie przysługującego do niego prawa.

- 55 OHIM uważa, że rozumowanie Sądu przeprowadzone w pkt 24 zaskarżonego wyroku ma charakter okrężny. Stwierdzenie Sądu, zgodnie z którym właściciel „nie uzyskuje żadnego prawa do tego, aby utrzymać w mocy rejestrację”, nie różni się zdaniem OHIM od wniosku, zgodnie z którym „prawo wnioskującego o unieważnienie prawa nie jest naruszone”, jako że przedstawiają one dokonaną przez Sąd ocenę pod innym kątem.
- 56 OHIM odnosi się także do orzecznictwa i doktryny niemieckiej, zgodnie z którymi aspekt zachowania sprzecznego (*venire contra factum proprium*) może prowadzić do zidentyfikowania nadużycia, a zarzut dotyczący nadużycia prawa nie może zostać odrzucony z zasady w postępowaniu w sprawie unieważnienia prawa do znaku. W tym kontekście okoliczność, że osoba, która najpierw umożliwiła rejestrację znaku towarowego, wykazując charakter odróżniający uzyskany w wyniku używania tego znaku, kwestionuje obecnie swoje własne zachowanie, ma zdaniem OHIM znaczenie.
- 57 *ultra air* utrzymuje, że zarzut drugi należy oddalić jako bezzasadny, gdyż Sąd wziął pod uwagę okoliczności niniejszej sprawy, jak wynika to z pkt 21–27 zaskarżonego wyroku.
- 58 Co się tyczy pierwszej części zarzutu drugiego, *ultra air* podkreśla, że argumentacja Donaldson Filtration Deutschland, zgodnie z którą znak towarowy „ultrafilter international” jest na tyle powszechnie znany, że należy go chronić na rzecz tej spółki, byłaby zrozumiała, gdyby owa spółka oparła się na okoliczności, że wspomniany znak towarowy w chwili złożenia wniosku o unieważnienie prawa do niego cechował się, w każdym razie, charakterem odróżniającym uzyskanym w wyniku używania. Tak zaś nie było.
- 59 Co się tyczy drugiej części zarzutu drugiego, *ultra air* utrzymuje, że zarzut *venire contra factum proprium* nie ma zastosowania w niniejszym przypadku, gdyż osoba zarządzająca *ultra air* doprowadziła do zarejestrowania zakwestionowanego znaku towarowego nie dla siebie samej, lecz na rzecz Donaldson Filtration Deutschland, która jest osobą prawną, tak że osoba zarządzająca nigdy nie była właścicielem znaku towarowego „ultrafilter international”. *ultra air* podkreśla ponadto, że wspomniana osoba zarządzająca objęła stanowisko w tej spółce dopiero w marcu 2008 r. Jeśliby przyjąć argumentację Donaldson Filtration Deutschland, wynikałoby z tego, że wniosek o unieważnienie prawa do znaku złożony przed marcem 2008 r. nie byłby uznany za stanowiący nadużycie, podobnie jak w razie gdyby taki wniosek został złożony po odejściu wspomnianej osoby zarządzającej.

Ocena Trybunału

- 60 Co się tyczy pierwszej części drugiego zarzutu, należy przede wszystkim zauważyć, że Sąd w pkt 25 zaskarżonego wyroku zbadał podniesione przez Donaldson Filtration Deutschland zarzuty dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych wobec tej spółki przez *ultra air* i stwierdził na tej podstawie, że czyny te nie naruszają prawa tej ostatniej do żądania unieważnienia prawa do zakwestionowanego znaku towarowego.
- 61 Następnie argumentacja Donaldson Filtration Deutschland opiera się na założeniu, zgodnie z którym wniosek o unieważnienie prawa do znaku złożony przez *ultra air* na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 jest sam w sobie czynem nieuczciwej konkurencji.
- 62 Takie założenie jest zaś oczywiście błędne, jako że fakt, iż wnioskujący o unieważnienie prawa do znaku może złożyć swój wniosek w celu późniejszego używania zakwestionowanego znaku towarowego, odpowiada właśnie ogólnemu interesowi dostępności i swobodnego używania leżącemu u podstaw art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, jak to wynika z pkt 43 niniejszego postanowienia. Taką ocenę potwierdza art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym prawo do wspólnotowego znaku towarowego może także zostać unieważnione na podstawie roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia.

