



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

25 april 2012*

„Gemeenschapsmerk — Gemeenschapswoordmerk BrainLAB — Geen aanvraag tot vernieuwing van inschrijving van merk — Doorhaling van merk na verstrijken van geldigheid van inschrijving — Verzoek om herstel in vorige toestand — Artikel 81 van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-326/11,

Brainlab AG, gevestigd te Feldkirchen (Duitsland), vertegenwoordigd door J. Bauer, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door R. Manea als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 15 april 2011 (zaak R 1596/2010-4) inzake het verzoek om herstel in de vorige toestand en de aanvraag tot vernieuwing van de inschrijving van het merk BrainLAB, ingediend door verzoekster,

wijst

HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: N. J. Forwood (rapporteur), president, F. Dehousse en J. Schwarcz, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 20 juni 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 21 september 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de wijziging van de samenstelling van de kamers van het Gerecht,

gelet op het feit dat de partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van een maand nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling aan de partijen is betekend en na op rapport van de rechter-rapporteur te hebben besloten op grond van artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

* Procestaal: Duits.

het navolgende

Arrest

Toepasselijke bepalingen

- 1 Volgens artikel 46 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) geldt de inschrijving van het gemeenschapsmerk voor tien jaar, te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Overeenkomstig artikel 47 van diezelfde verordening kan de inschrijving voor telkens tien jaar worden vernieuwd.
- 2 Artikel 47, leden 1 tot en met 3, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:
 - „1. De inschrijving van het gemeenschapsmerk wordt vernieuwd op verzoek van de merkhouders of van eenieder die uitdrukkelijk door hem gemachtigd is, mits de taksen betaald zijn.
 2. Het Bureau stelt de houder van het gemeenschapsmerk en elke houder van een ingeschreven recht op het gemeenschapsmerk tijdig vóór het verstrijken van de geldigheid van de inschrijving van dat verstrijken in kennis. Verzuim van kennisgeving valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Bureau.
 3. De aanvraag om vernieuwing moet worden ingediend binnen zes maanden voor het verstrijken van de maand waarin de beschermingsperiode eindigt [...].”
- 3 Artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009, „Herstel in de vorige toestand”, luidt als volgt:

„Indien de aanvrager of de houder van een gemeenschapsmerk of iedere partij in een procedure voor het Bureau, ondanks het betrekken van alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, niet in staat is geweest tegenover het Bureau een termijn in acht te nemen, wordt hij op zijn verzoek in zijn rechten hersteld indien de verhindering ingevolge deze verordening rechtstreeks het verlies van een recht of een rechtsmiddel tot gevolg heeft.”
- 4 Regel 29 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1; hierna: „uitvoeringsverordening”), „Kennisgeving van het verstrijken van de geldigheidsduur”, bepaalt:

„Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving stelt het Bureau de gemeenschapsmerkhouders en elke houder van een ingeschreven recht, met inbegrip van een licentie, in kennis van het naderende verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving. Verzuim van kennisgeving ervan laat het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving onverlet.”
- 5 Indien de aanvraag tot vernieuwing niet of na het verstrijken van de in artikel 47, lid 3, derde volzin, van verordening nr. 207/2009 bedoelde termijn wordt ingediend, stelt het Bureau overeenkomstig regel 30, lid 5, van de uitvoeringsverordening vast dat de geldigheidsduur van de inschrijving is verstreken en stelt het de gemeenschapsmerkhouders hiervan in kennis.
- 6 Regel 67, lid 1, van de uitvoeringsverordening, „Kennisgeving aan vertegenwoordigers”, bepaalt:

„Indien een vertegenwoordiger is aangewezen, [...] worden de kennisgevingen aan die aangewezen [...] vertegenwoordiger gericht.”

