Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

30. maj 2013 *

»EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket ultrafilter international — absolut registreringshindring — artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — misbrug af rettighed«

I sag T-396/11,

**ultra air GmbH**, Hilden (Tyskland), ved advokat C. König,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)** ved G. Schneider, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten,

**Donaldson Filtration Deutschland GmbH**, Haan (Tyskland), ved advokaterne N. Siebertz og M. Teworte-Vey,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 18. maj 2011 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 374/2010-4), vedrørende en ugyldighedssag mellem ultra air GmbH og Donaldson Filtration Deutschland GmbH,

har

RETTEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, N.J. Forwood (refererende dommer), og dommerne F. Dehousse og J. Schwarcz,

justitssekretær: fuldmægtig C. Heeren,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 22. juli 2011,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 28. november 2011,

* Processprog: tysk.

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. december 2011,

og efter retsmødet den 29. januar 2013,

afsagt følgende

## Dom

1 Den 29. marts 1999 indgav intervenienten, ultrafilter GmbH, nu Donaldson Filtration Deutschland GmbH, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)).

2 Det varemærke, der blev søgt registreret, var ordtegnet ultrafilter international.

3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 7, 11, 37, 41 og 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 7: »filtre til tørring, rengøring og køling af luft, gasser og væsker; filterelementer; filtermaterialer; mekaniske og elektriske kondensafledere; olieudskillere; vandudskillere«

— klasse 11: »apparater og anlæg til tørring, rengøring og køling af luft, gasser og væsker; dele og tilbehør til disse apparater og anlæg, særlig pumpemembraner, påfyldningsniveau-målere, ventiler, særlig magnetventiler, membranventiler, styringer til ventiler, tidsstyringer, manometre, særlig trykdifference-manometre, trykmålere, særlig temperaturtrykmålere, niveautrykmålere, forbindelseselementer til filtreringsanlæg, inklusive konstruktionsrelaterede tilslutnings- og fastgørelsesdele; apparater til ventilation«

— klasse 37: »idrifttagning, reparation og vedligeholdelse af de nævnte apparater og anlæg«

— klasse 41: »teknisk undervisning; salgs- og produktundervisning«

— klasse 42: »tjenesteydelser vedrørende ingeniørvirksomhed; rådgivning i forbindelse med planlægning, opførelse og drift af førnævnte anlæg og apparater«.

4 Ved afgørelse af 19. januar 2001 afslog undersøgeren registreringsansøgningen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009] med den begrundelse, at det anfægtede varemærke var beskrivende, og at det manglede fornødent særpræg. I forbindelse med en klage indgivet af intervenienten annullerede Harmoniseringskontorets Andet Appelkammer denne afgørelse ved afgørelse af 16. december 2003 (sag R 375/2001-2) og erklærede, at det anfægtede varemærke havde opnået fornødent særpræg i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009) i de tysktalende og engelsktalende medlemsstater.

5 Den 27. september 2005 blev det anfægtede varemærke registreret som EF-varemærke under nr. 1121839.

6 Den 5. maj 2008 indgav sagsøgeren, ultra air GmbH, i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009] en begæring til Harmoniseringskontoret om, at det anfægtede varemærke blev erklæret ugyldigt med den begrundelse, at det var blevet registreret i strid med artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

7 Ved afgørelse af 29. januar 2010 tog annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret ugyldighedsbegæringen til følge og erklærede det anfægtede varemærke for ugyldigt for alle varer og tjenesteydelser i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med den nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) og c).

8 Den 16. marts 2010 indgav intervenienten en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 til prøvelse af annullationsafdelingens afgørelse.

9 Ved afgørelse af 18. maj 2011 (herefter »den anfægtede afgørelse«) tog Fjerde Appelkammer klagen til følge, ophævede annullationsafdelingens afgørelse og afslog den af sagsøgeren indgivne begæring om ugyldighed. Ifølge appelkammeret var ugyldighedsbegæringen behæftet med en mangel i form af misbrug af en rettighed og burde afvises. I den forbindelse vurderede appelkammeret i det væsentlige, at sagsøgeren med sin ugyldighedsbegæring i realiteten tilsigtede selv at benytte betegnelsen »ultrafilter« som varemærke (selvstændigt eller sammen med andre betegnelser). Selskabet forfulgte således andre formål end de formål vedrørende offentlig interesse, som er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. De skjulte hensigter, som udgør misbrug af en rettighed, blev desuden påvist af den faktiske omstændighed, at den tidligere forretningsfører hos indehaveren af det anfægtede varemærke og nuværende forretningsfører hos indgiveren af ugyldighedsbegæringen selv i 2003 havde forsvaret det fornødne særpræg opnået ved brug af dette varemærke. Idet der ved misbrug af en rettighed er tale om en »generel proceshindring«, bør krænkende begæringer og handlinger, som tjener til at opnå andre formål end dem, der er dækket af retssystemet, kunne udelukkes, uden at det er fornødent at henvise til medlemsstaternes procedureregler i henhold til artikel 83 i forordning nr. 207/2009.

