FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (åttonde avdelningen)

den 13 maj 2009 *

I mål T-136/08,

Aurelia Finance SA, Genève (Schweiz), företrätt av M. Elmslie, solicitor, och N. Saunders, barrister,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 9 januari 2008 (ärende R 1214/2007-1) om sökandens ansökan om återställande av försutten tid (*restitutio in integrum*),

meddelar

* Rättegångsspråk: engelska.

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (åttonde avdelningen)

sammansatt av ordföranden E. Martins Ribeiro samt domarna S. Papasavvas (referent) och N. Wahl,

justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 april 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 8 juli 2008,

efter förhandlingen den 21 januari 2009,

följande

Dom

Målets bakgrund

1 Den 24 augusti 2000 beviljade harmoniseringsbyrån sökanden, Aurelia Finance SA (nedan kallat sökandebolaget), registrering som gemenskapsvarumärke av ordkänne-

tecknet AURELIA i enlighet med 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.

2 Den 21 november 2005 erinrade harmoniseringsbyrån sökandebolagets ombud om möjligheten att förnya denna registrering som skulle löpa ut den 19 juni 2006. Harmoniseringsbyrån påpekade härvid att ansökan härom skulle lämnas in och förnyelseavgiften betalas före den 2 juli 2006 och att denna tidsfrist kunde förlängas till den 2 januari 2007 mot betalning av en extra avgift för försenad betalning.

3 Den 22 januari 2007 meddelade harmoniseringsbyrån sökandebolagets ombud att tidsfristen hade löpt ut och att varumärket avförts ur varumärkesregistret den 19 juni 2006.

4 Den 5 mars 2007 lämnade sökandebolaget in en ansökan till harmoniseringsbyrån om återställande av försutten tid i den mening som avses i artikel 78 i förordning nr 40/94. Sökandebolaget anmodade härvid harmoniseringsbyrån att debitera bolagets konto för förnyelseavgiften och avgiften för återställande av försutten tid. I detta avseende gjorde bolaget gällande att det, bland annat för förnyelsen av det aktuella varumärket, använt sig av ett företag specialiserat på varumärkesförnyelse (nedan kallat det specialiserade företaget). Det specialiserade företaget har inrättat ett datasystem som är kopplat till en databas i vilken olika uppgifter om varumärkesinnehavare och varumärken och patent som ska förnyas matas in manuellt. När ett specifikt varumärke måste förnyas ska systemet generera tre påminnelsebrev till innehavaren, som måste ge sitt godkännande innan varumärket förnyas. Om ett av dessa brev inte genereras ska ett säkerhetssystem aktiveras som skriver ut och skickar ett nytt brev. I förevarande fall fick sökandebolaget inte någon påminnelse, eftersom en anställd i det specialiserade företaget hade försummat att mata in vissa uppgifter om sökandebolaget i databasen, vilka var nödvändiga för att systemet skulle fungera korrekt. Dessutom visade det sig senare att det säkerhetssystem som skapats för att upptäcka denna typ av misstag inte aktiverades, eftersom det hade upprättats endast för förnyelse av patent och inte för förnyelse av varumärken.

5 Genom beslut av den 1 juni 2007 avslog harmoniseringsbyråns varumärkes- och registeravdelning sökandebolagets ansökan, eftersom det specialiserade företaget inte hade iakttagit den omsorg som krävs.

6 Den 31 juli 2007 överklagade sökandebolaget detta beslut och yrkade dels att det skulle ogiltigförklaras, dels att ansökan om återställande av försutten tid skulle bifallas.

7 Genom beslut av den 9 januari 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog överklagandenämnden överklagandet med hänvisning till att artikel 78 i förordning nr 40/94 inte var tillämplig, eftersom det företag som sökandebolaget hade valt för att ombesörja varumärkesförnyelsen inte hade iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna. Enligt överklagandenämnden borde det specialiserade företaget ha inrättat ett system för varumärkesförnyelse som kunde garantera att det fungerade korrekt och som innehöll en övervakningsmekanism som kunde upptäcka eventuella fel eller oregelbundenheter. Utan ett sådant system kan man räkna med funktionsfel av den typ som uppstått i förevarande fall. Dessutom hade det inte företetts några bevis för de påstådda testerna av att systemet hade installerats korrekt.

