

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 20 de junio de 2001 *

En el asunto T-146/00,

Stefan Ruf, con domicilio en Ettlingen (Alemania),

Martin Stier, con domicilio en Pfinztal (Alemania),

representados por los Sres. V. Spitz, A.N. Klinger y A. Gaul, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo,

partes demandantes,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl, D. Schennen y E. Joly, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 28 de marzo de 2000 (asunto R 198/1998-1), por la que se desestimó la petición de *restitutio in integrum* de los demandantes, dirigida a que se asignara como fecha de presentación a su solicitud de registro la fecha en que dicha solicitud había sido presentada ante la Oficina,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por los Sres. A.W.H. Meij, Presidente, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de mayo de 2000;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de septiembre de 2000;

celebrada la vista el 14 de marzo de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico del litigio

- 1 En virtud del artículo 26 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada:

«1. La solicitud de marca comunitaria deberá contener:

- a) una instancia para el registro de marca comunitaria;
- b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
- c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
- d) la reproducción de la marca.

2. La solicitud de marca comunitaria dará lugar al pago de una tasa de depósito y, en su caso, de una o varias tasas por clase.

3. La solicitud de marca comunitaria deberá cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 140.»

2 El artículo 27 del Reglamento n° 40/94 establece lo siguiente:

«La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina [...] los documentos que contengan los elementos contemplados en el apartado 1 del artículo 26, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito.»

3 La Regla 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»), dispone que, en el caso de que la solicitud no cumpla las condiciones para la asignación de una fecha de presentación, debido, en particular, a que en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud no se ha abonado la tasa de base en la Oficina, ésta notificará al solicitante la imposibilidad de asignar una fecha de presentación como consecuencia de esa irregularidad.

4 La Regla 9 del Reglamento de ejecución prevé en su apartado 2 que si se subsanasen las irregularidades en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación antes citada, la fecha en que se hayan subsanado todas las irregularidades constituirá la fecha de presentación. Si no se subsanasen las

irregularidades antes de que venza el plazo prescrito, la solicitud no se tramitará como solicitud de marca comunitaria.

- 5 Por último, a tenor del artículo 78 del Reglamento n° 40/94, titulado «*Restitutio in integrum*»:

«1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.

[...]

3. La petición deberá motivarse e indicar los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa *restitutio in integrum*.»

Antecedentes del litigio

- 6 El 15 de abril de 1996, los demandantes presentaron ante la Oficina, por medio de su representante, el Sr. S., una solicitud de registro de la marca comunitaria figurativa «DAKOTA» (n° 227.306).

- 7 En el espacio reservado a las tasas en el formulario de solicitud, los solicitantes indicaron que la tasa de depósito se pagaría posteriormente.
- 8 Mediante fax de 21 de mayo de 1996, la Oficina acusó recibo de la solicitud de registro.
- 9 Mediante correo de 17 de junio de 1996, el Sr. S. envió a la Oficina una copia del certificado de registro de la marca «DAKOTA» en la Oficina de Patentes alemana (Deutsches Patentamt), así como el poder de los demandantes.
- 10 Mediante escrito de 19 de diciembre de 1996, el Sr. S. envió a la Oficina, a solicitud de ésta, un nuevo poder.
- 11 El 5 de febrero de 1997, el Sr. S. observó que no había sido pagada la tasa de depósito.
- 12 El 12 de febrero de 1997, se abonó en la cuenta de la Oficina el importe de la tasa de depósito, es decir, 975 ecus, más 200 ecus en concepto de tasa de *restitutio in integrum*.
- 13 Mediante escrito de 18 de marzo de 1997, el Sr. S. presentó una petición de *restitutio in integrum* «para que se asignara una fecha de presentación». En apoyo de esta petición, el Sr. S. alegó que la tasa de depósito se había pagado con retraso por descuido de una de sus ayudantes, la Sra. C.