## Parternes påstande

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Den af intervenienten iværksatte klage ved appelkammeret forkastes.

— Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## Retlige bemærkninger

12 Til støtte for sine påstande har sagsøgeren i det væsentlige fremført to anbringender om henholdsvis tilsidesættelse af artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og tilsidesættelse af samme forordnings artikel 52, stk. 1, litra a).

13 Inden for rammerne af det første anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, som det er blevet bekræftet af retspraksis, giver enhver fysisk eller juridisk person ret til at indgive en ugyldighedsbegæring, som er baseret på samme forordnings artikel 52, uden at gøre denne ret afhængig af en afvejning af eventuelle personlige interesser hos indgiveren af ugyldighedsbegæringen og den almene interesse, der er beskyttet af denne bestemmelse. I denne sammenhæng efterlader artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, som udtømmende regulerer spørgsmålet, ikke nogen mulighed for at tage eventuel ond tro hos indgiveren af ugyldighedsbegæringen i betragtning, således at et misbrug af en rettighed ikke kan udgøre en hindring, der udelukker prøvelsen af en ugyldighedsbegæring.

14 Desuden har sagsøgeren ikke udvist noget misbrug af en rettighed, for det første eftersom de afgørelser fra nationale retsinstanser, som intervenienten fremlagde for appelkammeret, vedrørte sager om illoyal konkurrence, der ikke havde nogen sammenhæng med brugen af det anfægtede varemærke. Eftersom en hindring af monopoliseringen af tegn behæftet med absolutte registreringshindringer præcist er det formål, der beskyttes af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, ville den frie benyttelse af et sådant tegn for det andet være helt i overensstemmelse med denne bestemmelse og kan således ikke udgøre et misbrug af en rettighed. For det tredje kan den omstændighed, at indgiveren af en ugyldighedsbegæring tidligere uden succes har ansøgt om registrering af et tegn som varemærke, ikke forbyde ham at fremsætte ugyldighedsbegæring vedrørende et lignende varemærke, der er behæftet med en absolut registreringshindring. Endelig, for det fjerde, er den omstændighed, at sagsøgerens forretningsfører var intervenientens forretningsfører, da selskabet fik registreret det anfægtede varemærke, ligeledes uden relevans.

15 Harmoniseringskontoret og intervenienten forsvarer det standpunkt, at den anfægtede afgørelse er velbegrundet.

16 I den henseende skal det bemærkes, at en ugyldighedsbegæring i henhold til artikel 56, stk. 1, litra a), i forordningen nr. 207/2009 ikke henhører under retlige søgsmål, men derimod er en administrativ sag (Domstolens dom af 25.2.2010, sag C-408/08 P, Lancôme mod KHIM, Sml. I, s. 1347, præmis 36).

17 Artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 bestemmer, at begæringer om ugyldighed, der støttes på en absolut ugyldighedsgrund, kan fremsættes af enhver fysisk eller juridisk person eller af enhver sammenslutning, som er oprettet med henblik på at repræsentere fabrikanter, producenter, tjenesteydende virksomheder, handlende eller forbrugere, og som kan optræde som part i en retssag. Til gengæld begrænser samme forordnings artikel 56, stk. 1, litra b) og c), som vedrører begæringer om ugyldighed, der støttes på en relativ ugyldighedsgrund, retten til at indgive en sådan begæring til visse nærmere bestemte personer, der har en retlig interesse. Det følger således af bestemmelsens opbygning, at lovgiver har ønsket at begrænse den personkreds, der kan begære ugyldighed i det andet tilfælde, men ikke i det første (jf. i denne retning dommen i sagen Lancôme mod KHIM, nævnt i præmis 16 ovenfor, præmis 39).

