



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

25 aprile 2012*

«Marchio comunitario — Marchio comunitario denominativo BrainLAB — Assenza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Ricorso per restituito in integrum — Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-326/11,

Brainlab AG, con sede in Feldkirchen (Germania), rappresentata dall'avv. J. Bauer,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 aprile 2011 (procedimento R 1596/2010-4), relativo al ricorso per restituito in integrum e alla domanda di rinnovo della registrazione del marchio BrainLAB presentati dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N. J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2011,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2011,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

vista l'assenza di domanda di fissazione di un'udienza presentata dalle parti entro il termine di un mese a decorrere dalla chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

Contesto normativo

- 1 Ai termini dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), la durata di registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 47 del medesimo regolamento, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.
- 2 Ai termini dell'articolo 47, paragrafi 1-3, del regolamento n. 207/2009:
 - «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'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio comunitario, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio comunitario, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio.
 3. La domanda di rinnovo deve essere presentata nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela. (...)».
- 3 Ai termini dell'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, intitolato «Restitutio in integrum»:

«Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, 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».
- 4 Ai termini della regola 29 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303; pag. 1, in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), intitolata «Avviso di scadenza»:

«Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione, l'Ufficio informa il titolare del marchio comunitario e i titolari di diritti registrati sul marchio comunitario, ivi compresi i licenziatari, che la registrazione è prossima alla scadenza. Il mancato avviso non incide sulla scadenza della registrazione».
- 5 Ai termini della regola 30, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione, se la domanda di rinnovo non viene presentata entro il termine previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase del regolamento n. 207/2009, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare del marchio comunitario.
- 6 Ai termini della regola 67, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, intitolata «Notifica al rappresentante»:

«Se è stato designato un rappresentante (...) le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato (...)».

Fatti

- 7 La ricorrente, la Brainlab AG, è l'attuale titolare del marchio comunitario denominativo BrainLAB, depositato il 26 agosto 1999 e registrato il 4 dicembre 2000 con il numero 1290113. Uno studio legale e di consulenza in materia di brevetti è stato designato, in occasione di tale registrazione, per rappresentare la titolare presso l'UAMI, ai sensi della regola 67, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (in prosieguo: i «rappresentanti designati»).
- 8 Con lettera del 2 dicembre 2008, i rappresentanti designati hanno chiesto all'UAMI di registrare nella sua banca dati il cambiamento di indirizzo della ricorrente. Con la sua comunicazione del 18 febbraio 2009, l'UAMI ha confermato la registrazione di tale cambiamento di indirizzo ai rappresentanti designati.
- 9 Nel frattempo, il 2 febbraio 2009, l'UAMI ha inviato direttamente alla ricorrente, invece che ai suoi rappresentanti designati, e indicando per errore il suo vecchio indirizzo, una comunicazione a titolo dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 29 del regolamento di esecuzione, con cui la informava della prossima scadenza della registrazione del marchio di cui trattasi (in prosieguo: la «comunicazione di avviso di scadenza»). Tale comunicazione indicava, in particolare, che la domanda di rinnovo della registrazione e il pagamento delle tasse di rinnovo dovevano intervenire entro il 31 agosto 2009 o, dietro pagamento di una sovrattassa, entro un termine supplementare che scadeva il 1° marzo 2010.
- 10 È pacifico che, nonostante tale errore di indirizzo, la comunicazione di avviso di scadenza sia pervenuta alla ricorrente nei giorni successivi al suo invio, grazie al servizio postale di inoltro della corrispondenza.
- 11 Gli elementi del fascicolo, in particolare una dichiarazione giurata del sig. W., la persona incaricata dalla ricorrente di seguire il marchio di cui trattasi, non consentono, invece, di dimostrare che detta comunicazione di avviso di scadenza sia stata trasmessa dal medesimo ai rappresentanti designati. Questi ultimi affermano che ciò non è avvenuto. Parimenti, nel suo controricorso, l'UAMI sottolinea che non esiste alcun elemento attestante l'effettività di detta trasmissione. La comunicazione di avviso di scadenza è stata peraltro successivamente rinvenuta, nei locali della ricorrente, nel fascicolo contenente la corrispondenza scambiata con i suoi rappresentanti designati a proposito del marchio di cui trattasi.
- 12 Ad ogni modo, all'UAMI non è pervenuta alcuna domanda di rinnovo di registrazione del marchio di cui trattasi entro i termini prescritti ed il medesimo ha quindi emesso una comunicazione in virtù della regola 30, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione, con cui ha constatato la scadenza della registrazione di detto marchio in data 2 marzo 2010. Anche tale comunicazione è stata inviata direttamente alla ricorrente, ma al suo nuovo indirizzo, il 23 marzo 2010.
- 13 Il 1° aprile 2010, i rappresentanti designati hanno informato l'UAMI che essi erano venuti a conoscenza del fatto che la menzione della loro designazione come rappresentanti della ricorrente era stata cancellata per errore dalla banca dati dell'UAMI, senza che ne avessero fatto domanda. Essi hanno presentato una nuova domanda di designazione in quanto rappresentanti della ricorrente, la quale è stata confermata con una comunicazione dell'UAMI in pari data.
- 14 Il 19 maggio 2010, i rappresentanti designati hanno presentato dinanzi all'UAMI, in nome e per conto della ricorrente, una domanda di rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi nonché una domanda di restitutio in integrum, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 207/2009, per quanto riguarda il termine per il deposito della domanda di rinnovo di detta registrazione e del pagamento della tassa di rinnovo.

