



## Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 19 september 2012\*

”Gemenskapsvarumärke — Gemenskapsfigurmärket VR — Ingen begäran om förnyelse av varumärkesregistreringen har getts in — Avförande av varumärket ur registret vid registreringsperiodens utgång — Ansökan om återställande av försutten tid — Artikel 81 i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-267/11,

**Video Research USA, Inc.**, New York, New York (Förenta staterna), företrätt av B. Brandreth, barrister,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företräd av P. Bullock, i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 8 mars 2011 (ärende R 1187/2010-2) om en ansökan om återställande av försutten tid,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden O. Czúcz (referent), samt domarna I. Labucka och D. Gratsias,

justitiesekreterare: handläggaren S. Spyropoulos,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 24 maj 2011,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 2 augusti 2011,

efter förhandlingen den 6 mars 2012,

följande

\* Rättegångsspråk: engelska

## Dom

### Tillämpliga bestämmelser

- 1 I artikel 47 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (nu artikel 47 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)), anges följande:

#### ”Förnyelse

1. Registrering av ett gemenskapsvarumärke skall förnyas på begäran av innehavaren av varumärket eller av någon som uttryckligen bemyndigats av denne, under förutsättning att avgifterna har betalats.

2. Byrån skall underrätta innehavaren av gemenskapsvarumärket ... om registreringsperiodens upphörande i god tid dessförinnan. ...

3. En begäran om förnyelse skall ges in inom sex månader räknat från den sista dagen i den månad då skyddsperioden upphör. Avgifterna skall också betalas inom denna tid. En begäran kan dessutom ges in, och avgifterna betalas, inom en ytterligare sexmånadersperiod räknat från den i första meningen angivna dagen, om tilläggsavgift erlaggs inom denna ytterligare period.

...”

- 2 I regel 30.5 och 30.6 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess ändrade lydelse, anges följande:

”5. Då en ansökan om förnyelse inte lämnas in eller lämnas in först efter det att den tid som föreskrivs i artikel 47.3 tredje meningen i förordningen har löpt ut ... skall byrån besluta att registreringen har upphört och skall underrätta innehavaren av gemenskapsvarumärket om detta.

...

6. Då det beslut som fattats enligt punkt 5 har blivit slutgiltigt, skall byrån avföra märket ur registret. Avförandet skall gälla från och med dagen efter den dag då den gällande registreringen upphörde.”

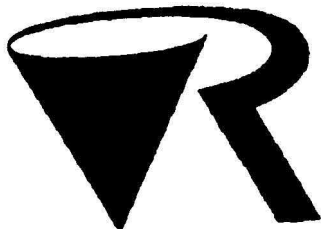
- 3 I artikel 81 i förordning nr 207/2009 anges följande:

#### ”Återställande av försutten tid

1. En sökande eller innehavare av ett gemenskapsvarumärke eller annan part i ett förfarande vid [harmoniseringsbyrån] som, trots att han har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna, inte har kunnat iaktta en frist i förhållande till [harmoniseringsbyrån], ska på ansökan därom få sin rätt återställd, om underlåtenheten enligt denna förordning har haft till omedelbar följd att en rättighet eller rätt att överklaga gått förlorad.”

## Bakgrund till tvisten

- 4 Efter en ansökan från Video Research USA, Inc, inkommen den 26 augusti 1998, registrerade Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 12 januari 2000, nedanstående figurkännetecken som gemenskapsvarumärke:



- 5 Den 28 januari 2008, underrättade harmoniseringsbyrån, i enlighet med artikel 47.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 47.2 i förordning nr 207/2009) och regel 29 i förordning nr 2868/95, advokatbyrån B., sökandens företrädare inför harmoniseringsbyrån (nedan kallad advokatbyrån B), att skyddsperioden för det aktuella märket skulle upphöra den 26 augusti 2008 och att ansökan om förnyelse skulle ges in senast den 1 september 2008. Harmoniseringsbyrån påpekade vidare att om en tilläggsavgift erlades, kunde denna frist förlängas fram till och med den 2 mars 2009.
- 6 Sökanden förnyade dock inte sin registrering.
- 7 Följaktligen underrättade harmoniseringsbyrån sökandens företrädare den 1 april 2009 om att registreringen av gemenskapsvarumärket hade upphört och att det därefter hade avförts ur registret. Avförandet gällde från och med den 26 augusti 2008.
- 8 Den 2 juni 2009 inkom sökanden med en ansökan om återställande av försutten tid i den mening som avses i artikel 81 i förordning nr 207/2009 i vilken förklarades skälen till varför sökanden inte varit i stånd att iakta fristen för att förnya sin registrering. Till stöd för sin ansökan ingav sökanden ett intygat skriftligt utlåtande av den 2 juni 2009 från J. W. delägare i advokatbyrån B.
- 9 Enligt utlåtandet använder advokatbyrån B ett datoriserat system för hantering av akter och förnyanden som kallas för "Inprotech". Detta system genererade och skickade iväg påminnelser om förnyelse till det amerikanska ombudet den 1 april, den 1 juni och den 1 juli 2008. Den 18 augusti 2008 erhöll advokatbyrån B uppdrag att förnya registreringen. På grund av ett exceptionellt fel som kan tillskrivas den mänskliga faktorn, skickade emellertid den ansvarige för förnyelser inte nämnda instruktion till den underordnade medarbetare som hade hand om förnyelser för att denne skulle utföra uppdraget att förnya registreringen. Dessutom gjorde ett fel i "Inprotech-systemet" att detta system inte genererade förnyelsepåminnelser tre, fyra och fem månader efter tidsfristen för förnyelse. Den ovannämnda registreringen förnyades således inte på grund av två olika fel. Det ena var ett oförklarligt fel som kan tillskrivas den mänskliga faktorn, och det andra berodde på ett programmeringstekniskt problem.
- 10 Genom beslut av den 26 april 2010 avslog harmoniseringsbyråns varumärkes- och registeravdelning sökandens ansökan om återställande av försutten tid, och fastställde avförandet av registreringen av gemenskapsvarumärket.
- 11 Den 25 juni 2010 överklagade sökanden beslutet från varumärkes- och registeravdelningen hos harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 58 och 64 i förordning nr 207/2009.

- 12 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 8 mars 2001 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden fann att bestämmelserna i artikel 81.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas restriktivt med tanke på att iakttagandet av en frist utgör en fråga avseende tvingade rätt. Vidare fann överklagandenämnden att när en part valt att anlita ett auktoriserat ombud utsträcks omsorgsplikten till det vederbörligen bemyndigade auktoriserade ombudet. Dessutom kunde de omständigheter som sökanden åberopat inte anses vara onormala och oundvikliga. För det första hade den ansvarige för förnyelser på advokatbyrån B glömt att ge nödvändiga anvisningar till sina underordnade medarbetare. För det andra reagerade sökandens amerikanska företrädare inte förrän åtta månader senare, den 13 april 2009, när denne på harmoniseringsbyråns webbplats upptäckte att registreringen inte hade förnyats. För det tredje hade advokatbyrån B förlitat sig på ett enda system, i detta fall "Inprotech". För det fjärde hade advokatbyrån B inte beaktat skrivelsen från harmoniseringsbyrån av den 28 januari 2008, i vilken två frister angavs för att inkomma med ansökan och betala avgifterna. Slutligen hade sökanden inte visat att denne hade iakttagit "all omsorg som har betingats av omständigheterna".

### **Förfarandet och parternas yrkanden**

- 13 Sökanden har i sin ansökan yrkat att tribunalen ska:
- ogiltigförklara det angripna beslutet,
  - återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån med uppmaning att ansökan om återställande av försutten tid ska beviljas, och
  - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 14 Under förhandlingen har sökanden förklarat sig återkalla det andra yrkandet.
- 15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
- ogilla talan, och
  - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

### **Rättslig bedömning**

- 16 Sökanden har som enda grund anfört att artikel 81 i förordning nr 207/2009 åsidosatts och de faktiska omständigheterna bedömts oriktigt.
- 17 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har tillämpat felaktiga och alltför strikta kriterier vid bedömningen av vilken omsorg som kan krävas av varumärkesinnehavaren eller dennes företrädare. Vidare har sökanden hävdats att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktiga bedömningar av de faktiska omständigheterna.
- 18 Det framgår av artikel 81 i förordning nr 207/2009 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 underlåtenhet 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 publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 48, och tribunalens dom av den 20 april 2010 i mål T-187/08, Rodd & Gunn Australia mot harmoniseringsbyrån (återgivning av en hund), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 28).