Voorgeschiedenis van het geding

- 7 Verzoekster, Brainlab AG, is de huidige houder van het op 26 augustus 1999 aangevraagde en op 4 december 2000 onder nummer 1290113 ingeschreven gemeenschapswoordmerk BrainLAB. Bij deze inschrijving werd een kantoor van advocaten en octrooigemachtigden aangewezen om de merkhouder bij het BHIM te vertegenwoordigen in de zin van regel 67, lid 1, van de uitvoeringsverordening (hierna: „aangewezen vertegenwoordigers”).
- 8 Bij brief van 2 december 2008 hebben de aangewezen vertegenwoordigers het BHIM verzocht de adreswijziging van verzoekster in zijn databank op te nemen. Bij mededeling van 18 februari 2009 heeft het BHIM aan de aangewezen vertegenwoordigers bevestigd dat deze adreswijziging was genoteerd.
- 9 Ondertussen heeft het BHIM op 2 februari 2009 rechtstreeks naar verzoekster in plaats van naar haar aangewezen vertegenwoordigers en bij vergissing naar haar oude adres, een mededeling verstuurd op grond van artikel 47, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en van regel 29 van de uitvoeringsverordening, waarbij het verzoekster in kennis stelde van het nakende verstrijken van de geldigheid van de betrokken merkinschrijving (hierna: „rappel”). In deze mededeling werd met name de aandacht erop gevestigd dat de aanvraag tot vernieuwing van de inschrijving moest worden ingediend en de vernieuwingstaksen moesten worden betaald vóór 31 augustus 2009 of, tegen betaling van een toeslag, binnen een bijkomende termijn die op 1 maart 2010 verstreek.
- 10 Vaststaat dat het rappel, hoewel het naar het verkeerde adres was verstuurd, verzoekster in de dagen na verzending wel degelijk heeft bereikt, omdat de postdienst de post heeft doorgestuurd.
- 11 Op basis van de stukken van het dossier, inzonderheid een verklaring onder ede van W., verzoeksters aangestelde die belast was met de opvolging van het betrokken merk, kan daarentegen niet worden vastgesteld dat hij dit rappel heeft doorgestuurd naar de aangewezen vertegenwoordigers. De aangewezen vertegenwoordigers bevestigen dat dit niet is gebeurd. Ook het BHIM merkt in zijn verweerschrift op dat er geen enkel bewijs is dat het rappel is doorgestuurd. Het rappel is overigens later teruggevonden in verzoeksters kantoren, in het dossier met de correspondentie die over het betrokken merk is gevoerd met haar aangewezen vertegenwoordigers.
- 12 In geen geval heeft het BHIM binnen de gestelde termijnen een aanvraag tot vernieuwing van de betrokken merkinschrijving ontvangen en het heeft bijgevolg op grond van regel 30, lid 5, van de uitvoeringsverordening, een mededeling verstuurd waarbij het verstrijken van de geldigheid van deze merkinschrijving op 2 maart 2010 werd vastgesteld. Ook deze mededeling werd rechtstreeks naar verzoekster verstuurd, maar naar haar nieuw adres, op 23 maart 2010.
- 13 Op 1 april 2010 hebben de aangewezen vertegenwoordigers het BHIM ervan op de hoogte gebracht dat zij in kennis waren gesteld dat de vermelding van hun aanwijzing als vertegenwoordigers van verzoekster in de databank van het BHIM bij vergissing was doorgehaald, zonder dat zij daarom hadden verzocht. Zij hebben een nieuw verzoek tot aanwijzing als vertegenwoordigers van verzoekster ingediend, dat bij mededeling van het BHIM van diezelfde dag is bevestigd.
- 14 Op 19 mei 2010 hebben de aangewezen vertegenwoordigers bij het BHIM namens en voor rekening van verzoekster een aanvraag tot vernieuwing van de betrokken merkinschrijving ingediend, alsook een verzoek om herstel in de vorige toestand, in de zin van artikel 81 van verordening nr. 207/2009, met betrekking tot de termijn voor de indiening van de aanvraag tot vernieuwing van deze inschrijving en voor de betaling van de vernieuwingstaksen.
- 15 Bij beslissing van 29 juli 2010 heeft de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden van het BHIM het verzoek om herstel in de vorige toestand afgewezen op grond dat noch verzoekster, noch haar aangewezen vertegenwoordigers blijk hadden gegeven van de noodzakelijke zorgvuldigheid in de zin van artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