- 15 Con decisione del 29 luglio 2010, la divisione dell'amministrazione dei marchi e delle questioni giuridiche dell'UAMI ha respinto la domanda di restitutio in integrum con la motivazione che né la ricorrente, né i suoi rappresentanti designati avevano dato prova della diligenza richiesta ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
- 16 Il 16 agosto 2010, la ricorrente ha presentato un ricorso presso l'UAMI, a titolo degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009, avverso tale decisione. I motivi fatti valere a sostegno di detto ricorso erano, in sostanza, i seguenti:
- i rappresentanti designati dispongono di un sistema di sorveglianza dei termini di rinnovo della registrazione dei marchi comunitari dei quali sono responsabili, composto da tre fasi indipendenti le une dalle altre («pilastri di controllo»);
 - il primo pilastro consiste in un sistema di allerta attraverso schede prestabilite e classificate in ordine cronologico, che annunciano con tre mesi di anticipo la scadenza del termine decennale di rinnovo della registrazione dei marchi;
 - il secondo pilastro consiste nella tenuta di un registro dei termini di rinnovo della registrazione dei marchi, direttamente da parte dell'avvocato incaricato di seguire il marchio interessato presso i rappresentanti designati;
 - il terzo pilastro consiste in un trattamento delle comunicazioni di avviso di scadenza inviate dall'UAMI ai rappresentanti designati conformemente alla regola 29 del regolamento di esecuzione;
 - i primi due pilastri, interni allo studio dei rappresentanti designati, non hanno funzionato nella fattispecie, per ragioni inesplicate, nonostante la loro gestione da parte di collaboratori diligenti ed esperti, assoggettati a controlli regolari;
 - il terzo pilastro non ha funzionato a causa di un errore imputabile all'UAMI, in quanto il medesimo aveva inviato la comunicazione di avviso di scadenza alla ricorrente al suo vecchio indirizzo e non ai suoi rappresentanti designati; tale errore dell'UAMI non dovrebbe causare alcun inconveniente agli interessati;
 - il sig. W., la persona incaricata dalla ricorrente che ha ricevuto la comunicazione di avviso di scadenza, un manager esperto, ha voluto trasmetterla ad una collaboratrice dei rappresentanti designati, probabilmente per posta elettronica; egli non si ricorda tuttavia più se l'ha fatto o se ha inviato tale comunicazione ad un indirizzo errato; fatto sta che la medesima è stata rinvenuta nel fascicolo del marchio di cui trattasi nei locali della ricorrente, che i rappresentanti designati non l'hanno ricevuta e che non hanno quindi potuto reagire al suo invio.
- 17 Con decisione del 15 aprile 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto la domanda di restitutio in integrum e ha constatato che il marchio di cui trattasi era scaduto.
- 18 Contrariamente alla divisione dell'amministrazione dei marchi e delle questioni giuridiche, la commissione di ricorso ha ammesso, ai punti 13 e 20 della decisione impugnata, che il sistema di sorveglianza dei termini per il rinnovo della registrazione dei marchi predisposto dai rappresentanti designati era regolare, che i medesimi avevano svolto la loro missione di sorveglianza normalmente e correttamente, che errori eccezionali nel loro sistema di sorveglianza potevano essere considerati scusabili e che nessuno poteva prevedere il malfunzionamento cumulato di tutte le misure di precauzione previste.
- 19 Essa ha tuttavia ritenuto, ai punti 14 e 15 della decisione impugnata, che non esisteva un nesso di causalità tra il malfunzionamento di tale sistema, osservato nella fattispecie, e il mancato rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi nei termini prescritti. Nella fattispecie, infatti, la causa di tale

