



## Zbierka súdnych rozhodnutí

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (šiesta komora)

z 19. júna 2014\*

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka ultrafilter international — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Zneužitie práva“

Vo veci C-450/13 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 8. augusta 2013,

**Donaldson Filtration Deutschland GmbH**, so sídlom v Haane (Nemecko), v zastúpení: N. Siebertz, M. Teworte-Vey a A. Renvert, Rechtsanwälte,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

**ultra air GmbH**, so sídlom v Hildene (Nemecko), v zastúpení: C. König, Rechtsanwalt,

žalobkyňa v prvostupňovom konaní,

**Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**, v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (šiesta komora),

v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet (spravodajca), sudcovia E. Levits a M. Berger,

generálny advokát: N. Jääskinen,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vo veci sa rozhodne odôvodneným uznesením v súlade s článkom 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora,

vydal toto

\* Jazyk konania: nemčina.

## Uznesenie

- 1 Svojím odvolaním Donaldson Filtration Deutschland GmbH (ďalej len „Donaldson Filtration Deutschland“) navrhuje zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie vo veci ultra air/ÚHVT – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T-396/11, EU:T:2013:284, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Všeobecný súd zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 18. mája 2011 (vec R 374/2010-4) týkajúce sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami ultra air GmbH (ďalej len „ultra air“) a Donaldson Filtration Deutschland (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

### Právny rámec

- 2 Článok 7 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) nazvaný „Absolútne dôvody zamietnutia“ vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

- a) ...
- b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;
- c) ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb;

...“

- 3 Článok 52 nariadenia č. 207/2009 s nadpisom „Absolútne dôvody neplatnosti“ vo svojom odseku 1 písm. a) stanovuje:

„Ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

- a) ak bola ochranná známka Spoločenstva zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7.“

- 4 Článok 56 tohto nariadenia s nadpisom „Návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti“ vo svojom odseku 1 písm. a) až c) stanovuje:

„Návrh na zrušenie práv majiteľa ochrannej známky Spoločenstva alebo na vyhlásenie v tom zmysle, že ochranná známka je neplatná, môžu predložiť úradu:

- a) ak sa uplatňujú články 51 a 52, všetky fyzické a právnické osoby a každá skupina alebo orgán zriadený s cieľom zastupovania záujmov výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí majú na základe práva, ktoré takéto podávanie riadi, procesnú spôsobilosť;
- b) ak sa uplatňuje článok 53 ods. 1, osoby uvedené v článku 41 ods. 1;
- c) ak sa uplatňuje článok 53 ods. 2, majitelia skorších práv uvedení v tomto ustanovení alebo osoby, ktoré sú oprávnené na základe práva príslušného členského štátu vykonávať predmetné práva.“

## Okolnosti predchádzajúce sporu

- 5 Dňa 29. marca 2006 spoločnosť ultrafilter GmbH, neskôr Donaldson Filtration Deutschland, podala na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), teraz nahradeného nariadením č. 207/2009.
- 6 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia „ultrafilter international“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“).
- 7 Výrobky a služby uvedené v prihláške spornej ochrannej známky patria do tried 7, 11, 37, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom, zmenenom a doplnenom znení, a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:
  - trieda 7: „Filtre na vysušanie, čistenie a ochladzovanie vzduchu, plynov a kvapalín; telo filtrov, materiály filtrov; mechanické a elektrické ventily; zariadenia na oddeľovanie olejov, zariadenia na oddeľovanie vody“,
  - trieda 11: „Prístroje a zariadenia na vysušanie, čistenie a ochladzovanie vzduchu, plynov a kvapalín; súčiastky a príslušenstvo týchto prístrojov a zariadení, najmä čerpadlové membrány, úrovňové meradlá, ventily, najmä elektromagnetické ventily, ovládacie zariadenia pre ventily, ovládacie zariadenia s časovým spínačom, manometre, najmä manometre na meranie diferenčného tlaku, tlakomery, najmä tlakomery s ukazovateľom teploty, tlakomery s úrovňovým ukazovateľom, súčiastky na upevnenie filtračných systémov, vrátane súčiastok na prepojenie a upevnenie na konštrukciu; vetracie zariadenia“,
  - trieda 37: „Uvedenie do prevádzky, oprava a údržba prístrojov a zariadení uvedených vyššie“,
  - trieda 41: „Technické školenia; školenia pre predaj a školenia týkajúce sa výrobkov“ a
  - trieda 42: „Inžinierske práce; poradenstvo pri plánovaní, inštalácii a používaní zariadení a prístrojov uvedených vyššie“.
- 8 Rozhodnutím z 19. januára 2001 ÚHVT zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na základe článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94, ktorého ustanovenia boli prevzaté do článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, z dôvodu, že sporná ochranná známka je opisná a nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe odvolania, ktoré podala Donaldson Filtration Deutschland, druhý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím zo 16. decembra 2003 (vec R 375/2001-2) toto rozhodnutie zrušil a potvrdil, že sporná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ktorého ustanovenia boli prevzaté do článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 v členských štátoch, v ktorých sa hovorí po nemecky a anglicky.
- 9 Sporná ochranná známka bola zapísaná ako ochranná známka Spoločenstva 27. septembra 2005 pod číslom 1121839.
- 10 Dňa 5. mája 2008 ultra air GmbH podala na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, ktorého ustanovenia boli prevzaté do článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, s odôvodnením, že ochranná známka bola zapísaná v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) a článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.
- 11 Rozhodnutím z 29. januára 2010 zrušovacie oddelenie ÚHVT vyhovel uvedenému návrhu a vyhlásilo spornú ochrannú známku za neplatnú pre všetky výrobky a služby na základe článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia.

