FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 12 maj 2009 *

I mål T-410/07,

Jurado Hermanos, SL, Alicante (Spanien), företrädd av advokaten C. Martín Álvarez,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av P. López Fernández de Corres och O. Montalto, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 3 september 2007 (ärende R 866/2007-2) om sökandens ansökan om återställande av försutten tid,

meddelar

* Rättegångsspråk: spanska.

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová (referent) samt domarna K. Jürimäe och S. Soldevila Fragoso,

justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 16 november 2007,

med beaktande av det beslut som förstainstansrättens ordförande fattade den 18 februari 2008 i mål T-410/07 R, Jurado Hermanos mot harmoniseringsbyrån (JURADO) (ej publicerat i rättsfallssamlingen), att avslå sökandens ansökan om interimistiska åtgärder,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 mars 2008,

efter förhandlingen den 17 december 2008,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 25 april 1996 ansökte Café Tal de Costa Rica SA hos harmoniseringsbyrån om registrering av ordmärket JURADO som gemenskapsvarumärke för kaffe och andra varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

2 Efter det att harmoniseringsbyrån registrerat det sökta varumärket under nummer 240 218, ingick Café tal de Costa Rica (nedan kallad varumärkesinnehavaren) den 5 augusti 1998 ett exklusivt licensavtal med sökanden, Jurado Hermanos, SL, rörande det omtvistade varumärket. I avtalet, som ingick i ett annat exklusivt licensavtal som samma parter ingått den 15 april 1996 och som rörde två spanska och ett polskt varumärke, angavs att licensen skulle vara i 48 år, alltså till år 2046. Licensupplåtelsen fördes in i registret över gemenskapsvarumärken i enlighet med artikel 22.5 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

3 Genom skrivelse av den 26 september 2005 underrättade harmoniseringsbyrån, i enlighet med artikel 47.2 i förordning nr 40/94, såväl varumärkesinnehavaren som sökanden, i egenskap av innehavare av en exklusiv licens till det omtvistade varumärket, om att registreringsperioden för varumärket skulle upphöra den 25 april 2006. I denna skrivelse förklarade harmoniseringsbyrån hur förnyelse kunde sökas och angav att en

begäran om detta skulle ges in före den 30 april 2006, alternativt allra senast före den 1 november 2006, förutsatt att en tilläggsavgift erlades.

4 Då harmoniseringsbyrån inte mottog någon begäran om förnyelse inom de föreskrivna fristerna, underrättade den genom skrivelse av den 24 november 2006 varumärkesinnehavaren om att varumärket hade avförts från varumärkesregistret med verkan från den 25 april 2006.

5 Den 23 mars 2007 ingav sökanden en ansökan om återställande av försutten tid enligt artikel 78 i förordning nr 40/94. Sökanden uppgav sig inte ha mottagit skrivelsen av den 26 september 2005 utan av en ren tillfällighet, genom att besöka harmoniseringsbyråns Internetsajt, ha fått reda på att registreringen av det omtvistade varumärket inte hade förnyats.

6 Genom beslut av den 21 maj 2007 avslog harmoniseringsbyråns varumärkes- och registeravdelning ansökan om återställande av försutten tid, då sökandebolaget inte visat att det hade iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna.

7 Den 31 maj 2007 överklagade sökanden beslutet av den 21 maj 2007 till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

8 Genom beslut av den 3 september 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog andra överklagandenämnden överklagandet utan att ha prövat huruvida sökanden uppfyllde villkoret att ha iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna. Överklagandenämnden fann att sökanden varken hade rätt att begära förnyelse av registreringen av det omtvistade varumärket eller ansöka om återställande av försutten tid i detta avseende, då varumärkesinnehavaren inte uttryckligen bemyndigat detta.

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— i första hand ogiltigförklara det angripna beslutet och bifalla den ansökan om återställande av försutten tid som getts in till harmoniseringsbyrån, och

— i andra hand pröva frågan i sak och därvid erkänna sökandens ställning som berörd part i förfarandet om förnyelse av registrering av det omtvistade varumärket, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Vid förhandlingen uppgav sökanden, efter en fråga från rätten, att dess andra yrkande ska förstås som ett yrkande om att förstainstansrätten ska ändra det angripna beslutet.

11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

12 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder, för det första åsidosättande av rätten till försvar och rätten att yttra sig och för det andra felaktig rättstillämpning vid tolkningen av förordning nr 40/94. Förstainstansrätten finner det lämpligast att pröva den andra grunden först.