18 Hvor de relative registreringshindringer beskytter interesser hos indehavere af visse ældre rettigheder, har de absolutte registreringshindringer til formål at beskytte den almene interesse, der ligger til grund for dem, hvilket er grunden til, at artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 ikke opstiller et krav om, at indgiveren af begæringen godtgør en retlig interesse (dommen i sagen Lancôme mod KHIM, nævnt i præmis 16 ovenfor, præmis 40).

19 Den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 har til formål at forhindre registrering af varemærker, der mangler det fornødne særpræg, som alene sætter dem i stand til at opfylde varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. Følgelig er den almene interesse, der ligger til grund for forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), åbenbart sammenfaldende med varemærkets grundlæggende

funktion (jf. i denne retning Domstolens dom af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 60 og 61). Desuden består den almene interesse, der ligger bag artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, i at sikre, at de tegn, der er beskrivende for en eller for flere af egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeansøgningen, frit kan benyttes af samtlige erhvervsdrivende, der udbyder sådanne varer eller tjenesteydelser (Domstolens dom af 10.3.2011, sag C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, Sml. I, s. 1541, præmis 37).

20 Det følger heraf, at den administrative procedure i henhold til artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 52, stk. 1, litra a), bl.a. har til formål at tillade Harmoniseringskontoret at revurdere gyldigheden af et varemærkes registrering og indtage det standpunkt, som det i givet fald af egen drift burde have indtaget i henhold til artikel 37, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.

21 I den forbindelse skal Harmoniseringskontoret vurdere, om det varemærke, der undersøges, er beskrivende og/eller mangler fornødent særpræg, uden at indgiveren af ugyldighedsbegæringens motiver eller tidligere adfærd kan påvirke omfanget af den opgave, som er betroet Harmoniseringskontoret vedrørende de almene interesser, der ligger til grund for artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og for artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009. Eftersom Harmonisereringskontoret, når det anvender de pågældende bestemmelser inden for rammerne af en ugyldighedssag, ikke udtaler sig om spørgsmålet om, hvorvidt varemærkeindehaverens ret har forrang for en hvilken som helst ret tilhørende indgiveren af ugyldighedsbegæringen, men kontrollerer, at varemærkeindehaverens ret er blevet gyldigt stiftet med hensyn til de regler, der regulerer registreringen heraf, kan der ikke være tale om et »misbrug af en rettighed« foretaget af indgiveren af ugyldighedsbegæringen.

22 I modsætning til hvad Harmoniseringskontoret gør gældende, svarer den omstændighed, at indgiveren af ugyldighedsbegæringen kan indgive sin anmodning i den hensigt senere at anbringe det pågældende tegn på sine varer, således præcist til den almene interesse vedrørende tilgængelighed og fri anvendelse, der er sikret ved artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009. Følgelig kan en sådan omstændighed, i modsætning til hvad appelkammeret antog, i intet tilfælde udgøre et misbrug af en rettighed. Denne vurdering bekræftes af artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, ifølge hvilken et EF-varemærke ligeledes kan erklæres ugyldigt ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, hvilket forudsætter, at sagsøgte ved dette tiltag kan opnå en ugyldighedserklæring, selv hvis han har anvendt det pågældende varemærke og fortsat har tænkt sig at gøre det.

23 Det er derimod afslaget på ugyldighedsbegæringen på grund af et »misbrug af en rettighed«, som modarbejder de formål, der forfølges i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009, eftersom et sådant afslag forhindrer den i præmis 21 ovenfor beskrevne realitetsbehandling.

24 På samme måde påvirker den omstændighed, at forretningsføreren for indgiveren af ugyldighedsbegæringen var varemærkeindehaverens forretningsfører på det tidspunkt, hvor varemærkeansøgningen blev indgivet, på ingen måde retten for indgiveren af ugyldighedsbegæringen til for Harmoniseringskontoret at indbringe en begæring i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009. I betragtning af karakteren af og genstanden for den pågældende procedure, der består i beskyttelse af de almene interesser, der ligger bag artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009, skal det nemlig fastslås, at indehaveren af et varemærke, der er beskrivende eller mangler fornødent særpræg, ikke opnår nogen ret til bibeholdelse af registreringen af sit varemærke alene på grund af den omstændighed, at indgiveren af ugyldighedsbegæringen forvaltes af en fysisk person, der tidligere har arbejdet for en registrering af det pågældende tegn.

