



## Zbirka odločb sodne prakse

SKLEP SODIŠČA (šesti senat)

z dne 19. junija 2014\*

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Besedna znamka ultrafilter international — Zahteva za ugotovitev ničnosti — Zloraba pravice“

V zadevi C-450/13 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 8. avgusta 2013,

**Donaldson Filtration Deutschland GmbH** s sedežem v Haanu (Nemčija), ki jo zastopajo N. Siebertz, M. Teworte-Vey in A. Renvert, odvetniki,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

**ultra air GmbH** s sedežem v Hildnu (Nemčija), ki jo zastopa C. König, odvetnik,

tožeča stranka na prvi stopnji,

**Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa G. Schneider, agent,

tožena stranka na prvi stopnji,

SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi A. Borg Barthet (poročevalec), predsednik senata, E. Levits, sodnik, in M. Berger, sodnica,

generalni pravobranilec: N. Jääskinen,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi odločeno z obrazloženim sklepom na podlagi člena 181 Poslovnika Sodišča,

sprejema naslednji

\* Jezik postopka: nemščina.

## Sklep

- 1 Družba Donaldson Filtration Deutschland GmbH (v nadaljevanju: Donaldson Filtration Deutschland) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi ultra air/UUNT – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T-396/11, EU:T:2013:284, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je Splošno sodišče razveljavilo odločbo četrtega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 18. maja 2011 (zadeva R 374/2010-4) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama ultra air GmbH (v nadaljevanju: ultra air) in Donaldson Filtration Deutschland (v nadaljevanju: sporna odločba).

### Pravni okvir

- 2 Člen 7 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), naslovljen „Absolutni razlogi za zavrnitev“, v odstavku 1 določa:

„Kot blagovna znamka se ne registrirajo:

- (a) [...]
- (b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;
- (c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve;

[...]“

- 3 Člen 52 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Absolutni razlogi za ničnost“, v odstavku 1(a) določa:

„Blagovna znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

- (a) če je bila blagovna znamka Skupnosti registrirana v nasprotju z določbami člena 7“.

- 4 Člen 56 te uredbe, naslovljen „Zahteva za razveljavitev ali zahteva za ugotovitev ničnosti“, v odstavku 1, od (a) do (c), določa:

„Zahteva za razveljavitev pravic imetnika blagovne znamke Skupnosti ali za ugotovitev, da je blagovna znamka nična, se lahko vloži pri Uradu v naslednjih primerih:

- (a) če se uporabita člena 51 in 52, katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli skupina ali telo, ustanovljeno za predstavljanje interesov proizvajalcev, izdelovalcev, izvajalcev storitev, trgovcev ali porabnikov, ki je po pravu, ki velja zanj, sposoben biti stranka v postopku;
- (b) če se uporabi člen 53(1), osebe iz člena 41(1);
- (c) če se uporabi člen 53(2), imetniki prejšnjih pravic po isti določbi ali osebe, ki so po pravu zadevne države članice upravičeni do izvrševanja zadevnih pravic.“