mancato rinnovo non si rinverrebbe nel malfunzionamento del sistema di sorveglianza dei termini predisposto dai rappresentanti designati, ma nell'assenza di istruzioni impartite dalla ricorrente e dirette al rinnovo di detta registrazione, la quale avrebbe avuto un carattere «libero e volontario», dopo la ricezione da parte della stessa della comunicazione di avviso di scadenza.

- 20 In merito a tale assenza di reazione, la commissione di ricorso ha innanzitutto rilevato, al punto 16 della decisione impugnata, che la dichiarazione giurata del sig. W. non conteneva l'esposizione del medesimo della successione degli avvenimenti, in particolare quanto all'eventuale intenzione o decisione della ricorrente di rinnovare la registrazione del marchio di cui trattasi e quanto ai contatti eventualmente presi a tale scopo con la collaboratrice dei rappresentanti designati.
- 21 La commissione di ricorso ha poi considerato, ai punti 16-18 della decisione impugnata, che, anche se i rappresentanti designati fossero stati avvisati della scadenza prossima della registrazione del marchio di cui trattasi dal loro sistema interno di sorveglianza dei termini o se avessero ricevuto la comunicazione di avviso di scadenza, non avrebbero potuto procedere essi stessi al rinnovo della registrazione, in mancanza di istruzioni in tal senso della ricorrente. Non vi sarebbe dunque un nesso di causalità tra tali avvenimenti e il mancato rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi, essendo l'unica causa di quest'ultimo l'assenza di istruzioni di rinnovo da parte della ricorrente, anche dopo il ricevimento da parte della medesima della comunicazione di avviso di scadenza. La commissione di ricorso ha qualificato tale assenza di istruzione contraria all'obbligo di diligenza.
- 22 Al punto 19 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha peraltro riconosciuto che effettivamente per errore la comunicazione di avviso di scadenza era stata inviata dall'UAMI non ai rappresentanti designati, ma direttamente alla ricorrente. Essa ha tuttavia ritenuto che, in virtù dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l'UAMI non poteva vedersi imputata la responsabilità di tale errore. Sarebbe peraltro nella natura di una tale comunicazione di servizio che non si può fare affidamento sul suo ricevimento.

Conclusioni delle parti

- 23 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
 - rinviare la causa alla commissione di ricorso affinché essa decida se la diligenza richiesta sia stata rispettata nell'ambito del rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi;
 - condannare l'UAMI alle spese.
- 24 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 25 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere un motivo unico, vertente su una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
- 26 La ricorrente inizia con l'espone in dettaglio il sistema di sorveglianza dei termini di rinnovo della registrazione dei marchi predisposto dai suoi rappresentanti designati. Essa sottolinea che la commissione di ricorso ha constatato, correttamente, che tale sistema di sorveglianza era regolare, circostanza che renderebbe scusabile l'errore commesso nella fattispecie dai detti rappresentanti.

