Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)

19 de setembro de 2012 *

«Marca comunitária — Marca figurativa comunitária VR — Inexistência de pedido de renovação da marca — Cancelamento da marca por caducidade do registo — Pedido de restitutio in integrum — Artigo 81.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-267/11,

Video Research USA, Inc., com sede em Nova Iorque, Nova Iorque (Estados Unidos), representada por B. Brandreth, barrister,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por P. Bullock, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, de 8 de março de 2011 (processo R 1187/2010-2), relativa a um pedido de *restitutio in integrum,*

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção),

composto por: O. Czúcz (relator), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, juízes,

secretário: S. Spyropoulos, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de maio de 2011,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de agosto de 2011,

após a audiência de 6 de março de 2012,

profere o presente

* * Língua do processo: inglês.

Acórdão

Quadro jurídico

1 O artigo 47.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [atual artigo 47.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)], dispõe:

«Renovação

1. O registo da marca comunitária é renovado a pedido do titular da marca ou de qualquer pessoa por ele expressamente autorizada, desde que tenham sido pagas as taxas.

2. O [IHMI] informará, com a devida antecedência, o titular da marca comunitária […] do termo da validade do registo. […]

3. O pedido de renovação deve ser apresentado num prazo de seis meses que termina no último dia do mês em que cessa o período de proteção. As taxas devem igualmente ser pagas nesse prazo. O pedido pode ainda ser apresentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses, a contar do dia seguinte ao referido na primeira frase, sob reserva do pagamento de uma sobretaxa no decurso desse prazo suplementar.

[…]»

2 A regra 30, n.os 5 e 6, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), conforme alterado, prevê o seguinte:

«5. Se não tiver sido apresentado pedido de renovação ou se o pedido só tiver sido apresentado após o termo do prazo previsto no n.º 3, terceiro período, do artigo 47.º do [r]egulamento, […] o [IHMI] declarará caduco o registo e informará desse facto o titular da marca comunitária. […]

6. Se a declaração efetuada em conformidade com o n.º 5 se tiver tornado definitiva, o [IHMI] cancelará o registo da marca. O cancelamento produzirá efeitos a partir do dia seguinte àquele em que tenha caducado o registo existente.»

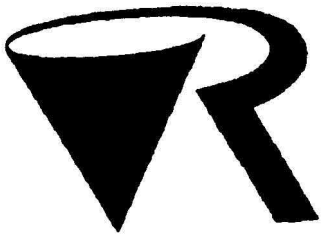
3 O artigo 81.º do Regulamento n.º 207/2009 dispõe o seguinte:

«*Restitutio in integrum*

1. O requerente ou o titular de uma marca comunitária ou qualquer outra parte num processo perante o [IHMI] que, embora tendo feito prova de toda a vigilância inerente às circunstâncias, não tenha conseguido observar um prazo em relação ao [IHMI], será, mediante requerimento, reinvestido nos seus direitos se, por força do disposto no presente regulamento, o impedimento tiver tido por consequência direta a perda de um direito ou de uma faculdade de recurso.»

Antecedentes do litígio

4 Em 12 de janeiro de 2000, na sequência de um pedido apresentado em 26 de agosto de 1998 pela recorrente, Video Research USA, Inc., o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) registou como marca comunitária o seguinte sinal figurativo:



5 Em 28 de janeiro de 2008, nos termos do artigo 47.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 do Conselho (atual artigo 47.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009) e da regra 29 do Regulamento n.º 2868/95, o IHMI notificou o escritório B., representante da recorrente perante o IHMI (a seguir «escritório B.»), de que o período de proteção da marca cessava em 26 de agosto de 2008 e de que o pedido de renovação devia ser apresentado até 1 de setembro de 2008. Além disso, o IHMI referiu que, sendo paga a sobretaxa por atraso no pagamento da taxa de renovação, o prazo seria prorrogado até 2 de março de 2009.

6 Todavia, a recorrente não renovou o seu registo.

7 Consequentemente, em 1 de abril de 2009, o IHMI notificou o representante da recorrente da caducidade do registo da marca comunitária e do seu cancelamento. O cancelamento começou a produzir efeitos a partir de 26 de agosto de 2008.

8 Em 2 de junho de 2009, a recorrente apresentou um pedido de *restitutio in integrum* nos termos do artigo 81.º do Regulamento n.º 207/2009, explicando os motivos pelos quais, alegadamente, não se encontrava em condições de observar o prazo para a renovação do seu registo. Em apoio do seu pedido, a recorrente apresentou uma declaração ajuramentada de J. W., na sua qualidade de sócio do escritório B., de 2 de junho de 2009.

9 Segundo a referida declaração, o escritório B. utiliza um sistema informatizado de gestão dos ficheiros e das renovações, denominado «Inprotech», que gerou e enviou os avisos de renovação ao mandatário americano da recorrente em 1 de abril, 1 de junho e 1 de julho de 2008. Posteriormente, em 18 de agosto de 2008, o escritório B. recebeu instruções para a renovação do registo. Todavia, devido a um erro humano excecional, o gestor das renovações não enviou a referida instrução ao encarregado das renovações para que este procedesse à renovação do registo. Além disso, devido a uma falha do sistema «Inprotech», este não gerou os avisos de renovação três, quatro e cinco meses após a data-limite de renovação. Assim, o dito registo não foi renovado devido a dois erros distintos, sendo um deles um erro humano inexplicável e o outro um problema de programação informática.

10 Por decisão de 26 de abril de 2010, a Divisão Jurídica e de Administração de Marcas do IHMI indeferiu o pedido de *restitutio in integrum* da recorrente e confirmou o cancelamento do registo da marca comunitária.

11 Em 25 de junho de 2010, a recorrente interpôs no IHMI, nos termos dos artigos 58.° e 64.° do Regulamento n.º 207/2009, recurso da decisão da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas.

12 Por decisão de 8 de março de 2011 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Em primeiro lugar, considerou, no essencial, que as disposições do artigo 81.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 devem ser interpretadas de forma estrita, visto que a observância dos prazos constitui matéria de ordem pública. Em segundo lugar, considerou que, quando uma parte opta por constituir mandatário autorizado, os deveres da diligência imposta também recaem sobre este mandatário devidamente habilitado. Em terceiro lugar, as circunstâncias invocadas pela recorrente não podiam ser consideradas anormais e inevitáveis. Num primeiro momento, o gestor das renovações do escritório B. esqueceu-se de dar as instruções necessárias ao seu pessoal administrativo. Num segundo momento, o representante americano da recorrente só reagiu oito meses mais tarde, em 13 de abril de 2009, quando descobriu no sítio Internet do IHMI que o registo não tinha sido renovado. Num terceiro momento, o escritório B. apoiou-se exclusivamente num único sistema, concretamente, o «Inprotech». Por último, o escritório B. não teve em conta o ofício do IHMI de 28 de janeiro de 2008, que fixava duas datas-limite para a apresentação do pedido e o pagamento das taxas. Em quarto lugar, a recorrente não demonstrou que tivesse feito prova de «toda a vigilância inerente às circunstâncias».

Tramitação processual e pedidos das partes

13 Na sua petição, a recorrente concluiu pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— remeter o processo ao IHMI, recomendando-lhe que proceda à *restitutio in integrum*;

— condenar o IHMI nas despesas.

14 Na audiência, a recorrente declarou renunciar ao seu segundo pedido.

15 O IHMI concluiu pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

16 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um único fundamento, relativo à violação do artigo 81.º do Regulamento n.º 207/2009 e a um erro de apreciação dos factos.

17 Alega que a Câmara de Recurso aplicou critérios jurídicos errados e demasiado estritos quando da apreciação da vigilância que é imposta ao titular da marca e aos seus representantes. Por outro lado, alega que a Câmara de Recurso procedeu a erradas constatações de facto.

18 Resulta do artigo 81.º do Regulamento n.º 207/2009 que a *restitutio in integrum* está subordinada a duas condições, sendo a primeira que a parte tenha agido com toda a vigilância inerente às circunstâncias e a segunda que o impedimento da parte tenha tido como consequência direta a perda de um direito ou de uma faculdade de recurso [despacho do Tribunal Geral de 6 de setembro de 2006, Hensotherm/IHMI — Hensel (HENSOTHERM), T-366/04, não publicado na Coletânea, n.º 48, e acórdão do Tribunal Geral de 20 de abril de 2010, Rodd & Gunn Australia/IHMI (Representação de um cão), T-187/08, não publicado na Coletânea, n.º 28].

19 Resulta também desta disposição que o dever de vigilância incumbe, em primeiro lugar, ao titular da marca. Assim, se o titular delega as tarefas administrativas relativas à renovação de uma marca, deve certificar-se de que a pessoa escolhida apresenta as garantias necessárias que permitam presumir uma boa execução dessas tarefas. Deve igualmente considerar-se que, devido à delegação de tarefas, a pessoa escolhida está, tal como o titular, sujeita ao referido dever de vigilância. Com efeito, uma vez que essa pessoa atua em nome e por conta do titular, os seus atos devem ser considerados como sendo do titular [acórdãos do Tribunal Geral de 13 de maio de 2009, Aurelia Finance/IHMI (AURELIA), T-136/08, Colet., p. II-1361, n.os 14 e 15, e Representação de um cão, já referido, n.º 29].

20 Por outro lado, segundo a jurisprudência, a expressão «toda a vigilância inerente às circunstâncias», que figura no artigo 78.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, exige a instalação de um sistema interno de controlo e de vigilância dos prazos que exclui geralmente o desrespeito involuntário destes prazos, como preveem as orientações do IHMI. Daqui resulta que apenas os acontecimentos de caráter excecional e, portanto, imprevisíveis segundo a experiência podem dar lugar a uma *restitutio in integrum* (acórdão AURELIA, já referido, n.º 26).

21 No presente caso, a recorrente, titular da marca, escolheu um mandatário americano para a representar no que diz respeito à gestão da marca em questão, o qual, por sua vez, delegou as tarefas administrativas relativas à renovação da marca no escritório B. Nestas circunstâncias, tanto a recorrente como o seu mandatário americano e o escritório B. estavam sujeitos ao dever de vigilância definido pela jurisprudência acima referida nos n.º 18 a 20.

22 A Câmara de Recurso realçou diversas circunstâncias que resultaram na não renovação. Num primeiro momento, importa examinar se a Câmara de Recurso estabeleceu corretamente que o escritório B. não observou o seu dever de vigilância.

23 Em primeiro lugar, há que examinar o erro humano cometido pelo gestor das renovações do gabinete B., que consistiu no esquecimento de dar ao encarregado pelas renovações instruções para proceder à renovação no seguimento do pedido de renovação recebido do mandatário americano.

24 A este respeito, cabe salientar que o Tribunal Geral já decidiu que os erros humanos cometidos na gestão técnica das renovações não podem ser considerados acontecimentos de caráter excecional ou imprevisíveis segundo a experiência (v., neste sentido, acórdão AURELIA, já referido, n.º 28). Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu corretamente que o erro cometido pelo gestor das renovações do escritório B. constituía uma violação do dever de vigilância que lhe incumbia.

25 Em segundo lugar, há que examinar se o não envio das mensagens de correio eletrónico automáticas ao gestor das renovações três, quatro e cinco meses após a data-limite revelou uma falha do sistema «Inprotech».

26 A este propósito, o Tribunal Geral já decidiu que, no caso de a renovação das marcas ter sido confiada a uma sociedade especializada que utiliza um sistema informático de aviso dos prazos, a vigilância inerente às circunstâncias exige nomeadamente que esse sistema permita detetar e corrigir quaisquer erros previsíveis no funcionamento do sistema informático (v., neste sentido, acórdão AURELIA, já referido, n.º 27). Ora, a «corrupção» ou a perda de dados à qual a recorrente faz referência é um erro previsível, cujo risco é inerente a todos os sistemas informáticos. Assim, a não correção da falha do sistema informático, por exemplo, através de um sistema de avisos paralelo ou de verificações regulares, constitui igualmente uma violação do dever de vigilância que incumbe ao escritório B.

27 O argumento da recorrente a respeito de outros casos de falhas dos programas informáticos desenvolvidos pela sociedade C. não é pertinente. O que importa é que o sistema informático utilizado pelo escritório B. não permitia detetar e corrigir todos os erros de funcionamento previsíveis, o que teve como consequência que o referido escritório não observou o seu dever de vigilância.

28 Em terceiro lugar, a recorrente alega que a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação dos factos quando concluiu, no n.º 26 da decisão impugnada, que o seu representante, o escritório B., «não [teve] em conta o ofício do [IHMI] enviado em 28 de janeiro de 2008, que fixava duas datas-limite para a apresentação do pedido e o pagamento das taxas» e que, «[se] estas datas-limite importantes tivessem sido inseridas no sistema informático do representante, […] a omissão do encarregado pelas renovações teria sido constatada, mesmo com um sistema informático de renovações corrompido».

29 Mesmo admitindo que este argumento da recorrente fosse pertinente do ponto de vista da apreciação da responsabilidade do seu representante, o escritório B., impõe-se constatar que, em resposta à questão escrita do Tribunal Geral, a recorrente esclareceu que os avisos automáticos de renovação do sistema «Inprotech» tinham sido gerados com base nos dados introduzidos no seguimento do registo da marca em causa, em 29 de fevereiro de 2000. Acresce que o documento «Renewals department procedures» (procedimentos do serviço de renovações), que estabelece os procedimentos a seguir no escritório B., não prevê nenhuma entrada de dados no seguimento da receção do aviso do IHMI enviado nos termos do artigo 47.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 29 do Regulamento n.º 2868/95.

30 Consequentemente, a recorrente não produziu nenhum elemento de prova suscetível de colocar em causa a validade da afirmação que consta do n.º 26 da decisão impugnada, pelo que este argumento não pode ser acolhido.

31 Em quarto lugar, na audiência, a recorrente alegou que não podia ter razoavelmente previsto que um erro cometido por um funcionário experiente e uma falha no sistema informático poderiam ocorrer no processo de renovação da mesma marca. Por conseguinte, trata-se de uma sucessão de eventos imprevisível.

32 A este respeito, há que realçar que, no caso em apreço, a razão pela qual o erro humano poderia desempenhar um papel na não renovação da marca consistiria na falha no sistema «Inprotech» ter ocorrido após a criação dos avisos de 1 de abril, 1 de junho e 1 de julho de 2008, aos quais reagiu o mandatário americano, dando a ordem de renovação. O referido erro humano não ocorreu no quadro de um mecanismo de controlo ou de verificação do sistema informático da recorrente, criado com a finalidade de constituir um nível de redundância a fim de detetar as falhas informáticas ou as perdas de dados e de as solucionar. Ora, como acima se concluiu no n.º 26, a inexistência de tal mecanismo pode constituir por si só uma violação do dever de diligência que incumbe ao titular da marca ou ao seu representante quando esta tiver como consequência o cancelamento definitivo da marca.

33 Assim, cumpre confirmar a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual a recorrente não demonstrou que o escritório B. tinha feito prova de «toda a vigilância inerente às circunstâncias», como é exigido pelo artigo 81.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, a fim de se proceder a uma *restitutio in integrum.*

34 Os outros argumentos da recorrente não põem em causa esta conclusão.

35 Em primeiro lugar, no tocante à utilização, na decisão impugnada, de termos provenientes da jurisprudência do Tribunal de Justiça a respeito da demonstração dos casos de força maior, basta observar que, como resulta do acima exposto nos n.ºs 23 a 26, a Câmara de Recurso demonstrou de forma juridicamente bastante a falta da vigilância que era exigida ao escritório B. Portanto, os argumentos da recorrente dirigidos contra passagens interpretativas abstratas que figuram no raciocínio da Câmara de Recurso são inoperantes. Em todo o caso, a Câmara de Recurso considerou corretamente que os requisitos de aplicação do artigo 81.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 devem ser interpretados de forma estrita. Com efeito, o respeito dos prazos constitui matéria de ordem pública e a *restitutio in integrum* de um registo após o seu cancelamento é suscetível de prejudicar a segurança jurídica.

36 Em segundo lugar, a recorrente alega que a decisão da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas do IHMI impõe ilegalmente aos mandatários profissionais um dever de vigilância superior ao exigido às outras partes em geral.

37 A este propósito, importa recordar que, nos termos do artigo 65.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, o objeto do recurso para o Tribunal Geral consiste em este último pronunciar-se sobre as decisões das Câmaras de Recurso. Ora, não resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso tenha avocado a abordagem seguida na decisão da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas. Com efeito, no n.º 15 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso indicou que, «[q]uando uma das partes […] opta por constituir mandatário autorizado, os deveres da diligência imposta […] também recaem sobre este mandatário autorizado devidamente habilitado» e não estabelece, pois, uma distinção entre o nível da diligência exigido ao titular da marca e o que é exigido ao seu mandatário. Em todo o caso, tendo a Câmara de Recurso demonstrado, de forma juridicamente bastante, a falta da diligência exigida ao escritório B., esse argumento da recorrente deve ser julgado inoperante (v., também, n.º 35 *supra*).

38 Em terceiro lugar, a recorrente critica a afirmação que consta do n.º 24 da decisão impugnada segundo a qual o seu representante americano «deveria ter reagido mais cedo» do que em 13 de abril de 2009 à inexistência de renovação. Alega que, tendo escolhido um escritório de advogados reputado e experiente, especializado em direito das marcas, e tendo comunicado o seu pedido de renovação ao gestor das renovações do referido escritório, fez prova da diligência exigida.

39 A este respeito, basta salientar que a decisão impugnada assenta essencialmente na não observância do dever de vigilância que incumbe ao escritório B., como resulta do n.º 29 da decisão impugnada. Na verdade, um novo pedido de renovação ou um aviso por parte da recorrente ou do seu representante americano, enviado em tempo útil ao escritório B., teria podido remediar os erros por este cometidos e impedir o cancelamento definitivo da marca.

40 Cumpre, porém, recordar que, nos termos da jurisprudência acima referida no n.º 19, os representantes do titular da marca agem em nome e por conta do titular, devendo os seus atos ser considerados como sendo praticados pelo titular. De igual modo e por analogia, como o Tribunal Geral já concluiu em matéria da dispensa dos direitos aduaneiros, a imprudência do representante deve ser tomada em consideração do mesmo modo que a do interessado (acórdão do Tribunal Geral de 30 de novembro de 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Comissão, T-382/04, não publicado na Coletânea, n.º 94). Daqui se conclui que a recorrente, o seu mandatário americano e o escritório B., o representante no IHMI, surgem como constituindo uma única entidade do ponto de vista do processo no IHMI e a não observância do dever de vigilância que incumbe aos representantes deve ser considerada como sendo também imputável ao titular para efeitos do referido processo. Consequentemente, a questão de saber se a recorrente ou o seu mandatário americano fizeram prova de um nível de diligência suficiente é unicamente pertinente do ponto de vista das suas relações contratuais com o escritório B. e do estabelecimento da responsabilidade pelos danos eventualmente sofridos pela recorrente, mas não pode afetar a sua situação jurídica relativamente ao IHMI.

41 Por conseguinte, tendo a falta de vigilância do gabinete B. sido estabelecida como constituindo a causa direta da não renovação, a questão de saber se a recorrente ou o seu mandatário americano fizeram prova de toda a diligência exigida por forma a remediar aos erros do escritório B. não é pertinente do ponto de vista da legalidade da decisão impugnada, pelo que os argumentos aduzidos a este respeito pela recorrente devem ser julgados inoperantes.

42 Consequentemente, tendo a Câmara de Recurso concluído de forma juridicamente correta que não havia que ordenar a *restitutio integrum,* ao único fundamento da recorrente e, portanto, ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

43 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la a suportar as despesas do IHMI, em conformidade com os pedidos deste último.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Video Research USA, Inc. é condenada nas despesas.

Czúcz Labucka Gratsias

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 19 de setembro de 2012.

Assinaturas