## Dejansko stanje

- 5 Družba ultrafilter GmbH, ki je postala družba Donaldson Filtration Deutschland, je 29. marca 1999 pri UUNT vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), zdaj nadomeščene z Uredbo št. 207/2009.
- 6 Znamka, za katero je bila prijavljena registracija, je besedni znak „ultrafilter international“ (v nadaljevanju: sporna znamka).
- 7 Proizvodi in storitve, za katere je bila prijavljena registracija sporne znamke, spadajo v razrede 7, 11, 37, 41 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter ustrezajo naslednjim opisom:
  - razred 7: „filtri za sušenje, prečiščevanje in hlajenje zraka, plinov in tekočin; nosilci filtrov, materiali filtrov; mehanske in električne odvodne pipe; ločevalniki olja, ločevalniki vode“;
  - razred 11: „naprave in instalacije za sušenje, odvajanje in hlajenje zraka, plinov in tekočin; deli in pritikline teh naprav in instalacij, zlasti membrane za črpalke, merilniki ravni, zapornice, zlasti elektromagnetne zapornice, komande za zapornice, komande s časovnim zamikom, manometri, zlasti manometri diferenčne napetosti, presiometri, zlasti presiometri z indikatorjem temperature, presiometri z indikatorjem ravni, elementi za pritrditev za sisteme filtracij, vključno z elementi za priključitev in pričvrstitvev za konstrukcije; ventilacijske naprave“;
  - razred 37: „zagon, popravilo in vzdrževanje zgoraj navedenih naprav in instalacij“;
  - razred 41: „tehnično izobraževanje; izobraževanje za prodajo in izobraževanje v zvezi s proizvodi“ ter
  - razred 42: „inženirske storitve; svetovanje za načrtovanje, montažo in uporabo zgoraj navedenih naprav in instalacij“.
- 8 UUNT je z odločbo z dne 19. januarja 2001 zavrnil prijavo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94, katerega določbe so ponovljene v členu 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, z obrazložitvijo, da je sporna znamka opisna in da nima razlikovalnega učinka. Drugi odbor za pritožbe pri UUNT je na podlagi pritožbe, ki jo je vložila družba Donaldson Filtration Deutschland, 16. decembra 2003 razveljavil zgoraj navedeno odločbo (zadeva R 375/2001-2) in potrdil, da je sporna znamka v nemško in angleško govorečih državah članicah pridobila razlikovalni učinek v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94, katerega določbe so ponovljene v členu 7(3) Uredbe št. 207/2009.
- 9 Sporna znamka je bila 27. septembra 2005 registrirana kot znamka Skupnosti pod številko 1121839.
- 10 Družba ultra air je 5. maja 2008 na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94, katerega določbe so ponovljene v členu 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009, pri UUNT vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti sporne znamke, ker je bila registrirana s kršitvijo člena 7(1)(b) in (c) ter (3) Uredbe št. 40/94.
- 11 Oddelek za izbris pri UUNT je z odločbo z dne 29. januarja 2010 ugodil tej zahtevi in razglasil sporno znamko za nično za vse proizvode in storitve na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 7(1)(b) in (c) te uredbe.
- 12 Družba Donaldson Filtration Deutschland je 16. marca 2010 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.

- 13 Četrti odbor za pritožbe pri UUNT je s sporno odločbo pritožbi ugodil, razveljavil odločbo oddelka za izbris in zavrgel zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila družba ultra air. Po mnenju tega odbora za pritožbe je zahteva za ugotovitev ničnosti pomenila zlorabo pravice in jo je bilo treba zavreči kot nedopustno. V zvezi s tem je v bistvu ocenil, da je družba ultra air zahtevo za ugotovitev ničnosti v resnici vložila zato, da bi sama uporabljala oznako „ultrafilter“ kot znamko (samo ali v kombinaciji z drugimi izrazi). Sledila naj bi torej drugim ciljem, ne pa ciljem, ki so v javnem interesu in so določeni v členu 7(1)(b) in (c) ter (3) Uredbe št. 207/2009. Skriti nameni, ki pomenijo zlorabo pravice, naj bi bili razvidni tudi iz dejstva, da je nekdanji poslovodja imetnice sporne znamke in trenutni poslovodja družbe ultra air leta 2003 sam zatrjeval obstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo te znamke. Ker je zloraba pravice „splošna ovira v postopku“, naj bi bilo treba izključiti zahteve in pravna sredstva, ki pomenijo zlorabo pravice in ki vodijo v postopke, namenjene uresničitvi drugih ciljev kot tistih, ki jih varuje pravni sistem, ne da bi se bilo treba sklicevati na procesno pravo držav članic na podlagi člena 83 Uredbe št. 207/2009.