- 19 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 ut uppvisar de garantier som krävs för att det ska kunna antas att dessa arbetsuppgifter utförs korrekt. Eftersom dessa arbetsuppgifter har delegerats, har vidare den person som valts ut en omsorgsplikt på samma sätt som innehavaren. Eftersom denna person handlar i innehavarens namn och för dennes räkning, ska personens handlande likställas med innehavarens handlande (förstainstansrättens dom av den 13 maj 2009 i mål T-136/08, Aurelia Finance mot harmoniseringsbyrån (AURELIA), REG 2009, s. II-1361, punkterna 14 och 15, och domen i det ovannämnda målet avseende återgivning av en hund, punkt 29).
- 20 Vidare innebär enligt rättspraxis uttrycket ”all omsorg som har betingats av omständigheterna” i artikel 81.1 i förordning nr 207/2009 att det krävs att det inrättas ett system för intern kontroll och bevakning av frister, som vanligtvis ska förhindra att fristerna 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 (domen i det ovannämnda målet AURELIA, punkt 26).
- 21 I förevarande fall har sökanden, som är varumärkesinnehavare, valt ett amerikanskt ombud för att företräda företaget vad gäller förvaltningen av varumärket, som i sin tur har delegerat administrativa uppgifter avseende förnyelse av gemenskapsvarumärket till advokatbyrån B. Under dessa omständigheter omfattades såväl sökanden som det amerikanska ombudet och advokatbyrån B av den omsorgsplikt som definierats i den ovan i punkterna 18–20 angivna rättspraxisen.
- 22 Överklagandenämnden har pekat på flera omständigheter som föranlett att registreringen inte förnyades. Tribunalen ska först undersöka huruvida överklagandenämnden har gjorde en riktig bedömning när den fann att advokatbyrån B inte hade iakttagit sin omsorgsplikt.
- 23 Till att börja med ska tribunalen undersöka det fel som kan tillskrivas den mänskliga faktorn, som begåtts av den ansvarige för förnyelser på advokatbyrån B, vilket bestod i att vederbörande glömt att instruera en underordnad medarbetare att förnya registreringen efter det att begäran om förnyelse av varumärkesregistreringen hade mottagits från det amerikanska ombudet.
- 24 Tribunalen har sedan tidigare funnit att fel som kan tillskrivas den mänskliga faktorn i samband med det tekniska handhavandet av förnyelser inte kan anses utgöra exceptionella händelser, som erfarenhetsmässigt är oförutsägbara (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet AURELIA, punkt 28). Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fann att det fel som begåtts av den ansvarige för förnyelser på advokatbyrån B innebar att denne inte iakttagit den omsorgsplikt som ålåg honom.
- 25 Tribunalen ska därefter undersöka omständigheten att inga automatiska e-postmeddelanden skickats till den ansvarige för förnyelse tre, fyra eller fem månader efter tidsfristen, som pekar på att det fanns ett fel i ”Inprotech-systemet”.
- 26 Tribunalen har sedan tidigare funnit att i de fall förnyelsen av varumärken anförtrotts ett specialiserat företag som använde ett datasystem för att påminna om frister, krävde den omsorg som betingades av omständigheterna bland annat att systemet kunde upptäcka och avhjälpa varje förutsägbart fel (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet AURELIA, punkt 27). Den ”korruption” eller förlust av data som sökanden har hänvisat till är ett förutsägbart fel som kännetecknar alla datasystem. Att detta fel i datasystemet inte avhjälpes, till exempel genom ett parallellt påminnesystem eller regelbundna kontroller, innebär också att advokatbyrån B inte har iakttagit sin omsorgsplikt.