- 12 Dňa 16. marca 2010 Donaldson Filtration Deutschland podala proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia odvolanie na ÚHVT na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
- 13 Sporným rozhodnutím štvrtý odvolací senát ÚHVT vyhovel tomuto odvolaniu, zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia a zamietol návrh spoločnosti ultra air na vyhlásenie neplatnosti. Podľa tohto odvolacieho senátu došlo v návrhu na vyhlásenie neplatnosti k zneužitiu práva a mal byť teda zamietnutý ako neprípustný. V tomto ohľade sa odvolací senát v podstate domnieval, že ultra air svojím návrhom na vyhlásenie neplatnosti v skutočnosti sledovala to, aby označenie „ultrafilter“ (samotné alebo v spojení s inými výrazmi) mohla sama používať ako ochrannú známku. Táto spoločnosť teda sledovala iné ciele, než sú ciele verejného záujmu uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009. Skryté úmysly, ktoré zakladajú zneužitie práva, navyše preukazuje skutočnosť, že bývalý konateľ majiteľa napadnutej ochrannej známky a súčasný konateľ spoločnosti ultra air sám v roku 2003 obhajoval rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním tejto ochrannej známky. Keďže zneužitie práva je „všeobecnou prekážkou konania“, treba vylúčiť zneužívajúce návrhy a žaloby, na základe ktorých dochádza ku konaniam, ktoré sledujú iné ciele, než sú ciele, ktoré chráni právny systém bez toho, aby bolo potrebné odkazovať na procesné právo členských štátov na základe článku 83 nariadenia č. 207/2009.

### **Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok**

- 14 Spoločnosť ultra air podala 22. júla 2011 do kancelárie Všeobecného súdu žalobu o neplatnosť sporného rozhodnutia.
- 15 Na podporu svojej žaloby ultra air uviedla v podstate dva žalobné dôvody, pričom prvý bol založený na porušení článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a druhý na porušení článku 56 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia.
- 16 Keďže odvolanie sa vzťahuje len na posúdenie, ktoré vykonal Všeobecný súd v rámci prvého žalobného dôvodu, treba sa obmedziť na toto posúdenie.
- 17 Všeobecný súd v bodoch 17 a 18 napadnutého rozsudku v podstate usúdil, pričom odkázal na rozsudok Lancôme/ÚHTV (C-408/08 P, EÚ:C:2010:92), že podľa článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 52 ods. 1 písm. a) tohto istého nariadenia môžu podať všetky fyzické a právnické osoby, ktoré majú procesnú spôsobilosť, bez toho, aby osoba, ktorá podáva návrh, musela preukázať záujem na konaní. Vyplýva to zo skutočnosti, že absolútne dôvody zamietnutia zápisu majú za cieľ ochranu všeobecného záujmu, na ktorom sú založené.
- 18 V tejto súvislosti uvedený súd v bode 19 predmetného rozsudku uviedol, že všeobecný záujem, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, splýva so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi totožnosť pôvodu výrobku alebo služby označených ochrannou známkou. Pokiaľ ide o všeobecný záujem, ktorý predstavuje základ článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, ten spočíva v zabezpečení, že opisné označenia jednej alebo niekoľkých vlastností výrobkov alebo služieb, pre ktoré bol požadovaný zápis ochrannej známky, budú môcť voľne používať všetky hospodárske subjekty ponúkajúce tieto výrobky alebo služby.
- 19 V bode 20 napadnutého rozsudku Všeobecný súd konštatoval, že z článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že správne konanie stanovené v článku 56 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v spojení s článkom 52 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia má za cieľ najmä umožniť ÚHVT, aby preskúmal platnosť zápisu ochrannej známky a prijal stanovisko, ktoré mal prípadne prijať z úradnej povinnosti na základe článku 37 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