### **Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba**

- 14 Družba ultra air je 22. julija 2011 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe.
- 15 V utemeljitev tožbe je družba ultra air v bistvu navedla dva tožbena razloga, ki sta se nanašala na kršitev členov 52(1)(a) in 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009.
- 16 Ker se pritožba nanaša samo na presojo, ki jo je Splošno sodišče opravilo v okviru prvega tožbenega razloga, je treba povzeti le to presojo.
- 17 Splošno sodišče je v točkah 17 in 18 izpodbijane sodbe ob sklicevanju na sodbo Lancôme/UUNT (C-408/08 P, EU:C:2010:92) v bistvu menilo, da lahko v skladu s členom 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 52(1)(a) te uredbe vložijo katera koli fizična ali pravna oseba, ki je sposobna biti stranka v postopku, ne da bi moral vlagatelj zahteve izkazati pravni interes. To izhaja iz dejstva, da je predmet absolutnih razlogov za zavrnitev registracije varovanje splošnega interesa, ki jih utemeljuje.
- 18 V zvezi s tem je v točki 19 izpodbijane sodbe navedlo, da se splošni interes, na katerem temelji člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, in bistvena naloga znamke, ki je zagotoviti potrošniku identiteto izvora proizvoda ali storitve, ki ju znamka označuje, prekrivata. Kar zadeva splošni interes, ki stoji za členom 7(1)(c) te uredbe, gre pri njem za zagotovitev, da lahko znake, ki opisujejo eno ali več lastnosti proizvodov ali storitev in za katere je bila zahtevana registracija kot znamke, vsi gospodarski subjekti, ki ponujajo take proizvode ali storitve, uporabljajo svobodno.
- 19 Splošno sodišče je v točki 20 izpodbijane sodbe ugotovilo, da iz člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 izhaja, da je namen upravnega postopka iz člena 56(1)(a) te uredbe v povezavi s členom 52(1)(a) navedene uredbe med drugim omogočiti UUNT, da znova preuči veljavnost registracije znamke in da sprejme stališče, ki bi ga v okoliščinah primera moral sprejeti po uradni dolžnosti na podlagi člena 37(1) Uredbe št. 207/2009.
- 20 Splošno sodišče je v točki 21 izpodbijane sodbe presodilo, da mora v tem kontekstu UUNT preučiti, ali je znamka, ki je predmet preizkusa, opisna in/ali nima razlikovalnega učinka, ne da bi nameni ali preteklo ravnanje tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, lahko vplivali na obseg nalog, ki jih mora UUNT izvesti glede splošnih interesov, na katerih temeljita člena 7(1)(b) in (c) ter 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Kot je navedlo, če se UUNT ne izreče glede vprašanja, ali ima pravica imetnika znamke prednost pred katero koli pravico tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, temveč preveri le, ali je bila pravica imetnika znamke podeljena v skladu s pravili, ki urejajo pogoje za registracijo znamke, ne pride do vprašanja, ali je tisti, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke, „zlorabil pravico“.

- 21 Iz tega je Splošno sodišče je v točki 22 izpodbijane sodbe sklepalo, da to, da stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti, lahko vloži zahtevo, zato da bi pozneje svoje proizvode opremila z zadevnim znakom, ustreza ravno splošnemu interesu dostopnosti in proste uporabe iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009. Zato je v nasprotju s četrtim odborom za pritožbe pri UUNT menilo, da taka okoliščina ne more pomeniti zlorabe pravice. To presojo naj bi potrjeval člen 52(1) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katerim se blagovna znamka Skupnosti lahko razglasi za nično tudi na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, kar pomeni, da lahko tožena stranka v tem postopku doseže ugotovitev ničnosti, čeprav je uporabljala zadevno znamko in jo namerava uporabljati še naprej.
- 22 Splošno sodišče je v točki 23 izpodbijane sodbe menilo, da zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti zaradi „zlorabe pravice“ onemogoči uresničitev ciljev, ki se želijo doseči s členom 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, saj taka zavrnitev preprečuje vsebinski preizkus, opisan v točki 21 te sodbe.
- 23 Poleg tega je Splošno sodišče v točki 24 izpodbijane sodbe presodilo, da dejstvo, da je bil poslovodja stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, poslovodja imetnice znamke na dan, ko je bila vložena prijava za njeno registracijo, nikakor ne vpliva na pravico te stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, da pri UUNT vloži zahtevo v smislu člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009. V zvezi s tem je pojasnilo, da ob upoštevanju narave in cilja zadevnega postopka, ki se nanaša na varstvo splošnih interesov, na katerih temelji člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, imetnik znamke, ki je opisna ali ki nima razlikovalnega učinka, ne pridobi pravice do ohranitve registracije znamke zgolj zato, ker je poslovodja stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, fizična oseba, ki si je v preteklosti prizadevala za registracijo zadevnega znaka.
- 24 Splošno sodišče je v točki 25 izpodbijane sodbe preučilo in zavrnilo argumente družbe Donaldson Filtration Deutschland v zvezi z ravnanjem, ki pomeni nelojalno konkurenco, ki naj bi ga v razmerju do nje storila družba ultra air. Spomnilo je, da člen 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ne pogojuje dopustnosti in utemeljenosti zahteve za ugotovitev ničnosti z dobro vero tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti. Namreč, tudi če se predpostavi, da je zahteva za ugotovitev ničnosti del širšega načrta trgovske konfrontacije, ki vključuje tudi metode nelojalne konkurence, je izbris znamke, ki je opisna ali nima razlikovalnega učinka, po mnenju Splošnega sodišča zakonita posledica, ki jo določa člen 57(5) in (6) Uredbe št. 207/2009, ne da bi imetnik te znamke pridobil pravico, da ohrani registracijo znamke, ker ravnanje tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, pomeni nelojalno konkurenco.
- 25 V teh okoliščinah je Splošno sodišče v točkah 27 in 28 izpodbijane sodbe razsodilo, da je četrti odbor za pritožbe napačno uporabil pravo, ko je zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti kot nedopustno na podlagi zatrjevane „zlorabe pravice“. Zato je razveljavilo sporno odločbo.