25 Den samme konklusion gør sig gældende med hensyn til intervenientens argumenter om illoyale konkurrencehandlinger, der i forhold til ham er begået af sagsøgeren. I denne henseende skal det bemærkes, at artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 hverken betinger antagelsen til realitetsbehandling eller berettigelsen af en ugyldighedsbegæring af indgiveren af ugyldighedsbegæringens gode tro (jf. analogt Rettens dom af 3.12.2009, sag T-245/08, Iranian Tobacco mod KHIM – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 26). Selv hvis det antages, at en ugyldighedsbegæring er del af en overordnet plan om en kommerciel konfrontation, der ligeledes indebærer illoyale konkurrencemetoder, er slettelsen af et varemærke, der er beskrivende eller mangler fornødent særpræg, nemlig en retsfølge påbudt ved artikel 57, stk. 5 og 6, i forordning nr. 207/2009, uden at dets indehaver opnår retten til at bibeholde registreringen af dette på grund af den omstændighed, at indgiveren af ugyldighedsbegæringen i øvrigt foretager illoyale konkurrencehandlinger.

26 Endelig er Harmoniseringskontorets henvisning til artikel 9 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40, s. 1) uden relevans. Denne bestemmelse vedrører helt som artikel 54 i forordning nr. 207/2009 med et lignende indhold tilfældet, hvor varemærkeindehaveren udviser fem års passivitet i forhold til brugen af et yngre varemærke, hvilken omstændighed fratager ham retten til at kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt på grundlag af det ældre varemærke. Denne bestemmelse regulerer imidlertid forholdet mellem to lovligt registrerede varemærker, idet den foreskriver, at et varemærke under visse betingelser ikke kan slettes som følge af tilstedeværelsen af et andet identisk eller lignende varemærke. Lovgiver har således kun fastsat regler for forholdet mellem to private interesser, som er indbyrdes modstridende inden for rammerne af artikel 4, stk. 1, i direktiv 89/1104, der svarer til indsigelsesproceduren i artikel 8 i forordning nr. 207/2009. Til gengæld vedrører denne regel på ingen måde muligheden for at få slettet et varemærke med henvisning ikke til en risiko for forveksling med et ældre varemærke, men til dets beskrivende karakter eller mangel på fornødent særpræg, dvs. absolutte registreringshindringer, der er indført til fordel for almene interesser, som fra begyndelsen medfører, at registreringen er ugyldig, og som i henhold til artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 alene i det tilfælde, hvor det pågældende varemærke efter sin registrering har fået fornødent særpræg, ikke finder anvendelse.

27 På baggrund af det ovenstående skal det fastslås, at appelkammeret begik en retlig fejl ved at annullere annullationsafdelingens afgørelse og afvise ugyldighedsbegæringen på grundlag af et påstået »misbrug af en rettighed«.

28 Der må derfor gives medhold i det første anbringende, og den anfægtede afgørelse skal annulleres.

29 Vedrørende sagsøgerens anden påstand om en omgørelse af den anfægtede afgørelse bemærkes det, at selv om artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 giver Retten kompetence til at omgøre appelkamrenes afgørelser, er denne mulighed i princippet begrænset til tilfælde, hvor sagen er moden til påkendelse (Rettens dom af 10.6.2008, sag T-85/07, Gabel Industria Tessile mod KHIM - Creaciones Garel (GABEL), Sml. II, s. 823, præmis 28). Som Harmoniseringskontoret har gjort gældende med henblik på afvisning af det andet anbringende, har appelkammeret i den foreliggende sag ikke taget stilling til ugyldighedsbegæringens realitet, hvilket var genstanden for den klage, som intervenienten indgav for det. Det skal således fastslås, at sagen ikke er moden til påkendelse, og at denne påstand skal afvises.

## Sagens omkostninger

30 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret i det væsentlige ikke har fået medhold i sine påstande, bør det derfor pålægges at betale sagsøgerens omkostninger i

overensstemmelse med dennes påstand herom. Intervenienten, der i det væsentlige ikke har fået medhold i sine påstande, bør i overensstemmelse med procesreglementets artikel 87, stk. 4, tredje afsnit, bære sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling):

**1) Afgørelsen truffet den 18. maj 2011 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 374/2010-4) annulleres.**

**2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de af ultra air GmbH afholdte omkostninger.**

**3) Donaldson Filtration Deutschland GmbH bærer sine egne omkostninger.**

Forwood Dehousse Schwarcz

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 30. maj 2013.

Underskrifter