- 20 Všeobecný súd v bode 21 napadnutého rozsudku v tejto súvislosti usúdil, že ÚHVT musí posúdiť, či je skúmaná ochranná známka opisná alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, bez toho, aby dôvody alebo predchádzajúce správanie osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, mohli ovplyvniť rozsah poslania ÚHVT, pokiaľ ide o všeobecné záujmy, na ktorých je založený článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Podľa Všeobecného súdu vzhľadom na to, že ÚHVT sa nevyjadruje k otázke, či právo majiteľa ochrannej známky má prednosť pred právom osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, ale overuje, či právo majiteľa ochrannej známky právoplatne vzniklo s ohľadom na pravidlá upravujúce spôsobilosť na zápis ochrannej známky, nemôže ísť o „zneužitie práva“ zo strany osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti.
- 21 V bode 22 napadnutého rozsudku z toho Všeobecný súd vyvodzuje, že skutočnosť, že osoba podávajúca návrh na vyhlásenie neplatnosti môže svoj návrh podať s cieľom neskôr na svoje výrobky umiestniť predmetné označenie, presne zodpovedá všeobecnému záujmu disponibilít a voľného používania uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Podľa jeho názoru teda takáto skutočnosť v žiadnom prípade nemôže predstavovať zneužitie práva na rozdiel od toho, čo uviedol štvrtý odvolací senát ÚHVT. Toto posúdenie potvrdzuje článok 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého možno ochrannú známku Spoločenstva vyhlásiť za neplatnú na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, čo predpokladá, že žalovaný v rámci tohto konania môže dosiahnuť vyhlásenie neplatnosti aj v prípade, že používal predmetnú ochrannú známku a má v úmysle ju aj naďalej používať.
- 22 Všeobecný súd v bode 23 napadnutého rozsudku usúdil, že ciele sledované článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009 by boli zmarené odmietnutím návrhu na vyhlásenie neplatnosti z dôvodu „zneužitia práva“, lebo takéto odmietnutie zabráni vecnému preskúmaniu opísanému v bode 21 tohto rozsudku.
- 23 Všeobecný súd v bode 24 napadnutého rozsudku tiež rozhodol, že skutočnosť, že konateľ osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, bol konateľom majiteľa ochrannej známky v čase, keď bola podaná prihláška tejto ochrannej známky, nemá nijaký vplyv na právo uvedenej osoby požadujúcej vyhlásenie neplatnosti, aby na ÚHVT podala návrh v zmysle článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. V tejto súvislosti vysvetľuje, že s ohľadom na povahu a predmet dotknutého konania spočívajúci v ochrane všeobecných záujmov, na ktorých je založený článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, majiteľ opisnej ochrannej známky či ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti nezíska žiadne právo na zachovanie zápisu svojej ochrannej známky len na základe toho, že konateľom osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, je fyzická osoba, ktorá v minulosti konala s cieľom získať zápis predmetného označenia.
- 24 Všeobecný súd v bode 25 napadnutého rozsudku preskúmal a vyvrátil tvrdenia spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland založené na nekalom súťažnom konaní, ktorého sa voči nej mala dopustiť ultra air. Pripomenul, že článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 prípustnosť ani dôvodnosť návrhu na vyhlásenie neplatnosti nepodmieňuje dobrou vierou osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti. Aj za predpokladu, že by návrh na vyhlásenie neplatnosti bol súčasťou globálneho plánu obchodnej konfrontácie zahŕňajúcej tiež metódy nekalej súťaže, výmaz opisnej ochrannej známky či ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti je totiž podľa Všeobecného súdu legálnym dôsledkom stanoveným v článku 57 ods. 5 a 6 nariadenia č. 207/2009 bez toho, aby jej majiteľ získal právo zachovať jej zápis v dôsledku toho, že sa osoba, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, dopustí okrem iného nekalého súťažného konania.
- 25 Za týchto okolností Všeobecný súd v bodoch 27 a 28 napadnutého rozsudku rozhodol, že štvrtý odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti ako neprípustný na základe údajného „zneužitia práva“. V dôsledku toho zrušil sporné rozhodnutie.