### **Predlogi strank pred Sodiščem**

- 26 Družba Donaldson Filtration Deutschland in UUNT Sodišču predlagata, naj:
- razveljavi izpodbijano sodbo;
  - zavrne tožbo družbe ultra air za razveljavitev sporne odločbe in
  - družbi ultra air naloži plačilo stroškov.
- 27 Družba ultra air Sodišču predlaga, naj zavrne pritožbo in družbi Donaldson Filtration Deutschland naloži plačilo stroškov.

## **Pritožba**

- 28 Člen 181 Poslovnika Sodišča določa, da če je pritožba v celoti ali deloma očitno nedopustna ali očitno neutemeljena, lahko Sodišče na predlog sodnika poročevalca in po opredelitvi generalnega pravobranilca kadar koli z obrazloženim sklepom pritožbo v celoti ali deloma zavrže ali zavrne.
- 29 To določbo je treba uporabiti v okviru te pritožbe.
- 30 Družba Donaldson Filtration Deutschland v utemeljitev svoje pritožbe navaja dva pritožbena razloga.

### *Prvi pritožbeni razlog*

#### Trditve strank

- 31 Družba Donaldson Filtration Deutschland, ki jo podpira UUNT, s prvim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da ni preučilo ugovora zlorabe pravice kot splošnega pravnega instituta.
- 32 Splošno sodišče naj bi v točkah 17 in 18 izpodbijane sodbe pravilno ugotovilo, da lahko v skladu s členom 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke na podlagi člena 52(1)(a) te uredbe vložiti katera koli oseba, ki je sposobna biti stranka v postopku, ne da bi moral vlagatelj zahteve v zvezi s tem izkazati pravni interes. Vendar naj bi iz tega Splošno sodišče v točki 21 iste sodbe napačno sklepalo, da mora UUNT preučiti, ali je znamka, ki je predmet preizkusa, opisna in/ali nima razlikovalnega učinka, „ne da bi nameni ali preteklo ravnanje tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, lahko vplivali na obseg nalog, ki jih mora UUNT izvesti glede splošnih interesov, na katerih temeljita člena 7(1)(b) in (c) ter 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009“.
- 33 Splošno sodišče naj v zvezi s tem ne bi upoštevalo trditev družbe Donaldson Filtration Deutschland. Prvič, postopek za ugotovitev ničnosti znamke naj ne bi bil ovira za upoštevanje ugovora zlorabe pravice kot splošnega pravnega instituta, ker naj izključitev zahtev, ki pomenijo zlorabo, ne bi bila enaka uvedbi obveznosti, da se pozitivno dokaže pravni interes vlagatelja zahteve. Drugič, zakonodajalec Unije naj bi postopek za ugotovitev ničnosti oblikoval kot postopek na zahtevo, ker naj ugotovitev ničnosti registrirane znamke po uradni dolžnosti ne bi bila mogoča.
- 34 Splošno sodišče naj bi tako v točkah od 21 do 23 izpodbijane sodbe samo ugotovilo, da ugovor zlorabe pravice v okviru postopka za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 56(1) Uredbe št. 207/2009 ni upošteven, ne da bi to ugotovitev obrazložilo.
- 35 Poleg tega naj Splošno sodišče ne bi upoštevalo sodne prakse Sodišča v zvezi s pojmom zloraba pravice. Družba Donaldson Filtration Deutschland se v zvezi s tem sklicuje na sodbo Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), v kateri naj bi bilo priznано, da je treba v pravu Unije spoštovati koncept zlorabe pravice. Ta družba omenja tudi sodbo Lancôme/UUNT (EU:C:2010:92), v kateri je po njenem mnenju navedeno samo, da lahko splošni interes prevlada nad neobstojem interesa tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, za izbris znamke. Zato naj ne bi bila izključena možnost, da se z ugovorom zlorabe pravice nasprotuje zahtevi za ugotovitev ničnosti, vloženi na podlagi člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009.
- 36 Družba ultra air trdi, da je Splošno sodišče pravilno preizkusilo pogoje zlorabe pravice. V tem okviru naj bi Splošno sodišče v točkah od 17 do 20 izpodbijane sodbe upoštevalo cilj zadevnih predpisov Skupnosti, ki je varovanje splošnega interesa. V točkah od 21 do 27 iste sodbe naj bi preučilo, ali okoliščine, ki jih je navajala družba Donaldson Filtration Deutschland, vodijo do tega, da v tej zadevi cilj teh predpisov ni dosežen. Splošno sodišče naj bi pravilno ugotovilo, da te okoliščine ne spreminjajo dejstva, da je cilj predpisov dosežen.