- 16 Op 16 augustus 2010 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 beroep tegen deze beslissing ingesteld bij het BHIM. Dit beroep was in wezen op de volgende gronden gesteund:
- de aangewezen vertegenwoordigers beschikken over een controlesysteem voor de termijnen voor vernieuwing van de gemeenschapsmerken waarvoor zij verantwoordelijk zijn, dat bestaat uit drie onderling onafhankelijke procedures („controle-instrumenten”);
 - met het eerste controle-instrument wordt door middel van vooraf opgestelde en chronologisch gerangschikte fiches drie maanden op voorhand ervoor gewaarschuwd dat de tienjarige termijn voor vernieuwing van de merkinschrijvingen verstrijkt;
 - met het tweede controle-instrument wordt een register met de termijnen voor vernieuwing van de merkinschrijvingen rechtstreeks bijgehouden door de advocaat bij de aangewezen vertegenwoordigers die voor de opvolging van het betrokken merk verantwoordelijk is;
 - met het derde controle-instrument worden de rappels verwerkt die het BHIM overeenkomstig regel 29 van de uitvoeringsverordening naar de aangewezen vertegenwoordigers heeft verstuurd;
 - de eerste twee controle-instrumenten, die interne procedures van het kantoor van de aangewezen vertegenwoordigers zijn, hebben in het onderhavige geval om niet nader verklaarde redenen niet gewerkt, ofschoon deze instrumenten worden beheerd door zorgvuldige en ervaren medewerkers die regelmatig worden gecontroleerd;
 - het derde controle-instrument heeft niet gewerkt wegens een aan het BHIM toerekenbare fout, aangezien het BHIM het rappel naar verzoeksters oude adres heeft verstuurd in plaats van naar haar aangewezen vertegenwoordigers; deze fout van het BHIM mag de belanghebbenden geen nadeel toebrengen;
 - W., verzoeksters aangestelde die het rappel heeft ontvangen en een ervaren manager is, heeft het rappel, waarschijnlijk per elektronische post, aan een medewerkster van de aangewezen vertegenwoordigers willen doorsturen; hij herinnert zich evenwel niet of hij dit heeft gedaan dan wel of hij dit rappel naar een foutief adres heeft verstuurd; niettemin werd dit rappel in het dossier van het betrokken merk in verzoeksters kantoren teruggevonden, hebben de aangewezen vertegenwoordigers dit rappel niet ontvangen en hebben zij bijgevolg er niet op kunnen reageren.
- 17 Bij beslissing van 15 april 2011 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het verzoek om herstel in de vorige toestand afgewezen en vastgesteld dat de geldigheid van het betrokken merk was verstreken.
- 18 Anders dan de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden heeft de kamer van beroep in de punten 13 en 20 van de bestreden beslissing erkend dat het door de aangewezen vertegenwoordigers gebruikte controlesysteem voor de termijnen voor vernieuwing van de merkinschrijvingen regelmatig was, dat zij hun controletaak normaal en correct hadden uitgevoerd, dat uitzonderlijke fouten in hun controlesysteem als verschoonbaar konden worden beschouwd en dat niemand kon voorzien dat alle aangewende voorzorgsmaatregelen samen gebrekkig zouden werken.
- 19 Zij heeft in de punten 14 en 15 van de bestreden beslissing evenwel geoordeeld dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen de omstandigheid dat het controlesysteem in casu gebrekkig heeft gewerkt en dat de betrokken merkinschrijving niet binnen de gestelde termijn is vernieuwd. De oorzaak van het feit dat de merkinschrijving in casu niet is vernieuwd, is immers niet de gebrekkige werking van het door de aangewezen vertegenwoordigers gebruikte termijnencontrolesysteem, maar verzoeksters verzuim, nadat zij het rappel had ontvangen, opdracht te geven tot vernieuwing van deze inschrijving, die „vrij en vrijwillig” is.