## Návrhy účastníkov konania pred Súdnym dvorom

- 26 Donaldson Filtration Deutschland a ÚHVT navrhujú, aby Súdny dvor:
- zrušil napadnutý rozsudok,
  - zamietol žalobu spoločnosti ultra air o neplatnosť sporného rozhodnutia a
  - zaviazal ultra air na náhradu trov konania.
- 27 Spoločnosť ultra air navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal Donaldson Filtration Deutschland na náhradu trov konania.

## O odvolaní

- 28 Podľa článku 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak je odvolanie čiastočne alebo úplne zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné, Súdny dvor ho môže odôvodneným uznesením na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta kedykoľvek čiastočne alebo úplne zamietnuť.
- 29 V rámci tohto odvolania je potrebné uplatniť uvedené ustanovenie.
- 30 Na podporu svojho odvolania Donaldson Filtration Deutschland uvádza dva odvolacie dôvody.

### *O prvom odvolacom dôvode*

#### Argumentácia účastníkov konania

- 31 Vo svojom prvom odvolacom dôvode Donaldson Filtration Deutschland, ktorú v konaní podporuje ÚHVT, vytyka Všeobecnému súdu, že neposúdil námietku zneužitia práva ako všeobecný právny inštitút.
- 32 Všeobecný súd v bodoch 17 a 18 napadnutého rozsudku údajne oprávnene konštatoval, že podľa článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky podľa článku 52 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia môžu podať všetky osoby, ktoré majú procesnú spôsobilosť, bez toho, aby navrhovateľ musel v tejto súvislosti preukázať svoj záujem na konaní. V bode 21 toho istého rozsudku však Všeobecný súd z toho nesprávne vyvodil, že ÚHVT musí posúdiť, či je skúmaná ochranná známka opisná alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, „bez toho, aby dôvody alebo predchádzajúce správanie osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, mohli ovplyvniť rozsah poslania ÚHVT, pokiaľ ide o všeobecné záujmy, na ktorých je založený článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009“.
- 33 Všeobecný súd v tejto súvislosti opomenul vziať do úvahy argumenty spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland. Po prvé konanie o vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky nebráni zohľadneniu námietky zneužitia práva ako všeobecne platného právneho inštitútu, pretože vylúčenie návrhov zneužívajúcich právo sa nemôže klásť na roveň so zavedením požiadavky pozitívne preukázať záujem na konaní zo strany navrhovateľa. Po druhé normotvorca Únie koncipoval konanie o zrušenie ochrannej známky ako konanie na návrh, takže vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky z úradnej moci nie je možné.
- 34 Všeobecný súd sa tak v bodoch 21 až 23 napadnutého rozsudku obmedzil na konštatovanie bez odôvodnenia, že námietka zneužitia práva v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti podľa článku 56 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 nie je relevantná.

- 35 Všeobecný súd okrem toho opomenul zohľadniť judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa pojmu zneužitie práva. Donaldson Filtration Deutschland v tejto súvislosti odkazuje na rozsudok Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), ktorým sa rozhodlo, že inštitút zneužitia práva sa musí v práve Únie rešpektovať. Uvádza aj rozsudok Lancôme/ÚHVT (EU:C:2010:92), ktorý sa podľa jej názoru obmedzuje na vysvetlenie, že neexistencia vlastného záujmu osoby, ktorá podáva návrh na neplatnosť, na výmaze ochrannej známky, môže byť vyvážená všeobecným záujmom. Nie je teda údajne vylúčené, že možno podať námietku zneužitia práva proti návrhu na vyhlásenie neplatnosti podanému podľa článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.
- 36 Spoločnosť ultra air tvrdí, že Všeobecný súd uskutočnil riadne preskúmanie podmienok zneužitia práva. Za týchto okolností Všeobecný súd v bodoch 17 až 20 napadnutého rozsudku usúdil, že cieľom predmetnej právnej úpravy Spoločenstva je chrániť všeobecný záujem. V bodoch 21 až 27 toho istého rozsudku skúmal, či okolnosti, na ktoré sa odvoláva spoločnosť Donaldson Filtration Deutschland, spôsobujú, že v prejednávanej veci nie je cieľ právnej úpravy dosiahnutý. Všeobecný súd oprávnene skonštatoval, že tieto okolnosti nič nemenia na tom, že cieľ právnej úpravy je dosiahnutý.