- 27 In risposta alle censure di negligenza ed errore non scusabile fatte valere dalla commissione di ricorso nei confronti della ricorrente medesima, per non aver impartito istruzioni ai suoi rappresentanti designati dopo aver ricevuto la comunicazione di avviso di scadenza, quest'ultima espone che i detti rappresentanti assicurano la sua rappresentanza legale, segnatamente presso l'UAMI, per la totalità dei suoi 654 marchi e brevetti nazionali, comunitari ed europei, di cui 16 marchi comunitari. Facendo ciò l'avrebbero informata sistematicamente, da tre mesi ad un mese prima della scadenza del termine di rinnovo della registrazione di ciascuno di tali marchi, invitandola a dare istruzioni per procedere al detto rinnovo. Sino alla presente causa, la ricorrente avrebbe sempre debitamente ricevuto tali avvisi di scadenza e vi avrebbe sistematicamente reagito. Non avrebbe invece mai ricevuto tali avvisi di scadenza direttamente dall'UAMI, tranne che nella fattispecie. La ricorrente ritiene, di conseguenza, che essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che i rappresentanti designati avrebbero attirato la sua attenzione sulla necessità di rinnovare la registrazione del marchio di cui trattasi nel termine abituale di tre mesi. Questa sarebbe anche la ragione per cui essa non ha reagito diversamente alla comunicazione di avviso di scadenza.
- 28 La ricorrente aggiunge che non spetta al titolare di un marchio comunitario istituire il proprio sistema di sorveglianza dei termini, parallelamente a quello dei suoi rappresentanti professionali. Al contrario, solo il sistema di sorveglianza dei termini del rappresentante professionale dovrebbe offrire garanzie di corretto funzionamento [sentenza del Tribunale del 13 maggio 2009, Aurelia Finance/UAMI (AURELIA), T-136/08, Racc. pag. II-1361, punto 18]. Ciò sarebbe avvenuto nella fattispecie.
- 29 Quanto all'assenza dedotta di nesso di causalità tra il malfunzionamento del sistema di sorveglianza dei termini predisposto dai suoi rappresentanti designati e il mancato rinnovo in tempo utile della registrazione del marchio di cui trattasi (v. punto 21 supra), la ricorrente insiste sul fatto che detto marchio coincide con la sua designazione commerciale e che tale marchio è stato nuovamente depositato in quanto marchio comunitario il 30 marzo 2010, vale a dire solo una settimana dopo l'invio della comunicazione relativa alla sua cancellazione dal registro dei marchi comunitari. La supposizione della commissione di ricorso secondo cui nulla indica che la ricorrente avrebbe dato istruzioni di rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi, se essa fosse stata informata della sua prossima scadenza dai suoi rappresentanti designati, sarebbe del tutto inverosimile. Ben al contrario, fa valere la medesima, in caso di dubbio i suoi rappresentanti designati, che la rappresentano in tutti i settori della tutela della proprietà intellettuale, avrebbero provveduto al rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi anche in assenza di istruzione concreta in tal senso e avrebbero agito diversamente solo in caso di esplicita istruzione di non rinnovare.
- 30 Secondo l'UAMI, il ricorso è manifestamente infondato.
- 31 Quanto al proprio comportamento, l'UAMI fa valere, da una parte, che, ai termini dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 29 del regolamento di esecuzione, esso è tenuto ad informare il titolare stesso della prossima scadenza della registrazione di un marchio comunitario. Nessuna di tali disposizioni menzionerebbe esplicitamente l'obbligo di informare un eventuale rappresentante professionale.
- 32 D'altra parte, l'UAMI fa valere che, ai termini di queste stesse disposizioni, esso non è responsabile dell'assenza di informazione dell'interessato, né, a fortiori, di un «invio ad un indirizzo errato».
- 33 Quanto alla questione se il sistema di sorveglianza dei termini predisposto dai rappresentanti designati dia prova della diligenza richiesta dalle circostanze, l'UAMI approva la valutazione della commissione di ricorso, secondo cui tale questione è irrilevante nella fattispecie.
- 34 Quanto all'asserita mancata diligenza della ricorrente medesima, l'UAMI condivide infatti la valutazione della commissione di ricorso secondo cui essa ha costituito, nella fattispecie, la causa determinante del superamento del termine di rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi. La ricorrente avrebbe infatti avuto a disposizione un periodo di quasi tredici mesi per procedere a tale