- 14 Mediante correo de 4 de septiembre de 1997, el Sr. S. preguntó por el estado en que se encontraba el examen de las peticiones de *restitutio in integrum*, que había presentado en relación con el expediente «DAKOTA» y con otras siete solicitudes de registro.
- 15 Mediante correo de 24 de octubre de 1997, la Oficina informó a los demandantes de que se había asignado a su solicitud de registro la fecha de presentación de 12 de febrero de 1997, fecha en la que se había pagado la tasa de depósito.
- 16 Mediante resolución de 8 de octubre de 1998, el examinador desestimó la petición de *restitutio in integrum*.
- 17 El 27 de noviembre de 1998, los demandantes interpusieron un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, solicitando la anulación de dicha resolución.
- 18 El recurso fue desestimado mediante resolución de 28 de marzo de 2000 de la Sala Primera de Recurso (en lo sucesivo, «resolución»).

Pretensiones de las partes

- 19 Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución.

— Ordene a la Oficina que asigne como fecha de presentación a la solicitud de registro de marca comunitaria nº 227.306 el 15 de abril de 1996.

— Cite como testigos al Sr. S., al predecesor de éste y a la Sra. C.

— Condene en costas a la demandada.

20 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a los demandantes.

21 En la vista en la que las partes expusieron sus informes orales, los demandantes desistieron de su segunda pretensión, de lo cual dejó constancia el Tribunal de Primera Instancia.

Sobre la pretensión de anulación

22 Los motivos invocados como fundamento del recurso se basan, respectivamente, en la incompatibilidad del artículo 27 del Reglamento nº 40/94 con ciertos

convenios internacionales sobre protección de la propiedad industrial, en que la demandada no comunicó de oficio a los demandantes la existencia del plazo de un mes establecido por el artículo 27 del Reglamento n° 40/94 para pagar la tasa de depósito, en la infracción del artículo 78 del Reglamento n° 40/94 y, por último, en la infracción de la Regla 9, apartado 1, del Reglamento de ejecución, en virtud de la cual la Oficina debería haber informado a los demandantes de que no se podía asignar una fecha de presentación a su solicitud de registro por no haberse pagado la tasa de depósito en el plazo establecido.

- 23 Es necesario señalar de antemano que el presente recurso pretende únicamente que se anule la resolución, en la medida en que desestimó la petición de *restitutio in integrum* de los demandantes, que perseguía esencialmente que se asignara como fecha de presentación a su solicitud de registro la fecha en que dicha solicitud había sido presentada ante la Oficina, es decir el 15 de abril de 1996.
- 24 Teniendo en cuenta esta precisión, el Tribunal de Primera Instancia considera oportuno examinar en primer lugar el cuarto motivo.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción de la Regla 9 del Reglamento de ejecución

Alegaciones de las partes

- 25 Los demandantes alegan que, en virtud de la Regla 9, apartado 2, del Reglamento de ejecución, la fecha en que se hayan subsanado las irregularidades señaladas

por la Oficina, en un plazo de dos meses a partir de la recepción de esa notificación, constituirá la fecha de presentación de la solicitud de registro. Sin embargo, como en el caso de autos la Oficina no realizó tal notificación, no podía considerar como fecha de presentación la del pago de la tasa de depósito.

- 26 La Oficina contesta que la notificación prevista en la Regla 9, apartado 2, del Reglamento de ejecución no tiene por objeto que se conserve la fecha de presentación de la solicitud de registro, sino evitar que se produzca inmediatamente y de pleno Derecho la consecuencia resultante de la falta de subsanación de la solicitud, es decir, que ésta no se tramite como solicitud de marca comunitaria.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 27 El cuarto motivo en realidad cuestiona la legalidad no de la resolución, que, como observó con razón la Oficina, no se discute en el marco del presente litigio, sino de la resolución de la Oficina, contenida en su escrito de 24 de octubre de 1997, que asigna como fecha de presentación a la solicitud de registro de los demandantes el 12 de febrero de 1997.
- 28 De hecho, la Regla 9 del Reglamento de ejecución no establece las modalidades de aplicación del artículo 78 del Reglamento n° 40/94, pertinente en el caso de autos. Dicha Regla define un procedimiento específico de subsanación de las solicitudes de registro, que permite que se reconozca a los solicitantes como fecha de presentación aquella en que subsanaron las irregularidades de que adolecía su solicitud.

- 29 Dado que el cuarto motivo no puede sostener la pretensión de anulación de los demandantes, no procede que el Tribunal de Primera Instancia analice su fundamentación.

Sobre el primer motivo, basado en la incompatibilidad del artículo 27 del Reglamento n° 40/94 con ciertos convenios internacionales sobre protección de la propiedad industrial

Alegaciones de las partes

- 30 Los demandantes hacen referencia al artículo 4, parte A, apartado 3, del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, en su versión posteriormente modificada, y al artículo 87, apartado 3, del Convenio de Múnich, de 5 de octubre de 1973, sobre la Concesión de Patentes Europeas, según los cuales «por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud».
- 31 Los demandantes deducen de lo anterior que la fecha de presentación de una solicitud se determina con independencia de lo que suceda posteriormente con ella y, en consecuencia, del pago de la tasa de depósito. Lo mismo sucede en el marco del Tratado de Washington, de 19 de junio de 1970, sobre Cooperación en Materia de Patentes.
- 32 La Oficina contesta fundamentalmente que no hay ningún texto de Derecho internacional unitario que regule los plazos establecidos para el pago de la tasa de depósito, ni las consecuencias jurídicas del pago realizado fuera de plazo o de la falta de pago.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 33 El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, antes citado, no contiene reglas materiales sobre los requisitos de asignación de las fechas de presentación. En efecto, de su artículo 4, parte A, apartado 2, resulta que la regularidad de la presentación se determina por la legislación de cada país de la Unión o por los tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre ellos.
- 34 Por otro lado, de lo dispuesto en los artículos 78, apartado 2, y 90, apartado 3, del Convenio de Múnich sobre la Concesión de Patentes Europeas, antes citado, se deriva que la tasa de depósito debe ser pagada a más tardar un mes después de la presentación de la solicitud, en defecto de lo cual se entenderá que la solicitud de patente europea ha sido retirada.
- 35 Por último, el Tratado de Washington sobre Cooperación en Materia de Patentes, antes citado, contiene, como ponen de manifiesto los propios demandantes en el apartado 52 de su demanda, una remisión expresa al Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, antes citado.
- 36 En consecuencia, de los convenios internacionales invocados, suponiendo que sean pertinentes, no se infiere un principio con el cual el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 deba ser considerado incompatible.
- 37 Procede, por tanto, desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en que la demandada no comunicó de oficio a los demandantes la existencia del plazo de un mes para pagar la tasa de depósito

Alegaciones de las partes

- 38 Los demandantes reprochan a la Oficina que no llamase la atención del Sr. S. sobre el plazo de pago de la tasa de depósito. Según ellos, una notificación de acuerdo con la Regla 9 del Reglamento de ejecución era tanto más necesaria durante el período inicial de aplicación del Reglamento n° 40/94 cuanto que su artículo 27 contiene disposiciones inéditas.
- 39 En su opinión, la Oficina tenía una obligación de información, con arreglo a la aplicación por analogía del artículo 139 del Código de Procedimiento Civil alemán. Una infracción de esta disposición constituye un vicio sustancial de procedimiento, que puede dar lugar a una infracción del artículo 3, apartado 1, de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania.
- 40 Por último, los demandantes alegan que, desde entonces, la Oficina recuerda en los acuses de recibo de las solicitudes de registro el plazo establecido para el pago de la tasa de depósito y las consecuencias de la inobservancia de dicho plazo. Pues bien, dado que la Oficina tenía la obligación de respetar el principio de igualdad de trato, no podía aplicar a los demandantes un trato menos favorable que el que reciben los solicitantes actuales.
- 41 La Oficina objeta que, al contrario que el Derecho alemán, el Reglamento n° 40/94 no prevé que se recuerde la obligación de pagar la tasa de depósito. Por

ello, la Oficina no considera que deba recordar tal obligación, con independencia de la imposibilidad de que los demandantes invoquen normas de procedimiento nacionales.

- 42 En la vista en la que las partes expusieron sus informes orales, la Oficina precisó que su nueva práctica consiste simplemente en llamar la atención de los solicitantes sobre su obligación de pagar la tasa de depósito.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 43 De la descripción de su sistema de comprobación de los plazos, expuesto en el marco del segundo motivo que a continuación se examina, resulta que el Sr. S. dio a sus colaboradores la instrucción general de vigilar el cumplimiento del plazo de un mes que establece el artículo 27 del Reglamento n° 40/94 para el pago de la tasa de depósito.
- 44 Dado que el representante de los demandantes conocía la obligación de pagar la tasa de depósito en dicho plazo, la irregularidad alegada, suponiendo que sea cierta, carece en todo caso de pertinencia, al igual que, por consiguiente, la alegación basada en la violación del principio de igualdad de trato.
- 45 Por tanto, el segundo motivo debe desestimarse por ser inoperante.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 78 del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 46 Los demandantes consideran haber demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias a efectos del artículo 78, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. En consecuencia, la Oficina se negó injustamente a restablecerlos en sus derechos y a asignar como fecha de presentación a su solicitud de registro el 15 de abril de 1996.
- 47 Los procedimientos que se siguen en el despacho del Sr. S. para garantizar el respeto de los plazos de pago excluyen, en principio, cualquier error. Los plazos aplicables a las solicitudes de registro se anotan en la tapa interior de cada expediente y en una ficha que se grapa en el anverso de la tapa exterior. La ficha lleva el número del expediente y una fecha que corresponde a 14 días antes del vencimiento del plazo. Cuando el incumplimiento del plazo acarrea la pérdida de derechos, se marca la ficha con un punto rojo, grande y visible. En ese caso, los expedientes se guardan en un armario separado.
- 48 Los plazos de pago se recogen, además, en unos ficheros compuestos por 365 fichas diarias que contienen el número de los expedientes y los datos de los titulares. Tres meses antes del vencimiento de un plazo, se apunta en una de esas fichas el número del expediente correspondiente.
- 49 Bajo el control por sondeo del Sr. S., una ayudante comprueba todos los días laborables el armario que contiene los expedientes sujetos a plazos, así como los ficheros, y se hace un seguimiento de esos expedientes hasta que se confirman tanto la realización como el importe del pago. Además, el Sr. S, personalmente, y

sus colaboradores anotan y controlan los vencimientos en unos calendarios. Por último, el Sr. S. dio a sus colaboradores la instrucción general de velar por que se respete el plazo de un mes que establece el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 para el pago de la tasa de depósito.

- 50 En definitiva, la falta de pago, dentro del plazo, de la tasa de depósito en el caso de autos proviene exclusivamente de un error aislado de la Sra. C., ayudante especializada contratada en 1972 por el antecesor del Sr. S. y considerada una colaboradora fiable. La interesada puso en el expediente «DAKOTA» el cheque preparado para pagar la tasa de depósito y después colocó por descuido el expediente en el montón de los expedientes alemanes pendientes de pago, a los que se aplican unos plazos muy distintos. En un control rutinario, se descubrió que el expediente «DAKOTA» estaba en un montón que no le correspondía y se comprobó entonces que el plazo de pago de la tasa de depósito había vencido.
- 51 Por último, según los demandantes, en el caso de autos procede atenuar el rigor de los requisitos impuestos por el artículo 78 del Reglamento nº 40/94, para tener en cuenta la excesiva carga de trabajo y los imperativos de organización a los que tuvieron que hacer frente los representantes de los solicitantes con la entrada en vigor dicho Reglamento.
- 52 Según la Oficina, cabe conceder la *restitutio in integrum* si se produce un error excepcional, como el que se coloque por descuido un expediente en un montón, en el funcionamiento, por lo demás regular, del despacho de un representante.
- 53 Sin embargo, se excluye la *restitutio in integrum* en el supuesto de que no se respete el plazo, aunque no se haya cometido dicho error. Pues bien, el descuido de la Sra. C. alegado no pudo, por sí solo, provocar el incumplimiento del plazo de pago de la tasa de depósito. El error de la interesada debería haber sido detectado inmediatamente con ayuda de la ficha marcada en rojo que mencionaba el plazo, y, a más tardar, al archivar el expediente «DAKOTA»

en el armario correspondiente. Además, es poco probable que no se descubriera hasta febrero de 1997 que el expediente estaba en un montón incorrecto. Por último, debería haberse advertido la presencia del cheque en el expediente «DAKOTA» cuando éste fue presentado al Sr. S. con ocasión de la correspondencia intercambiada con la Oficina.

- 54 Los representantes profesionales encargados de representar a terceros ante la Oficina debían, según ésta, mostrarse tanto más atentos cuanto que el nuevo procedimiento de registro de las marcas comunitarias era inhabitual.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 55 El error de la Sra. C. que se alega constituye un impedimento a efectos del artículo 78 del Reglamento n° 40/94. Dicho impedimento tuvo como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del mismo Reglamento, la pérdida del derecho de los solicitantes a que se asignara como fecha de presentación de su solicitud de registro el 15 de abril de 1996, fecha en que dicha solicitud había sido presentada ante la Oficina.
- 56 No obstante, no se puede admitir que, como afirman los demandantes, el impedimento causante de la falta de pago, dentro del plazo, de la tasa de depósito pudiera deberse únicamente a que la Sra. C. hubiera colocado el expediente «DAKOTA» en el montón de los expedientes nacionales pendientes.
- 57 En efecto, el sistema de comprobación de plazos existente en el despacho del Sr. S. normalmente debería haber permitido que se detectase el error con rapidez.

- 58 Desde el momento de archivo del expediente, la ficha marcada en rojo que debía estar grapada en la tapa exterior del expediente y mencionar el plazo de pago de la tasa de depósito, tenía que haber llamado la atención de los colaboradores del Sr. S.
- 59 Por otra parte, salvo que no hubiera sido respetado, el sistema de comprobación de plazos del Sr. S. excluía cualquier posibilidad de que el expediente «DAKOTA» pudiera permanecer pendiente de archivo en un montón incorrecto hasta el 5 de febrero de 1997, es decir, durante un período de aproximadamente diez meses desde la presentación de la solicitud de registro.
- 60 Por último, el error alegado de la Sra. C. normalmente debería haber sido descubierto con ocasión de cada una de las comunicaciones con la Oficina a que dio lugar el expediente «DAKOTA», el 21 de mayo de 1996, el 17 de junio de 1996 y el 19 de diciembre de 1996.
- 61 En consecuencia, resulta que no se demostró toda la diligencia requerida por las circunstancias, a efectos del artículo 78 del Reglamento nº 40/94.
- 62 A este respecto, carecen de relevancia la excepcional carga de trabajo y los imperativos de organización que los demandantes alegan haber sufrido por la entrada en vigor del Reglamento nº 40/94.
- 63 Por tanto, procede desestimar el tercer motivo.

- 64 De lo anteriormente expuesto resulta que debe desestimarse el recurso en su totalidad.

Sobre la solicitud de examen de testigos

- 65 A la vista de lo anteriormente expuesto, resulta que el Tribunal de Primera Instancia ha podido pronunciarse adecuadamente sobre la base de las pretensiones, motivos y alegaciones desarrollados a lo largo del procedimiento, tanto escrito como oral, y a la vista de los documentos aportados.
- 66 En estas circunstancias, procede desestimar la solicitud de examen de testigos formulada por los demandantes en su tercera pretensión.

Costas

- 67 En virtud del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de los demandantes, procede condenarlos en costas, de conformidad con lo solicitado por la parte demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Condenar en costas a los demandantes.

Meij

Potocki

Pirrung

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de junio de 2001.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

A.W.H. Meij