- 20 Allereerst heeft de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing met betrekking tot dit uitblijven van een reactie opgemerkt dat de verklaring onder ede van W. niet zijn eigen versie van het feitenrelaas bevat, met name op het punt van verzoeksters eventuele intentie of beslissing om de betrokken merkinschrijving te vernieuwen en het contact dat daartoe eventueel met de medewerkster van de aangewezen vertegenwoordigers werd opgenomen.
- 21 Vervolgens heeft de kamer van beroep in de punten 16 tot en met 18 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de aangewezen vertegenwoordigers, ook al waren zij via hun intern termijnencontrolesysteem ervoor gewaarschuwd dat de geldigheid van de betrokken merkinschrijving binnenkort zou verstrijken of hadden zij het rappel ontvangen, niet zelf de merkinschrijving hadden kunnen vernieuwen omdat verzoekster hun daartoe geen opdracht had gegeven. Er bestaat dus geen oorzakelijk verband tussen deze gebeurtenissen en het feit dat de betrokken merkinschrijving niet is vernieuwd, aangezien de enige oorzaak hiervan ligt in verzoeksters verzuim opdracht tot vernieuwing te geven, zelfs nadat zij het rappel had ontvangen. Volgens de kamer van beroep vormt dit verzuim een tekortkoming aan de zorgvuldigheidsplicht.
- 22 In punt 19 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep overigens erkend dat het BHIM het rappel inderdaad verkeerdelijk niet naar de aangewezen vertegenwoordigers, maar rechtstreeks naar verzoekster heeft verstuurd. Zij heeft evenwel geoordeeld dat overeenkomstig artikel 47, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het BHIM niet voor deze fout verantwoordelijk kon worden gesteld. Bovendien is kenmerkend voor een dergelijke dienstmededeling dat de ontvangst ervan lang niet zeker is.

Conclusies van partijen

- 23 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
 - de zaak terug te wijzen naar de kamer van beroep opdat deze kamer beslist of bij de vernieuwing van de betrokken merkinschrijving de noodzakelijke zorgvuldigheid werd betracht;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 24 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 25 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan: schending van artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009.
- 26 Verzoekster geeft eerst een gedetailleerde beschrijving van het door de aangewezen vertegenwoordigers gebruikte controlesysteem voor de termijnen voor vernieuwing van merkinschrijvingen. Zij benadrukt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat dit controlesysteem regelmatig was, waardoor de in casu door deze vertegenwoordigers gemaakte fout verschoonbaar wordt.
- 27 Op de grieven betreffende onachtzaamheid en onverschoonbare fout, die de kamer van beroep tegen verzoekster zelf aanvoert op grond dat verzoekster na ontvangst van het rappel heeft verzuimd haar aangewezen vertegenwoordigers opdracht te geven, repliceert verzoekster dat deze vertegenwoordigers haar wettelijke vertegenwoordigers zijn bij het BHIM voor het geheel van haar 654 nationale, gemeenschaps- en Europese merken en octrooien, waarvan 16 gemeenschapsmerken. Hierbij brengen

de aangewezen vertegenwoordigers haar drie tot één maand op voorhand systematisch op de hoogte van het verstrijken van de termijn voor vernieuwing van elk van deze merkinschrijvingen, met verzoek hun opdracht tot vernieuwing te geven. Tot aan de onderhavige zaak heeft verzoekster deze rappels steeds correct ontvangen en er systematisch op gereageerd. Zij heeft daarentegen nooit rechtstreeks van het BHIM dergelijke rappels ontvangen, behalve juist in de onderhavige zaak. Verzoekster is bijgevolg van mening dat zij er rechtmatig op mocht vertrouwen dat haar aangewezen vertegenwoordigers binnen de gebruikelijke termijn van drie maanden haar aandacht zouden vestigen op de noodzaak de betrokken merkinschrijving te vernieuwen. Dit is ook de reden waarom zij niet op een andere manier op het rappel heeft gereageerd.