## Presoja Sodišča

- 37 Družba Donaldson Filtration Deutschland s prvim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču v bistvu očita, da je zgolj napačno ugotovilo, da ugovor zlorabe pravice v okviru postopka za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ni upošteven, in to ne da bi obrazložilo to ugotovitev in ne da bi upoštevalo sodno prakso Unije v zvezi z zlorabo pravice.
- 38 Tak očitek temelji na očitno napačni razlagi izpodbijane sodbe.
- 39 Namreč, po eni strani je Splošno sodišče v točkah od 17 do 19 izpodbijane sodbe najprej v bistvu navedlo, da v skladu s členom 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 za zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki temelji na absolutnem razlogu za ničnost, ni potrebno, da njen vlagatelj izkaže pravni interes, ker je predmet absolutnih razlogov za zavrnitev registracije varovanje splošnega interesa, ki jih utemeljuje, česar družba Donaldson Filtration Deutschland sicer ne izpodbija.
- 40 Po drugi strani, kot je Splošno sodišče navedlo v točki 20 izpodbijane sodbe, je namen upravnega postopka iz člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 52(1)(a) te uredbe med drugim omogočiti UUNT, da znova preuči veljavnost registracije znamke in da sprejme stališče, ki bi ga v okoliščinah primera moral sprejeti po uradni dolžnosti na podlagi člena 37(1) Uredbe št. 207/2009.
- 41 V teh okoliščinah, ker gre za varovanje splošnih interesov, na katerih temeljita člena 7(1)(b) in (c) ter 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009, je Splošno sodišče v točki 21 izpodbijane sodbe posledično sklepalo, da ima UUNT nalogo z vidika pravil, ki urejajo pogoje za registracijo znamke, preučiti, ali je znamka, ki je predmet preizkusa, opisna in/ali nima razlikovalnega učinka, ne da bi nameni ali preteklo ravnanje tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, lahko vplivali na obseg te naloge.
- 42 Namreč, ker mora UUNT preučitev opraviti izključno z vidika splošnih interesov, na katerih temeljita člena 7(1)(b) in (c) ter 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009, potencialni ali dejanski gospodarski interes tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, ni upošteven in posledično ne pride do vprašanja, ali je „zlorabil pravico“, kot je pravilno presodilo Splošno sodišče.
- 43 Iz tega izhaja, da okoliščina, da stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti, lahko vloži zahtevo, zato da bi pozneje svoje proizvode opremila z zadevnim znakom, nikakor ne more pomeniti zlorabe pravice, kot je Splošno sodišče ugotovilo v točki 22 izpodbijane sodbe. Splošni interes, ki je varovan s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, je namreč ravno splošni interes dostopnosti in proste uporabe zadevnega znaka.
- 44 Poleg tega je treba navesti, da to, da namerava tisti, ki zahteva ugotovitev ničnosti, zadevni znak po ugotovitvi ničnosti uporabljati, z Uredbo št. 207/2009 ni prepovedano. Kot je Splošno sodišče ugotovilo v navedeni točki 22, namreč člen 52(1) te uredbe določa, da se ničnost blagovne znamke Skupnosti, ki je posledica obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev, lahko razglasi tudi na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, kar pomeni, da lahko tožena stranka v tem postopku doseže ugotovitev ničnosti, čeprav je uporabljala zadevno znamko in jo namerava uporabljati še naprej.
- 45 Nasprotno pa bi, kot je Splošno sodišče poudarilo v točki 23 izpodbijane sodbe, zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti, ker naj bi ta pomenila zlorabo pravice, onemogočila učinkovito uresničevanje ciljev, ki se želijo doseči s členom 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009. Ob taki zavrnitvi namreč ne bi bilo mogoče preizkusiti znamke z vidika pravil, ki urejajo pogoje za registracijo znamke, in presoditi obstoja absolutnega razloga za zavrnitev registracije.
- 46 V teh okoliščinah Splošno sodišče s presojo, da vprašanje zlorabe pravice ni upošteveno v okviru postopka za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ni napačno uporabilo prava.