- 63 Wreszcie Sąd słusznie uznał, że wykreślenie znaku towarowego opisowego lub pozbawionego charakteru odróżniającego nie jest konsekwencją wynikającą z czynu nieuczciwej konkurencji, jako że ze względu na istnienie obciążających ten znak towarowy bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji powinna była nastąpić odmowa zarejestrowania go, lecz jest konsekwencją prawną nałożoną w art. 57 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 207/2009.
- 64 Wynika z tego, że pierwszą część zarzutu drugiego należy oddalić jako oczywiście bezzasadną.
- 65 Co się tyczy drugiej części zarzutu drugiego, należy zauważyć, że w pkt 24 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że fakt, iż osoba zarządzająca wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku, czyli ultra air, była osobą zarządzającą właściciela zakwestionowanego znaku towarowego, Donaldson Filtration Deutschland, w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji, nie wpływa w żaden sposób na prawo ultra air do złożenia do OHIM wniosku o unieważnienie prawa do znaku w rozumieniu art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Sąd wyjaśnił w tym względzie, że przy uwzględnieniu charakteru i celu przedmiotowego postępowania, polegających na ochronie interesów ogólnych leżących u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, właściciel znaku towarowego mającego charakter opisowy lub pozbawionego charakteru odróżniającego nie uzyskuje żadnego prawa do tego, aby utrzymać w mocy rejestrację swego znaku towarowego z tego tylko tytułu, że wnioskującym o unieważnienie prawa do znaku zarządza osoba fizyczna, która w przeszłości zmierzała do rejestracji przedmiotowego oznaczenia.
- 66 Należy zatem stwierdzić, że Sąd zbadał przywołany przez Donaldson Filtration Deutschland argument, zgodnie z którym wniosek o unieważnienie prawa do znaku stanowi nadużycie ze względu na wcześniejsze zachowanie osoby zarządzającej ultra air, i ocenił, że okoliczność ta nie ma znaczenia w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 67 Ponadto, ponieważ Sąd nie jest obowiązany odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na wszystkie argumenty wysunięte przez strony w postępowaniu przed Sądem (zob. podobnie wyrok Gogos/Komisja, EU:C:2010:287, pkt 30), nie można mu zarzucać, że nie zbadał w wystarczający sposób okoliczności dotyczącej wcześniejszego zachowania osoby zarządzającej ultra air.
- 68 Co więcej, wbrew temu, co uważa OHIM, rozumowanie Sądu przedstawione w pkt 24 zaskarżonego wyroku nie ma charakteru okreźnego. Po pierwsze, w zdaniu pierwszym pkt 24 zaskarżonego wyroku określono bowiem w istocie, że wcześniejsze zachowanie osoby zarządzającej ultra air, spółki wnoszącej o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego, nie ma w żaden sposób znaczenia w odniesieniu do przysługującego tej spółce prawa do złożenia do OHIM takiego wniosku. Zdanie drugie tego punktu uzasadnia to stwierdzenie charakterem i przedmiotem rozpatrywanego postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, które polega na ochronie interesów ogólnych leżących u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009. Jako że prawo do znaku towarowego, który nie powinien być zostać zarejestrowany ze względu na charakter opisowy lub brak charakteru odróżniającego, powinno móc być unieważnione, na ochronę interesów ogólnych nie mają wpływu wcześniejsze działania osoby zarządzającej spółką, która spowodowała wszczęcie rozpatrywanego postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku.
- 69 Ponadto należy zauważyć, że wspomniana osoba zarządzająca podjęła czynności zmierzające do zarejestrowania zakwestionowanego znaku towarowego nie dla siebie samej, lecz w imieniu i na rachunek właściciela tego znaku, Donaldson Filtration Deutschland, będącego osobą prawną, którą należy odróżnić od zarządzającej nią osoby fizycznej. Wynika z tego, że wspomniana osoba zarządzająca nigdy nie była właścicielem zakwestionowanego znaku towarowego, tak że zarzut *venire contra factum proprium* nie może być zastosowany.
- 70 Tym samym drugą część zarzutu drugiego należy również oddalić jako oczywiście bezzasadną, a w rezultacie należy oddalić zarzut drugi.

71 Z ogółu poprzedzających rozważań wynika, że odwołanie należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

72 Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tegoż regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ ultra air wniosła o obciążenie Donaldson Filtration Deutschland kosztami postępowania, a ta ostatnia przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (szósta izba) postanawia, co następuje:

- 1) **Odwołanie zostaje oddalone.**
- 2) **Donaldson Filtration Deutschland GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Podpisy