



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

19 settembre 2012*

«Marchio comunitario — Marchio comunitario figurativo VR — Mancata domanda di rinnovo del marchio — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Domanda di restituito in integrum — Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-267/11,

Video Research USA, Inc., con sede in New York, New York (Stati-Uniti), rappresentata da B. Brandreth, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, dell'8 marzo 2011 (pratica R 1187/2010-2), relativa ad una domanda di restituito in integrum,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2011,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2011,

in seguito all'udienza del 6 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza

Contesto normativo

- 1 L'articolo 47 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), come modificato [divenuto articolo 47 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)], così dispone:

«Rinnovo

1. La registrazione del marchio comunitario viene rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.

2. L'[UAMI] informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio comunitario (...) in tempo utile prima della scadenza (...).

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela. Anche il pagamento delle tasse deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di sei mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello indicato nella frase precedente, purché nel corso di questo ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa.

(...)».

- 2 La regola 30, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato, prevede quanto segue:

«5. Se la domanda di rinnovo non viene presentata entro il termine previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase del regolamento [oppure se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine] (...), l'[UAMI] constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare del marchio comunitario (...)

6. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 5 è definitiva, l'[UAMI] cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione».

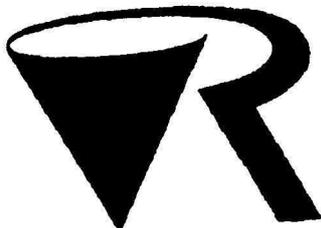
- 3 L'articolo 81 del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:

«Restitutio in integrum

1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'[UAMI] che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'[UAMI], su richiesta, è reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso».

Fatti

- 4 Il 12 gennaio 2000 in seguito ad una domanda depositata il 26 agosto 1998 dalla ricorrente, Video Research USA, Inc., l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ha registrato come marchio comunitario il segno figurativo seguente:



- 5 Il 28 gennaio 2008 l'UAMI ha notificato allo studio B., rappresentante della ricorrente dinanzi all'UAMI (in prosieguo: lo «studio B.»), in conformità all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009) ed alla regola 29 del regolamento n. 2868/95, che il periodo di tutela del marchio scadeva il 26 agosto 2008 e che la domanda di rinnovo doveva essere presentata entro il 1° settembre 2008. L'UAMI ha inoltre sottolineato che, in caso di pagamento della sovrattassa per ritardo nel pagamento della tassa di rinnovo, il termine era prorogato al 2 marzo 2009.
- 6 La ricorrente, tuttavia, non ha rinnovato la sua registrazione.
- 7 Conseguentemente, il 1° aprile 2009 l'UAMI ha notificato al rappresentante della ricorrente la scadenza della registrazione del marchio comunitario e la sua successiva cancellazione. La cancellazione ha preso effetto a decorrere dal 26 agosto 2008.
- 8 Il 2 giugno 2009 la ricorrente ha depositato una domanda di restitutio in integrum ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 207/2009 in cui chiariva le ragioni per cui essa non era stata, come da lei asserito, in grado di osservare il termine per il rinnovo della registrazione. A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione solenne dell'avvocato J. W., nella sua qualità di associato dello studio B., del 2 giugno 2009.
- 9 Secondo tale dichiarazione, lo studio B. si avvale di un sistema informatizzato di gestione dei fascicoli e dei rinnovi, denominato «Inprotech», che ha generato e inviato avvisi di rinnovo al mandatario americano della ricorrente nelle date 1° aprile, 1° giugno e 1° luglio 2008. Successivamente, il 18 agosto 2008, lo studio B. ha ricevuto istruzioni ai fini del rinnovo della registrazione. Tuttavia, per un eccezionale errore umano, il gestore dei rinnovi non ha inviato tali istruzioni al responsabile per i rinnovi affinché potesse eseguire l'istruzione di rinnovo. Per giunta, a causa di un incidente al sistema «Inprotech», quest'ultimo non ha generato avvisi di rinnovo tre, quattro e cinque mesi dopo il termine per il rinnovo. Quindi, la suddetta registrazione non è stata rinnovata a causa di due errori distinti, un errore umano inspiegabile e un errore dovuto a un problema di programmazione informatica.
- 10 Con decisione del 26 aprile 2010 il dipartimento «Marchi e registro» dell'UAMI ha respinto la domanda di restitutio in integrum presentata dalla ricorrente e ha confermato la cancellazione della registrazione del marchio comunitario.
- 11 Il 25 giugno 2010 la ricorrente ha proposto ricorso presso l'UAMI, ai sensi degli articoli 58 e 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione del dipartimento «Marchi e registro».