Den andra grunden: Felaktig rättstillämpning vid tolkningen av förordning nr 40/94

Parternas argument

13 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden i det angripna beslutet tolkat artikel 78.1, jämförd med artikel 47.1, i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt, då nämnden fann att sökanden inte var part i förfarandet om förnyelse av varumärket, av den anledningen att sökanden inte uttryckligen bemyndigats av varumärkesinnehavaren att begära förnyelse.

14 Harmoniseringsbyrån har tillbakavisat sökandens argument.

Förstainstansrättens bedömning

15 Enligt artikel 78.1 i förordning nr 40/94 förutsätter återställande av försutten tid vid harmoniseringsbyrån för det första att sökanden är part i det berörda förfarandet, för det andra att denne inte har kunnat iaktta en frist i förhållande till byrån, trots att han har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna, och för det tredje att denna underlåtenhet har haft till omedelbar följd enligt bestämmelserna i förordning nr 40/94 att en rättighet gått förlorad.

16 Vad gäller det första villkoret kan förnyelse enligt artikel 47.1 i förordning nr 40/94 begäras av innehavaren av varumärket eller av någon som uttryckligen bemyndigats av denne. Av detta följer att endast innehavaren av varumärket och personer som uttryckligen bemyndigats av denne kan betraktas som parter i förfarandet om förnyelse.

17 I motsats till vad sökanden har anfört, följer det inte av harmoniseringsbyråns skyldighet enligt artikel 47.2 första meningen i förordning nr 40/94 – att underrätta sådana personer som har en registrerad rätt till gemenskapsvarumärket om registreringsperiodens upphörande – att dessa är parter i förfarandet om förnyelse. Såsom framgår av artikel 47.2 andra meningen i förordning nr 40/94, där det föreskrivs att en underlåtenhet att lämna underrättelse inte ska medföra ansvar för harmoniseringsbyrån, och av regel 29 andra meningen i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), där det preciseras att underlåtenhet att lämna informationen i fråga inte ska påverka registreringens upphörande, medför artikel 47.2 första meningen i förordning nr 40/94 bara en informationsskyldighet för harmoniseringsbyrån som helt och hållet är underordnad förfarandet och inte syftar till att ge vare sig innehavaren av varumärket eller någon annan några rättigheter.

18 Förstainstansrätten kan inte heller godta sökandens argument att skriftväxlingen mellan sökanden och harmoniseringsbyrån om införandet av varumärkeslicensen i registret och om tvisten mellan sökanden och varumärkesinnehavaren visar att harmoniseringsbyrån ansåg att sökanden var ”part i varumärkesärendet”. För det första är ”part i varumärkesärendet” inte något begrepp som återfinns i förordning nr 40/94. För det andra kan den omständigheten att harmoniseringsbyrån haft skriftväxling med

sökanden förklaras av att detta företag var innehavare av en licens för varumärket och därmed part i förfarandet om införande av denna licens i registret. För det tredje är inte bestämmelserna i förordning nr 40/94 dispositiva för harmoniseringsbyrån. Även om det visade sig att harmoniseringsbyrån felaktigt funnit att sökanden var part i förfarandet om förnyelse, skulle detta inte vara tillräckligt för att ge sökanden denna ställning.

19 Slutligen godtar förstainstansrätten inte sökandens argument att direktiven om förfarandet vid harmoniseringsbyrån (del E, avsnitt 6, med rubriken ”Förnyelse”), som sökanden ingett och där det står angivet ”Slutlig version (27.11.2003)”, vad gäller förnyelse av en registrering, rättsligt jämställer en varumärkeslicenstagare med innehavaren av varumärket i fråga.

20 För det första ska det konstateras att förfarandet inför harmoniseringsbyrån regleras genom bestämmelserna i förordningarna nr 40/94 och 2868/95. Vad gäller direktiven om förfarandet inför harmoniseringsbyrån, som publicerats på dess Internetsajt, utgör dessa bara en kodifiering av det handlingsmönster som harmoniseringsbyrån föresätter sig att följa. De utgör således en egen begränsning från byråns sida, förutsatt att de är förenliga med överordnade rättsliga bestämmelser, såtillvida som det ankommer på harmoniseringsbyrån själv att följa dessa regler som den ålagt sig. Däremot får dessa direktiv inte avvika från förordningarna nr 40/94 och 2868/95, och det är följaktligen endast utifrån de sistnämnda som sökandens möjlighet att begära förnyelse av registreringen av det omtvistade varumärket ska bedömas.

