

**Gerecht van Eerste Aanleg, 12 mei 2009, Jurado Hermanos v BHIM**



**MERKENRECHT**

**Geen herstel in vorige toestand niet-vernieuwde merkinschrijving**

- [Licentienemer die niet door merkhouders is gemachtigd tot vernieuwing van de merkinschrijving te verzoeken is geen partij in procedure tot herstel in vorige toestand](#)

Aangezien verzoekster niet enkel op grond van haar hoedanigheid van houdster van een licentie voor het merk partij in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving van dit merk is, moet bijgevolg worden onderzocht of de merkhouders haar heeft gemachtigd om de vernieuwing van de inschrijving daarvan aan te vragen.

Gelet op het voorgaande was verzoekster, aangezien de merkhouders haar niet uitdrukkelijk had gemachtigd om vernieuwing van de inschrijving van het merk aan te vragen, geen partij in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving van het merk en zij kon dus niet om herstel in de vorige toestand verzoeken in die procedure. De beslissing van de kamer van beroep om verzoeksters beroep om die reden te verwerpen, is derhalve niet onjuist.

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

**GvEA, 12 mei 2009**

(I. Pelikánová, K. Jürimäe, S. Soldevila Frago) ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer) 12 mei 2009 (\*)

*„Gemeenschapsmerk – Gemeenschapswoordmerk JURADO – Geen aanvraag om vernieuwing van inschrijving door houder van merk – Doorhaling van merk na verstrijken van geldigheid van inschrijving – Verzoek om herstel in vorige toestand ingediend door houder van exclusieve licentie”*

In zaak T-410/07,

Jurado Hermanos, SL, gevestigd te Alicante (Spanje), vertegenwoordigd door C. Martín Álvarez, advocaat, verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door P. López Fernández de Corres en O. Montalto als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 3 september 2007 (zaak R 866/2007-2), inzake het door verzoekster ingediende verzoek om herstel in de vorige toestand,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová (rapporteur), kamerpresident, K. Jürimäe en S. Soldevila Frago, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 16 november 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de beschikking van de president van het Gerecht van 18 februari 2008, Jurado Hermanos/BHIM (JURADO) (T-410/07 R, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), houdende afwijzing van het door verzoekster ingediende verzoek in kort geding,

gezien de op 10 maart 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 17 december 2008,

het navolgende

het navolgende

het navolgende

het navolgende

**Arrest**

**Voorgeschiedenis van het geding**

1 Op 25 april 1996 heeft Café Tal de Costa Rica SA bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapswoordmerk JURADO ingediend voor koffie en andere waren van klasse 30 van de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, ingevoerd bij de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, zoals gewijzigd en aangepast.

2 Het BHIM heeft het aangevraagde merk ingeschreven onder het nummer 240 218. Daarop heeft Café tal de Costa Rica (hierna: „merkhouders”) op 5 augustus 1998 met verzoekster, Jurado Hermanos, SL, een exclusieve-licentieovereenkomst gesloten voor het litigieuze merk. Deze overeenkomst, die paste in het kader van een andere exclusieve-licentieovereenkomst, die op 15 april 1996 tussen dezelfde contractpartijen was gesloten en betrekking had op twee Spaanse merken en een Pools merk, bepaalde dat de licentie 48 jaar zou duren, dus tot in 2046. Deze licentie is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken overeenkomstig artikel 22, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

3 Bij brief van 26 september 2005 heeft het BHIM overeenkomstig artikel 47, lid 2, van verordening nr. 40/94 zowel de merkhouders als verzoekster – als houdster van de exclusieve licentie voor het litigieuze merk – ervan in kennis gesteld dat de geldigheid van de inschrijving van dit merk op 25 april 2006 verstreek. In die brief heeft het BHIM uiteengezet hoe de inschrijving kon worden vernieuwd en heeft het vermeld dat een aanvraag daartoe moest worden ingediend vóór 30 april 2006 of uiterlijk vóór 1 november 2006; in dit

laatste geval diende echter een toeslag te worden betaald.

4 Aangezien het BHIM geen aanvraag om vernieuwing had ontvangen binnen de gestelde termijnen, heeft het er de merkhouder bij brief van 24 november 2006 van op de hoogte gebracht dat het merk per 25 april 2006 was doorgehaald in het merkenregister.

