



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 19 de septiembre de 2012 \*

«Marca comunitaria — Marca comunitaria figurativa VR — Inexistencia de solicitud de renovación de la marca — Cancelación de la marca a la expiración del registro — Petición de *restitutio in integrum* — Artículo 81 del Reglamento (CE) n° 207/2009»

En el asunto T-267/11,

**Video Research USA, Inc.**, con domicilio social en Nueva York, (Estados Unidos), representada por el Sr. B. Brandreth, Barrister,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. P. Bullock, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 8 de marzo de 2011 (asunto R 1187/2010-2) relativa a una petición de *restitutio in integrum*,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. O. Czúcz (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. D. Gratsias, Jueces;

Secretaria: Sra. S. Spyropoulos, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de mayo de 2011;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de agosto de 2011;

celebrada la vista el 6 de marzo de 2012;

dicta la siguiente

\* Lengua de procedimiento: inglés.

## Sentencia

### Marco jurídico

- 1 El artículo 47 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [actualmente artículo 47 del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)], dispone:

«Renovación

1. El registro de la marca comunitaria se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas.

2. La [OAMI] informará al titular de la marca comunitaria [...] acerca de la expiración del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiración. [...]

3. La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección. En ese plazo deberán también abonarse las tasas. A falta de ello, la solicitud podrá presentarse todavía y las tasas abonarse en un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día al que se refiere la primera frase, todo ello condicionado al pago de un recargo en el curso de dicho plazo adicional.

[...]»

- 2 La regla 30, apartados 5 y 6, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada, establece lo siguiente:

«5. En el caso de que no se haya presentado una solicitud de renovación o si se presentase una vez expirado el plazo contemplado en la tercera frase del apartado 3 del artículo 47 del Reglamento [...], la [OAMI] declarará expirado el registro e informará de ello al titular de la marca comunitaria. [...]

6. Cuando la resolución adoptada con arreglo al apartado 5 adquiera carácter firme, la [OAMI] cancelará la marca en el Registro. La cancelación surtirá efectos a partir del día siguiente al de expiración del registro.»

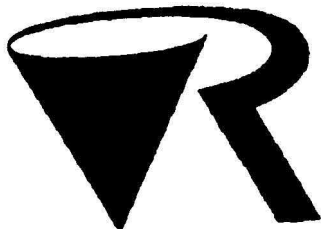
- 3 El artículo 81 del Reglamento n° 207/2009 dispone lo siguiente:

«Restitutio in integrum

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en un procedimiento ante la [OAMI] que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la [OAMI], será, previa petición, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.»

## Antecedentes del litigio

- 4 El 12 de enero de 2000, a raíz de una solicitud presentada el 26 de agosto de 1998 por la demandante, Video Research USA, Inc., la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), registró como marca comunitaria el signo figurativo siguiente:



- 5 El 28 de enero de 2008, de conformidad con el artículo 47, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 47, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009) y con la regla 29 del Reglamento n° 2868/95, la OAMI notificó al despacho B., representante de la demandante ante la OAMI (en lo sucesivo, «despacho B.»), que el período de protección de la marca finalizaba el 26 de agosto de 2008 y que se debía presentar la solicitud de renovación, como muy tarde, el 1 de septiembre de 2008. La OAMI subrayó además que, en el supuesto de que se pagara el recargo por el abono tardío de la tasa de renovación, el plazo se prorrogaría hasta el 2 de marzo de 2009.
- 6 Pese a ello, la demandante no renovó su registro.
- 7 En consecuencia, el 1 de abril de 2009, la OAMI notificó al representante de la demandante la expiración del registro de la marca comunitaria y su consiguiente cancelación. La cancelación surtió efectos a partir del 26 de agosto de 2008.
- 8 El 2 de junio de 2009, la demandante presentó una petición de *restitutio in integrum* con arreglo al artículo 81 del Reglamento n° 207/2009 explicando las razones por las que supuestamente no había podido cumplir el plazo para la renovación de su registro. En apoyo de su petición, la demandante presentó una declaración solemne del Sr. J.W., en su condición de socio del despacho B., de 2 de junio de 2009.
- 9 Según dicha declaración, el despacho B. emplea un sistema informático de gestión de ficheros y de renovaciones, denominado «Inprotech», que generó y envió avisos de renovación al mandatario americano de la demandante el 1 de abril, el 1 de junio y el 1 de julio de 2008. Posteriormente, el 18 de agosto de 2008, el despacho B. recibió instrucciones para la renovación del registro. No obstante, por un error humano excepcional, el gestor de las renovaciones no envió dicha instrucción al encargado de las renovaciones para que ejecutase la instrucción de renovación. Además, por un fallo del sistema «Inprotech», éste no generó avisos de renovación tres, cuatro y cinco meses después de la fecha límite de renovación. Por tanto, el registro antes indicado no fue renovado a causa de dos errores distintos: uno, un error humano inexplicable; y otro, debido a un problema de programación informática.
- 10 Mediante resolución de 26 de abril de 2010, el departamento «Marcas y registro» de la OAMI denegó la petición de *restitutio in integrum* de la demandante y confirmó la cancelación del registro de la marca comunitaria.
- 11 El 25 de junio de 2010, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 58 y 64 del Reglamento n° 207/2009, contra la resolución del departamento «Marcas y registro».

- 12 Mediante resolución de 8 de marzo de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En primer lugar, consideró, en esencia, que los preceptos del artículo 81, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 debían ser interpretados de modo estricto, puesto que la observancia de un plazo era una cuestión de orden público. En segundo lugar, estimó que, cuando una parte optaba por contratar a un mandatario autorizado, el deber de diligencia exigida se extendía a este mandatario autorizado debidamente habilitado. En tercer lugar, las circunstancias invocadas por la demandante no podían ser consideradas anormales ni inevitables. En primer término, el gestor de las renovaciones del despacho B. olvidó dar las instrucciones necesarias a su personal administrativo. En segundo término, el representante americano de la demandante no reaccionó hasta ocho meses después, el 13 de abril de 2009, al descubrir en el sitio de Internet de la OAMI que el registro no había sido renovado. En tercer término, el despacho B. se basó en un único sistema, en el presente asunto, «Inprotech». En último término, el despacho B. no tuvo en cuenta el escrito de la OAMI de 28 de enero de 2008 que le fijaba dos fechas límite para presentar la solicitud y pagar las tasas. En cuarto lugar, la demandante no demostró que hubiese acreditado «toda la diligencia requerida por las circunstancias».

### **Procedimiento y pretensiones de las partes**

- 13 En su demanda, la demandante solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
- Devuelva el asunto a la OAMI con la recomendación de que se conceda la *restitutio in integrum*.
- Condene en costas a la OAMI.

- 14 En la vista, la demandante declaró que renunciaba a su segunda pretensión.

- 15 La OAMI solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

### **Fundamentos de Derecho**

- 16 En apoyo de su recurso, la demandante formula un único motivo, basado en la infracción del artículo 81 del Reglamento n° 207/2009 y en un error de apreciación de los hechos.
- 17 Alega que la Sala de Recurso aplicó criterios jurídicos erróneos y demasiado estrictos en la apreciación de la diligencia exigida al titular de la marca o a sus representantes. Además, la demandante reprocha a la Sala de Recurso que realizara apreciaciones de hechos erróneas.
- 18 Del artículo 81 del Reglamento n° 207/2009 se desprende que la *restitutio in integrum* está supeditada a dos requisitos, el primero es que la parte haya actuado con toda la diligencia exigida por las circunstancias y, el segundo, que la imposibilidad sufrida por la parte haya tenido la consecuencia directa de la pérdida de un derecho o de una vía de recurso [auto del Tribunal de 6 de septiembre de 2006, Hensotherm/OAMI – Hensel (HENSOTHERM), T-366/04, no publicado en la Recopilación, apartado 48, y sentencia del Tribunal de 20 de abril de 2010, Rodd & Gunn Australia/OAMI (Representación de un perro), T-187/08, no publicada en la Recopilación, apartado 28].