- 27 Sökandens argument avseende andra tillfällen då program som utvecklats av bolaget C inte har fungerat är utan betydelse. Det som har betydelse är att det datasystem som användes av advokatbyrån B inte kunde upptäcka och avhjälpa varje förutsägbart fel i systemets funktion, vilket ledde till att advokatbyrån inte iakttog sin omsorgsplikt.
- 28 Sökanden har för det tredje gjort gällande att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna när den i punkt 26 i det angripna beslutet fann att sökandens företrädare, advokatbyrån B, "inte [hade] beaktat skrivelsen från [harmoniseringsbyrån] av den 28 januari 2008 i vilken två frister angavs för att inkomma med ansökan och betala avgifterna" och att "om dessa viktiga tidsfrister hade lagts in i företrädarens datasystem ... skulle den underlåtelse som den ansvarige för förnyelse gjort sig skyldig till ha upptäckts, även om det funnits fel i datasystemet för förnyelser".
- 29 Även om det antogs att sökandens argument i detta hänseende är relevant för prövningen av vilket ansvar dennes företrädare advokatbyrån B haft, konstaterar tribunalen att sökanden som svar på tribunalens skriftliga fråga har angett att de automatiska påminnelserna i "Inprotech-systemet" hade genererats på grundval av de data som matats in i samband med registreringen av det aktuella varumärket, den 29 februari 2000. Vidare anges det i handlingen "Renewals department procedures" (hantering av ärenden på förnyelseavdelningen), i vilken förfarandet inom advokatbyrån B fastställs, inte något om inmatning av data till följd av mottagandet av påminnelsen från harmoniseringsbyrån, som översändes i enlighet med artikel 47.2 i förordning nr 207/2009 och regel 29 i förordning nr 2868/95.
- 30 Sökanden har således inte inkommit med någon bevisning som skulle kunna ge anledning att ifrågasätta påståendet i punkt 26 i det angripna beslutet, varför detta argument inte kan godtas.
- 31 För det fjärde gjorde sökanden vid förhandlingen gällande att det inte rimligen kunde förutses att ett fel som begåtts av en erfaren medarbetare och ett fel som uppkom i datasystemet båda skulle inträffa under förnyelseförfarandet avseende samma varumärke. Enligt sökanden är detta därmed en oförutsägbar kombination av händelser.
- 32 Tribunalen konstaterar att skälet, i förevarande fall, till att den mänskliga faktorn kunde bidra till att varumärket inte förnyades var att felet i "Inprotech-systemet" uppstod efter det att påminnelserna för den 1 april, den 1 juni och den 1 juli 2008 hade genererats. Det var dessa påminnelser som föranledde sökandens amerikanska ombud att reagera och ge uppdraget om förnyelse. Detta fel som kan tillskrivas den mänskliga faktorn uppstod inte inom ramen för en kontroll- och verifieringsmekanism avseende sökandens datasystem, som införts i syfte att uppnå en viss redundansnivå för att upptäcka fel i datasystemet eller dataförluster och åtgärda dessa. Såsom påpekats i punkt 26 ovan kan avsaknaden av en sådan mekanism i sig innebära att den omsorgsplikt som åligger varumärkesinnehavaren och dennes företrädare inte har iakttagits, när den leder till att varumärket slutligt avförs.
- 33 Tribunalen finner således i likhet med överklagandenämnden att sökanden inte har visat att advokatbyrån B har iakttagit "all omsorg som har betingats av omständigheterna", vilket enligt artikel 81.1 i förordning nr 207/2009 krävs för återställande av försutten tid.
- 34 Sökandens övriga argument föranleder inte någon annan slutsats.
- 35 Vad för det första gäller att det i det angripna beslutet finns begrepp som kommer från domstolens praxis avseende force majeure, räcker det med att påpeka att, såsom framgår av resonemanget i punkterna 23–26 ovan, överklagandenämnden har visat att advokatbyrån B inte har iakttagit den omsorgsplikt som ålåg den. Sökandens argument avseende de abstrakta tolkningsavsnitten i överklagandenämndens resonemang är således utan verkan. Överklagandenämnden har under alla

förhållanden med rätta funnit att rekvisiten i artikel 81.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas restriktivt. Iakttagandet av frister utgör nämligen en fråga avseende tvingade rätt och återställande av försutten tid kan inverka menligt på rättssäkerheten.

