RETTENS DOM (Anden Afdeling)

12. maj 2009 *

I sag T-410/07,

Jurado Hermanos, SL, Alicante (Spanien), ved avocat C. Martín Álvarez,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved P. López Fernández de Corres og O. Montalto, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 3. september 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 866/2007-2) vedrørende en af sagsøgeren indgivet begæring om restitutio in integrum,

har

* Processprog: spansk.

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová (refererende dommer), og dommerne K. Jürimäe og S. Soldevila Fragoso,

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 16. november 2007,

under henvisning til kendelsen afsagt af Rettens præsident den 18. februar 2008, Jurado Hermanos mod KHIM (JURADO) (sag T-410/07 R, ikke trykt i Samling af Afgørelser), der ikke tager en af sagsøgeren indgivet begæring om foreløbige forholdsregler til følge,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 10. marts 2008,

og efter retsmødet den 17. december 2008,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 25. april 1996 indgav Café Tal de Costa SA en ansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) om registrering af EF-ordmærket JURADO for kaffe og andre varer i klasse 30 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

2 Harmoniseringskontoret registrerede det ansøgte varemærke under nr. 240 218, hvorefter Café tal de Costa Rica (herefter »indehaveren af varemærket«) den 5. august 1998 indgik en eksklusiv licensaftale med sagsøgeren, Jurado Hermanos, SL, vedrørende det omstridte varemærke. Denne aftale, der indgik i en anden ekslusiv licensaftale, som de samme parter havde indgået den 15. april 1996, og som vedrørte to spanske varemærker samt et polsk varemærke, bestemte, at licensen havde en varighed af 48 år, dvs. indtil 2046. Tildelingen af licencen blev indført i EF-varemærkeregistret i henhold til artikel 22, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker(EFT 1994 L 11, s. 1) som ændret.

3 Ved skrivelse af 26. september 2005 underrettede Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning nr. 40/94 såvel varemærkeindehaveren som sagsøgeren i dennes egenskab af indehaver af ekslusivlicensen over det omstridte varemærke, at registreringen af varemærket ville udløbe den 25. april 2006. I skrivelsen redegjorde Harmoniseringskontoret for fremgangsmåden ved fornyelsen og anførte, at en

ansøgning med henblik derpå skulle indgives inden den 30. april 2006 eller senest inden den 1. november 2006, i sidstnævnte tilfælde dog mod erlæggelse af et tillægsgebyr.

4 Da Harmoniseringskontoret ikke modtog nogen ansøgning om fornyelse inden for fristen, underrettede det ved skrivelse af 24. november 2006 varemærkeindehaveren om, at mærket var blevet slettet fra varemærkeregistret med virkning fra den 25. april 2006.

5 Den 23. marts 2007 indgav sagsøgeren en begæring om restitutio in integrum i henhold til artikel 78 i forordning nr. 40/94. Sagsøgeren gjorde gældende, at selskabet ikke havde modtaget skrivelsen af 26. september 2005, og at det fuldstændigt tilfældigt via Harmoniseringskontorets internethjemmeside havde fået kendskab til den manglende fornyelse af registreringen af det omstridte varemærke.

6 Ved afgørelse af 21. maj 2007 afslog Harmoniseringskontorets afdeling for »Varemærker og Registrering« begæringen om restitutio in integrum, idet den fandt, at sagsøgeren ikke havde godtgjort at have udvist den efter omstændighederne fornødne omhu.

7 Den 31. maj 2007 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret over afgørelsen af 21. maj 2007.

8 Ved afgørelse af 3. september 2007 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Andet Appelkammer klagen, og dette uden at undersøge, om sagsøgeren opfyldte betingelsen om iagttagelse af den efter omstændighederne fornødne omhu. Appelkammeret fastslog således i det væsentlige, at da sagsøgeren ikke udtrykkeligt var blevet bemyndiget hertil af varemærkeindehaveren, var selskabet hverken berettiget til at ansøge om fornyelse af registreringen af det omstridte varemærke eller med henblik herpå at begære om restitutio in integrum.

Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Principalt, den anfægtede afgørelse annulleres, og den til Harmoniseringskontoret indgivne begæring om restitutio in integrum tages til følge.

— Subsidiært, der træffes afgørelse om sagens realitet ved at anerkende, at sagsøgeren er berørt part i sagen om fornyelse af registreringen af det omstridte varemærke.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

10 Under retsmødet bemærkede sagsøgeren som svar på et af Retten stillet spørgsmål, at selskabets anden påstand skulle forstås således, at det søgte Rettens omgørelse af den anfægtede afgørelse.

11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

12 Til støtte for sin påstand har sagsøgeren påberåbt sig to anbringender. For det første er der sket tilsidesættelse af retten til forsvar og retten til at blive hørt, og for det andet er der begået en retlig fejl ved fortolkningen af forordning nr. 40/94. Retten finder, at det andet anbringende skal behandles først.

Om det andet anbringende vedrørende en retlig fejl ved fortolkningen af forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

13 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse har foretaget en fejlagtig fortolkning af artikel 78, stk. 1, sammenholdt med artikel 47, stk. 1, i forordning nr. 40/94, for så vidt som det fastslog, at sagsøgeren ikke var part i fornyelsesproceduren for varemærket, fordi selskabet ikke af varemærkeindehaveren var blevet udtrykkeligt bemyndiget til at ansøge om fornyelsen.

14 Harmoniseringskontoret har afvist sagsøgerens argumenter.

Rettens bemærkninger

15 I henhold til artikel 78, stk. 1, i forordning nr. 40/94 forudsætter en begæring om restitutio in integrum for Harmoniseringskontoret for det første, at ansøgeren er part i den omhandlede sag, for det andet, at ansøgeren trods iagttagelse af den efter omstændighederne fornødne omhu er blevet forhindret i over for Harmoniseringskontoret at overholde en frist, og for det tredje, at hindringen har som direkte følge, at en ret eller et retsmiddel fortabes i medfør af bestemmelserne i forordning nr. 40/94.

16 Hvad angår den første betingelse kan der i henhold til artikel 47, stk. 1, i forordning nr. 40/94 ansøges om fornyelse af varemærkeindehaveren eller af enhver person med udtrykkelig bemyndigelse fra varemærkeindehaveren. Det følger heraf, at alene varemærkeindehaveren eller personer, der udtrykkeligt bemyndiges af denne, kan betragtes som parter i fornyelsesproceduren.

17 Det bemærkes særligt, og i modsætning til, hvad sagsøgeren har påstået, at det ikke følger af Harmoniseringskontorets forpligtelse til i henhold til artikel 47, stk. 2, første punktum, i forordning nr. 40/94 at meddele indehaverne af en registreret rettighed over det varemærke, der rammes af et registreringsudløb, at de pågældende indehavere er parter i fornyelsesproceduren. Som det fremgår af artikel 47, stk. 2, andet punktum, i forordning nr. 40/94, der fastslår, at manglende meddelelse ikke medfører ansvar for Harmoniseringskontoret, og af regel 29, andet punktum, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1), der præciserer, at en manglende meddelelse ingen indflydelse har på registreringens udløb, fastsætter artikel 47, stk. 2, første punktum, i forordning nr. 40/94 alene en underretningspligt for Harmoniseringskontoret, som udelukkende er knyttet til proceduren, men ikke vedrører tildeling af rettigheder til varemærkeindehaveren eller til øvrige personer.