- 28 Verzoekster voegt daaraan toe dat het niet aan de gemeenschapsmerkhouders staat om, naast dat van zijn professionele vertegenwoordigers, zijn eigen termijnencontrolesysteem te gebruiken. Integendeel, het termijnencontrolesysteem van de professionele vertegenwoordiger moet op zich voldoende waarborgen bieden voor een goed functioneren [arrest Gerecht van 13 mei 2009, Aurelia Finance/BHIM (AURELIA), T-136/08, Jurispr. blz. II-1361, punt 18]. In casu was dat wel degelijk zo.
- 29 Met betrekking tot het oordeel dat geen oorzakelijk verband zou bestaan tussen de gebrekkige werking van het door de aangewezen vertegenwoordigers gebruikte termijnencontrolesysteem en het feit dat de betrokken merkinschrijving niet tijdig is vernieuwd (zie punt 21 supra), benadrukt verzoekster dat dit merk overeenstemt met haar handelsbenaming en voor dit merk opnieuw een gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend op 30 maart 2010, dit is slechts één week na verzending van de mededeling inzake de doorhaling ervan in het register van gemeenschapsmerken. Het is bijgevolg voor de kamer van beroep volstrekt onrealistisch om te veronderstellen dat niets erop wijst dat verzoekster opdracht tot vernieuwing van de betrokken merkinschrijving zou hebben gegeven indien zij door haar aangewezen vertegenwoordigers ervoor was gewaarschuwd dat de geldigheid van dit merk binnenkort zou verstrijken. Integendeel, aldus verzoekster, in geval van twijfel zouden haar aangewezen vertegenwoordigers, die haar op alle gebieden van de bescherming van intellectuele eigendom vertegenwoordigen, voor vernieuwing van de betrokken merkinschrijving hebben gezorgd ook al hadden zij daartoe niet concreet opdracht gekregen, en slechts wanneer zij uitdrukkelijk opdracht hadden gekregen om de merkinschrijving niet te vernieuwen, zouden zij anders hebben gehandeld.
- 30 Volgens het BHIM is het beroep kennelijk ongegrond.
- 31 Met betrekking tot zijn eigen houding merkt het BHIM op dat het overeenkomstig artikel 47, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 29 van de uitvoeringsverordening de houder zelf in kennis moet stellen van het nakende verstrijken van de geldigheid van een gemeenschapsmerk. Geen van deze bepalingen bevat de verplichting om een eventuele professionele vertegenwoordiger in kennis te stellen.
- 32 Bovendien voert het BHIM aan dat het overeenkomstig diezelfde bepalingen niet verantwoordelijk is voor een verzuim van kennisgeving aan de belanghebbende en a fortiori evenmin voor een „verzending naar een foutief adres”.
- 33 Met betrekking tot de vraag of met het door de aangewezen vertegenwoordigers gebruikte termijnencontrolesysteem alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid wordt betracht, is het BHIM het eens met het oordeel van de kamer van beroep dat deze vraag in de onderhavige zaak irrelevant is.
- 34 Met betrekking tot het vermeende gebrek aan zorgvuldigheid van verzoekster zelf stemt het BHIM immers in met het oordeel van de kamer van beroep dat dit gebrek aan zorgvuldigheid in het onderhavige geval de doorslaggevende oorzaak ervan was dat de termijn voor vernieuwing van de betrokken merkinschrijving is overschreden. Verzoekster beschikte immers over bijna dertien maanden om de merkinschrijving te doen vernieuwen. Gedurende deze periode heeft verzoekster bij

het BHIM geen stappen ondernomen, heeft zij haar aangewezen vertegenwoordigers geen instructies bezorgd en heeft zij zelfs geen contact met hen opgenomen, hoewel zij met het rappel officieel ervoor was gewaarschuwd dat deze inschrijving binnenkort zou vervallen. Dit gedrag geeft geen blijk van de in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, temeer daar het betrokken merk verzoeksters „huismerk” is en als zodanig bijzondere aandacht moest verdienen.

