RETTENS DOM (Ottende Afdeling)

13. maj 2009 *

I sag T-136/08,

Aurelia finance SA, Genève (Schweiz), ved solicitor M. Elmslie og barrister N. Saunders,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved D. Botis, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 9. januar 2008 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1214/2007-1) vedrørende den begæring om restitutio in integrum, som sagsøgeren havde indgivet,

har

* Processprog: engelsk.

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Ottende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, E. Martins Ribeiro, og dommerne S. Papasavvas (refererende dommer) og N. Wahl,

justitssekretær: fuldmægtig N. Rosner,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. april 2008,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. juli 2008,

og efter retsmødet den 21. januar 2009,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 24. august 2000 fik sagsøgeren, Aurelia finance SA, ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmonise-

ringskontoret«) registreret ordmærket AURELIA som EF-varemærke i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2 Den 21. november 2005 gjorde Harmoniseringskontoret sagsøgerens repræsentant med hensyn til det omhandlede varemærke opmærksom på, at registreringen, der ville udløbe den 19. juni 2006, kunne forlænges. Harmoniseringskontoret bemærkede, at ansøgningen herom skulle være indgivet og fornyelsesgebyret betalt før den 2. juli 2006, men at denne frist — mod betaling af et tillæg for forsinket betaling — kunne forlænges indtil den 2. januar 2007.

3 Den 22. januar 2007 meddelte Harmoniseringskontoret sagsøgerens repræsentant, at fristen var udløbet, og at varemærket med virkning fra den 19. juni 2006 var blevet slettet i varemærkeregistret.

4 Den 5. marts 2007 sendte sagsøgeren Harmoniseringskontoret en begæring om restitutio in integrum i henhold til artikel 78 i forordning nr. 40/94 og anmodede Harmoniseringskontoret om på selskabets konto at hæve fornyelsesgebyret og gebyret for restitutio in integrum. Sagsøgeren henviste i den forbindelse til, at selskabet — navnlig med henblik på fornyelsen af det omhandlede varemærke — havde henvendt sig til en virksomhed, der var specialiseret i at erlægge tjenesteydelser i forbindelse med fornyelse af varemærker (herefter »den specialiserede virksomhed«). Den specialiserede virksomhed havde indført et computersystem, der var tilsluttet en database, hvori forskellige data om varemærkeindehaveren og de varemærker og patenter, med hensyn til hvilke der kan ansøges om forlængelse, registreres manuelt. Når et bestemt varemærke skal fornyes, skal systemet udarbejde tre rykkerbreve til varemærkeindehaveren, hvori denne anmodes om at give sit samtykke, før fornyelse sker. Hvis et af disse rykkerbreve ikke udarbejdes, aktiveres et sikkerhedssystem, der skal trykke og sende et brev i stedet for. Da en ansat i den specialiserede virksomhed imidlertid havde undladt at indtaste visse af sagsøgerens oplysninger i databasen, der var nødvendige for, at systemet kunne fungere, var der ikke blevet sendt nogen meddelelse til sagsøgeren. Derudover har det senere vist sig, at sikkerhedssystemet, der skulle opdage denne form for fejl, ikke blev aktiveret, da det kun var oprettet med henblik på fornyelse af patenter og ikke med henblik på fornyelse af varemærker.

5 Ved afgørelse af 1. juni 2007 afslog Harmoniseringskontorets afdeling »Varemærker og Registrering« begæringen med den begrundelse, at den specialiserede virksomhed ikke havde handlet med den fornødne omhu.

6 Den 31. juli 2007 klagede sagsøgeren over denne afgørelse og anmodede om, at selskabets begæring om restitution in integrum blev taget til følge.

7 Ved afgørelse af 9. januar 2008 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Første Appelkammer denne klage, idet det fandt, at artikel 78 i forordning nr. 40/94 ikke var anvendelig, da den af sagsøgeren valgte tjeneste, som var ansvarlig for fornyelsen af varemærkerne, under omstændighederne i den foreliggende sag ikke havde handlet med den fornødne omhu. Appelkammeret fandt i det væsentlige, at den specialiserede virksomhed skulle have indført et system for fornyelse af varemærker, der fungerede upåklageligt, og som indeholdt en overvågningsmekanisme, der kunne opdage eventuelle fejl og uregelmæssigheder. Uden en sådan mekanisme var fejlfunktioner som dem, der var opstået i det foreliggende tilfælde, forudsigelige. Desuden var der ikke ført noget bevis med hensyn til de påståede tests af systemets parametriske programmering.