#### Posúdenie Súdny dvorom

- 37 Vo svojom prvom odvolacom dôvode Donaldson Filtration Deutschland v podstate vytýka Všeobecnému súdu, že sa nesprávne obmedzil na konštatovanie, že námietka zneužitia práva v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti na základe článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 nie je relevantná, a to bez zdôvodnenia a bez toho, aby zohľadnil judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa zneužitia práva.
- 38 Takáto výhrada je založená na zjavne nesprávnom výklade napadnutého rozsudku.
- 39 Všeobecný súd totiž na jednej strane v bodoch 17 až 19 napadnutého rozsudku v podstate uviedol, že podľa článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na absolútnom dôvode neplatnosti nevyžaduje, aby osoba, ktorá podáva návrh na neplatnosť, preukázala záujem na konaní, pretože absolútne dôvody zamietnutia zápisu majú za cieľ ochranu všeobecného záujmu, na ktorom sú založené, čo Donaldson Filtration Deutschland ostatne nepopiera.
- 40 Ako na druhej strane uviedol Všeobecný súd v bode 20 napadnutého rozsudku, správne konanie stanovené v článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 52 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia má za cieľ najmä umožniť ÚHVT, aby preskúmal platnosť zápisu ochrannej známky a prijal stanovisko, ktoré mal prípadne prijať z úradnej povinnosti na základe článku 37 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.
- 41 Keďže za týchto okolností treba chrániť všeobecné záujmy, na ktorých je založený článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, Všeobecný súd z toho v bode 21 napadnutého rozsudku vyvodil, že poslaním ÚHVT je posúdiť, či je skúmaná ochranná známka opisná alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť s ohľadom na pravidlá upravujúce jej spôsobilosť na zápis bez toho, aby dôvody alebo predchádzajúce správanie osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, mohli ovplyvniť rozsah tohto poslania.
- 42 Keďže sa totiž posúdenie zo strany ÚHVT musí uskutočniť výlučne z hľadiska všeobecných záujmov, na ktorých je založený článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, potenciálny alebo skutočný hospodársky záujem osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, nie je relevantný a nemôže ísť teda o „zneužitie práva“ zo strany tejto osoby, ako správne rozhodol Všeobecný súd.