- 35 De stelling dat de aangewezen vertegenwoordigers in geval van twijfel de merkinschrijving zouden hebben vernieuwd ook al had verzoekster daartoe geen opdracht gegeven (zie punt 29 supra), is volgens het BHIM irrelevant, want zuiver speculatief. Zij wordt bovendien ontkracht door de uiteenzetting in punt 44 van het verzoekschrift, dat het mandaat van de aangewezen vertegenwoordigers hun niet het recht geeft om op eigen initiatief en zonder concrete instructies van verzoekster een merkinschrijving te doen vernieuwen.
- 36 In dit verband blijkt uit artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat voor herstel in de vorige toestand aan twee voorwaarden moet zijn voldaan. In de eerste plaats moet de partij hebben gehandeld met alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, en in de tweede plaats moet de verhindering van de partij rechtstreeks het verlies van een recht of van een rechtsmiddel tot gevolg hebben gehad [zie arrest Gerecht van 15 september 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/BHIM — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T-271/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 37 Uit deze bepaling blijkt voorts dat de zorgvuldigheidsplicht in de eerste plaats op de gemeenschapsmerkhouders rust. Wanneer de houder administratieve taken met betrekking tot de vernieuwing van een merkinschrijving delegeert, moet hij dan ook erop toezien dat de gekozen persoon de noodzakelijke waarborgen bezit op grond waarvan mag worden verwacht dat hij die taken goed zal uitvoeren (arrest AURELIA, reeds aangehaald, punt 14).
- 38 Op grond van de delegatie van deze taken is de gekozen persoon evenzeer als de merkhouders aan die zorgvuldigheidsplicht onderworpen. Aangezien deze persoon handelt namens en voor rekening van de merkhouders, moeten zijn handelingen immers als handelingen van de merkhouders worden beschouwd (arresten AURELIA, reeds aangehaald, punt 15, en Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, reeds aangehaald, punt 54).
- 39 In casu stelt het Gerecht op basis van het hierboven gedane feitenrelaas vast dat het feit dat de betrokken merkinschrijving niet binnen de gestelde termijnen is vernieuwd, het gevolg is van wat de kamer van beroep, in navolging van de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden, heeft aangemerkt als „een ongelukkige samenloop van omstandigheden” (punt 20 van de bestreden beslissing). In deze context moet zonder meer worden ingestemd met het algemene oordeel van de kamer van beroep dat „precies voor dergelijke gevallen in een herstel in de vorige toestand is voorzien”.
- 40 Binnen de „ongelukkige samenloop van omstandigheden” moeten er, zoals hierna wordt uiteengezet, drie omstandigheden worden geacht op doorslaggevende wijze ertoe te hebben bijgedragen dat de merkinschrijving niet is vernieuwd, te weten: i) de niet nader verklaarde gebrekkige werking van de eerste twee interne „controle-instrumenten” van het door de aangewezen vertegenwoordigers gebruikte termijnencontrolesysteem; ii) de abusievelijke en ongevraagde doorhaling van de vermelding van de aangewezen vertegenwoordigers als vertegenwoordigers van verzoekster in de databank van het BHIM (zie punt 13 supra), die op haar beurt tot gevolg heeft gehad dat het rappel verkeerdelijk naar verzoekster, en bovendien naar haar oude adres, in plaats van naar haar aangewezen vertegenwoordigers werd verzonden; iii) de onduidelijke en onaangepaste reactie van W. op dit rappel, die tot gevolg heeft gehad dat verzoeksters aangewezen vertegenwoordigers niet spontaan de opdracht hebben gekregen om haar inschrijving te doen vernieuwen.