- 19 De esta disposición también se desprende que el deber de diligencia incumbe, en primer lugar, al titular de la marca. De este modo, si el titular delega las tareas administrativas de renovación de una marca, debe asegurarse de que la persona elegida presente las garantías necesarias que permitan presumir una buena ejecución de las referidas tareas. Por otra parte, por razón de la delegación de dichas funciones, la persona elegida está, igual que el titular, sujeta a dicho deber de diligencia. En efecto, al actuar ésta en nombre y por cuenta del titular, debe considerarse que sus actos son del titular [sentencias del Tribunal de 13 de mayo de 2009, Aurelia Finance/OAMI (AURELIA), T-136/08, Rec. p. II-1361, apartados 14 y 15, y Representación de un perro, antes citada, apartado 29].
- 20 Además, según la jurisprudencia, la expresión «toda la diligencia requerida por las circunstancias», que figura en el artículo 81, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, requiere el establecimiento de un sistema de control interno y supervisión de los plazos que evite normalmente el incumplimiento involuntario de éstos, como lo prevén las directrices de la OAMI. De ello resulta que únicamente pueden dar lugar a *restitutio in integrum* los acontecimientos de carácter excepcional y, por lo tanto, imprevisibles según la experiencia (sentencia AURELIA, antes citada, apartado 26).
- 21 En el caso de autos, la demandante, titular de la marca, optó por un mandatario americano para que la representase en la gestión de la marca controvertida, el cual, a su vez, delegó las tareas administrativas relativas a la renovación de la marca en el despacho B. En estas circunstancias, tanto la demandante como su mandatario americano y el despacho B. estaban sujetos al deber de diligencia precisado por la jurisprudencia citada en los apartados 18 a 20 anteriores.
- 22 La Sala de Recurso puso de manifiesto varias circunstancias que llevaron a la no renovación. Inicialmente, debe examinarse si la Sala de Recurso declaró correctamente que el despacho B. había incumplido su deber de diligencia.
- 23 En primer término, procede examinar el error humano cometido por el gestor de las renovaciones del despacho B., consistente en olvidarse de dar instrucciones al encargado de la renovación tras la solicitud de renovación recibida del mandatario americano.
- 24 A este respecto, debe señalarse que el Tribunal ya declaró que no cabe considerar que los errores humanos cometidos en la gestión técnica de las renovaciones son acontecimientos excepcionales o imprevisibles según la experiencia (véase, en este sentido, la sentencia AURELIA, antes citada, apartado 28). Por consiguiente, la Sala de Recurso declaró justificadamente que el error cometido por el gestor de renovaciones del despacho B. constituía un incumplimiento del deber de diligencia que le correspondía.
- 25 En segundo término, ha de examinarse el hecho de que no se hubieran enviado correos electrónicos automáticos al gestor de renovaciones tres, cuatro y cinco meses después de la fecha límite, lo cual pone de manifiesto un fallo del sistema «Inprotech».
- 26 A este respecto, el Tribunal ya declaró que, en el supuesto de que la renovación de las marcas fuese confiada a una sociedad especializada que utilice un sistema informático para recordar los plazos, la diligencia requerida por las circunstancias exige, en particular, que dicho sistema haya permitido detectar y corregir cualquier error previsible en el funcionamiento del sistema informático (véase, en este sentido, la sentencia AURELIA, antes citada, apartado 27). Pues bien, la «corrupción» o la pérdida de datos a la que se refiere la demandante es un error previsible, cuyo riesgo es inherente a cualquier sistema informático. Por tanto, no corregir los fallos del sistema informático, por ejemplo, mediante un sistema paralelo de aviso o mediante comprobaciones periódicas, constituye también un incumplimiento del deber de diligencia que corresponde al despacho B.