18 Ligeledes skal sagsøgerens argument, hvorefter skriftvekslingen mellem sagsøgeren og Harmoniseringskontoret vedrørende indførslen af varemærkelicensen og tvisten mellem sagsøgeren og varemærkeindehaveren, viser, at Harmoniseringskontoret var af den opfattelse, at sagsøgeren var »part i varemærkesagen«, forkastes. For det første indeholder forordning nr. 40/94 nemlig intet begreb som »part i varemærkesagen«. For det andet kan den omstændighed, at Harmoniseringskontoret har korresponderet

skriftligt med sagsøgeren, forklares med den omstændighed, at sidstnævnte var indehaver af en varemærkelicens og således part i proceduren vedrørende registrering af licensen. For det tredje er bestemmelserne i forordning nr. 40/94 ikke under Harmoniseringskontorets kontrol. Selv om det derfor skulle vise sig, at Harmoniseringskontoret fejlagtigt fastslog, at sagsøgeren var part i fornyelsessagen, ville denne omstændighed ikke være tilstrækkelig til at give sagsøgeren denne status.

19 Endelig må sagsøgerens argument, hvorefter retningslinjerne vedrørende sager for Harmoniseringskontoret (del E, afsnit 6, med overskriften »Fornyelse«), som sagsøgeren har fremlagt, og som bærer titlen »Endelig udgave (27.11.2003)«, i relation til fornyelse af registrering retligt ligestiller indehaveren af en varemærkelicens med en varemærkeindehaver, forkastes.

20 For det første skal det konstateres, at behandlingen af sager for Harmoniseringskontoret reguleres af bestemmelserne i forordning nr. 40/94 og nr. 2868/95. Hvad angår retningslinjerne om sager for Harmoniseringskontoret, der er offentliggjort på kontorets internetside, er de alene en kodifikation af adfærdsnormer, som det selv har fastsat, og som med forbehold for retningslinjernes overensstemmelse med højerestående retsregler udgør en egenpålagt begrænsning for Harmoniseringskontoret, for så vidt som det skal overholde de regler, som det selv fastsætter. Disse retningslinjer kan imidlertid ikke fravige forordning nr. 40/94 eller nr. 2868/95, og det er således alene på grundlag af disse forordninger, at sagsøgerens adgang til at indgive en ansøgning om fornyelse af registrering af det omstridte varemærke skal bedømmes.

21 For det andet og uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt de fandt anvendelse ratione temporis på de faktiske omstændigheder i sagen, har de retningslinjer, som sagsøgeren har fremlagt, ikke det indhold, som sagsøgeren ønsker at give dem. Særligt har sagsøgeren alene delvis citeret punkt 6.3.1 i retningslinierne og har særligt udeladt afsnittet, hvorefter »en person, der er indehaver af en registreret rettighed over EF-varemærket […], ikke selv [kan] indgive ansøgning om fornyelse, medmindre han er udtrykkeligt bemyndiget dertil af indehaveren af EF-varemærket«. Det følger således på ingen måde af disse retningslinjer, at sagsøgeren i sin egenskab af indehaver af en

varemærkelicens retligt er ligestillet med varemærkeindehaveren for så vidt angår fornyelse, men sagsøgeren skal tværtimod som enhver anden person af varemærkeindehaveren være udtrykkeligt bemyndiget til at indgive ansøgning om fornyelse samt kunne godtgøre tilstedeværelsen af en sådan bemyndigelse.

22 Eftersom sagsøgeren ikke gennem sin blotte egenskab af indehaver af en varemærkelicens er part i fornyelsesproceduren for varemærket, skal det derfor undersøges, om sagsøgeren af varemærkeindehaveren er blevet bemyndiget til ansøge om fornyelse af registreringen.

23 I den forbindelse bemærkes først, at sagsøgeren på intet tidspunkt under sagen for Harmoniseringskontoret eller for Retten har forelagt en sådan udtrykkelig bemyndigelse fra varemærkeindehaveren. Den omstændighed, at Harmoniseringskontoret ikke udtrykkeligt har anmodet sagsøgeren om at fremlægge en sådan bemyndigelse, er i den forbindelse irrelevant, idet det påhvilede sagsøgeren at godtgøre, at betingelserne for anvendelse af de af sagsøgeren påberåbte bestemmelser var opfyldt, og dette uden at Harmoniseringskontoret var forpligtet til at opfordre sagsøgeren dertil.