- 41 Met betrekking tot de eerste „ongelukkige omstandigheid” dient eraan te worden herinnerd dat volgens de rechtspraak de woorden „alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid” in artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009, ingeval een beroep wordt gedaan op een gespecialiseerde mandataris, de invoering vereisen van een intern systeem van controle en toezicht op de termijnen dat de onopzettelijke niet-inachtneming van termijnen in het algemeen uitsluit, overeenkomstig de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM. Bijgevolg kunnen enkel uitzonderlijke gebeurtenissen die derhalve niet op grond van ervaring voorzienbaar zijn, recht geven op herstel in de vorige toestand (arrest AURELIA, reeds aangehaald, punt 26).
- 42 In het onderhavige geval zijn deze voorwaarden klaarblijkelijk vervuld, zoals blijkt uit de door de kamer van beroep gedane vaststellingen en uit verzoeksters bijkomende omstandige toelichting, die door het BHIM niet wordt betwist.
- 43 Dus moet worden aangenomen dat verzoekster a priori heeft gehandeld met alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid door voor haar vertegenwoordiging in haar betrekkingen met het BHIM een kantoor van advocaten en octrooigemachtigden als dat van haar aangewezen vertegenwoordigers aan te wijzen dat beschikte over een dubbel intern termijnencontrolesysteem waarvan het BHIM zowel in de bestreden beslissing als in zijn memorie van antwoord heeft erkend dat het regelmatig is.
- 44 Dezelfde conclusie geldt voor de aangewezen vertegenwoordigers, aangezien de kamer van beroep in punt 13 van de bestreden beslissing voor het overige heeft erkend dat uitzonderlijke fouten in hun intern termijnencontrolesysteem verschoonbaar zijn.
- 45 Met betrekking tot de twee andere in punt 40 supra vermelde „ongelukkige omstandigheden” moet meteen worden opgemerkt dat het gebrek aan zorgvuldigheid waarvan W., verzoeksters aangestelde, blijk zou kunnen hebben gegeven door niet onmiddellijk na ontvangst van het rappel contact op te nemen met het BHIM of met de aangewezen vertegenwoordigers, enkel ertoe mede heeft kunnen bijdragen dat de betrokken merkinschrijving niet is vernieuwd, omdat dit gebrek aan zorgvuldigheid op zijn beurt mogelijk werd gemaakt door de fout die het BHIM voorheen had gemaakt door de vermelding van de aangewezen vertegenwoordigers automatisch in zijn databank door te halen en bijgevolg het rappel niet aan hen te versturen.
- 46 Een partij moet voor de tijdige vernieuwing van haar gemeenschapsmerkinschrijving weliswaar blijk geven van alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, wat in beginsel met zich meebrengt dat zij snel en passend reageert op de ontvangst van een krachtens regel 29 van de uitvoeringsverordening door het BHIM rechtstreeks tot haar gerichte mededeling.
- 47 Wanneer deze partij het beheer van de opvolging van haar gemeenschapsmerk heeft toevertrouwd aan een professionele vertegenwoordiger en het BHIM daarvan naar behoren heeft ingelicht, is het BHIM niettemin ertoe gehouden rekening te houden met deze keuze door zijn officiële dienstmededelingen te richten tot deze aangewezen vertegenwoordiger om hem in staat te stellen de belangen van zijn opdrachtgeefster te verdedigen met de hogere zorgvuldigheid waarvan hij als gekwalificeerde beoefenaar wordt geacht blijk te geven (zie in dit verband de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM, deel A, hoofdstuk 6, punt 6.2.3).
- 48 In dit verband kan het BHIM niet op grond van artikel 47, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 29 van de uitvoeringsverordening aanvoeren dat deze bepalingen het BHIM ertoe verplichten de gemeenschapsmerkhouders, maar niet zijn aangewezen professionele vertegenwoordiger ervan in kennis te stellen dat de geldigheid van deze merkinschrijving binnenkort verstrijkt (zie punt 31 supra).