Parternes påstande

8 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Begæringen om restitutio in integrum hjemvises til Harmoniseringskontoret til fornyet prøvelse.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

9 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

10 Sagsøgeren har til støtte for påstanden om annullation af den anfægtede afgørelse fremført et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 78 i forordning nr. 40/94.

11 For det første har sagsøgeren foreholdt appelkammeret, at det i den anfægtede afgørelses punkt 12 har fundet, at overholdelsen af forpligtelsen til at udvise omhu i den foreliggende sag skulle vurderes i forhold til den tjeneste for fornyelse af varemærker, som sagsøgeren havde delegeret opgaven vedrørende fornyelsen af det omhandlede varemærke til. Sagsøgeren er af den opfattelse, at bedømmelsen skal foretages i forhold til sagsøgeren selv eller dennes repræsentant. Selskabet har anført, at det er almindeligt, at administrative opgaver, såsom fornyelse af varemærker, delegeres til specialiserede

virksomheder, og at forpligtelsen til at udvise omhu derfor skal anses for at være overholdt, når der er udvalgt en kvalificeret og erfaren person.

12 I denne forbindelse bemærkes, at i henhold til artikel 78 i forordning nr. 40/94 »[genindsætttes] […] [en] indehaver af et EF-varemærke […], der trods iagttagelse af den efter omstændighederne fornødne omhu er blevet forhindret i over for Harmoniseringskontoret at overholde en frist, […] på begæring i sine tidligere rettigheder, såfremt den manglende overholdelse af fristen i medfør af denne forordning har som direkte følge, at en ret fortabes«.

13 I henhold til denne bestemmelse er restitutio in integrum underlagt to betingelser: For det første skal den berørte have handlet med den efter omstændighederne fornødne omhu, og for det andet skal den hindring, som den berørte har været udsat for, have haft til direkte følge, at en ret eller et retsmiddel fortabes (Rettens kendelse af 6.9.2006, sag T-366/04, Hensotherm mod KHIM — Hensel (HENSOTHERM), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 48).

14 Det følger ligeledes af nævnte bestemmelse, at forpligtelsen til at udvise omhu i første linje påhviler varemærkeindehaveren. Hvis varemærkeindehaveren således delegerer de administrative opgaver vedrørende fornyelsen af et varemærke, skal han sørge for, at den udvalgte person tilbyder de nødvendige garantier, således at det kan antages, at de nævnte opgaver udføres korrekt.

15 Det bemærkes derudover, at den valgte person — ligesom varemærkeindehaveren — på grund af delegationen af disse opgaver er underlagt den nævnte pligt til at udvise omhu. Da denne person nemlig handler i indehaverens navn og for dennes regning, skal hans handlinger anses for at være foretaget af indehaveren. Det følger heraf, at appelkammeret med rette fastslog, at det skulle undersøges, om den specialiserede virksomhed havde handlet med den efter omstændighederne fornødne omhu.

16 For så vidt som sagsøgeren har gjort gældende, at de nationale retter og appelkamrene har en anderledes praksis med hensyn til fejl begået af posttjenester og med hensyn til fortolkningen af artikel 47, stk. 1, i forordning nr. 40/94, bemærkes dels, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, og dels, at lovligheden af appelkamrenes afgørelser udelukkende skal vurderes på grundlag af forordning nr. 40/94, således som denne fortolkes af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af en tidligere afgørelsespraksis i appelkamrene (Rettens dom af 12.3.2008, sag T-128/07, Suez mod KHIM (Delivering the essentials of life), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 32).

17 For det andet har sagsøgeren foreholdt appelkammeret, at det har begået en fejl ved at fastslå, at sagsøgeren eller dennes repræsentant skulle have overvåget den valgte tjeneste for fornyelse af varemærker. Efter sagsøgerens opfattelse påhviler det hverken sagsøgeren eller repræsentanten at overvåge arbejdet i en virksomhed, der er specialiseret i fornyelse af varemærker.