Parternas yrkanden

8 Sökandebolaget har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— återförvisa ansökan om återställande av försutten tid till harmoniseringsbyrån för ny prövning, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

10 Till stöd för sin talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet har sökandebolaget anfört en enda grund avseende åsidosättande av artikel 78 i förordning nr 40/94.

11 För det första har sökandebolaget klandrat överklagandenämnden för att i punkt 12 i det angripna beslutet ha funnit att frågan huruvida omsorgsplikten har iakttagits i förevarande fall ska bedömas i förhållande till det företag som sökandebolaget anlitat för att förnya det aktuella varumärket. Sökandebolaget anser att denna bedömning ska göras i förhållande till bolaget självt. Enligt sökandebolaget är det brukligt att administrativa arbetsuppgifter, som till exempel förnyelse av varumärken, delegeras till

specialiserade företag och att omsorgsplikten därför ska anses ha iakttagits när valet fallit på en kvalificerad och erfaren person.

12 I detta avseende erinrar förstainstansrätten om att det av artikel 78.1 i förordning nr 40/94 följer att en ”innehavare av ett gemenskapsvarumärke … som, trots att han har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna, inte har kunnat iaktta en frist i förhållande till [harmoniseringsbyrån], … på ansökan därom [skall] få sin rätt återställd, om underlåtenheten enligt denna förordning har haft till omedelbar följd att en rättighet … gått förlorad”.

13 Det framgår av denna bestämmelse att återställande av försutten tid kan beviljas på två villkor. För det första ska sökanden ha iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna och för det andra ska sökandens förhinder ha haft till omedelbar följd att en rättighet eller rätt att överklaga gått förlorad (förstainstansrättens beslut av den 6 september 2006 i mål T-366/04, Hensotherm mot harmoniseringsbyrån – Hensel (HENSOTHERM), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 48).

14 Det följer också av denna bestämmelse att omsorgsplikten i första hand åvilar varumärkesinnehavaren. Om innehavaren delegerar administrativa arbetsuppgifter avseende förnyelse av ett varumärke måste denne således också se till att den person som valts ställer de garantier som krävs för att det ska kunna antas att dessa arbetsuppgifter utförs korrekt.

15 Förstainstansrätten anser vidare att eftersom dessa arbetsuppgifter har delegerats, har den person som valts ut en omsorgsplikt på samma sätt som innehavaren. Eftersom denna person agerar i innehavarens namn och för dennes räkning ska personens agerande likställas med innehavarens agerande. Det var således korrekt av överklagandenämnden att slå fast att det måste göras en bedömning av huruvida det specialiserade företaget iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna.

16 I den mån som sökandebolaget har åberopat en påstådd skillnad i praxis mellan de nationella domstolarna och överklagandenämnden vad gäller dels de fel som begåtts av postföretag, dels tolkningen av artikel 47.1 i förordning nr 40/94, erinrar förstainstansrätten om att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system och att lagenligheten av överklagandenämndernas beslut enbart ska bedömas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolen (förstainstansrättens dom av den 12 mars 2008 i mål T-128/07, Suez mot harmoniseringsbyrån (Delivering the essentials of life), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 32).

17 För det andra har sökandebolaget gjort gällande att överklagandenämnden gjorde fel när den fann att bolaget, eller dess ombud, borde ha övervakat den utvalda tjänsten för förnyelse av varumärken. Sökandebolaget anser att det inte ankommer på någon av dem att övervaka det arbete som utförs av ett företag specialiserat på varumärkesförnyelse.

18 I detta avseende påpekar förstainstansrätten att överklagandenämnden, i motsats till vad sökandebolaget har gjort gällande, i punkt 15 i det angripna beslutet inte har funnit att sökandebolaget, eller dess ombud, borde ha övervakat den aktuella tjänsten. Överklagandenämnden har nämligen endast funnit att ett system som inrättats av ett företag specialiserat på varumärkesförnyelse borde ha kunnat ge en tillräcklig garanti för att det fungerade korrekt och att det bland annat skulle innehålla en övervakningsmekanism för att upptäcka och avhjälpa felaktigheter som orsakats av personalen vid företaget eller av datasystemet självt genom bristande hantering av filerna.