- 49 Dit betoog schendt immers regel 67 van de uitvoeringsverordening volgens welke, indien een vertegenwoordiger is aangewezen, alle kennisgevingen aan hem moeten worden gericht. De kamer van beroep heeft in punt 19 van de bestreden beslissing overigens erkend dat het rappel „inderdaad verkeerdelijk” niet naar de aangewezen vertegenwoordigers, maar rechtstreeks naar verzoekster was verstuurd.
- 50 In het onderhavige geval mochten verzoekster en haar aangewezen vertegenwoordigers dus verwachten dat overeenkomstig regel 67 van de uitvoeringsverordening alle kennisgevingen van het BHIM betreffende het betrokken merk en inzonderheid het in regel 29 van deze verordening bedoelde rappel zouden worden verstuurd naar de aangewezen vertegenwoordigers, die aldus in staat zouden worden gesteld alle nodige maatregelen te nemen voor de vernieuwing van de betrokken merkinschrijving, ook al werkten de eerste twee interne controle-instrumenten van hun termijnencontrolesysteem gebrekkig.
- 51 Met betrekking tot de gevolgen van de door het BHIM in casu gemaakte fout dient te worden erkend dat zonder deze fout de aangewezen vertegenwoordigers het rappel rechtstreeks zouden hebben ontvangen hetgeen het derde „controle-instrument” van hun termijnencontrolesysteem in werking zou hebben gezet en hun alle vrijheid zou hebben gegeven om contact op te nemen met verzoekster om van haar instructies voor de vernieuwing van de betrokken merkinschrijving te krijgen.
- 52 In dit verband oordeelt het Gerecht tevens dat gelet op met name het belang van het betrokken merk voor verzoekster (aangezien dit merk overeenstemt met haar handelsbenaming), haar verzuim om haar aangewezen vertegenwoordigers opdracht tot vernieuwing van de merkinschrijving te geven het gevolg is van een vergissing of toeval en in geen geval het gevolg van een „vrije en vrijwillige beslissing”, zoals de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing lijkt te hebben geoordeeld. Het is dus tevens onjuist om het verzuim opdracht tot vernieuwing te geven te beschouwen als de enige of doorslaggevende oorzaak voor het feit dat de betrokken merkinschrijving niet is vernieuwd.
- 53 Indien de aangewezen vertegenwoordigers in staat waren gesteld om met verzoekster contact op te nemen — en niets laat toe te veronderstellen dat zij dat niet zouden hebben gedaan indien het rappel aan hen was gericht —, moet daarentegen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid als een vaststaand feit worden beschouwd dat hun opdrachtgeefster hun opdracht zou hebben gegeven de vernieuwing van de betrokken merkinschrijving aan te vragen. Bijgevolg is ook voldaan aan de tweede, in punt 36 hierboven uiteengezette voorwaarde voor de toepassing van artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009.
- 54 In deze omstandigheden blijkt de vergissing of de nalatigheid van W., verzoeksters aangestelde, gesteld dat die bewezen zou zijn, uiteindelijk een zeldzame toevalligheid te zijn, die zich enkel heeft kunnen voordoen en dus voor verzoekster enkel schadelijke gevolgen heeft gehad wegens de voorafgaande fout van het BHIM, aangezien deze twee omstandigheden, in samenspel met de gebrekkige werking van de eerste twee controle-instrumenten van het door de aangewezen vertegenwoordigers gebruikte termijnencontrolesysteem, op doorslaggevende wijze mede ertoe hebben bijgedragen dat de betrokken merkinschrijving niet tijdig is vernieuwd.
- 55 Zoals de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, valt de fout van het BHIM, dat de vermelding van de aangewezen vertegenwoordigers in zijn databank heeft doorgehaald en daarna het rappel niet naar hen heeft verzonden, overeenkomstig artikel 47, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 29 van de uitvoeringsverordening, weliswaar niet onder zijn verantwoordelijkheid en heeft zij geen gevolgen van het verstrijken van de geldigheid van de betrokken merkinschrijving.
- 56 Toch moest de kamer van beroep bij de beoordeling van de gegrondheid van het verzoek om herstel in de vorige toestand terdege rekening houden met deze fout en de gevolgen ervan, hetgeen op zich niet impliceert dat het BHIM ervoor verantwoordelijk wordt gesteld. De mate van zorgvuldigheid waarvan

de partijen blijk moeten geven om in hun rechten te kunnen worden hersteld, moet immers worden beoordeeld op basis van alle omstandigheden van het concrete geval, waartoe in casu, zoals hierboven is uiteengezet, noodzakelijkerwijs de fout van het BHIM en de gevolgen ervan behoren.

- 57 Gelet op de voorgaande overwegingen is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de fout van het BHIM, aangezien deze fout in het onderhavige geval één van de drie relevante omstandigheden was voor de toepassing van artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009.
- 58 Derhalve heeft de kamer van beroep deze bepaling onjuist toegepast.
- 59 Bijgevolg moet het enige middel gegrond worden verklaard en moet de bestreden beslissing worden vernietigd.
- 60 Voor het overige moet het BHIM overeenkomstig artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009 de maatregelen treffen die nodig zijn ter uitvoering van het onderhavige arrest. Derhalve behoeft niet afzonderlijk te worden beslist over verzoeksters tweede vordering.

Kosten

- 61 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
- 62 Overeenkomstig artikel 136, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht, wanneer een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep wordt toegewezen, evenwel bepalen dat het BHIM alleen zijn eigen kosten zal dragen.
- 63 Aangezien verzoekster in het onderhavige geval door haar eigen toedoen en dat van haar aangewezen vertegenwoordigers heeft bijgedragen tot het ontstaan van dit geding, vormt de beslissing dat elke partij haar eigen kosten draagt een juiste toepassing van deze bepalingen.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 15 april 2011 (zaak R 1596/2010-4) wordt vernietigd.**
- 2) **Elke partij zal haar eigen kosten dragen.**

Forwood

Dehousse

Szwarcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 april 2012.

ondertekeningen