

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

20 giugno 2001 *

Nella causa T-146/00,

Stefan Ruf, residente a Ettlingen (Germania),

Martin Stier, residente a Pfinztal (Germania),

rappresentati dagli avv.ti V. Spitz, A.N. Klinger e A. Gaul, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, D. Schennen e E. Joly, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione 28 marzo 2000 (causa R 198/1998-1), con la quale la Prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) respinge la domanda di restitutio in integrum dei ricorrenti affinché alla loro domanda di registrazione fosse attribuita come data di deposito la data di presentazione di tale domanda all'Ufficio,

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

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2000,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2000,

a seguito dell'udienza del 14 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito giuridico della controversia

¹ Ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nella versione modificata:

«1. La domanda di marchio comunitario deve contenere:

- a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;
- b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
- c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
- d) la riproduzione del marchio.

2. La domanda di marchio comunitario comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di prodotto.

3. La domanda di marchio comunitario deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 140».

2 L'art. 27 del regolamento n. 40/94 così dispone:

«La data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui la documentazione, contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio (...) sotto condizione del pagamento della tassa di deposito entro un mese dalla presentazione di tale documentazione».

- 3 La Regola 9, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, 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»), dispone che, qualora la domanda non rispetti le condizioni relative alla data di deposito, in particolare, per il motivo che la tassa base per il deposito della domanda non è stata corrisposta all'Ufficio entro un mese dal deposito della domanda presso l'Ufficio stesso, questo comunica al richiedente che non è possibile conferire alla domanda una data di deposito a causa di tale irregolarità.

- 4 La Regola 9 del regolamento di esecuzione, al n. 2, prevede che se le irregolarità sono sanate entro due mesi dalla ricezione della comunicazione, si considera come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate. Se

le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, la domanda non è trattata come domanda di marchio comunitario.

5 Infine, ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 40/94, intitolato «Restitutio in integrum»:

«1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio è, a richiesta, 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.

(...)

3. La richiesta deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata».

Antefatti

6 Tramite il loro mandatario, sig. S., i ricorrenti depositavano presso l'Ufficio, il 15 aprile 1996, una domanda di registrazione del marchio comunitario emblematico «DAKOTA» (n. 227 306).

- 7 Nel riquadro riservato alle tasse, sul formulario della domanda, i depositanti hanno precisato che il pagamento della tassa di deposito sarebbe stato effettuato successivamente.
- 8 Con telecopia 21 maggio 1996 l'Ufficio accusava ricevuta della domanda di registrazione.
- 9 Con lettera 17 giugno 1996 il sig. S. trasmetteva all'Ufficio una copia dell'attestato di registrazione del marchio «DAKOTA» presso l'Ufficio tedesco dei brevetti (Deutsches Patentamt) nonché il mandato dei ricorrenti.
- 10 Con lettera 19 dicembre 1996 il sig. S. faceva pervenire un nuovo mandato all'Ufficio su richiesta di quest'ultimo.
- 11 Il 5 febbraio 1997 il sig. S. constatava che la tassa di deposito non era stata pagata.
- 12 Il 12 febbraio 1997 il conto dell'Ufficio veniva accreditato dell'importo della tassa di deposito, cioè ECU 975 maggiorato di ECU 200 che costituiscono la tassa di restituito in integrum.
- 13 Con lettera 18 marzo 1997 il sig. S. presentava una domanda di restituito in integrum «ai fini dell'attribuzione di una data di deposito». A sostegno di tale domanda, il sig. S. sosteneva che la tassa di deposito era stata pagata tardivamente in ragione dell'inavvertenza di una delle sue assistenti, cioè la sig.ra C.

- 14 Con lettera 4 settembre 1997 il sig. S. si informava sullo stato di avanzamento dell'esame delle domande di restituito in integrum che aveva presentato con riferimento al fascicolo «DAKOTA» e ad altre sette domande di registrazione.
- 15 Con lettera 24 ottobre 1997 l'Ufficio informava i ricorrenti che alla loro domanda di registrazione era stata attribuita la data di deposito 12 febbraio 1997, data del pagamento della tassa di deposito.
- 16 Con decisione 8 ottobre 1998 l'esaminatore respingeva la domanda di restituito in integrum.
- 17 Il 27 novembre 1998 i ricorrenti proponevano presso l'Ufficio un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione sulla base dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.
- 18 Tale ricorso veniva respinto con decisione 28 marzo 2000 della prima commissione di ricorso (in prosieguo: la «Decisione»).

Conclusioni delle parti

- 19 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

— annullare la Decisione;

- ordinare all'Ufficio di attribuire alla domanda di registrazione di marchio comunitario n. 227 306 il 15 aprile 1996 come data di deposito;

- citare come testimone il sig. S., il suo predecessore e la sig.ra C.;

- condannare il convenuto alle spese.

20 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare i ricorrenti alle spese.

21 Nel corso della trattazione orale, i ricorrenti hanno rinunciato al secondo punto delle loro domande e il Tribunale ne ha preso atto.

Sulla domanda di annullamento

22 I motivi articolati a sostegno del ricorso deducono, rispettivamente, l'incompatibilità dell'art. 27 del regolamento n. 40/94 con talune convenzioni internazio-

nali relative alla protezione della proprietà industriale, l'omissione del convenuto di segnalare d'ufficio ai ricorrenti l'esistenza del termine di un mese disposto dall'art. 27 del regolamento n. 40/94 per il pagamento della tassa di deposito, la violazione dell'art. 78 del regolamento n. 40/94 e, infine, la violazione della Regola 9, n. 1, del regolamento di esecuzione, in applicazione della quale l'Ufficio doveva informare i ricorrenti che una data di deposito non poteva essere concessa alla loro domanda di registrazione in ragione del mancato pagamento della tassa di deposito nel termine impartito.

- 23 Si deve previamente precisare che il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento della Decisione, unicamente nella misura in cui ha respinto la domanda di restituito in integrum con la quale i ricorrenti chiedevano, in sostanza, che alla loro domanda di registrazione fosse attribuita come data di deposito la data della sua presentazione all'Ufficio, cioè il 15 aprile 1996.
- 24 Tenuto conto di tale precisazione, il Tribunale ritiene opportuno esaminare in primo luogo il quarto motivo.

Sul quarto motivo, che deduce la violazione della Regola 9 del regolamento di esecuzione

Argomenti delle parti

- 25 I ricorrenti sostengono che, ai sensi della Regola 9, n. 2, del regolamento di esecuzione, la data di deposito della domanda di registrazione è determinata dalla

data alla quale, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione, sono state sanate le irregolarità segnalate dall'Ufficio. Tuttavia, l'Ufficio, non avendo nella specie provveduto a tale notifica, non poteva assumere come data di deposito la data di pagamento della tassa di deposito.

- 26 L'Ufficio replica che l'obiettivo perseguito dalla notifica prevista dalla Regola 9, n. 2, del regolamento di esecuzione non è quello di conservare la data di deposito della domanda di registrazione, bensì di prevenire il verificarsi immediato e di diritto della conseguenza derivante dalla mancata sanatoria di tale domanda, e cioè che questa non venga trattata come domanda di marchio comunitario.

Giudizio del Tribunale

- 27 Il quarto motivo si risolve nel contestare la legittimità non già della Decisione, la quale, come giustamente rilevato dall'Ufficio, non è contestata nell'ambito della presente causa, bensì della decisione contenuta nella lettera 24 ottobre 1997 con la quale l'Ufficio attribuisce alla domanda di registrazione dei ricorrenti il 12 febbraio 1997 come data di deposito.
- 28 Di fatto, la Regola 9 del regolamento di esecuzione non prevede le modalità di applicazione dell'art. 78 del regolamento n. 40/94 che rileva nella presente fattispecie. Definisce una procedura specifica di sanatoria delle domande di registrazione che consente ai depositanti di ottenere come data di deposito quella alla quale essi hanno sanato le irregolarità che inficiavano la loro domanda.

- 29 Dal momento che il quarto motivo non è idoneo a suffragare la domanda di annullamento presentata dai ricorrenti, il Tribunale non deve procedere all'esame della sua fondatezza.

Sul primo motivo, che deduce l'incompatibilità dell'art. 27 del regolamento n. 40/94 con talune convenzioni internazionali relative alla protezione della proprietà industriale

Argomenti delle parti

- 30 I ricorrenti fanno riferimento all'art. 4, punto A, n. 3, della convenzione dell'unione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale 20 marzo 1883, come successivamente rivista, e all'art. 87, n. 3, della convenzione di Monaco 5 ottobre 1973 sul rilascio dei brevetti europei, secondo i quali per deposito nazionale regolare deve intendersi qualsiasi deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata, quale che sia l'ulteriore esito di tale domanda.
- 31 I ricorrenti ne desumono che la data di deposito di una domanda viene stabilita indipendentemente dall'esito della stessa, e pertanto dal pagamento della tassa di deposito. Altrettanto vale nel caso del Trattato di Washington 19 giugno 1970, relativo alla cooperazione in materia di brevetti.
- 32 L'Ufficio risponde, in sostanza, che nessun testo unitario di diritto internazionale disciplina i termini prescritti per il pagamento della tassa di deposito né le conseguenze giuridiche di un pagamento effettuato fuori termine o dell'omissione di tale pagamento.

Giudizio del Tribunale

- 33 La sopramenzionata convenzione dell'unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale non contiene regole materiali che disciplinino le condizioni di attribuzione di date di deposito. Infatti, dall'art. 4, punto A, n. 2, di tale convenzione risulta che la regolarità dei depositi è determinata dal diritto di ciascuno dei paesi dell'unione o dai trattati bilaterali o multilaterali tra di essi conclusi.
- 34 Del resto, dagli artt. 78, n. 2, e 90, n. 3, della sopramenzionata convenzione di Monaco sul rilascio dei brevetti europei, risulta che la tassa di deposito deve essere pagata al più tardi entro un mese dopo il deposito della domanda e che, in mancanza, la domanda di brevetto europeo si reputa ritirata.
- 35 Infine, il sopramenzionato Trattato di Washington relativo alla cooperazione in materia di brevetti implica, come rilevato dagli stessi ricorrenti al punto 52 del loro ricorso, un esplicito rinvio alla citata convenzione dell'unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
- 36 Dalle convenzioni internazionali invocate, ammesso che queste siano pertinenti, non si deduce alcun principio con il quale l'art. 27 del regolamento n. 40/94 risulti incompatibile.
- 37 Si deve quindi respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo che deduce l'omissione del convenuto di informare d'ufficio i ricorrenti dell'esistenza del termine di un mese impartito per il pagamento della tassa di deposito

Argomenti delle parti

- 38 I ricorrenti censurano l'Ufficio per non aver attirato l'attenzione del sig. S. sul termine di pagamento della tassa di deposito. Una notifica conforme alla Regola 9 del regolamento di esecuzione si rendeva ancora più necessaria nel corso del periodo iniziale di applicazione del regolamento n. 40/94, dal momento che l'art. 27 di tale regolamento contiene disposizioni inedite.
- 39 L'Ufficio era soggetto ad un obbligo di informazione conformemente all'applicazione per analogia dell'art. 139 del codice di procedura civile tedesco. Una violazione di tale disposizione è un vizio di procedura sostanziale, idoneo a violare l'art. 3, n. 1, della legge fondamentale della Repubblica federale tedesca.
- 40 Infine, i ricorrenti sostengono che l'Ufficio oggi appone sulle ricevute delle domande di registrazione l'avvertenza circa il termine impartito per il pagamento della tassa di deposito e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine. Orbene, poiché l'Ufficio è tenuto a rispettare il principio di parità di trattamento, ai ricorrenti non può essere applicato un trattamento meno favorevole di quello riservato agli attuali depositanti.
- 41 L'Ufficio obietta che, contrariamente al diritto tedesco, il regolamento n. 40/94 non prevede avvertenze sull'obbligo di pagamento della tassa di deposito. Così,

l'Ufficio non si ritiene obbligato a procedervi, a prescindere dall'impossibilità per i ricorrenti di fare riferimento a regole di procedura nazionali.

- 42 Nel corso della trattazione orale, l'Ufficio ha precisato che la sua nuova prassi consiste semplicemente nell'attirare l'attenzione dei depositanti sul loro obbligo di pagare la tassa di deposito.

Giudizio del Tribunale

- 43 Dalla descrizione del suo sistema di verifica dei termini, esposto nell'ambito del secondo motivo sopra esaminato, risulta che il sig. S. ha dato ai propri collaboratori istruzioni generali per vigilare sull'osservanza del termine di un mese fissato dall'art. 27 del regolamento n. 40/94 per il pagamento della tassa di deposito.
- 44 Poiché l'obbligo di pagare la tassa di deposito entro questo termine era quindi noto al mandatario dei ricorrenti, l'asserita irregolarità, ammesso che sussista, è in ogni caso priva di pertinenza come pure, di conseguenza, lo è la censura che deduce la violazione del principio della parità di trattamento.
- 45 Il secondo motivo è inoperante e deve pertanto essere respinto.

Sul terzo motivo, che deduce la violazione dell'art. 78 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 46 I ricorrenti ritengono di aver dimostrato tutta la diligenza che le circostanze richiedevano ai sensi dell'art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94. Ingiustamente pertanto l'Ufficio ha rifiutato di reintegrarli nei loro diritti e di attribuire la data del 15 aprile 1996 come data di deposito della loro domanda di registrazione.
- 47 Le procedure applicate in seno all'ufficio del sig. S. per garantire il rispetto dei termini di pagamento escludono in linea di principio qualsiasi errore. I termini applicabili alle domande di registrazione sono annotati sulla copertina interna di ciascun fascicolo e su una scheda graffiata nel retro della copertina esterna. Questa scheda reca il numero del fascicolo e una data corrispondente al quattordicesimo giorno precedente la data di scadenza del termine. Essa è evidenziata da un grande punto rosso che appare quando la scadenza del termine di pagamento implica decadenza di diritti. In una siffatta ipotesi, i fascicoli vengono classificati in un armadio separato.
- 48 I termini di pagamento sono altresì ripresi in schedari composti da 365 schede giornaliera che menzionano il numero dei fascicoli e le coordinate dei titolari. Tre mesi prima della scadenza di un termine il numero del fascicolo corrispondente viene annotato su una di tali schede.
- 49 Sotto il controllo a campione del sig. S., un assistente verifica ogni giorno lavorativo l'armadio contenente i fascicoli soggetti a termine, nonché le schede, e tali fascicoli vengono seguiti fino a che non sia stata confermata sia l'esecuzione che l'importo del pagamento. Inoltre, le scadenze sono annotate e controllate su

calendari dallo stesso sig. S. e dai suoi collaboratori. Infine, il sig. S. ha dato ai propri collaboratori istruzioni generali di assicurare l'osservanza del termine di un mese impartito dall'art. 27 del regolamento n. 40/94 per il pagamento della tassa di deposito.

- 50 In definitiva, il mancato pagamento, nella specie, della tassa di deposito entro il termine impartito, è dovuto esclusivamente ad un errore isolato della sig.ra C., assistente specializzata assunta nel 1972 dal predecessore del sig. S. e ritenuta fidata collaboratrice. Questa, dopo aver collocato nel fascicolo «DAKOTA» l'assegno emesso per pagare la tassa di deposito, ha depositato per disguido il fascicolo nella pila dei fascicoli tedeschi in corso di pagamento, ai quali vengono applicati termini completamente diversi. Il fascicolo «DAKOTA» è stato scoperto nella pila errata in occasione di un controllo di routine ed è stato allora constatato che il termine di pagamento della tassa di deposito era scaduto.
- 51 Nella specie va infine mitigata la tassatività delle condizioni poste dall'art. 78 del regolamento n. 40/94 al fine di tener conto del carico di lavoro eccessivo e delle restrizioni in materia organizzativa che i rappresentanti dei depositanti hanno subito con l'entrata in vigore del detto regolamento.
- 52 Secondo l'Ufficio, la restitutio in integrum può essere concessa in presenza di un errore eccezionale, come il deposito per inavvertenza di un fascicolo su una pila, sopravvenuto nel funzionamento per il resto regolare dell'ufficio di un mandatario.
- 53 Per contro, la restitutio in integrum è esclusa nell'ipotesi in cui il termine non sarebbe stato rispettato, quand'anche tale errore non fosse stato commesso. Orbene, l'asserita inavvertenza dalla sig.ra C. non ha potuto, di per sé, essere all'origine del superamento del termine di pagamento della tassa di deposito. L'errore dell'interessata avrebbe dovuto essere immediatamente rilevato grazie alla scheda col contrassegno rosso che menziona il termine e, al più tardi, all'atto

della collocazione del fascicolo «DAKOTA» nell'armadio appropriato. Inoltre, è poco probabile che tale fascicolo sia stato scoperto nella pila errata solo nel febbraio 1997. Infine, la presenza dell'assegno nel fascicolo «DAKOTA» avrebbe dovuto essere stata riscontrata allorché tale fascicolo è stato presentato al sig. S. in occasione degli scambi di corrispondenza intervenuti con l'Ufficio.

- 54 I mandatari professionisti incaricati di rappresentare i terzi dinanzi all'Ufficio dovevano, secondo quest'ultimo, mostrarsi a maggior ragione più attenti, dal momento che il nuovo procedimento di registrazione dei marchi comunitari era inconsueto.

Giudizio del Tribunale

- 55 L'errore asserito dalla sig.ra C. costituisce un impedimento ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 40/94. Questo impedimento ha avuto come conseguenza diretta, in virtù delle disposizioni di questo stesso regolamento, la perdita del diritto dei ricorrenti di ottenere come data di deposito della loro domanda di registrazione il 15 aprile 1996, data di presentazione di tale domanda all'Ufficio.
- 56 Tuttavia, non può ammettersi che l'impedimento all'origine del mancato pagamento della tassa di deposito entro il termine impartito sia unicamente dovuto, come sostengono i ricorrenti, all'inserimento ad opera della sig.ra C. del fascicolo «DAKOTA» nella pila dei fascicoli nazionali pendenti.
- 57 Infatti, il sistema di verifica dei termini in vigore in seno all'ufficio del sig. S. avrebbe dovuto normalmente consentire il pronto rilevamento di tale errore.

- 58 L'attenzione dei collaboratori del sig. S. avrebbe dovuto essere attirata, fin dal momento della classificazione del fascicolo, dalla scheda col contrassegno rosso che avrebbe dovuto trovarsi, graffiata, sulla copertina esterna del fascicolo con l'indicazione del termine di pagamento della tassa di deposito.
- 59 Salvo supporre che non sia stato osservato, il sistema di verifica dei termini del sig. S. escludeva del resto qualsiasi possibilità che il fascicolo «DAKOTA» potesse restare in attesa di classificazione nella pila sbagliata fino al 5 febbraio 1997, cioè per un periodo di pressoché dieci mesi dalla presentazione della domanda di registrazione.
- 60 Infine, l'asserito errore dalla sig.ra C., avrebbe dovuto di norma essere scoperto in occasione di ciascuno degli scambi di corrispondenza di cui il fascicolo «DAKOTA» ha costituito oggetto con l'Ufficio fin dal 21 maggio 1996 e, quindi, il 17 giugno e il 19 dicembre 1996.
- 61 Non sembra pertanto che sia stata dimostrata tutta la diligenza richiesta dalle circostanze ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 40/94.
- 62 A questo proposito, l'onere di lavoro eccezionale e le restrizioni in materia organizzativa che i ricorrenti asseriscono di aver subito in ragione dell'entrata in vigore del regolamento n. 40/94 sono inconferenti.
- 63 Il terzo motivo deve pertanto essere respinto.

- 64 Dall'insieme degli argomenti sopra svolti consegue che il ricorso deve essere respinto in toto.

Sulla domanda di audizione di testimoni

- 65 Dall'insieme degli argomenti sopra sviluppati consegue che il Tribunale ha potuto pronunciarsi utilmente sulla base delle conclusioni, dei motivi e degli argomenti sviluppati sia durante la fase scritta che orale del procedimento come pure alla luce dei documenti prodotti.
- 66 Ciò considerato la domanda di audizione di testimoni presentata dai ricorrenti nel terzo capitolo delle loro conclusioni va respinta.

Sulle spese

- 67 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli alle spese, conformemente a quanto chiesto dal convenuto.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) I ricorrenti sono condannati alle spese.

Meij

Potocki

Pirrung

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 giugno 2001.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A.W.H. Meij