rinnovo. Durante tale periodo, la ricorrente non avrebbe intrapreso alcuna azione presso l'UAMI e non avrebbe impartito alcuna istruzione ai suoi rappresentanti designati, e nemmeno contattato i medesimi, anche se era appena stata ufficialmente avvisata, mediante la comunicazione di avviso di scadenza, della prossima scadenza di detta registrazione. Tale comportamento sarebbe incompatibile con la diligenza richiesta dalle circostanze, tanto più che il marchio di cui trattasi era il «marchio della casa» della ricorrente e che avrebbe dovuto, a tale titolo, beneficiare di un grado di attenzione particolare.

- 35 Quanto all'affermazione secondo cui i rappresentanti designati avrebbero, nel dubbio, rinnovato la registrazione del marchio di cui trattasi anche in assenza di istruzioni della ricorrente in tal senso (v. punto 29 supra), l'UAMI la ritiene irrilevante, in quanto puramente speculativa. Essa sarebbe, inoltre, contraddetta da quanto esposto al punto 44 del ricorso, ovvero che il mandato dei rappresentanti designati non avrebbe loro conferito il diritto di procedere, di loro propria iniziativa e senza istruzioni concrete della ricorrente, al rinnovo della registrazione di un marchio.
- 36 Dall'articolo 81, paragrafo 1, 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 [v. sentenza del Tribunale del 15 settembre 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/UAMI – British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T-271/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 53, e la giurisprudenza citata].
- 37 Dalla disposizione summenzionata risulta altresì che il dovere di diligenza spetta innanzitutto al titolare del marchio. Di conseguenza, se il titolare delega i compiti amministrativi relativi al rinnovo di un marchio, egli deve aver cura che la persona scelta presenti le garanzie necessarie da cui possa presumersi una corretta esecuzione di detti compiti (sentenza AURELIA, citata, punto 14).
- 38 Si deve altresì considerare che, in ragione della delega di questi compiti, la persona scelta, al pari del titolare, è sottoposta 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 AURELIA, citata, punto 15, e Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, citata, punto 54).
- 39 Nella fattispecie, alla luce degli avvenimenti sopra descritti, il Tribunale constata che il mancato rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi entro i termini prescritti deriva da ciò che la commissione di ricorso ha qualificato, seguendo la divisione dell'amministrazione dei marchi e delle questioni giuridiche, come «concatenazione di molte circostanze sfortunate» (punto 20 della decisione impugnata). Occorre approvare senza riserve, in tale contesto, la valutazione di ordine generale della commissione di ricorso secondo cui «la restitutio in integrum è prevista proprio per questi casi».
- 40 Tra le «circostanze sfortunate» in questione, tre devono essere considerate, come sarà esposto in prosieguo, come aventi contribuito in modo determinante a tale mancato rinnovo, ovvero: i) il malfunzionamento, inesplorato, dei due primi «pilastri di controllo» interni del sistema di sorveglianza dei termini predisposto dai rappresentanti designati; ii) la cancellazione intempestiva e non richiesta della menzione dei rappresentanti designati, in quanto rappresentanti della ricorrente, dalla banca dati dell'UAMI (v. punto 13 supra), la quale ha avuto essa stessa per conseguenza l'invio erroneo della comunicazione di avviso di scadenza alla ricorrente, e per di più al suo vecchio indirizzo, invece che ai suoi rappresentanti designati; iii) la reazione confusa e inappropriata del sig. W. a detta comunicazione, che ha avuto per conseguenza che i rappresentanti designati non hanno ricevuto alcuna istruzione spontanea di rinnovo della registrazione da parte della ricorrente.
- 41 Quanto alla prima di tali «circostanze sfortunate», occorre considerare che, secondo la giurisprudenza, l'espressione «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze», di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, richiede, in caso di ricorso ad un mandatario specializzato, la creazione di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che esclude generalmente il mancato

involontario 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, citata, punto 26).