21 För det andra har de direktiv som sökanden gett in, oberoende av frågan huruvida de var tillämpliga i tiden (*ratione temporis*) på omständigheterna i det aktuella fallet, inte det innehåll som sökanden påstått. I synnerhet har sökanden bara delvis citerat punkt 6.3.1 i direktiven och bland annat utelämnat ett stycke där det anges att ”den person som har en registrerad rätt till gemenskapsvarumärket inte själv kan ge in en begäran om förnyelse, utom … om denne uttryckligen har bemyndigats av innehavaren av gemenskapsvarumärket att begära förnyelse”. Det följer således på intet sätt av dessa direktiv att sökanden i egenskap av innehavare av en licens för varumärket rättsligt är att jämställa med innehavaren av varumärket vad gäller förnyelse av detta. Tvärtom följer härav att denne, i likhet med alla andra, måste få uttryckligt bemyndigande av

varumärkesinnehavaren för att kunna ge in en begäran om förnyelse och därvid måste visa att den har fått ett sådant bemyndigande.

22 Då sökanden följaktligen inte, redan genom att ha en licens för varumärket, är part i förfarandet om förnyelse av detta varumärke, ska det prövas huruvida denne hade fått bemyndigande av varumärkesinnehavaren att begära förnyelse av registreringen.

23 Därvid kan inledningsvis noteras att sökanden inte vid något tillfälle under förfarandet inför harmoniseringsbyrån eller inför förstainstansrätten har redovisat något sådan uttryckligt bemyndigande från varumärkesinnehavaren. Att harmoniseringsbyrån inte uttryckligen krävt att sökanden skulle inkomma med ett sådant bemyndigande saknar därvid betydelse, eftersom det ålåg sökanden att visa att villkoren för att tillämpa de bestämmelser denne önskade stödja sig på var uppfyllda, utan att harmoniseringsbyrån var skyldig att anmoda sökanden att göra det.

24 Förstainstansrätten kan inte heller godta sökandens påståenden att företaget, i egenskap av exklusiv licenstagare, hade rätt att under licensens giltighetstid begära förnyelse av varumärket om varumärkesinnehavaren inte gjorde det. Det är riktigt att ett uttryckligt bemyndigande i princip kan ges i licensavtalet. I detta fall innehåller licensavtalet emellertid ingen sådan bestämmelse. Vidare kan konstateras att även om det antas att sökanden hävdar att det exklusiva licensavtalet innebär ett bemyndigande för licenstagaren att begära förnyelse av registreringen, eller rentav att ett sådant bemyndigande ska tillerkännas denne som en sanktionsåtgärd för det rättsmissbruk och rättsliga bedrägeri som varumärkesinnehavaren påståtts ha gjort sig skyldig till, är detta oförenligt med den tydliga ordalydelsen i och syftet med artikel 47.1 i förordning nr 40/94. Däri föreskrivs att bemyndigandet ska vara uttryckligt, och bestämmelsen ger inte något stöd för tanken att den skulle kunna användas som sanktionsåtgärd gentemot enskilda parter.

25 Inte heller är sökandens argument relevant att det var omöjligt att innan den förlängda fristen enligt artikel 47.3 tredje meningen löpte ut få ett domstolsavgörande där varumärkesinnehavaren förpliktades att uttryckligen bemyndiga sökanden att begära förnyelse av registreringen. Även om det styrktes att detta faktiskt var omöjligt, kan det inte medföra att det uttryckliga kravet på bemyndigande i artikel 47.1 i förordning nr 40/94 sätts åt sidan.

26 Vad slutligen gäller sökandens argument att det administrativa förfarandet är bättre lämpat att skydda dess intressen än en civilprocess, eftersom det skulle ge möjlighet att upprätthålla varumärkets giltighet, gör förstainstansrätten följande bedömning. Det är därvid fråga om lämplighetsbedömningar från sökandens sida av vilka rättsliga medel som denne bör välja för att tillvarata sina affärsmässiga intressen, ett val som helt faller på sökandens eget ansvar. Det valet kan däremot inte binda harmoniseringsbyrån, vare sig beträffande den ställning sökanden ska tillerkännas i ett administrativt förfarande eller beträffande utgången i detta förfarande. Om sökanden väljer att inte vända sig till domstol för att få ett bemyndigande att begära förnyelse av registreringen, ankommer det således inte på harmoniseringsbyrån att lindra den underlåtenheten genom att tilldela sökanden denna rättighet i strid med förordning nr 40/94.