- 47 Trditev družbe Donaldson Filtration Deutschland, ki se nanaša na sodno prakso Sodišča v zvezi z zlorabo pravice, ne more omajati te ugotovitve. Namreč, prvič, opozoriti je treba, da je bilo vprašanje zlorabe pravice obravnavano samo v sklepnih predlogih, predstavljenih v zadevi, v kateri je bila izdana sodba Budějovický Budvar (EU:C:2011:605). Drugič, glede sodbe Lancôme/UUNT (EU:C:2010:92) je treba ugotoviti, da je Sodišče zavrnilo trditev družbe Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, v skladu s katero se s členom 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 zahteva, da ima tisti, ki zahteva ugotovitev ničnosti sporne znamke, dejanski ali potencialni gospodarski interes za ugotovitev njene ničnosti. Med drugim je v točki 43 navedene sodbe v bistvu presodilo, da splošni interes, ki utemeljuje razlog za zavrnitev registracije znamke zaradi njene opisne narave, ni izključno interes konkurentov njenega imetnika, ampak gre za interes vseh. Zato posamični gospodarski interes konkurentov imetnika sporne znamke za to, da se ugotovi njena ničnost, ni upošteven v okviru zahteve za ugotovitev ničnosti, ki temelji na členu 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009.
- 48 V zvezi z obveznostjo obrazložitve, ki jo ima Splošno sodišče, je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso taka obveznost temu ne nalaga, da zagotovi razlago, ki bi izčrpno in posamično sledila ugotovitvam, ki jih navajajo stranke v sporu; obrazložitev Splošnega sodišča je torej lahko implicitna, če zadevnim osebam omogoča, da se seznanijo z razlogi, zakaj Splošno sodišče ni sprejelo njihovih argumentov, Sodišču pa omogoča, da razpolaga z dovolj elementi za izvajanje nadzora (sodba Gogos/Komisija, C-583/08 P, EU:C:2010:287, točka 30 in navedena sodna praksa).
- 49 Poudariti je treba, da razlogovanje Splošnega sodišča v točkah od 21 do 23 izpodbijane sodbe nujno pomeni implicitno zavrnitev trditve, ki jih je navedla družba Donaldson Filtration Deutschland. Če bi se namreč pritrnilo njenim trditvam, bi to pomenilo, da ne bi bili varovani splošni interesi, na katerih temelji člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009. Ker Splošno sodišče ni dolžno izčrpno odgovoriti na vsako od trditve, ki jih pred njim navedejo stranke, mu ni mogoče očitati, da ni obrazložilo svoje presoje.
- 50 Iz navedenega izhaja, da je treba prvi pritožbeni razlog zavrniti kot očitno neutemeljen.

#### *Drugi pritožbeni razlog*

##### Trditve strank

- 51 Družba Donaldson Filtration Deutschland, ki jo podpira UUNT, z drugim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da ni preučilo konkretnih okoliščin primera, ki kažejo, da zahteva družbe ultra air za ugotovitev ničnosti pomeni zlorabo.
- 52 Družba Donaldson Filtration Deutschland s prvim delom drugega pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ko je v točki 25 izpodbijane sodbe presodilo, da nezakonito ravnanje družbe ultra air, katerega namen je očitno zgolj izkoristiti ugled, ki ga je oznaka „ultrafilter international“ pridobila pri upošteveni javnosti, in to javnost zavesti v zmoti glede izvora proizvodov, v tej zadevi ni upoštevno.
- 53 Čeprav je Splošno sodišče pravilno menilo, da člen 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ne pogojuje dopustnosti in utemeljenosti zahteve za ugotovitev ničnosti z dobro vero tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, naj iz tega vseeno ne bi nujno izhajalo, da je ugotovitev ničnosti znamke, ki je opisna ali nima razlikovalnega učinka, zakonita posledica, ki jo določa člen 57(5) in (6) Uredbe št. 207/2009, tudi če ravnanje tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, pomeni nelojalno konkurenco. Zahteva za ugotovitev ničnosti naj namreč ne bi bila ločeno dejanje, ki bi bilo vzporedno z morebitnim drugim protikonkurenčnim ravnanjem družbe ultra air, temveč naj bi bila ravno ta zahteva podlaga in predmet tega nelojalnega ravnanja.