- 27 La alegación de la demandante relativa a los demás supuestos en que fallaron los programas informáticos desarrollados por la sociedad C. carece de pertinencia. Lo que importa es que el sistema informático utilizado por el despacho B. no permitió detectar ni corregir cualquier error previsible en su funcionamiento, lo que tuvo como consecuencia que dicho despacho incumpliera su deber de diligencia.
- 28 En tercer término, la demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación de los hechos cuando declaró, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que su representante, el despacho B., «no ha[bía] tenido en cuenta el escrito de la OAMI transmitido el 28 de enero de 2008 que le fijaba dos fechas límite para presentar la solicitud y pagar las tasas» y que, «de haberse introducido en el sistema informático del representante estas importantes fechas límites, [...] se habría constatado la omisión del gestor de renovaciones, incluso con un sistema informático de las renovaciones corrupto».
- 29 Incluso suponiendo que esta alegación de la demandante fuese pertinente desde el punto de vista de la apreciación de la responsabilidad de su representante, el despacho B., ha de afirmarse que, en respuesta a la cuestión escrita del Tribunal, la demandante precisó que los avisos automáticos de renovación del sistema «Inprotech» se habían generado sobre la base de los datos introducidos al registrar la marca controvertida, el 29 de febrero de 2000. Además, el documento «Renewals department procedures» (procedimientos del servicio de renovaciones), que precisa los procedimientos en el despacho B., no prevé que se introduzca ningún dato tras recibir el aviso de la OAMI enviado en virtud del artículo 47, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 y de la regla 29 del Reglamento nº 2868/95.
- 30 En consecuencia, la demandante no presentó ningún elemento de prueba que pueda cuestionar la validez de la afirmación que figura en el apartado 26 de la resolución impugnada, de modo que esta alegación debe ser desestimada.
- 31 En cuarto término, la demandante alegó en la vista que no podía preverse razonablemente que en el procedimiento de renovación de la misma marca se produzcan el error de un empleado experimentado y la corrupción del sistema informático. Por tanto, se trata, a su juicio, de un acontecimiento compuesto imprevisible.
- 32 A este respecto, debe señalarse que, en el caso de autos, la razón por la cual el error humano podía desempeñar un papel en la no renovación de la marca fue que el fallo del sistema «Inprotech» se produjo tras generarse los avisos de 1 de abril, de 1 de junio y de 1 de julio de 2008, frente a los cuales reaccionó el mandatario americano de la demandante dando instrucciones de renovación. Dicho error humano no tuvo lugar en el marco de un mecanismo de control o de verificación del sistema informático de la demandante, establecido con la finalidad de crear un grado de redundancia que detectara los fallos informáticos o las pérdidas de datos y los remediara. Pues bien, como se declaró en el apartado 26 anterior, la inexistencia de un mecanismo de este tipo puede constituir en sí misma un incumplimiento del deber de diligencia que corresponde al titular de la marca o a su representante, cuando tenga como consecuencia la cancelación definitiva de la marca.
- 33 Por consiguiente, debe confirmarse la apreciación de la Sala de Recurso de que la demandante no demostró que el despacho B. hubiese acreditado «toda la diligencia requerida por las circunstancias», como le exigía el artículo 81, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 para conceder la *restitutio in integrum*.
- 34 Las demás alegaciones de la demandante no pueden cuestionar esta afirmación controvertida.
- 35 En primer término, por lo que respecta al uso, en la resolución impugnada, de expresiones de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reconocimiento de los supuestos de fuerza mayor, basta con observar que, como resulta de las formulaciones contenidas en los apartados 23 a 26 anteriores, la Sala de Recurso acreditó de forma suficiente en Derecho que el despacho B no se había

comportado con la diligencia exigida. Así pues, las alegaciones de la demandante dirigidas contra los pasajes interpretativos abstractos que figuran en el razonamiento de la Sala de Recursos son inoperantes. En cualquier caso, la Sala de Recurso consideró correctamente que los requisitos de aplicación del artículo 81, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 debían ser interpretados de modo estricto. En efecto, la observancia de los plazos es de orden público y la *restitutio in integrum* de un registro tras su cancelación puede perjudicar a la seguridad jurídica.