19 För det tredje anser sökandebolaget att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att samma eller större omsorg ska iakttas i samband med förnyelse av varumärken än vad som krävs i samband med en ansökan om registrering av varumärken. Enligt sökandebolaget krävs det mindre omsorg i samband med varumärkesförnyelse, eftersom detta förfarande endast består av administrativa arbetsuppgifter för vilka det inte krävs någon erfarenhet vad gäller tolkning av varumärkesrätt, vilket är fallet vid varumärkesansökningar som innebär arbetsuppgifter av juridisk karaktär och som därför anförtros specialister på detta område. Sökandebolaget anser också att hänsyn ska tas till patenträttsliga sammanhang,

i samband med vilka det har konstaterats att den omsorg som krävs av fackutbildade specialister inte är densamma som den som krävs av anställda utan denna sakkunskap.

20 I detta avseende anser förstainstansrätten att det inte krävs olika mycket omsorg beroende på om arbetsuppgifterna är av administrativ eller juridisk karaktär. Om den av sökandebolaget förespråkade åtskillnaden mellan juridiska och administrativa arbetsuppgifter godtogs, skulle varje underlåtenhet att iaktta förfarandefrister nämligen kunna presenteras som administrativa försummelser, vilket skulle medföra att slarviga sökande i varje fall kan dra nytta av de lägre ställda kraven på omsorg, såsom harmoniseringsbyrån med rätta har påpekat. Någon sådan åtskillnad görs i vilket fall som helst inte i artikel 78 i förordning nr 40/94, utan där föreskrivs att all omsorg som har betingats av ”omständigheterna” ska ha iakttagits.

21 Även om det antas att artikel 78 i förordning nr 40/94 grundar sig på en patenträttslig modell, finns det inte heller något som tyder på att artikel 78 och nämnda modell ska tolkas på samma sätt, eftersom de intressen som är aktuella inom de båda områdena kan skilja sig åt. Den rättsliga aspekten inom patenträtten är annorlunda och de patenträttsliga bestämmelserna reglerar andra förfaranden än dem som gäller för varumärken.

22 Det ska i det sammanhanget också påpekas att lagstiftaren har infört artikel 78a i förordning nr 40/94, där det i punkt 1 anges att de parter som underlåtit att iaktta vissa tidsfrister kan få sina rättigheter återställda utan att behöva visa att de iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna. Den omständigheten att lagstiftaren emellertid uttryckligen i artikel 78a.2 i förordning nr 40/94 har angett att underlåtelsen att iaktta fristen för förnyelse av varumärken fortfarande ska omfattas av tillämpningsområdet för artikel 78 i denna förordning, visar på att lagstiftaren har avsett att en sådan underlåtelse ska omfattas av den allmänna omsorgsplikt som föreskrivs i artikel 78.1 i förordning nr 40/94, vilket harmoniseringsbyrån med rätta har påpekat.

23 För det fjärde har sökandebolaget gjort gällande att punkterna 6 och 7 i artikel 78 i förordning nr 40/94 har till syfte att skydda en tredje man som i god tro har släppt ut varor på marknaden eller tillhandahållit tjänster under ett identiskt eller liknande

kännetecken under tiden mellan förlusten av rätten till gemenskapsvarumärket och offentliggörandet av beslutet om återställande av nämnda rätt. Enligt sökandebolaget tyder detta skydd på att den grad av omsorg som krävs enligt artikel 78.1 i förordning nr 40/94 är lägre än den grad av omsorg som överklagandenämnden tillämpade i det angripna beslutet.

24 I detta avseende påpekar förstainstansrätten att kriteriet ”all omsorg som har betingats av omständigheterna” återfinns i artikel 78.1 i förordning nr 40/94. Här anges också villkoren för när en ansökan om återställande av försutten tid kan bifallas. Punkterna 6 och 7 i artikel 78 i förordning nr 40/94 är däremot endast tillämpliga när en ansökan om återställande av försutten tid har bifallits, och dessa bestämmelser syftar till att skydda intressena för en tredje man som handlat i god tro. Av denna anledning är punkterna 6 och 7 i artikel 78 i förordning nr 40/94 inte relevanta för bedömningen av vilken grad av omsorg som krävs enligt punkt 1 i samma artikel.