18 I den forbindelse bemærkes — i modsætning til, hvad sagsøgeren har påstået — at appelkammeret i punkt 15 i den anfægtede afgørelse ikke fastslog, at sagsøgeren eller dennes repræsentant skulle have overvåget den nævnte tjeneste. Appelkammeret henviste nemlig alene til, at det system, der var indført af en virksomhed, som var specialiseret i fornyelse af varemærker, skulle tilbyde tilstrækkelige garantier for, at systemet kunne fungere korrekt, herunder en overvågningsmekanisme, der gjorde det muligt at opdage og rette enhver potentiel fejl som følge af en fejlagtig forvaltning af dataene fra tjenestens ansattes side eller computersystemet selv.

19 For det tredje er sagsøgeren af den opfattelse, at appelkammeret fejlagtigt har fastslået, at niveauet for den fornødne omhu med hensyn til fornyelsen af varemærkerne var det samme eller højere end det niveau, der kræves ved en varemærkeansøgning. Ifølge sagsøgeren må niveauet være lavere, da proceduren for fornyelse af varemærker kun omfatter administrative opgaver, der ikke kræver erfaring i fortolkningen af varemærkeretten, i modsætning til varemærkeansøgninger, der indebærer retlige opgaver, og som følgelig overlades til specialister på dette område. Sagsøgeren er også af den opfattelse, at der skal tages hensyn til sammenhængen med patentretten, inden for hvis

rammer det er blevet fastslået, at niveauet for den omhu, der kræves af professionelle specialister, ikke kræves af assistenter, hvis faglige kompetence ikke er på samme niveau.

20 I den forbindelse bemærkes, at niveauet for den krævede omhu ikke afhænger af, om de opgaver, der skal gennemføres, er af administrativ eller retlig art. Hvis den sondring mellem retlige og administrative opgaver, som sagsøgeren har foreslået, skulle accepteres, kunne enhver overskridelse af en processuel frist betegnes som en administrativ forsømmelse, således at mindre påpasselige ansøgere — som Harmoniseringskontoret med rette har bemærket — med hensyn til niveauet for deres omhu i alle tilfælde ville være underlagt mindre krav. Artikel 78 i forordning nr. 40/94 fastsætter i hvert fald ikke en sådan sondring, men kræver, at der skal være handlet med den efter »omstændighederne« fornødne omhu.

21 Selv hvis det antoges, at artikel 78 i forordning nr. 40/94 var blevet udarbejdet ud fra et patentretligt mønster, er der i øvrigt intet, der taler for, at fortolkningen af begge bestemmelser skal være identisk, da de berørte interesser kan være forskellige på de to områder. Patentrettens retlige sammenhæng er nemlig anderledes, og de patentretlige bestemmelser har til formål at regulere andre procedurer end dem, der gælder for varemærker.

22 Det skal endvidere i denne forbindelse bemærkes, at lovgiver har indført artikel 78a i forordning nr. 40/94. Denne bestemmelses stk. 1 gør det muligt for parterne, såfremt visse frister overskrides, at få genoprettet deres rettigheder, uden at de skal bevise, at de har handlet med den efter omstændighederne fornødne omhu. Den omstændighed, at lovgiver i artikel 78a, stk. 2, udtrykkeligt har bevaret en overskridelse af fristen for fornyelsen af varemærker inden for anvendelsesområdet for nævnte forordnings artikel 78, viser — således som Harmoniseringskontoret rigtigt har bemærket — lovgivers ønske om at underlægge denne overskridelse den generelle forpligtelse til at udvise omhu, som fastsat i nævnte artikels stk. 1.

23 For det fjerde har sagsøgeren gjort gældende, at artikel 78, stk. 6 og 7, i forordning nr. 40/94 har til formål at beskytte tredjemænd, som i god tro har bragt varer i handelen eller præsteret tjenesteydelser under et identisk eller lignende tegn i perioden mellem

tidspunktet for fortabelsen af retten til EF-varemærket og tidspunktet for offentliggørelsen af afgørelsen om genindsættelse i denne ret. Ifølge sagsøgeren indebærer denne beskyttelse, at niveauet for den omhu, der er krævet i artikel 78, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er lavere end det niveau for omhu, der er anvendt i den anfægtede afgørelse.