27 Av vad som anförts följer att sökanden inte var part i förfarandet om förnyelse av registreringen av varumärket, eftersom företaget inte uttryckligen hade bemyndigats av varumärkesinnehavaren att begära en sådan förnyelse. Sökanden kunde således inte ansöka om återställande av försutten tid i detta förfarande. Överklagandenämnden gjorde således inte fel när den avslog sökandens överklagande av det skälet.

28 Då det första villkoret i artikel 78.1 i förordning nr 40/94 således inte är uppfyllt, kan sökandens talan inte bifallas avseende den andra anförda grunden. Det finns därmed inte anledning att pröva de övriga villkoren i denna bestämmelse.

Den första grunden: Åsidosättande av rätten till försvar och rätten att yttra sig

Parternas argument

29 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden grundade det angripna beslutet bland annat på att sökanden inte tillerkändes ställning som berörd part, i förfarandet om förnyelse av registreringen av det omtvistade varumärket. Eftersom sökandens ställning som berörd part inte alls ifrågasattes i beslutet från varumärkes- och registeravdelningen, fann bolaget det inte nödvändigt att i sitt överklagande ta ställning till den frågan. Överklagandenämnden, som kände till beslutet från varumärkes- och registeravdelningen, borde därför ha låtit sökanden yttra sig innan den avslog överklagandet av det skälet att denne inte var en berörd part.

30 Harmoniseringsbyrån har tillbakavisat sökandens argument.

Förstainstansrättens bedömning

31 Enligt artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 får harmoniseringsbyråns beslut endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. I nämnda bestämmelse fastställs med avseende på gemenskapens varumärkesrätt den allmänna principen om skydd för rätten till försvar. Enligt denna allmänna gemenskapsrättsliga princip ska de gentemot vilka myndighetsbeslut är riktade ges tillfälle att vederbörligen framföra sina synpunkter i de fall dessa beslut märkbart påverkar deras intressen. Rätten att yttra sig rör samtliga faktiska och rättsliga omständigheter som ligger till grund för ett beslut och inte den beslutande myndighetens slutliga ställningstagande (förstainstansrättens dom av den 7 februari 2007 i mål T-317/05, Kustom Musical Amplification mot harmoniseringsbyrån (formen på en gitarr), REG 2007, s. II-427, punkterna 24, 26 och 27 och där angiven rättspraxis).

32 Det följer vidare av rättspraxis att rätten till försvar endast åsidosätts på grund av fel i förfarandet, om detta haft en faktisk inverkan på de berörda företagens möjlighet att försvara sig (förstainstansrättens dom av den 14 december 2005 i mål T-210/01, General Electric mot kommissionen, REG 2005, s. II-5575, punkt 632 och där angiven rättspraxis). Således ska åsidosättandet av gällande regler som syftar till att skydda rätten till försvar endast betraktas som ett fel i det administrativa förfarandet, om det visas att förfarandet utan detta åsidosättande skulle ha fått ett annat resultat (domen i det ovannämnda målet General Electric mot kommissionen, punkt 632; se även, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 17 december 1991 i mål T-7/89, Hercules Chemicals mot kommissionen, REG 1991, s. II-1711, punkt 56, svensk specialutgåva, volym 11, s. II-83, och av den 30 september 2003 i de förenade målen T-191/98 och T-212/98–T-214/98, Atlantic Container Line m.fl. mot kommissionen, REG 2003, s. II-3275, punkt 340).

33 Såsom konstaterats vid prövningen av den andra grunden, handlade dock harmoniseringsbyrån korrekt när den fann sökanden inte var part i förfarandet om förnyelse av registreringen, eftersom sökanden inte hade uppvisat något uttryckligt bemyndigande från varumärkesinnehavaren att begära denna förnyelse. Det ska därvid tilläggas att sökanden aldrig uppgett sig kunna inge något sådant bemyndigande, om detta hade efterfrågats. Av detta följer att förfarandet inför harmoniseringsbyrån i alla händelser inte hade kunnat leda till något annat resultat än att överklagandenämnden avslog överklagandet.

34 Sökandens talan kan således inte bifallas avseende den första grunden. Det är därvid inte nödvändigt att pröva huruvida sökanden gavs tillfälle, innan det angripna beslutet fattades, att vederbörligen framföra sina synpunkter beträffande huruvida denne var part i förfarandet om förnyelse.

35 Då sökanden inte kan vinna framgång med någon av de båda grunderna, ska dennes förstahands- och andrahandsyrkanden ogillas.

Rättegångskostnader

36 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska denne ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet dem som avser det interimistiska förfarandet.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Jurado Hermanos, SL ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet dem som avser det interimistiska förfarandet.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 maj 2009.

Underskrifter