- 36 För det andra har sökanden gjort gällande att beslutet från varumärkes- och registeravdelningen hos harmoniseringsbyrån innebar att större krav på omsorg ställdes på ett yrkesmässigt ombud än på parter i allmänhet, vilket är rättsstridigt.
- 37 Tribunalen erinrar om att enligt artikel 65.1 i förordning nr 207/2009, är det överklagandenämndens beslut som ska vara föremål för talan vid tribunalen. Det framgår inte av det angripna beslutet att överklagandenämnden skulle ha delat det synsätt som anlagts av varumärkes- och registeravdelningen hos harmoniseringsbyrån. I punkt 15 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden nämligen att "när en part ... valt att anlita ett auktoriserat ombud utsträcks omsorgsskyldigheten ... till det vederbörligen bemyndigade auktoriserade ombudet". Överklagandenämnden gjorde således inte någon skillnad mellan vilken grad av omsorg som krävs av varumärkesinnehavaren och av dennes ombud. Emedan överklagandenämnden har visat att advokatbyrå B inte har iakttagit den omsorgsplikt som ålåg den, kan sökandens argument under alla omständigheter inte godtas eftersom det är utan verkan.
- 38 För det tredje har sökanden kritiserat påståendet i punkt 24 i det angripna beslutet att sökandens amerikanska företrädare "borde ha reagerat tidigare" än den 13 april 2009 på att varumärket inte förnyats. Sökanden har hävdat sig ha iakttagit kravet på omsorg genom att välja en ansedd och erfaren advokatbyrå som är specialiserad på varumärkesrätt och genom att översända ansökan om förnyelse till den som var ansvarig för förnyelser på denna advokatbyrå.
- 39 Det är i detta avseende tillräckligt att påpeka att det angripna beslutet i huvudsak grundar sig på att advokatbyrå B inte iakttagit sin omsorgsplikt, såsom framgår av punkt 29 i det angripna beslutet. Om sökanden eller dennes amerikanske företrädare i god tid hade sänt en ny ansökan om förnyelse eller en påminnelse till advokatbyrå B skulle detta förvisso ha kunnat motverka de fel som begicks av advokatbyrå B, och förhindra att varumärket slutligt avfördes.
- 40 Tribunalen erinrar emellertid om att enligt den rättspraxis som anges i punkt 19 ovan gäller att eftersom varumärkesinnehavarens företrädare handlar i innehavarens namn och för dennes räkning ska dessas handlande likställas med innehavarens handlande. På samma sätt och analogt, ska, såsom tribunalen redan har fastslagit vad gäller eftergift av tullbelopp, såväl företrädarens som partens oförsiktighet beaktas (förstainstansrättens dom av den 30 november 2006 i mål T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods mot kommissionen, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 94). Av detta följer att sökanden, dennes amerikanska ombud samt advokatbyrå B, sökandens företrädare inför harmoniseringsbyrån, förefaller utgöra en enda enhet vad gäller förfarandet vid harmoniseringsbyrån, och det bristande iakttagandet av den omsorgsplikt som ålåg företrädarna ska anses vara hänförligt till sökanden vad gäller nämnda förfarande. Följaktligen är frågan huruvida sökanden eller dennes amerikanske ombud har iakttagit tillräcklig omsorg endast av betydelse vad gäller deras avtalsförhållanden med advokatbyrå B samt fastställandet av ansvar för den eventuella skada som sökanden kan ha lidit, men den påverkar inte sökandens rättsliga ställning gentemot harmoniseringsbyrån.
- 41 Eftersom det har fastslagits att advokatbyrå B:s bristande omsorg är den direkta orsaken till att registreringen inte förnyades saknar frågan huruvida sökanden eller dennes amerikanska ombud iakttagit tillräcklig omsorg för att motverka de fel som advokatbyrå B begått betydelse vad gäller det angripna beslutets rättsenlighet. Sökandens argument i detta hänseende kan således inte godtas eftersom de är utan verkan.
- 42 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fann att ansökan om återställande av försutten tid inte skulle bifallas. Talan kan således inte vinna bifall vad gäller den enda grund som åberopats, och talan ska därmed ogillas i sin helhet.

### **Rättegångskostnader**

- 43 Enligt artikel 87.2 i tribunalens 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 harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Video Research USA, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Czucz

Labucka

Gratsias

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 19 september 2012.

Underskrifter