24 I den forbindelse skal det understreges, at kriteriet »den efter omstændighederne fornødne omhu« fremgår af artikel 78, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Dette udtryk fastsætter betingelserne for, at en begæring om restitutio in integrum tages til følge. Derimod finder artikel 78, stk. 6 og 7, i forordning nr. 40/94 kun anvendelse, når begæringen om restitutio in integrum faktisk er blevet taget til følge og har til formål at beskytte interesserne hos tredjemænd, der har handlet i god tro. Artikel 78, stk. 6 og 7, i forordning nr. 40/94 har derfor ingen betydning for fastlæggelsen af niveauet for den omhu, der kræves i samme forordnings artikel 78, stk. 1.

25 For det femte har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret har begået en fejl ved vurderingen af de beviser, der er blevet forelagt det, og følgelig fejlagtigt har afslået begæringen om restitutio in integrum. Det system, som den specialiserede virksomhed har anvendt, var i overensstemmelse med kravene i Harmoniseringskontorets retningslinjer. Punkt 6.2.3 i disse retningslinjer fortolker udtrykket i artikel 78, stk. 1, i forordning nr. 40/94, »den efter omstændighederne fornødne omhu«, således, at det betyder »at opretholde et internt kontrol- og overvågningssystem for frister, der generelt udelukker uforvarende overskridelser af disse«. Udtrykket »generelt« betyder nemlig ifølge sagsøgeren, at usædvanlige fejl giver anledning til restitutio in integrum. I den foreliggende sag skyldes systemets fejlagtige funktion imidlertid alene, at en ansat i den specialiserede virksomhed undtagelsesvis ikke har indtastet de nødvendige data. Ifølge sagsøgeren kræver i øvrigt hverken disse retningslinjer, artikel 78 i forordning nr. 40/94 eller retspraksis, at der installeres en kontrolmekanisme i computersystemet, som den, der er blevet indført for patenter, da computersystemet normalt af sig selv sikrer, at fristerne overholdes, også uden en sådan mekanisme.

26 I den forbindelse skal der tages hensyn til, at udtrykket »den efter omstændighederne fornødne omhu« i artikel 78, stk. 1, i forordning nr. 40/94 kræver, at der indføres et internt kontrol- og overvågningssystem for frister, der — således som det er fastsat i Harmoniseringskontorets retningslinjer — generelt udelukker uforvarende over-

skridelser af disse. Det følger heraf, at alene usædvanlige — og som følge deraf efter erfaringen uforudsigelige — begivenheder kan give anledning til restitutio in integrum.

27 Da den specialiserede virksomhed i det foreliggende tilfælde har indført et computersystem til påmindelse om frister, krævede den efter omstændighederne fornødne omhu for det første, at den almindelige udformning af dette system sikrer overholdelsen af fristerne, for det andet, at dette system giver mulighed for — ved udførelsen af de opgaver, der påhviler de ansatte i den specialiserede virksomhed og ved computersystemets funktion — at opdage og rette enhver forudsigelig fejl, og for det tredje, at de ansatte i den specialiserede virksomhed, der er ansvarlige for at registrere de nødvendige oplysninger og for at anvende det nævnte system, er uddannet på passende måde, er forpligtede til at efterkontrollere deres arbejde og overvåges.

28 Selv hvis udformningen af computersystemet til påmindelse om frister generelt sikrede disses overholdelse, fastslog appelkammeret med rette, at menneskelige fejl ved dataregistrering ikke kan udelukkes, selv i det tilfælde, hvor de ansatte var blevet uddannet på passende måde og havde modtaget passende instruktioner og var underlagt en passende overvågning. Menneskelige fejl ved dataregistrering kan nemlig ikke anses for at være usædvanlige eller uforudsigelige begivenheder. Derfor skulle nævnte system have indeholdt en mekanisme til at opdage og rette sådanne fejl. Da der imidlertid ikke var blevet indført en sådan mekanisme, fastslog appelkammeret med rette, at forpligtelsen til efter omstændighederne at udvise den fornødne omhu ikke var blevet overholdt.

29 Harmoniseringskontoret må derfor frifindes for påstanden om annullation af den anfægtede afgørelse.

30 Under disse omstændigheder må Harmoniseringskontoret ligeledes frifindes for sagsøgerens anden påstand, hvorefter Retten anmodes om at hjemvise begæringen om restitutio in integrum til Harmoniseringskontoret til fornyet prøvelse, og Harmoniseringskontoret må følgelig i det hele frifindes.

Sagens omkostninger

31 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. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Ottende Afdeling):

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

2) Aurelia finance SA betaler sagens omkostninger.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. maj 2009.

Underskrifter