- 54 Družba Donaldson Filtration Deutschland z drugim delom drugega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da v točki 24 izpodbijane sodbe ni zadostno preučilo vloge poslovodje družbe ultra air, ki je bil v preteklosti poslovodja družbe Donaldson Filtration Deutschland ter je bil osebno in izključno odgovoren za postopek registracije znamke, za katero zdaj zahteva ugotovitev ničnosti.
- 55 UUNT trdi, da je Splošno sodišče v točki 24 izpodbijane sodbe uporabilo krožno sklepanje. Ugotovitev Splošnega sodišča, da imetnik „ne pridobi pravice do ohranitve registracije“, se naj ne bi razlikovala od ugotovitve, da ni „vpliva na pravico stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti“, ker Splošno sodišče z obema opisuje svojo presojo z različnih vidikov.
- 56 UUNT se sklicuje tudi na sodno prakso in nemško pravno teorijo, v skladu s katerima je lahko protislovno ravnanje (*venire contra factum proprium*) podlaga za opredelitev zlorabe, ugovora zlorabe pravice pa ni mogoče načelno zavrniti v postopku za ugotovitev ničnosti. V tem okviru naj bi bilo dejstvo, da oseba, ki je najprej omogočila registracijo znamke z dokazovanjem razlikovalnega učinka, pridobljena z uporabo te znamke, zdaj izpodbija lastno ravnanje, upoštevno.
- 57 Družba ultra air trdi, da je treba drugi pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen, ker je Splošno sodišče upoštevalo okoliščine primera, kot je razvidno iz točk od 21 do 27 izpodbijane sodbe.
- 58 Glede prvega dela drugega pritožbenega razloga družba ultra air poudarja, da bi bila trditev družbe Donaldson Filtration Deutschland, v skladu s katero je znamka „ultrafilter international“ tako znana, da mora biti deležna varstva v korist te družbe, razumljiva, če bi se navedena družba oprla na to, da je imela ta znamka ob vložitvi zahteve za ugotovitev ničnosti v vsakem primeru razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo. Vendar se ni.
- 59 Glede drugega dela drugega pritožbenega razloga družba ultra air trdi, da se ugovor *venire contra factum proprium* v obravnavanem primeru ne uporablja, ker je njen poslovodja sporno znamko registriral ne zase, temveč za družbo Donaldson Filtration Deutschland, ki je pravna oseba, tako da poslovodja nikoli ni bil imetnik znamke „ultrafilter international“. Družba ultra air še poudarja, da je zadevni poslovodja v tej družbi začel delati šele marca 2008. Če bi se sledilo argumentu družbe Donaldson Filtration Deutschland, naj bi iz tega izhajalo, da se zahteva za ugotovitev ničnosti, vložena pred marcem 2008, ne bi štela za zlorabo, enako kot če bi se taka zahteva vložila po odhodu zadevnega poslovodje.

#### Presoja Sodišča

- 60 Kar zadeva prvi del drugega pritožbenega razloga, je treba najprej navesti, da je Splošno sodišče v točki 25 izpodbijane sodbe preučilo trditve družbe Donaldson Filtration Deutschland, ki so se nanašale na ravnanje družbe ultra air v razmerju do nje, ki pomeni nelojalno konkurenco, in sklenilo, da to ravnanje ne vpliva na pravico družbe ultra air, da zahteva ugotovitev ničnosti sporne znamke.
- 61 Dalje, trditve družbe Donaldson Filtration Deutschland temeljijo na premisi, da je zahteva za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila družba ultra air na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009, sama po sebi dejanje, ki pomeni nelojalno konkurenco.
- 62 Taka premisa pa je očitno napačna, ker to, da stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti, lahko vloži zahtevo, zato da bi pozneje uporabljala sporno znamko, ustreza ravno splošnemu interesu dostopnosti in proste uporabe, na katerem temelji člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, kot izhaja iz točke 43 tega sklepa. To presojo potrjuje člen 52(1) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katerim se blagovna znamka Skupnosti lahko razglasi za nično tudi na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic.