5 Op 23 maart 2007 heeft verzoekster een verzoek om herstel in de vorige toestand ingediend op basis van artikel 78 van verordening nr. 40/94. Zij stelde dat zij de brief van 26 september 2005 niet had ontvangen en dat zij volkomen toevallig, na raadpleging van de internetsite van het BHIM, had vernomen dat de inschrijving van het litigieuze merk niet was vernieuwd.

6 Bij beslissing van 21 mei 2007 heeft de afdeling merken en register van het BHIM het verzoek om herstel in de vorige toestand afgewezen op grond dat verzoekster niet alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid had betracht.

7 Op 31 mei 2007 heeft verzoekster op basis van de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van 21 mei 2007.

8 Bij beslissing van 3 september 2007 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen zonder te onderzoeken of verzoekster alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid had betracht. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat aangezien de merkhouder haar daarvoor geen uitdrukkelijke machtiging had gegeven, verzoekster niet de vernieuwing van de inschrijving van het litigieuze merk kon aanvragen en evenmin daartoe herstel in de vorige toestand kon vorderen.

#### **Conclusies van partijen**

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- primair, de bestreden beslissing te vernietigen en gevolg te geven aan het verzoek om herstel in de vorige toestand dat zij bij het BHIM heeft ingediend;
- subsidiair, uitspraak doen over de grond van de zaak door haar de hoedanigheid van belanghebbende in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving van het litigieuze merk te verlenen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Ter terechtzitting heeft verzoekster, naar aanleiding van een vraag van het Gerecht, verklaard dat het tweede onderdeel van haar conclusies aldus moest worden opgevat dat het strekte tot herziening van de bestreden beslissing door het Gerecht.

11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

#### **In rechte**

12 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan die zijn ontleend aan, in de eerste plaats, schending van de rechten van verweer en van het recht om te worden gehoord en, in de tweede plaats, een onjuiste opvatting van het recht bij de uit-

legging van verordening nr. 40/94. Eerst moet het tweede middel worden onderzocht.

#### **Tweede middel, inzake een onjuiste opvatting van het recht bij de uitlegging van verordening nr. 40/94** **Argumenten van partijen**

13 Verzoekster betoogt in wezen dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing artikel 78, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 47, lid 1, van verordening nr. 40/94, onjuist heeft uitgelegd, aangezien de kamer van beroep heeft geoordeeld dat verzoekster geen partij in de procedure voor de vernieuwing van het merk was omdat de merkhouder haar niet uitdrukkelijk had gemachtigd om de vernieuwing daarvan aan te vragen.

14 Het BHIM wijst verzoeksters argumenten van de hand.

#### **Beoordeling door het Gerecht**

15 Volgens artikel 78, lid 1, van verordening nr. 40/94 veronderstelt herstel in de vorige toestand voor het BHIM ten eerste dat de verzoeker partij in de betrokken procedure is, ten tweede dat hij, hoewel hij alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid heeft betracht, niet in staat is geweest tegenover het BHIM een termijn in acht te nemen, en ten derde dat deze verhindering ingevolge verordening nr. 40/94 rechtstreeks het verlies van een recht tot gevolg heeft gehad.

16 Met betrekking tot de eerste voorwaarde kan de vernieuwing overeenkomstig artikel 47, lid 1, van verordening nr. 40/94 worden aangevraagd door de merkhouder of door een ieder die uitdrukkelijk door hem gemachtigd is. Bijgevolg kunnen alleen de merkhouder of de uitdrukkelijk door hem gemachtigde personen worden beschouwd als partijen in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving van het merk.

17 Anders dan verzoekster beweert, volgt in het bijzonder niet uit de krachtens artikel 47, lid 2, eerste zin, van verordening nr. 40/94 op het BHIM rustende verplichting om de houders van een ingeschreven recht op het betrokken merk in kennis te stellen van het verstrijken van de geldigheid van de inschrijving, dat die houders partij in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving van het merk zijn. Zoals blijkt uit artikel 47, lid 2, tweede zin, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk verzuim van kennisgeving niet onder de verantwoordelijkheid van het BHIM valt, en uit regel 29, tweede zin, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), die preciseert dat verzuim van kennisgeving het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving onverlet laat, legt artikel 47, lid 2, eerste zin, van verordening nr. 40/94 het BHIM immers slechts een kennisgevingsverplichting op die zuiver bijkomstig is bij de procedure, maar geen rechten beoogt te verlenen aan de merkhouder of aan andere personen.