- 43 Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že osoba požadujúca vyhlásenie neplatnosti môže svoj návrh podať s cieľom neskôr na svoje výrobky umiestniť predmetné označenie, v žiadnom prípade nemôže predstavovať zneužitie práva, ako Všeobecný súd rozhodol v bode 22 napadnutého rozsudku. Všeobecným záujmom chráneným článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 je totiž konkrétne záujem disponibilít a voľného používania uvedeného označenia.
- 44 Okrem toho treba uviesť, že úmysel osoby, ktorá podala návrh na neplatnosť, používať predmetnú ochrannú známku po vyhlásení neplatnosti nie je nariadením č. 207/2009 zakázaný. Ako totiž Všeobecný súd konštatoval v uvedenom bode 22, článok 52 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje, že ochrannú známku Spoločenstva možno vyhlásiť za neplatnú z absolútnych dôvodov zamietnutia aj na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, čo predpokladá, že žalovaný v rámci tohto konania môže dosiahnuť vyhlásenie neplatnosti aj v prípade, že používal predmetnú ochrannú známku a má v úmysle ju aj naďalej používať.
- 45 Naopak, ako Všeobecný súd zdôraznil v bode 23 napadnutého rozsudku, odmietnutím návrhu na vyhlásenie neplatnosti z dôvodu, že pravdepodobne zakladá zneužitie práva, by bolo zmarené účinné preskúmanie cieľov sledovaných článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009. Takéto odmietnutie by totiž neumožnilo preskúmať ochrannú známku z hľadiska pravidiel upravujúcich jej pôsobnosť na zápis a posúdiť existenciu absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu.
- 46 Za týchto okolností sa Všeobecný súd nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že otázka zneužitia práva nie je v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti na základe článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 relevantná.
- 47 Tvrdenie spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland týkajúce sa judikatúry Súdneho dvora z oblasti zneužitia práva nemôže tento záver spochybniť. Na jednej strane treba totiž uviesť, že otázky zneužitia práva sa týkali len návrhy podané v rámci konania, ktoré viedlo k vyneseniu rozsudku Budějovický Budvar (EU:C:2011:605). Na druhej strane, pokiaľ ide o rozsudok Lancôme/ÚHVT (EU:C:2010:92), treba konštatovať, že Súdny dvor odmietol tvrdenie spoločnosti Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, podľa ktorého článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 na výmaz spornej ochrannej známky vyžaduje potrebný skutočný alebo potenciálny hospodársky záujem osoby požadujúcej vyhlásenie neplatnosti. V bode 43 tohto rozsudku v podstate predovšetkým usúdil, že všeobecný záujem, na ktorom je založený dôvod zamietnutia zápisu ochrannej známky z dôvodu jej opisného charakteru, nepredstavuje výlučne záujem konkurentov majiteľa ochrannej známky, ale záujem všetkých. V rámci návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 nie je teda individuálny hospodársky záujem konkurentov majiteľa ochrannej známky na výmaze tejto známky relevantný.
- 48 Pokiaľ ide o povinnosť odôvodnenia, ktorá prináleží Všeobecnému súdu, v tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry sa mu v rámci tejto povinnosti neukladá vypracovať odôvodnenie, ktoré by vyčerpávajúcim spôsobom rozoberalo jednotlivo všetky úvahy vyjadrené účastníkmi sporu, a že odôvodnenie Všeobecného súdu teda môže byť implicitné, avšak pod podmienkou, že umožní zúčastneným osobám oboznámiť sa s dôvodmi, pre ktoré Všeobecný súd neuznal ich tvrdenia, a poskytne Súdnemu dvoru dostatok prostriedkov, aby mohol vykonať svoje preskúmanie (rozsudok Gogos/Komisia, C-583/08 P, EU:C:2010:287, bod 30 a citovaná judikatúra).
- 49 Treba uviesť, že odôvodnenie Všeobecného súdu v bodoch 21 až 23 napadnutého rozsudku ešte neznamená implicitné odmietnutie tvrdení spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland. Prijatie argumentácie tejto spoločnosti by totiž znamenalo nechrániť všeobecné záujmy, ktoré sú základom článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009. Keďže Všeobecný súd nie je povinný vyčerpávajúcim spôsobom odpovedať na každé z tvrdení, ktoré pred ním vyjadrili účastníci konania, nemožno mu vytýkať, že svoje posúdenie nezdôvodnil.
- 50 Zo všetkých uvedených úvah vyplýva, že prvý odvolací dôvod treba zamietnuť ako zjavne nedôvodný.