- 12 Con decisione dell'8 marzo 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. In primo luogo, essa ha considerato, sostanzialmente, che le disposizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dovevano essere interpretate in senso restrittivo, poiché il rispetto di un termine costituiva una questione di ordine pubblico. In secondo luogo, essa ha ritenuto che, quando una parte sceglieva di avvalersi di un mandatario autorizzato, gli obblighi di diligenza richiesti si estendessero a tale mandatario autorizzato debitamente abilitato. In terzo luogo, le circostanze invocate dalla ricorrente non potevano essere considerate anormali e inevitabili. Anzitutto, il gestionario dei rinnovi dello studio B. ha dimenticato di dare le istruzioni necessarie al suo personale amministrativo. Poi, il rappresentante americano della ricorrente ha reagito soltanto otto mesi più tardi, cioè quando, il 13 aprile 2009, ha scoperto sul sito Internet dell'UAMI che la registrazione non era stata rinnovata. Inoltre, lo studio B. si è basato su un solo sistema, nella fattispecie l'«Inprotech». Infine, lo studio B. non ha tenuto conto della lettera dell'UAMI del 28 gennaio 2008, che gli impartiva due termini per presentare la domanda e pagare le tasse. In quarto luogo, la ricorrente non ha dimostrato di aver applicato «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze».

Procedimento e conclusioni delle parti

- 13 Nel suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
 - rinviare la causa dinanzi all'UAMI raccomandandogli di procedere alla restitutio in integrum;
 - condannare l'UAMI alle spese.
- 14 In udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al secondo capo delle sue conclusioni.
- 15 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 16 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva un unico motivo, vertente su una violazione dell'articolo 81 del regolamento n. 207/2009 e su un errore nella valutazione dei fatti.
- 17 Essa afferma che la commissione di ricorso ha applicato criteri giuridici erronei ed eccessivamente rigorosi all'atto della valutazione della diligenza richiesta al titolare del marchio o ai suoi rappresentanti. Inoltre, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver svolto accertamenti erronei dei fatti .
- 18 Dall'articolo 81 del regolamento n. 207/2009 emerge che la restitutio in integrum è subordinata a due condizioni: la prima è che la parte abbia agito con tutta la diligenza richiesta dalle circostanze e, la seconda, che l'inosservanza della parte abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso [ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2006, Hensotherm/UAMI – Hensel (HENSOTHERM), T-366/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 48, e sentenza del Tribunale del 20 aprile 2010, Rodd & Gunn Australia/UAMI (Raffigurazione di un cane), T-187/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 28].

- 19 Dalla disposizione summenzionata risulta altresì che il dovere di diligenza spetta innanzitutto al titolare del marchio. Di conseguenza, anche se il titolare delega i compiti amministrativi relativi al rinnovo di un marchio, egli deve assicurarsi che la persona scelta presenti le garanzie necessarie perché possa presumersi una corretta esecuzione di detti compiti. Peraltro, a seguito della delega di questi compiti, la persona scelta è sottoposta, al pari del titolare, a detto dovere di diligenza. Infatti, dato che quest'ultima agisce in nome e per conto del titolare, i suoi atti devono essere considerati come se fossero quelli del titolare [sentenze del Tribunale del 13 maggio 2009, Aurelia Finance/UAMI (AURELIA), T-136/08, Racc. pag. II-1361, punti 14 e 15, e Raffigurazione di un cane, cit., punto 29].
- 20 Inoltre, secondo la giurisprudenza, l'espressione «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze», di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, richiede la creazione di un sistema di controllo e di sorveglianza interna dei termini che esclude generalmente l'involontario mancato rispetto di questi ultimi, come prevedono le direttive dell'UAMI. Ne consegue che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all'esperienza possono determinare una restitutio in integrum (sentenza AURELIA, cit., punto 26).
- 21 Nella fattispecie, la ricorrente, titolare del marchio, ha scelto un mandatario americano per rappresentarla con riferimento alla gestione del marchio di cui trattasi, mandatario che ha, a sua volta, delegato i compiti amministrativi relativi al rinnovo del marchio allo studio B. In tali circostanze, sia la ricorrente sia il suo mandatario americano e lo studio B. erano soggetti al dovere di diligenza come precisato dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 18-20.
- 22 La commissione di ricorso ha rilevato diverse circostanze che hanno dato luogo al mancato rinnovo. Per prima cosa, occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia correttamente dimostrato che lo studio B. aveva mancato al suo dovere di diligenza.
- 23 In primo luogo, va esaminato l'errore umano commesso dal gestionario dei rinnovi dello studio B., consistente nell'aver ommesso di impartire istruzioni al responsabile dei rinnovi, in seguito alla domanda di rinnovo ricevuta dal mandatario americano.
- 24 Al riguardo, va osservato che il Tribunale ha già dichiarato che errori umani commessi nella gestione tecnica dei rinnovi non potevano essere considerati eventi eccezionali o imprevedibili secondo l'esperienza (v., in tal senso, sentenza AURELIA, cit., punto 28). Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto giustamente che l'errore commesso dal gestionario dei rinnovi dello studio B. costituiva un inadempimento al dovere di diligenza ad esso incombente.
- 25 In secondo luogo, occorre esaminare il mancato invio di posta elettronica automatica al gestionario dei rinnovi tre, quattro e cinque mesi dopo la data limite, che pone in rilievo il mancato funzionamento del sistema «Inprotech».
- 26 Al riguardo, il Tribunale ha già dichiarato che, qualora il rinnovo dei marchi fosse affidato ad una società specializzata che utilizza un sistema informatizzato di richiamo delle scadenze, la diligenza dovuta alla luce delle circostanze richiedeva, segnatamente, che tale sistema consentisse di rilevare e correggere qualsiasi errore prevedibile nel funzionamento del sistema informatico (v., in tal senso, sentenza AURELIA, cit., punto 27). Orbene, l'«alterazione» o la perdita di dati cui la ricorrente fa riferimento costituisce un errore prevedibile, il cui rischio inerisce a qualsiasi sistema informatizzato. Così, la mancata correzione della disfunzione del sistema informatico, ad esempio mediante un sistema parallelo di richiamo oppure attraverso verifiche regolari, costituisce del pari un inadempimento al dovere di diligenza incombente allo studio B.
- 27 L'argomento della ricorrente riguardante gli altri casi di disfunzione dei programmi sviluppati dalla società C. è privo di pertinenza. Ciò che rileva è che il sistema informatico utilizzato dallo studio B. non consentiva di evidenziare e di correggere prevedibili disfunzioni, con la conseguenza che tale studio non ha rispettato il dovere di diligenza che gli incombeva.