18 Evenzo moet worden afgewezen verzoeksters argument dat de briefwisseling tussen haarzelf en het BHIM over de inschrijving van de licentie voor het merk en over het geschil tussen haar en de merkhouder, aantoonde dat het BHIM haar als „partij in het dossier

betreffende het merk” had beschouwd. In de eerste plaats kent verordening nr. 40/94 immers het begrip „partij in het dossier betreffende een merk” niet. In de tweede plaats wordt de briefwisseling tussen het BHIM en verzoekster verklaard door de omstandigheid dat deze laatste houdster van een licentie voor het merk en dus partij in de procedure inzake de inschrijving van deze licentie was. In de derde plaats kunnen de bepalingen van verordening nr. 40/94 niet vrij worden toegepast door het BHIM. Zelfs indien kwam vast te staan dat het BHIM ten onrechte heeft geoordeeld dat verzoekster partij in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving van het merk was, kan deze omstandigheid bijgevolg niet volstaan om haar deze hoedanigheid te verlenen.

19 Tot slot moet worden afgewezen verzoeksters argument dat de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM (deel E, hoofdstuk 6, getiteld „Vernieuwing”), die door verzoekster zijn overgelegd en de vermelding „Definitieve versie (27.11.2003)” dragen, de houder van een licentie op een merk ter zake van de vernieuwing van een inschrijving juridisch gezien gelijkstellen met de houder van dit merk.

20 In de eerste plaats wordt de procedure voor het BHIM beheerst door de verordeningen nrs. 40/94 en 2868/95. De richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM, die op de internetsite van dit bureau staan, codificeren enkel een gedragslijn die het BHIM beoogt te volgen. Onder voorbehoud van de overeenstemming daarvan met hogere rechtsbepalingen, resulteert daaruit dus een zelfbeperking van het BHIM, aangezien het moet voldoen aan bedoelde regels die het zichzelf heeft opgelegd. Die richtsnoeren kunnen daarentegen niet afwijken van de verordeningen nrs. 40/94 en 2868/95 en de vraag of verzoekster de vernieuwing van de inschrijving van het litigieuze merk kan aanvragen, moet dus uitsluitend tegen de achtergrond van deze verordeningen worden beslecht.

21 In de tweede plaats hebben de door verzoekster overgelegde richtsnoeren, los van de vraag of zij ratione temporis van toepassing waren op de feiten van de zaak, niet de inhoud die verzoekster eraan zou willen geven. In het bijzonder heeft verzoekster punt 6.3.1 van de richtsnoeren slechts gedeeltelijk aangehaald, en heeft zij met name geen melding gemaakt van de passage dat „[d] persoon die een ingeschreven recht op het gemeenschapsmerk heeft, [...] zelf geen aanvraag om vernieuwing [kan] indienen, behoudens [...] indien de houder van het gemeenschapsmerk haar uitdrukkelijk heeft gemachtigd om de vernieuwing aan te vragen”. Uit die richtsnoeren volgt dus geenszins dat verzoekster, als houdster van een licentie voor het merk, ter zake van de vernieuwing van dit merk juridisch gezien wordt gelijkgesteld met de merkhoudster, maar veeleer dat zij, zoals ieder ander, uitdrukkelijk door de houder van het merk moet zijn gemachtigd om een aanvraag om vernieuwing te kunnen indienen, en het bestaan van die machtiging moet aantonen.

22 Aangezien verzoekster niet enkel op grond van haar hoedanigheid van houdster van een licentie voor het merk partij in de procedure voor de vernieuwing

van de inschrijving van dit merk is, moet bijgevolg worden onderzocht of de merkhoudster haar heeft gemachtigd om de vernieuwing van de inschrijving daarvan aan te vragen.