24 Dernæst må sagsøgerens påstande, hvorefter selskabet som indehaver af en ekslusivlicens, mens licensen var gyldig, skulle være berettiget til at ansøge om fornyelse af varemærket, såfremt varemærkeindehaveren ikke ansøgte derom, forkastes. Det er korrekt, at en udtrykkelig bemyndigelse i princippet kan være indeholdt i licensaftalen. I det foreliggende tilfælde foreligger der imidlertid ingen bestemmelse derom i licensaftalen. Selv om sagsøgeren skulle gøre gældende, at en bemyndigelse til ansøgning om fornyelse af registreringen følger af den eksklusive licensaftale, eller at denne bemyndigelse skulle tilkomme sagsøgeren som en sanktion for misbrug af rettigheder eller for et af varemærkeindehaveren angiveligt begået lovbrud, må det konstateres, at denne påstand strider mod den klare ordlyd af samt formålet med artikel 47, stk. 1, i forordning nr. 40/94, som bestemmer, at bemyndigelsen må være udtrykkelig og ikke giver hjemmel til private parters sanktioner.

25 Sagsøgerens argument om, at det inden udløbet af »tillægsfristen« i artikel 47, stk. 3, tredje punktum, i forordning nr. 40/94 var umuligt at indhente en retsafgørelse, der pålagde varemærkeindehaveren at give en udtrykkelig bemyndigelse til at kunne ansøge om fornyelse af registreringen, er irrelevant. Selv om det antages, at der forelå en sådan umulighed, ville dette ikke medføre udelukkelse af betingelsen i artikel 47, stk. 1, i forordning nr. 40/94 om udtrykkelig bemyndigelse.

26 Hvad endelig angår sagsøgerens argument, hvorefter en administrativ klage skulle være bedre egnet til at beskytte selskabets interesser end et civilt søgsmål, eftersom den giver mulighed for at opretholde varemærkets gyldighed, er der tale om sagsøgerens overvejelser om, hvad der er hensigtsmæssigt i forbindelse med valg af de retsmidler, der kan tjene til beskyttelse af selskabets kommercielle interesser, et valg, der alene er sagsøgerens eget ansvar. Et sådant valg kan imidlertid ikke forpligte Harmoniseringskontoret, hverken for så vidt angår den processuelle stilling, der skal indrømmes sagsøgeren under en administrativ sag, eller for så vidt angår resultatet af sidstnævnte sag. Såfremt sagsøgeren har valgt ikke at indhente en domstolsafgørelse for at kunne få en bemyndigelse til at ansøge om fornyelse af registreringen, tilkommer det ikke Harmoniseringskontoret at afhjælpe undladelsen ved at indrømme sagsøgeren denne ret i strid med forordning nr. 40/94.

27 På baggrund af det ovenstående skal det konstateres, at sagsøgeren, idet selskabet ikke besad en udtrykkelig bemyndigelse fra varemærkeindehaveren til at ansøge om fornyelse af varemærkeregistreringen, ikke var part i fornyelsesproceduren og således ikke kunne begære restitutio in integrum i sagen. Appelkammeret begik således ingen fejl ved at afvise sagsøgerens klage af denne grund.

28 Da den første betingelse i artikel 78, stk. 1, i forordning nr. 40/94 ikke er opfyldt, skal sagsøgerens andet anbringende forkastes, uden at det er nødvendigt at gennemgå de øvrige betingelser i bestemmelsen.