- 28 In terzo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione dei fatti quando ha constatato, al punto 26 della decisione impugnata, che il suo rappresentante, lo studio B., «non a[veva] tenuto conto della lettera dell'[UAMI] trasmessa il 28 gennaio 2008, che gli assegnava due date limite per presentare la domanda e pagare le tasse» e che, «se tali date limite importanti fossero state introdotte nel sistema informatico del rappresentante, (...) l'omissione del gestionario dei rinnovi sarebbe stata constatata anche con un sistema informatico dei rinnovi alterato».
- 29 Anche supponendo che l'argomento della ricorrente sia pertinente dal punto di vista della valutazione della responsabilità del suo rappresentante, lo studio B., è necessario constatare che la ricorrente, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, ha precisato che i richiami automatici di rinnovo del sistema «Inprotech» erano stati generati sulla base dei dati indicati all'atto della registrazione del marchio di cui trattasi, il 29 febbraio 2000. Inoltre, il documento «Renewals department procedures» (procedure del servizio dei rinnovi), che precisa le procedure in seno allo studio B., non prevede alcuna introduzione di dati in seguito alla ricezione del richiamo dell'UAMI inviato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 29 del regolamento n. 2868/95.
- 30 Pertanto, poiché la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova idoneo a porre in discussione la validità dell'affermazione che figura al punto 26 della decisione impugnata, tale argomento deve essere respinto.
- 31 In quarto luogo, all'udienza, la ricorrente ha sostenuto che non si poteva ragionevolmente prevedere che un errore commesso da un impiegato esperto e una disfunzione del sistema informatico si manifestassero durante il processo di rinnovo dello stesso marchio. Si tratterebbe, pertanto, di un evento composito imprevedibile.
- 32 Al riguardo occorre osservare che, nella fattispecie, la ragione per la quale l'errore umano poteva giocare un ruolo nel mancato rinnovo del marchio consisteva nel fatto che la disfunzione del sistema «Inprotech» era intervenuta successivamente alla generazione dei richiami del 1° aprile, del 1° giugno e del 1° luglio 2008, ai quali il mandatario americano della ricorrente ha reagito dando l'istruzione di rinnovo. Tale errore umano non si è verificato nel contesto di un meccanismo di controllo oppure di verifica del sistema informatico della ricorrente, attuato al fine di ottenere un livello di ridondanza atto a evidenziare carenze informatiche o perdite di dati e porvi rimedio. Orbene, come si è ammesso al precedente punto 26, l'assenza di siffatto meccanismo può di per sé costituire un inadempimento al dovere di diligenza spettante al titolare del marchio o al suo rappresentante quando ha per conseguenza la cancellazione definitiva del marchio.
- 33 Occorre quindi confermare la constatazione della commissione di ricorso secondo cui la ricorrente non ha dimostrato che lo studio B. ha dato prova di «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze», come richiesto dall'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, per procedere a una restitutio in integrum.
- 34 Gli altri argomenti della ricorrente non sono idonei a porre nuovamente in discussione tale constatazione.
- 35 In primo luogo, per quanto riguarda l'uso nella decisione impugnata dei termini risultanti dalla giurisprudenza della Corte in materia di dimostrazione dei casi di forza maggiore, è sufficiente osservare che, come emerge dagli sviluppi contenuti nei precedenti punti 23-26, la commissione di ricorso ha dimostrato a sufficienza l'assenza della diligenza richiesta da parte dello studio B. Quindi, gli argomenti della ricorrente diretti contro i passi interpretativi astratti che figurano nel ragionamento della commissione di ricorso sono inoperanti. Comunque la commissione di ricorso ha correttamente considerato che le condizioni d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del