## O druhom odvolacom dôvode

### Argumentácia účastníkov konania

- 51 Vo svojom druhom odvolacom dôvode Donaldson Filtration Deutschland, ktorú v konaní podporuje ÚHVT, vytyka Všeobecnému súdu, že opomenul posúdiť konkrétne okolnosti prejednávanej veci, ktoré svedčia o tom, že návrh na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podala ultra air, predstavuje zneužitie práva.
- 52 V prvej časti druhého odvolacieho dôvodu Donaldson Filtration Deutschland tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bode 25 napadnutého rozsudku rozhodol, že protiprávne konanie spoločnosti ultra air, ktorej zjavným cieľom je výlučne ťažiť z dobrej povesti označenia „ultrafilter international“ u príslušnej verejnosti a uviesť verejnosť do omylu, pokiaľ ide o pôvod výrobkov, nie je v tejto veci relevantné.
- 53 Hoci Všeobecný súd správne usúdil, že článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 nepodmieňuje ani prípustnosť, ani dôvodnosť návrhu na vyhlásenie neplatnosti dobrou vierou osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, neznamená to ešte, že vyhlásenie neplatnosti opisnej ochrannej známky alebo ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti je legálnym dôsledkom stanoveným v článku 57 ods. 5 a 6 nariadenia č. 207/2009 aj vtedy, keď sa osoba, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, dopustí nekalého súťažného konania. Návrh na vyhlásenie neplatnosti nie je totiž izolovaný akt, súbežný s prípadným iným protikonkurenčným správaním spoločnosti ultra air, ale konkrétne predstavuje základ a predmet tohto nekalého správania.
- 54 V druhej časti svojho druhého odvolacieho dôvodu spoločnosť Donaldson Filtration Deutschland vytyka Súdnu dvoru, že v bode 24 napadnutého rozsudku dostatočne nepreskúmal úlohu konateľa spoločnosti ultra air, ktorý bol predtým konateľom spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland a osobne bol sám zodpovedný za zápis ochrannej známky, ktorú v súčasnosti požaduje vyhlásiť za neplatnú.
- 55 ÚHVT tvrdí, že odôvodnenie Všeobecného súdu v bode 24 napadnutého rozsudku predstavuje *circulus vitiosus*. Konštatovanie Všeobecného súdu, že majiteľ ochrannej známky „nezíska žiadne právo na zachovanie zápisu svojej ochrannej známky“, sa nelíši od záveru, podľa ktorého „právo osoby podávajúcej návrh na vyhlásenie neplatnosti nie je dotknuté“, keďže uvedené konštatovania opisujú posúdenie Všeobecným súdom z iného uhla.
- 56 ÚHVT sa odvoláva aj na judikatúru a nemeckú doktrínu, podľa ktorých aspekt rozporného správania (*venire contra factum proprium*) môže viesť k identifikácii zneužitia a námietka zneužitia práva nemôže byť zo zásady v konaní o vyhlásenie neplatnosti zo zásady odmietnutá. V tejto súvislosti je skutočnosť, že osoba, ktorá najprv umožnila zápis ochrannej známky tým, že preukázala jej rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú prostredníctvom jej používania, dnes namieta svoje vlastné správanie, údajne relevantná.
- 57 Spoločnosť ultra air tvrdí, že druhý odvolací dôvod treba zamietnuť ako nedôvodný so zreteľom na to, že ako to vyplýva z bodov 21 až 27 napadnutého rozsudku, Všeobecný súd zohľadnil okolnosti prejednávanej veci.
- 58 Pokiaľ ide o prvú časť druhého odvolacieho dôvodu, ultra air zdôrazňuje, že argumentácia spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland, podľa ktorej je ochranná známka „ultrafilter international“ všeobecne známa, takže musí byť chránená v jej prospech, je pochopiteľná, keďže táto spoločnosť vychádzala zo skutočnosti, že uvedená ochranná známka mala ku dňu podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti v každom prípade rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú jej používaním. To však nebol tento prípad.

59 Pokiaľ ide o druhú časť druhého odvolacieho dôvodu, ultra air tvrdí, že námietka *venire contra factum proprium* nie je v prejednávanej veci uplatniteľná, pretože jej konateľ dal zapísať spornú ochrannú známku nie sám pre seba, ale pre spoločnosť Donaldson Filtration Deutschland, ktorá je právnickou osobou, takže konateľ nikdy nebol majiteľom ochrannej známky „ultrafilter international“. Spoločnosť ultra air ďalej zdôrazňuje, že dotknutý konateľ nastúpil do funkcie v tejto spoločnosti až v mesiaci marec 2008. Ak by sa uznala argumentácia spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland, znamenalo by to, že návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný pred marcom 2008 sa nepovažuje za zneužívajúci, aj keby bol podaný po odchode predmetného konateľa.

#### Posúdenie Súdny dvorom

60 Pokiaľ ide o prvú časť druhého odvolacieho dôvodu, treba najprv uviesť, že Všeobecný súd v bode 25 napadnutého rozsudku preskúmal tvrdenia spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland týkajúce sa nekalého súťažného konania, ktorého sa voči nej mala dopustiť ultra air, a usúdil, že toto konanie nemá vplyv na právo tejto spoločnosti podať návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky.

61 Argumentácia spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland je ďalej založená na predpoklade, že návrh na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podala ultra air podľa článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, je sám osebe nekalým súťažným konaním.

62 Lenže taký predpoklad je zjavne nesprávny, pretože, ako vyplýva z bodu 43 tohto uznesenia, skutočnosť, že osoba podávajúca návrh na vyhlásenie neplatnosti môže svoj návrh podať s cieľom neskôr používať spornú ochrannú známku, presne zodpovedá všeobecnému záujmu disponibilít a voľného používania, na ktorom je založený článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Toto posúdenie potvrdzuje článok 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého možno ochrannú známku Spoločenstva vyhlásiť za neplatnú na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv.

63 Všeobecný súd napokon správne usúdil, že výmaz opisnej ochrannej známky alebo ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti nie je dôsledkom nekalého súťažného konania, keďže zápis takej ochrannej známky by musel byť zamietnutý z absolútnych dôvodov zamietnutia, na základe ktorých je ochranná známka neplatná, ale legálnym dôsledkom stanoveným v článku 57 ods. 5 a 6 nariadenia č. 207/2009.