- 42 Tali condizioni manifestamente sono state soddisfatte nella fattispecie, come emerge dagli accertamenti effettuati dalla commissione di ricorso e dalle spiegazioni complementari circostanziate fornite dalla ricorrente, che non sono stati messi in discussione dall'UAMI.
- 43 Si deve dunque considerare che la ricorrente ha agito, a priori, con tutta la diligenza necessaria con riferimento alle circostanze designando, per rappresentarla nell'ambito dei suoi rapporti con l'UAMI, uno studio legale e di consulenza in materia di brevetti come quello dei suoi rappresentanti designati, forniti di un doppio sistema interno di sorveglianza dei termini, la cui regolarità è stata ammessa dall'UAMI tanto nella decisione impugnata quanto nel controricorso.
- 44 La medesima conclusione si impone per quanto riguarda i rappresentanti designati; del resto la commissione di ricorso ha riconosciuto, al punto 13 della decisione impugnata, che errori eccezionali vizianti il loro sistema interno di sorveglianza dei termini erano scusabili.
- 45 Quanto alle altre due «circostanze sfortunate» menzionate al punto 40 supra, occorre innanzitutto rilevare che la mancata diligenza di cui potrebbe aver dato prova il sig. W., la persona incaricata dalla ricorrente, non contattando l'UAMI o i rappresentanti designati non appena ricevuta la comunicazione di avviso di scadenza, ha potuto avere conseguenze sul mancato rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi solo perché tale mancata diligenza gli è stata resa possibile a causa dell'errore preliminarmente commesso dall'UAMI cancellando d'ufficio la menzione dei rappresentanti designati dalla sua banca dati e non notificando loro pertanto la comunicazione di avviso di scadenza.
- 46 È vero che una parte deve dar prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze alla luce del rinnovo in tempo utile della registrazione del suo marchio comunitario, il che implica in linea di principio che essa reagisca prontamente e adeguatamente alla ricezione di una comunicazione inviatale direttamente dall'UAMI a titolo della regola 29 del regolamento di esecuzione.
- 47 Tuttavia, quando una tale parte abbia incaricato un rappresentante professionale della gestione del seguito del suo marchio comunitario e ne abbia debitamente informato l'UAMI, quest'ultimo è parimenti tenuto a rispettare tale scelta inviando le sue comunicazioni ufficiali di servizio a detto rappresentante designato, in modo da metterlo in grado di difendere gli interessi del suo mandante con il grado di diligenza superiore di cui si presuppone che egli debba dar prova in quanto professionista qualificato (v., a tal proposito, le direttive relative ai procedimenti dinanzi all'UAMI, parte A, capitolo 6, punto 6.2.3).
- 48 A tal riguardo, l'UAMI non può basarsi sull'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e sulla regola 29 del regolamento di esecuzione, sostenendo che tali disposizioni gli impongono di informare il titolare di un marchio comunitario, ma non il suo rappresentante professionale designato, della prossima scadenza della registrazione di tale marchio (v. punto 31 supra).
- 49 Tale argomento contrasta, infatti, con la regola 67 del regolamento di esecuzione, in virtù della quale, se un rappresentante è stato designato gli devono essere effettuate tutte le notifiche. Del resto, la commissione di ricorso ha riconosciuto, al punto 19 della decisione impugnata, che la comunicazione di avviso di scadenza era stata trasmessa «effettivamente per errore» non ai rappresentanti designati ma direttamente alla ricorrente.
- 50 Nella fattispecie, la ricorrente e i suoi rappresentanti designati avevano dunque il diritto di aspettarsi che, conformemente alla regola 67 del regolamento di esecuzione, tutte le notifiche all'UAMI relative al marchio di cui trattasi e, più in particolare, la comunicazione di avviso di scadenza, prevista dalla regola 29 di detto regolamento, venissero fatte ai rappresentanti designati, i quali sarebbero così stati

messi in grado di adottare tutte le disposizioni necessarie per il rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi anche in caso di mancato funzionamento dei due primi pilastri di controllo interni del loro sistema di sorveglianza dei termini.

- 51 Quanto alle conseguenze dell'errore commesso nella fattispecie dall'UAMI, va ammesso che, in assenza del medesimo, i rappresentanti designati avrebbero direttamente ricevuto la comunicazione di avviso di scadenza, cosa che avrebbe comportato l'attivazione del terzo «pilastro di controllo» del loro sistema di sorveglianza dei termini e avrebbe dato loro tutto il margine per contattare la ricorrente, al fine di ottenere dalla medesima istruzioni ai fini del rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi.
- 52 A tal riguardo, il Tribunale considera anche che, tenuto conto, in particolare, dell'importanza del marchio di cui trattasi per la ricorrente (poiché tale marchio coincide con il suo nome commerciale), la mancanza di istruzioni di rinnovo da parte della medesima ai suoi rappresentanti designati deriva da una svista o da un incidente e non è in alcun caso il risultato di una «decisione libera e volontaria», come sembra aver considerato la commissione di ricorso al punto 15 della decisione impugnata. È dunque del pari erroneo ravvisare nell'assenza di una tale istruzione l'unica causa o la causa determinante del mancato rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi.
- 53 Occorre al contrario considerare acquisito con un grado di probabilità che sfiora la certezza che, se i rappresentanti designati fossero stati messi in grado di contattare la ricorrente, e nulla consente di supporre che essi non l'avrebbero fatto se la comunicazione di avviso di scadenza fosse stata loro inviata, la loro mandante avrebbe dato istruzioni per chiedere il rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi. La seconda condizione di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, come enunciata sopra al punto 36 è così anch'essa soddisfatta.
- 54 Ciò premesso, in definitiva, l'errore o la negligenza del sig. W., la persona incaricata dalla ricorrente, pur supponendoli dimostrati, appaiono come elementi puntuali e fortuiti, resi possibili e aventi effetti pregiudizievoli per la ricorrente solo a causa dell'errore preliminare commesso dall'UAMI, in quanto tali due circostanze hanno contribuito in modo determinante, insieme al malfunzionamento dei due primi pilastri di controllo interni del sistema di sorveglianza dei termini predisposto dai rappresentanti designati, al mancato rinnovo in tempo utile della registrazione del marchio di cui trattasi.
- 55 È vero che, come ha rilevato la commissione di ricorso al punto 19 della decisione impugnata, conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 29 del regolamento di esecuzione, l'errore in questione dell'UAMI, consistente nella cancellazione della menzione dei rappresentanti designati della sua banca dati e nella conseguente assenza di invio della comunicazione di avviso di scadenza ad essi, non impegna la responsabilità dell'UAMI ed è priva di effetti sulla scadenza della registrazione del marchio di cui trattasi.
- 56 Ciononostante rimaneva indispensabile per la commissione di ricorso tenere debitamente conto di tale errore e delle sue conseguenze nella valutazione della fondatezza della domanda di restituito in integrum, la quale non implica, di per sé, alcun riconoscimento della responsabilità dell'UAMI. Infatti, il grado di diligenza di cui devono dar prova le parti per poter essere reintegrate nei loro diritti va valutato con riferimento a tutte le circostanze pertinenti, le quali includono necessariamente, nella fattispecie, come è stato esposto sopra, detto errore e le sue ripercussioni.
- 57 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale considera che la commissione di ricorso ha a torto preso in considerazione l'errore commesso dall'UAMI, in quanto esso era una delle tre circostanze rilevanti, nella fattispecie, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
- 58 Ne è risultata una non corretta applicazione di tale disposizione da parte della commissione di ricorso.

- 59 Pertanto, occorre riconoscere la fondatezza del motivo unico di ricorso e annullare la decisione impugnata.
- 60 Inoltre, conformemente all'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente sentenza. Non occorre pertanto statuire autonomamente sul secondo capo di conclusioni della ricorrente.

Sulle spese

- 61 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.
- 62 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di procedura, tuttavia, qualora sia accolto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale può disporre che l'UAMI sopporterà unicamente le proprie spese.
- 63 Poiché nella fattispecie la ricorrente ha contribuito, con il proprio comportamento e con quello dei suoi rappresentanti designati, all'insorgenza della presente controversia, tali disposizioni verranno applicate correttamente decidendo che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 aprile 2011 (procedimento R 1596/2010-4) è annullata.**
- 2) **Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.**

Forwood

Dehousse

Schwarzc

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 aprile 2012.

Firme