23 In dit verband heeft verzoekster om te beginnen op geen enkel tijdstip in de procedure voor het BHIM of voor het Gerecht een dergelijke uitdrukkelijke machtiging door de merkhoudster voorgelegd. Dat het BHIM verzoekster niet uitdrukkelijk heeft verzocht om die machtiging over te leggen, is in dit verband irrelevant, aangezien verzoekster moest aantonen dat was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de bepalingen waarop zij zich wenste te beroepen, zonder dat het BHIM gehouden was haar daarom te verzoeken.

24 Vervolgens moet worden afgewezen verzoeksters stelling dat zij als houdster van een exclusieve licentie tijdens de gehele geldigheidsduur van de licentie het recht heeft om de vernieuwing van het merk aan te vragen indien de merkhoudster dit niet doet. Weliswaar kan een uitdrukkelijke machtiging in beginsel in de licentieovereenkomst zijn opgenomen, maar in casu is daarover in de licentieovereenkomst niets bepaald. Gesteld dat verzoekster betoogt dat de exclusieve licentieovereenkomst impliceert dat de licentiehoudster gemachtigd is om de vernieuwing van de inschrijving aan te vragen, zelfs dat zij daartoe gemachtigd moet zijn als sanctie voor het feit dat de merkhoudster zich aan misbruik van recht en aan wetsontduiking schuldig zou hebben gemaakt, is dit betoog bovendien in strijd met de duidelijke bewoordingen en het doel van artikel 47, lid 1, van verordening nr. 40/94, dat bepaalt dat sprake moet zijn van een uitdrukkelijke machtiging en niet is ingegeven door de gedachte om particuliere partijen te bestraffen.

25 Evenzo is irrelevant verzoeksters argument dat vóór het verstrijken van de in artikel 47, lid 3, derde zin, van verordening nr. 40/94 gestelde „respijttermijn” geen rechterlijke beslissing kan worden verkregen waarbij de merkhoudster wordt gelast, haar uitdrukkelijk te machtigen om vernieuwing van de inschrijving aan te vragen. Zelfs indien dit inderdaad niet zou kunnen, kan dit immers de in artikel 47, lid 1, van verordening nr. 40/94 gestelde voorwaarde van uitdrukkelijke machtiging niet opzij zetten.

26 Wat tot slot verzoeksters argument betreft dat de bestuurlijke weg haar belangen beter kan beschermen dan een civiele actie omdat hij de mogelijkheid biedt om de geldigheid van het merk te behouden, gaat het daarbij om opportuniteitsoverwegingen van verzoekster in het kader van de keuze van de rechtsmiddelen die zij wenst aan te wenden om haar handelsbelangen te beschermen, welke keuze uitsluitend haar verantwoordelijkheid is. Die keuze kan het BHIM echter niet binden ter zake van de procedurele hoedanigheid die verzoekster in een administratieve procedure moet worden verleend en evenmin ter zake van de uitkomst van deze procedure. Indien verzoekster ervoor heeft gekozen om geen gebruik te maken van de gerechtelijke weg om machtiging te verkrijgen om vernieuwing van de inschrijving aan te vragen, staat het bijgevolg niet aan het BHIM om dit verzuim te verhel-

pen door haar in strijd met verordening nr. 40/94 dit recht te verlenen.

27 Gelet op het voorgaande was verzoekster, aangezien de merkhouders haar niet uitdrukkelijk had gemachtigd om vernieuwing van de inschrijving van het merk aan te vragen, geen partij in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving van het merk en zij kon dus niet om herstel in de vorige toestand verzoeken in die procedure. De beslissing van de kamer van beroep om verzoeksters beroep om die reden te verwerpen, is derhalve niet onjuist.

28 Aangezien dus niet voldaan is aan de eerste voorwaarde van artikel 78, lid 1, van verordening nr. 40/94, moet verzoeksters tweede middel worden afgewezen zonder dat de overige voorwaarden van die bepaling hoeven te worden onderzocht.