- 36 En segundo término, la demandante alega que la resolución del departamento «Marcas y registro» de la OAMI exigía ilegalmente de un mandatario profesional un grado de diligencia, por lo general, superior al que normalmente se exige a una parte.
- 37 A este respecto, ha de recordarse que, según el artículo 65, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, el objeto del recurso ante el Tribunal es que éste se pronuncie sobre resoluciones de las salas de recurso. Pues bien, de la resolución impugnada no resulta que la Sala de Recurso haya asumido el planteamiento seguido en la resolución del departamento «Marcas y registro». En efecto, en el apartado 15 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que, «cuando una parte [...] opta por contratar a un mandatario autorizado, el deber de diligencia exigida [...] se extiende a dicho mandatario autorizado debidamente habilitado», sin distinguir, por tanto, entre el grado de diligencia demandado al titular de la marca y el demandado a su mandatario. En cualquier caso, al haber acreditado la Sala de Recurso de forma suficiente en Derecho que el despacho B. no se había comportado con la diligencia exigida, esta alegación de la demandante debe ser desestimada por inoperante (véase también el apartado 35 anterior).
- 38 En tercer término, la demandante critica la afirmación que figura en el apartado 24 de la resolución impugnada según la cual su representante americano «debería haber reaccionado antes» del 13 de abril de 2009 a la no renovación. Alega que, al elegir un despacho afamado y experimentado de abogados especializados en Derecho de marcas y al comunicar su solicitud de renovación al gestor de renovaciones de dicho despacho, demostró la diligencia exigida.
- 39 A este respecto, basta con señalar que la resolución impugnada se basa esencialmente en el incumplimiento del deber de diligencia que incumbe al despacho B., como resulta del apartado 29 de la resolución impugnada. Es cierto que una nueva solicitud de renovación o un aviso por parte de la demandante o de su representante americano, enviado con tiempo suficiente al despacho B., habría podido paliar los errores cometidos por éste e impedir, por tanto, la cancelación definitiva de la marca.
- 40 No obstante, ha de recordarse que, según la jurisprudencia citada en el apartado 19 *supra*, ya que los representantes del titular de la marca actúan en nombre y por cuenta del titular, debe considerarse que sus actos son del titular. Del mismo modo y por analogía, como ya afirmó el Tribunal con respecto a la condonación de los derechos de aduana, la negligencia del representante debe tenerse en cuenta al igual que la del interesado (sentencia de 30 de noviembre de 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Comisión, T-382/04, no publicada en la Recopilación, apartado 94). De ello se deduce que la demandante, su mandatario americano y el despacho B., el representante ante la OAMI, aparecen como una única entidad desde el punto de vista del procedimiento ante la OAMI y desde el punto de vista de dicho procedimiento debe considerarse que el incumplimiento del deber de diligencia que incumbe a los representantes se atribuye al titular. En consecuencia, la cuestión de si la demandante o su mandatario americano demostraron un grado de diligencia suficiente sólo es pertinente desde el punto de vista de sus relaciones contractuales con el despacho B. y del reconocimiento de la responsabilidad por los daños que pudo haber sufrido la demandante, pero no puede afectar a su situación jurídica con respecto a la OAMI.

- 41 Por consiguiente, al haberse acreditado que la falta de diligencia del despacho B fue la causa directa de la no renovación, no es pertinente desde el punto de vista de la legalidad de la resolución impugnada la cuestión de si la demandante o su mandatario americano demostraron toda la diligencia exigida para paliar los errores del despacho B., de modo que las alegaciones de la demandante formuladas al respecto deben ser desestimadas por inoperantes.
- 42 En consecuencia, dado que la Sala de Recurso ha estimado justificadamente que no procedía ordenar la *restitutio in integrum*, ha de desestimarse el motivo único de la demandante y, por tanto, el recurso en su integridad.

### **Costas**

- 43 A tenor del artículo 87, apartado 2 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haberse declarado la inadmisibilidad del recurso, procede condenar a la demandante al pago de las costas de la OAMI, conforme a las pretensiones de ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a Video Research USA, Inc.**

Czúcz

Labucka

Gratsias

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de septiembre de 2012.

Firmas