64 Z toho vyplýva, že prvú časť druhého odvolacieho dôvodu treba zamietnuť ako zjavne nedôvodnú.

65 Pokiaľ ide o druhú časť druhého odvolacieho dôvodu, treba uviesť, že Všeobecný súd v bode 24 napadnutého rozsudku rozhodol, že skutočnosť, že konateľ osoby požadujúcej vyhlásenie neplatnosti, teda spoločnosti ultra air, bol konateľom majiteľa spornej ochrannej známky, teda spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland, v deň podania prihlášky tejto ochrannej známky, nemá nijaký vplyv na právo spoločnosti ultra air podať na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti v zmysle článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Všeobecný súd v tejto súvislosti uviedol, že s ohľadom na povahu a predmet dotknutého konania spočívajúci v ochrane všeobecných záujmov, na ktorých je založený článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, majiteľ opisnej ochrannej známky či ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti nezáíska žiadne právo na zachovanie zápisu svojej ochrannej známky len na základe toho, že konateľom osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, je fyzická osoba, ktorá v minulosti konala s cieľom získať zápis predmetného označenia.

66 Treba konštatovať, že Všeobecný súd preskúmal tvrdenie spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland, podľa ktorého je návrh na vyhlásenie neplatnosti zneužívajúci z dôvodu predchádzajúceho správania konateľa spoločnosti ultra air, a usúdil, že táto okolnosť nie je v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti, ktoré je založené na článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, relevantná.

- 67 Keďže Všeobecný súd navyše nie je povinný vyčerpávajúcim spôsobom odpovedať na všetky tvrdenia, ktoré pred ním uviedli účastníci konania (pozri v tomto zmysle rozsudok Gogos/Komisia, EU:C:2010:287, bod 30), nemožno mu vytýkať, že dostatočne nepreskúmal okolnosť týkajúcu sa predchádzajúceho správania konateľa spoločnosti ultra air.
- 68 Okrem toho na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, odôvodnenie Všeobecného súdu uvedené v bode 24 napadnutého rozsudku nepredstavuje *circulus vitiosus*. V prvej časti bodu 24 napadnutého rozsudku sa jednak v podstate uvádza, že predchádzajúce správanie konateľa spoločnosti ultra air navrhujúcej vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky nie je nijakým spôsobom relevantné z hľadiska práva tejto spoločnosti podať na ÚHVT taký návrh. Druhá veta tohto bodu odôvodňuje uvedené konštatovanie povahou a predmetom dotknutého konania o vyhlásenie neplatnosti, ktorý spočíva v ochrane všeobecných záujmov, na ktorých je založený článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009. Keďže ochranná známka, ktorá nemala byť zapísaná z dôvodu svojej opisnej spôsobilosti alebo neexistencie rozlišovacej spôsobilosti, by mala byť vyhlásená za neplatnú, ochrana všeobecných záujmov nie je ovplyvnená predchádzajúcimi aktivitami konateľa spoločnosti, ktorá podala návrh na začatie predmetného konania o vyhlásenie neplatnosti.
- 69 Okrem toho treba uviesť, že predmetný konateľ dal zapísať spornú ochrannú známku nie sám pre seba, ale v mene a na účet majiteľa tejto ochrannej známky, teda spoločnosti Donaldson Filtration Deutschland, ktorá je právnickou osobou a ktorú treba odlišiť od konateľa ako fyzickej osoby. Z toho vyplýva, že uvedený konateľ nikdy nebol majiteľom spornej ochrannej známky, takže sa nemôže uplatniť námietka *venire contra factum proprium*.
- 70 Druhú časť druhého odvolacieho dôvodu treba teda tiež zamietnuť ako zjavne nedôvodnú a následne treba zamietnuť druhý odvolací dôvod.
- 71 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že odvolanie treba zamietnuť v celom rozsahu.

### O trovách

- 72 Podľa článku 138 ods. 1 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 184 ods. 1 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ultra air navrhla zaviazat spoločnosť Donaldson Filtration Deutschland na úhradu trov konania a táto nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené rozhodnúť, že je povinná nahradiť trovy konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (šiesta komora) nariadil:

- 1. Odvolanie sa zamietá.**
- 2. Donaldson Filtration Deutschland GmbH je povinná nahradiť trovy konania.**

Podpisy