25 För det femte har sökandebolaget gjort gällande att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktigheter i samband med bedömningen av de bevis som lagts fram och att den således felaktigt avslog ansökan om återställande av försutten tid. Bolaget anser att det system som det specialiserade företaget använde var förenligt med kraven i harmoniseringsbyråns riktlinjer. I punkt 6.2.3 i dessa riktlinjer tolkas orden ”all omsorg som har betingats av omständigheterna” i artikel 78.1 i förordning nr 40/94 som att ”inneha ett system för intern kontroll och övervakning av tidsfrister, som vanligtvis ska förhindra att dessa frister oavsiktligen förbises”. Enligt sökandebolaget innebär ordet ”vanligtvis” att återställande av försutten tid kan beviljas i samband med exceptionella fel. I det aktuella fallet har systemet emellertid inte fungerat på grund av att en anställd i det specialiserade företaget, som en exceptionell händelse, har försummat att mata in nödvändiga data. Sökandebolaget har dessutom anfört att det varken i dessa riktlinjer, i artikel 78 i förordning nr 40/94 eller i rättspraxis finns något krav på att det ska inrättas en sådan kontrollmekanism för datasystemet som används för patent, eftersom datasystemet i sig vanligtvis säkerställer att tidsfristerna iakttas, även utan en sådan mekanism.

26 I detta sammanhang anser förstainstansrätten att orden ”all omsorg som har betingats av omständigheterna” i artikel 78.1 i förordning nr 40/94 kräver att det inrättas ett system för intern kontroll och övervakning av tidsfrister, som vanligtvis ska förhindra att dessa frister oavsiktligen förbises, såsom föreskrivs i harmoniseringsbyråns

riktlinjer. Av detta följer att återställande av försutten tid endast kan beviljas i samband med exceptionella händelser, som erfarenhetsmässigt är oförutsägbara.

27 Eftersom det specialiserade företaget i förevarande fall hade installerat ett datasystem för att påminna om frister, krävde den omsorg som betingades av omständigheterna för det första att systemets allmänna utformning säkerställde att dessa frister iakttogs, för det andra att ett sådant system kunde upptäcka och avhjälpa varje förutsägbart fel i samband med dels att det specialiserade företagets anställda utövade sina arbetsuppgifter, dels datasystemets funktion och för det tredje att de anställda i det specialiserade företaget som fått i uppdrag att mata in nödvändiga data och använda systemet hade lämplig utbildning, var skyldiga att kontrollera sina inmatningar och stod under övervakning.

28 Även om datasystemets utformning vanligtvis säkerställde att dessa frister iakttogs, gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den fann att fel som kan tillskrivas den mänskliga faktorn i samband med inmatning av data inte kan uteslutas, inte heller i de fall då de anställda haft lämplig utbildning och övervakats på ett lämpligt sätt. Inmatningsfel som beror på den mänskliga faktorn kan nämligen inte anses exceptionella och oförutsägbara. Systemet borde således ha innehållit en mekanism för att upptäcka och avhjälpa sådana fel. Eftersom en sådan mekanism emellertid inte hade inrättats, gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den fann att sökandebolaget inte hade uppfyllt sin skyldighet att iaktta all omsorg som betingats av omständigheterna.

29 Följaktligen kan talan inte vinna bifall såvitt avser yrkandet om ogiltigförklaring av det angripna beslutet.

30 Under dessa förhållanden ska talan inte heller vinna bifall såvitt avser det andra yrkandet, att förstainstansrätten ska återförvisa ansökan om återställande av försutten tid till harmoniseringsbyrån för ny prövning. Talan ska därför ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

31 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökandebolaget ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökandebolaget har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (åttonde avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Aurelia Finance SA ska ersätta rättegångskostnaderna.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 maj 2009.

Underskrifter