#### **Eerste middel, inzake schending van de rechten van verweer en van het recht om te worden gehoord**

##### **Argumenten van partijen**

29 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep de bestreden beslissing met name heeft gebaseerd op een weigering om haar de hoedanigheid van belanghebbende in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving van het litigieuze merk te verlenen. Aangezien haar hoedanigheid van belanghebbende daarentegen helemaal niet in twijfel was getrokken in de beslissing van de afdeling merken en register, heeft zij het in haar beroep niet noodzakelijk geacht om zich op dit punt te verwerpen. De kamer van beroep, die op de hoogte was van de beslissing van de afdeling merken en register, had verzoekster dus moeten verzoeken om haar opmerkingen kenbaar te maken alvorens haar beroep te verwerpen op grond dat zij geen belanghebbende was.

30 Het BHIM wijst verzoeksters argumenten van de hand.

##### **Beoordeling door het Gerecht**

31 Overeenkomstig artikel 73, tweede zin, van verordening nr. 40/94 kunnen de beslissingen van het BHIM slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Deze bepaling bevestigt in het kader van het communautaire merkenrecht het algemene beginsel van bescherming van de rechten van verweer. Dit algemene beginsel van gemeenschapsrecht vereist dat de adressaten van overheidsbeslissingen die aanmerkelijk in hun belangen worden getroffen, in staat worden gesteld hun standpunt naar behoren kenbaar te maken. Het recht om te worden gehoord heeft betrekking op alle feitelijke en juridische gegevens op basis waarvan de beslissing wordt genomen, maar niet op de beslissing die het bestuursorgaan voornemens is te nemen [zie arrest Gerecht van 7 februari 2007, Kustom Musical Amplification/BHIM (Vorm van een gitaar), T-317/05, Jurispr. blz. II-427, punten 24, 26 en 27 en aangehaalde rechtspraak].

32 Verder volgt uit de rechtspraak dat een procedurele onregelmatigheid slechts een inbreuk op de rechten van verweer oplevert wanneer die onregelmatigheid concrete gevolgen heeft gehad voor de mogelijkheid van de betrokken ondernemingen om verweer te voeren

(arrest Gerecht van 14 december 2005, General Electric/Commissie, T-210/01, Jurispr. blz. II-5575, punt 632 en aangehaalde rechtspraak). Niet-inachtneming van de geldende regels ter bescherming van de rechten van verweer kan de administratieve procedure dus slechts ongeldig maken indien wordt aangetoond dat die procedure een andere uitkomst zou hebben gehad wanneer de regels wel waren geëerbiedigd (arrest General Electric/Commissie, reeds aangehaald, punt 632; zie in die zin ook arresten Gerecht van 17 december 1991, Hercules Chemicals/Commissie, T-7/89, Jurispr. blz. II-1711, punt 56, en 30 september 2003, Atlantic Container Line e.a./Commissie, T-191/98, T-212/98–T-214/98, Jurispr. blz. II-3275, punt 340).

33 Zoals bij het onderzoek van het tweede middel is gebleken, had het BHIM terecht geoordeeld dat verzoekster geen partij in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving was, aangezien zij niet had aangetoond dat zij door de merkhouders uitdrukkelijk was gemachtigd om vernieuwing van de inschrijving aan te vragen. Voorts heeft verzoekster in dit verband op geen enkel tijdstip te kennen gegeven dat zij die machtiging had kunnen voorleggen indien zij daarom was verzocht. Bijgevolg had de procedure voor het BHIM hoe dan ook niet kunnen leiden tot een andere uitkomst dan verwerping van het beroep door de kamer van beroep.

34 Derhalve dient verzoeksters eerste middel te worden afgewezen, zonder dat hoeft te worden onderzocht of verzoekster vóór de vaststelling van de bestreden beslissing nuttig verweer heeft kunnen voeren over de vraag of zij partij in de procedure voor vernieuwing van de inschrijving van het merk was.

35 Aangezien de twee door verzoekster aangevoerde middelen moeten worden afgewezen, dienen zowel de primaire als de subsidiaire vordering van verzoekster te worden afgewezen.

##### **Kosten**

36 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. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten, daaronder begrepen die welke op het kort geding zijn gevallen.

##### **HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer)**

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.
  - 2) Jurado Hermanos, SL, wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen die welke op het kort geding zijn gevallen.
- Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 mei 2009.