- 63 Nazadnje, Splošno sodišče je pravilno menilo, da izbris znamke, ki je opisna ali nima razlikovalnega učinka, ni posledica dejanja, ki pomeni nelojalno konkurenco, ker bi morala biti taka znamka zavrnjena pri registraciji zaradi obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev, na podlagi katerih je nična, temveč je zakonita posledica, ki jo določa člen 57(5) in (6) Uredbe št. 207/2009.
- 64 Iz tega sledi, da je treba prvi del drugega pritožbenega razloga zavrniti kot očitno neutemeljen.
- 65 Kar zadeva drugi del drugega pritožbenega razloga, je treba navesti, da je Splošno sodišče v točki 24 izpodbijane sodbe presodilo, da dejstvo, da je bil poslovodja stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, to je družbe ultra air, na dan, ko je bila vložena prijava za registracijo sporne znamke, poslovodja imetnice te znamke, in sicer družbe Donaldson Filtration Deutschland, nikakor ne vpliva na pravico družbe ultra air, da pri UUNT vloži zahtevo za ugotovitev ničnosti v smislu člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Splošno sodišče je v zvezi s tem pojasnilo, da ob upoštevanju narave in cilja zadevnega postopka, ki se nanaša na varstvo splošnih interesov, na katerih temelji člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, imetnik znamke, ki je opisna ali ki nima razlikovalnega učinka, ne pridobi pravice do ohranitve registracije znamke zgolj zato, ker je poslovodja stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, fizična oseba, ki si je v preteklosti prizadevala za registracijo zadevnega znaka.
- 66 Ugotoviti je torej treba, da je Splošno sodišče preučilo trditve družbe Donaldson Filtration Deutschland, da zahteva za ugotovitev ničnosti pomeni zlorabo zaradi preteklega ravnanja poslovodje družbe ultra air, in presodilo, da ta okoliščina ni upoštevana v okviru postopka za ugotovitev ničnosti, ki temelji na členu 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009.
- 67 Ker poleg tega Splošno sodišče ni dolžno izčrpno odgovoriti na vse trditve, ki jih pred njim navedejo stranke (glej v tem smislu sodbo Gogos/Komisija, EU:C:2010:287, točka 30), mu ni mogoče očitati, da ni zadostno preučilo okoliščine, ki se nanaša na preteklo ravnanje poslovodje družbe ultra air.
- 68 Poleg tega v nasprotju s trditvijo UUNT sklepanje Splošnega sodišča v točki 24 izpodbijane sodbe ni krožno. V prvem stavku točke 24 izpodbijane sodbe je namreč v bistvu navedeno, da preteklo ravnanje poslovodje družbe ultra air, to je družbe, ki zahteva ugotovitev ničnosti sporne znamke, nikakor ni upošteveno z vidika pravice te družbe, da pri UUNT vloži tako zahtevo. V drugem stavku te točke se ta ugotovitev utemeljuje z naravo in ciljem zadevnega postopka za ugotovitev ničnosti, ki se nanaša na varstvo splošnih interesov, na katerih temelji člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009. Ker mora biti znamko, ki zaradi svoje opisnosti in neobstoja razlikovalnega učinka ne bi smela biti registrirana, mogoče razglasiti za nično, na varovanje splošnih interesov ne vplivajo pretekle dejavnosti poslovodje družbe, ki je začela zadevni postopek za ugotovitev ničnosti.
- 69 Poudariti je treba še, da je zadevni poslovodja sporno znamko registriral ne zase, temveč dejansko v imenu in za račun njene imetnice, družbe Donaldson Filtration Deutschland, ki je pravna oseba, ki jo je treba razlikovati od poslovodje kot fizične osebe. Iz tega sledi, da navedeni poslovodja nikoli ni bil imetnik sporne znamke, tako da ugovora *venire contra factum proprium* ni mogoče uporabiti.
- 70 Zato je treba kot očitno neutemeljen zavrniti tudi drugi del drugega pritožbenega razloga, posledično pa je treba zavrniti drugi pritožbeni razlog.
- 71 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba pritožbo v celoti zavrniti.

### **Stroški**

- 72 Na podlagi člena 138(1) Poslovnika, ki se uporablja za pritožbeni postopek na podlagi člena 184(1) Poslovnika, se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker je družba ultra air predlagala, naj se stroški naložijo družbi Donaldson Filtration Deutschland, in ker ta s svojimi predlogi ni uspela, ji je treba naložiti plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (šesti senat) sklenilo:

- 1. Pritožba se zavrne.**
- 2. Družbi Donaldson Filtration Deutschland GmbH se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi