SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

13 maggio 2009 *

Nella causa T-136/08,

Aurelia finance SA, con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentata dai sigg.ri M. Elmslie, solicitor, e N. Saunders, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 9 gennaio 2008 (procedimento R 1214/2007-1), relativa alla richiesta di restitutio in integrum presentata dalla ricorrente,

* Lingua processuale: l'inglese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas (relatore) e N. Wahl, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 luglio 2008,

in seguito all'udienza del 21 gennaio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 24 agosto 2000, la ricorrente, Aurelia finance SA, ha ottenuto presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) la

registrazione del segno denominativo AURELIA in quanto marchio comunitario, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 Il 21 novembre 2005, l'UAMI ha ricordato al rappresentante della ricorrente, riguardo al marchio di cui trattasi, che era possibile rinnovare detta registrazione, dal momento che quest'ultima sarebbe scaduta il 19 giugno 2006. L'UAMI ha osservato che la domanda diretta a tale scopo avrebbe dovuto essere presentata, e la tassa di rinnovo versata, entro il 2 luglio 2006, ma che, contro pagamento di una soprattassa per ritardato pagamento, questo termine avrebbe potuto essere prorogato fino al 2 gennaio 2007.

3 Il 22 gennaio 2007, l'UAMI ha notificato al rappresentante della ricorrente la scadenza del termine e la cancellazione del marchio dal registro dei marchi a decorrere dal 19 giugno 2006.

4 Il 5 marzo 2007, la ricorrente ha inviato all'UAMI una richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 40/94 e ha chiesto all'UAMI di prelevare sul suo conto corrente la tassa di rinnovo corrispondente nonché la tassa di restitutio in integrum. A tale riguardo, la ricorrente ha affermato di essersi rivolta, in particolare per il rinnovo del marchio in esame, ad una società specializzata nella fornitura di servizi di rinnovo dei marchi (in prosieguo: la «società specializzata»). La società specializzata ha istituito un sistema informatizzato collegato ad una banca dati in cui i diversi dati riguardanti i titolari, i marchi e i brevetti soggetti a rinnovo sono inseriti manualmente. Quando un marchio specifico deve essere rinnovato, si ritiene che il sistema generi tre promemoria all'attenzione del titolare, chiedendogli il suo consenso prima di procedere al rinnovo. Se non viene prodotta una di queste lettere, si presume che si attivi un sistema di sicurezza che stampi e invii una lettera sostitutiva. Orbene, nella fattispecie, poiché un'impiegata della società specializzata ha omesso d'inserire nella banca dati talune indicazioni relative alla ricorrente necessarie al corretto funzionamento del sistema, a quest'ultima non è stata inviata alcuna notifica. Inoltre, è emerso successivamente che il sistema di sicurezza, ideato per rilevare questo tipo di errore, non si era attivato poiché era stato istituito soltanto per i rinnovi dei brevetti, e non per quelli dei marchi.

5 Con decisione 1º giugno 2007, l'ufficio «Marchi e registro» dell'UAMI ha respinto tale richiesta in quanto la società specializzata non aveva impiegato la diligenza richiesta.

6 Il 31 luglio 2007, la ricorrente ha proposto ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di questa decisione e l'accoglimento della richiesta di restitutio in integrum.

7 Con decisione 9 gennaio 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha respinto tale ricorso, non ritenendo applicabile l'art. 78 del regolamento n. 40/94, poiché il servizio di rinnovo dei marchi scelto dalla ricorrente non aveva impiegato la diligenza richiesta nelle circostanze della presente causa. In sostanza, essa ha considerato che la società specializzata avrebbe dovuto istituire un sistema di rinnovo dei marchi in grado di offrire garanzie di corretto funzionamento e di includere un meccanismo di controllo in grado di rilevare gli eventuali errori e anomalie. In mancanza di un siffatto meccanismo sarebbero prevedibili errori di funzionamento quali quelli prodottisi nella fattispecie. Inoltre, non sarebbe stata fornita alcuna prova riguardo agli asseriti test sul funzionamento del sistema.

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— trasferire la richiesta di restitutio in integrum dinanzi all'UAMI per un riesame;

— condannare l'UAMI alle spese.

9 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce un unico motivo relativo ad una violazione dell'art. 78 del regolamento n. 40/94.

11 In primo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver considerato, al punto 12 della decisione impugnata, che il rispetto del dovere di diligenza doveva essere valutato, nella fattispecie, con riferimento al servizio di rinnovo dei marchi al quale la ricorrente aveva delegato il compito del rinnovo del marchio di cui trattasi. La ricorrente ritiene che la valutazione debba essere effettuata relativamente ad essa stessa, se non addirittura al suo rappresentante. Essa rileva che è di uso comune il fatto che

compiti amministrativi quali il rinnovo dei marchi siano delegati a imprese specializzate e che, pertanto, il dovere di diligenza deve essere considerato rispettato quando la scelta verte su una persona qualificata ed esperta.

12 A tale riguardo va ricordato che, ai sensi dell'art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, «il titolare di un marchio comunitario (…) che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'[UAMI] è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto».

13 Da tale disposizione 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 6 settembre 2006, causa T-366/04, Hensotherm/UAMI - Hensel (HENSOTHERM), punto 48].

14 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 aver cura che la persona scelta presenti le garanzie necessarie da cui possa presumersi una corretta esecuzione di detti compiti.

15 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. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto necessario verificare l'osservanza da parte della società specializzata di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

16 Nei limiti in cui la ricorrente si riferisce ad una prassi asseritamente differente dei tribunali nazionali e delle commissioni di ricorso, concernente errori commessi da servizi postali e riguardante l'interpretazione dell'art. 47, n. 1, del regolamento n. 40/94, occorre rammentare, da un lato, che il regime comunitario dei marchi costituisce un sistema autonomo e, dall'altro, che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una loro prassi decisionale anteriore [sentenza del Tribunale 12 marzo 2008, causa T-128/07, Suez/UAMI (Delivering the essentials of life), punto 32].

17 In secondo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver commesso un errore nel considerare che essa, se non addirittura il suo rappresentante, avrebbe dovuto vigilare sul servizio di rinnovo dei marchi che aveva scelto. A suo parere, non spettava né all'uno né all'altro sorvegliare il lavoro di un'impresa specializzata nel rinnovo dei marchi.

18 A tale riguardo va rilevato che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la commissione di ricorso, al punto 15 della decisione impugnata, non ha considerato che la ricorrente, o il suo rappresentante, avrebbe dovuto vigilare su detto servizio. Infatti, essa ha ritenuto soltanto che il sistema istituito da un'impresa specializzata nel rinnovo dei marchi dovesse offrire sufficienti garanzie di corretto funzionamento, ivi compreso un meccanismo di controllo atto a consentire la rilevazione e la correzione di qualsiasi possibile errore risultante da una scorretta gestione degli archivi dei dati da parte degli impiegati del servizio o del sistema informatizzato stesso.

19 In terzo luogo, la ricorrente rileva che la commissione di ricorso ha ritenuto a torto che il livello di diligenza richiesto per quanto riguarda il rinnovo dei marchi fosse uguale o superiore a quello necessario all'atto della presentazione di una domanda di marchi. A suo parere, tale livello deve essere considerato inferiore, poiché il procedimento di rinnovo dei marchi include soltanto compiti di carattere amministrativo che non richiedono esperienza nell'interpretazione del diritto dei marchi, contrariamente alle domande di marchi che comportano compiti di carattere giuridico e che, pertanto, sono affidate a specialisti del settore. La ricorrente ritiene altresì necessario prendere in considerazione il contesto del diritto dei brevetti, nel quale si sarebbe constatato che il

livello di diligenza richiesto agli specialisti non è preteso dagli assistenti che non presentano lo stesso livello di perizia.

20 A tale riguardo, occorre considerare che il livello di diligenza richiesto non varia in funzione del carattere amministrativo o giuridico dei compiti da assolvere. Infatti, anche se si prendesse in considerazione la distinzione proposta dalla ricorrente tra compiti giuridici e compiti amministrativi, qualunque mancata osservanza di un termine processuale potrebbe quindi essere presentata come una dimenticanza di carattere amministrativo, il che consentirebbe ai richiedenti che risultino negligenti di beneficiare comunque di criteri meno rigidi circa il loro livello di diligenza, come sottolinea giustamente l'UAMI. In ogni caso, l'art. 78 del regolamento n. 40/94 non effettua una tale distinzione, ma richiede l'impiego di tutta la diligenza richiesta dalle «circostanze».

21 Peraltro, anche supponendo che l'art. 78 del regolamento n. 40/94 sia stato elaborato sulla base di un modello rientrante nel diritto dei brevetti, nulla indica che l'interpretazione delle due disposizioni debba essere identica, poiché gli interessi in questione in entrambi i settori possono divergere. Infatti, il contesto giuridico del diritto dei brevetti è diverso e le disposizioni che disciplinano il brevetto intendono regolamentare procedimenti differenti da quelli applicabili in materia di marchio.

22 Occorre altresì rilevare che il legislatore, in tale contesto, ha introdotto nel regolamento n. 40/94 l'art. 78 bis, il cui n. 1 consente alle parti, in caso di superamento di determinati termini, di vedere ripristinati i loro diritti senza dover dimostrare di aver impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze. Orbene, il fatto che il legislatore, in forza del n. 2 di questa disposizione, abbia espressamente mantenuto il superamento del termine per il rinnovo dei marchi nell'ambito di applicazione dell'art. 78 di detto regolamento indica il suo intento di sottoporlo al dovere generale di diligenza imposto dal n. 1 di tale articolo, come giustamente rileva l'UAMI.

23 In quarto luogo, la ricorrente osserva che l'art. 78, nn. 6 e 7, del regolamento n. 40/94 è diretto a tutelare i terzi che, in buona fede, hanno immesso prodotti in commercio o fornito servizi con un marchio identico o simile nel periodo compreso tra la perdita del

diritto al marchio comunitario e la pubblicazione della reintegrazione di questo diritto. A suo parere, questa protezione comporta che il livello di diligenza richiesto dall'art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94 sia inferiore al livello di diligenza applicato nella decisione impugnata.

24 A tale riguardo, si deve sottolineare che il criterio di «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze» è contenuto nell'art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, che elenca le condizioni nelle quali è concessa una richiesta di restitutio in integrum. Per contro, l'art. 78, nn. 6 e 7, del regolamento n. 40/94 si applica soltanto quando la richiesta di restitutio in integrum è stata effettivamente accordata e mira a tutelare gli interessi di terzi che hanno agito in buona fede. Di conseguenza, l'art. 78, nn. 6 e 7, del regolamento n. 40/94 non ha alcuna rilevanza per la determinazione del livello di diligenza richiesto dall'art. 78, n. 1, dello stesso regolamento.

25 In quinto luogo, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha commesso errori nel valutare le prove che le erano state presentate e, pertanto, ha ingiustamente concluso per il rigetto della richiesta di restitutio in integrum. Essa ritiene che il sistema utilizzato dalla società specializzata fosse conforme ai requisiti delle direttive dell'UAMI che, al punto 6.2.3, interpreterebbero l'espressione «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze», contenuta nell'art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, nel senso di «mantenere un sistema di controllo e di sorveglianza interna dei termini che esclude generalmente il mancato involontario rispetto di questi ultimi». Infatti, secondo la ricorrente, il termine «generalmente» indica che errori eccezionali determinano una restitutio in integrum. Orbene, nella fattispecie, lo scorretto funzionamento del sistema sarebbe stato interamente dovuto al fatto che, eccezionalmente, un'impiegata della società specializzata non avrebbe inserito i dati necessari. Peraltro, né queste direttive, né l'art. 78 del regolamento n. 40/94, né la giurisprudenza richiedono, secondo la ricorrente, l'installazione di un meccanismo di controllo del sistema informatico come quello che sarebbe stato istituito per i brevetti, poiché il sistema informatico di per sé garantisce generalmente l'osservanza dei termini, anche in assenza di un meccanismo siffatto.

26 A tale riguardo occorre considerare che l'espressione «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze», di cui all'art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94 richiede la creazione di un

sistema di controllo e di sorveglianza interna 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.

27 Nella fattispecie, poiché la società specializzata ha istituito un sistema informatizzato di richiamo delle scadenze, la diligenza dovuta alla luce delle circostanze richiederebbe, in primo luogo, che la concezione generale di detto sistema garantisca il rispetto dei termini, in secondo luogo, che tale sistema consenta di rilevare e di correggere qualsiasi errore prevedibile nello svolgimento di compiti da parte degli impiegati della società specializzata nonché nel funzionamento del sistema informatizzato e, in terzo luogo, che gli impiegati della società specializzata che devono inserire i dati necessari e utilizzare detto sistema siano adeguatamente formati, tenuti a verificare le loro operazioni e controllati.

28 Orbene, anche supponendo che la concezione del sistema informatizzato di memorizzazione delle scadenze garantisse generalmente il rispetto dei termini, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che non si possono escludere errori umani nell'inserimento di informazioni, anche nel caso in cui gli impiegati ricevano un'adeguata formazione e siano soggetti a istruzioni e ad un controllo appropriati. Infatti, errori umani di inserimento non possono essere considerati eventi eccezionali o imprevedibili. Di conseguenza, detto sistema avrebbe dovuto prevedere un meccanismo di rilevazione e di correzione di siffatti errori. Orbene, dato che un meccanismo simile non è stato istituito, la commissione di ricorso ha concluso giustamente che il dovere di diligenza richiesto dalle circostanze non era stato rispettato.

29 Di conseguenza, la domanda di annullamento della decisione impugnata deve essere respinta.

30 In una tale situazione, dato che il secondo capo delle conclusioni della ricorrente è diretto a chiedere al Tribunale di rinviare la richiesta di restitutio in integrum dinanzi all'UAMI per un riesame, esso deve parimenti essere respinto, così come, pertanto, il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

31 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Aurelia finance SA è condannata alle spese.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 maggio 2009.

Firme