regolamento n. 207/2009 dovessero essere interpretate restrittivamente. Il rispetto dei termini, infatti, è d'ordine pubblico e la restitutio in integrum di una registrazione successivamente alla sua cancellazione è idonea a pregiudicare la certezza del diritto.

- 36 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la decisione del dipartimento «Marchi e registro» dell'UAMI esigeva illegittimamente, in generale, dal mandatario professionale un grado di diligenza superiore a quello della parte.
- 37 Al riguardo, occorre ricordare che secondo l'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, scopo del ricorso dinanzi al Tribunale è la pronuncia sulle decisioni delle commissioni di ricorso. Orbene, dalla decisione impugnata non risulta che la commissione di ricorso abbia fatto suo l'orientamento seguito nella decisione del dipartimento «Marchi e registro». Infatti, al punto 15 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha indicato che «qualora una parte (...) scelga di avvalersi di un mandatario autorizzato, gli obblighi di diligenza richiesti (...) si estendono a tale mandatario autorizzato debitamente abilitato» e non ha, quindi, operato una distinzione tra il livello di diligenza richiesto al titolare del marchio e quello richiesto al suo mandatario. In ogni caso, poiché la commissione di ricorso ha sufficientemente dimostrato l'assenza della diligenza richiesta da parte dello studio B., tale argomento della ricorrente deve essere respinto in quanto inoperante (v. anche il precedente punto 35).
- 38 In terzo luogo, la ricorrente critica l'affermazione che figura al punto 24 della decisione impugnata, secondo cui il suo rappresentante americano «avrebbe dovuto reagire prima» del 13 aprile 2009 al mancato rinnovo. Essa sostiene che, scegliendo uno studio di avvocati specializzato nel diritto dei marchi, che gode di buona reputazione ed esperienza, e comunicando la sua domanda di rinnovo al gestionario dei rinnovi di tale studio, essa ha dato prova della diligenza richiesta.
- 39 Al riguardo, è sufficiente osservare che la decisione impugnata è essenzialmente fondata sull'inadempimento del dovere di diligenza che incombe allo studio B., come risulta dal punto 29 della decisione impugnata. Certo, una nuova domanda di rinnovo o un richiamo da parte della ricorrente o del suo rappresentante americano, inviato in tempo utile allo studio B., avrebbe potuto rimediare agli errori da esso commessi ed impedire quindi la definitiva cancellazione del marchio.
- 40 Occorre tuttavia ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 19, poiché i rappresentanti del titolare del marchio agiscono in nome e per conto del titolare, i loro atti devono essere considerati come se fossero quelli del titolare stesso. Del pari e per analogia, come il Tribunale ha già constatato in materia di sgravio dei dazi doganali, la negligenza del rappresentante deve essere considerata esattamente al pari di quella dell'interessato (sentenza del Tribunale del 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione, T-382/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 94). Ne consegue che la ricorrente, il suo mandatario americano e lo studio B., rappresentante dinanzi all'UAMI, risultano costituire un'unica entità dal punto di vista della procedura dinanzi all'UAMI e l'inadempimento del dovere di diligenza che incombe ai rappresentanti deve essere considerato al pari di quello del titolare dal punto di vista di detta procedura. Pertanto, la questione se la ricorrente oppure il suo mandatario americano abbia dato prova di un grado di diligenza sufficiente è pertinente soltanto dal punto di vista dei loro rapporti contrattuali con lo studio B. e dell'accertamento della responsabilità per i danni eventualmente subiti dalla ricorrente, ma non può incidere sulla situazione giuridica di quest'ultima nei confronti dell'UAMI.
- 41 Poiché, dunque, si è accertato che il difetto di diligenza dello studio B. ha costituito la causa diretta del mancato rinnovo, la questione se la ricorrente oppure il suo mandatario americano abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta per rimediare agli errori dello studio B. non è pertinente dal punto di vista della legittimità della decisione impugnata, cosicché gli argomenti della ricorrente presentati al riguardo devono essere respinti come inoperanti.

42 Di conseguenza, poiché la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che non si dovesse disporre la restitutio in integrum, occorre respingere il motivo unico proposto dalla ricorrente e, quindi, il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

43 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la parte ricorrente è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'UAMI, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La Video Research USA, Inc. è condannata alle spese.**

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2012.

Firme