Om det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af retten til forsvar og retten til at blive hørt

Parternes argumenter

29 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret bl.a. støttede den anfægtede afgørelse på en afvisning af at ankerkende sagsøgerens partsstatus i fornyelsesproceduren for det omstridte varemærke. Henset til, at afdelingen for »Varemærker og Registrering« omvendt på ingen måde rejste tvivl om sagsøgerens partsstatus, anså selskabet det i sin klage ikke for nødvendigt at udtale sig om dette spørgsmål. Appelkammeret, der havde kendskab til den afgørelse, der var blevet truffet af afdelingen for »Varemærker og Registrering«, skulle derfor have indhentet sagsøgerens bemærkninger, inden det afslog klagen med den begrundelse, at sagsøgeren ikke var part.

30 Harmoniseringskontoret har afvist sagsøgerens argumenter.

Rettens bemærkninger

31 Det følger af artikel 73, andet punktum, i forordning nr. 40/94, at Harmoniseringskontorets afgørelser kun må støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om. Denne bestemmelse fastslår det generelle princip om beskyttelse af retten til forsvar inden for EF-varemærkeretten. I henhold til dette almindelige fællesskabsretlige princip skal adressaterne for offentlige myndigheders beslutninger, der føleligt berører disse adressaters interesser, have lejlighed til effektivt at fremføre deres synspunkter. Retten til at blive hørt omfatter alle forhold af faktisk eller retlig art, som danner grundlag for beslutningsprocessen, men ikke det endelige standpunkt, som administrationen agter at indtage (Rettens dom af 7.2.2007, sag T-317/05, Kustom Musical Amplification mod KHIM (En guitars form), Sml. II, s. 427, præmis 24, 26 og 27 og den deri nævnte retspraksis).

32 Det fremgår endvidere af retspraksis, at retten til kontradiktion kun bliver tilsidesat ved en procedurefejl, såfremt denne i det konkrete tilfælde har påvirket de berørte virksomheders mulighed for at forsvare sig (Rettens dom af 14.12.2005, sag T-210/01, General Electric mod Kommissionen, Sml. II, s. 5575, præmis 632 og den deri nævnte retspraksis). En tilsidesættelse af gældende regler til beskyttelse af retten til kontradiktion kan således kun ulovliggøre den administrative procedure, hvis det påvises, at denne kunne have fået et andet udfald, hvis reglerne var blevet overholdt (jf. dommen i sagen General Electric mod Kommissionen, præmis 632; jf. ligeledes i denne retning Rettens dom af 17.12.1991, sag T-7/89, Hercules Chemicals mod Kommissionen, Sml. II, s. 1711, præmis 56, og af 30.9.2003, forenede sager T-191/98 og T-212/98 — T-214/98, Atlantic Container Line m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 3275, præmis 340).

33 Som det således blev konstateret ved behandlingen af det andet anbringende, var det med rette, at Harmoniseringskontoret fastslog, at sagsøgeren ikke var part i fornyelsesproceduren for registreringen, idet sagsøgeren ikke fremviste en udtrykkelig bemyndigelse fra varemærkeindehaveren til at ansøge om fornyelse. Det skal i den forbindelse tilføjes, at sagsøgeren på intet tidspunkt har tilkendegivet, at selskabet havde været i stand til at fremvise en sådan bemyndigelse, såfremt det var blevet anmodet derom. Det følger heraf, at sagen for Harmoniseringskontoret under alle omstændigheder ikke kunne have ført til et andet resultat end appelkammerets afvisning af klagen.

34 Sagsøgerens første anbringende må derfor forkastes som ubegrundet, og dette uden at det er nødvendigt at undersøge, om sagsøgeren, før den anfægtede afgørelse blev truffet, var i stand til effektivt at fremføre sine synspunkter vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt selskabet var part i fornyelsesproceduren.

35 Da sagsøgerens to anbringender må forkastes, må såvel sagsøgerens principale som subsidiære påstand forkastes.

Sagens omkostninger

36 Ifølge Rettens procesreglements artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges selskabet at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler, i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling):

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) Jurado Hermanos, SL betaler sagens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. maj 2009.

Underskrifter