

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

20 de Junho de 2001 *

No processo T-146/00,

Stefan Ruf, residente em Ettlingen (Alemanha),

Martin Stier, residente em Pfinztal (Alemanha),

representados por V. Spitz, A. N. Klinger e A. Gaul, advogados, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrentes,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl, D. Schennen e E. Joly, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), de 28 de Março de 2000 (processo R 198/1998-1), que nega provimento ao recurso da decisão do examinador de indeferimento do pedido dos recorrentes de *restitutio in integrum*, a fim de ser atribuída como data de depósito do seu pedido de registo a data da apresentação desse pedido ao Instituto,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secção),

composto por: A. W. H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 30 de Maio de 2000,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Setembro de 2000,

após a audiência de 14 de Março de 2001,

profere o presente

Acórdão

Enquadramento jurídico do litígio

- 1 Nos termos do artigo 26.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão modificada:

«1. O pedido de marca comunitária deve conter:

- a) Um requerimento de registo de uma marca comunitária;
- b) Indicações que permitam identificar o requerente;
- c) A lista dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo;
- d) A reprodução da marca.

2. O pedido de marca comunitária dá lugar ao pagamento de uma taxa de depósito e, eventualmente, de uma ou mais taxas de classificação.

3. O pedido de marca comunitária deve preencher as condições previstas no regulamento de execução referido no artigo 140.º»

2 O artigo 27.º do Regulamento n.º 40/94 precisa:

«A data de depósito do pedido de marca comunitária é aquela em que o requerente tiver apresentado no Instituto [...] os documentos com os elementos referidos no n.º 1 do artigo 26.º, sob reserva do pagamento da taxa de depósito no prazo de um mês a contar da apresentação dos referidos documentos.»

3 A regra 9, n.º 1, 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, a seguir «regulamento de execução»), dispõe que, se o pedido não preencher as condições de atribuição de uma data de apresentação, nomeadamente pelo facto de a taxa relativa à apresentação do pedido não ter sido paga no prazo de um mês a contar da apresentação no Instituto, este notificará o requerente de que esta irregularidade impede a atribuição de uma data de apresentação.

4 A regra 9 do regulamento de execução prevê, no n.º 2, que, se as irregularidades forem corrigidas num prazo de dois meses a contar da data de recepção da notificação acima referida, a data de apresentação será aquela em que forem corrigidas todas as irregularidades. Se as irregularidades não forem corrigidas

dentro do prazo estabelecido, não será dado seguimento ao pedido como pedido de registo de marca comunitária.

- 5 Por último, nos termos do artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94, intitulado «*Restitutio in integrum*»:

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

[...]

3. O requerimento deve ser fundamentado e indicar os factos e as justificações invocadas em seu apoio, só sendo considerado apresentado após pagamento da taxa de *restitutio in integrum*.»

Antecedentes do litígio

- 6 Através do seu mandatário, o Sr. S., os recorrentes apresentaram no Instituto, em 15 de Abril de 1996, um pedido de registo da marca comunitária figurativa DAKOTA (n.º 227 306).

- 7 No espaço do formulário do pedido reservado às taxas, os apresentantes especificaram que o pagamento da taxa de apresentação seria efectuado posteriormente.
- 8 Por fax de 21 de Maio de 1996, o Instituto acusou a recepção do pedido de registo.
- 9 Por correio de 17 de Junho de 1996, o Sr. S. enviou ao Instituto uma cópia da certidão do registo da marca DAKOTA no Instituto alemão de patentes (Deutsches Patentamt), bem como a procuração dos recorrentes.
- 10 Por carta de 19 de Dezembro de 1996, o Sr. S. fez chegar ao Instituto uma nova procuração, a pedido deste.
- 11 Em 5 de Fevereiro de 1997, o Sr. S. verificou que a taxa de depósito não tinha sido paga.
- 12 Em 12 de Fevereiro de 1997, foi creditado na conta do Instituto o montante da taxa de depósito, 975 ecus, acrescido de 200 ecus correspondentes à taxa de *restitutio in integrum*.
- 13 Por carta de 18 de Março de 1997, o Sr. S. apresentou um requerimento de *restitutio in integrum* «para efeitos de atribuição de uma data de depósito». Em suporte desse requerimento, o Sr. S. alegava que a taxa de depósito tinha sido paga tardiamente devido à inadvertência de uma das suas colaboradoras, a Sr.^a C.

- 14 Por carta de 4 de Setembro de 1997, o Sr. S. averiguou do estado em que se encontravam os pedidos de *restitutio in integrum* que tinha apresentado no âmbito do processo DAKOTA e sete outros pedidos de registo.
- 15 O Instituto informou os recorrentes, por carta de 24 de Outubro de 1997, de que o seu pedido de registo tinha recebido a data de depósito de 12 de Fevereiro de 1997, data do pagamento da taxa de depósito.
- 16 Por decisão de 8 de Outubro de 1998, o examinador indeferiu o pedido de *restitutio in integrum*.
- 17 Em 27 de Novembro de 1998, os recorrentes interpuseram no Instituto, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, um recurso de anulação dessa decisão.
- 18 Foi negado provimento ao recurso por decisão de 28 de Março de 2000 da Primeira Câmara de Recurso (a seguir «decisão»).

Pedidos das partes

- 19 Os recorrentes concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão;

- ordenar que o Instituto atribua ao pedido de registo de marca comunitária n.º 227 306 a data de depósito de 15 de Abril de 1996;
- notificar para depor como testemunhas o Sr. S., o seu antecessor e a Sr.^a C.;
- condenar o recorrido nas despesas.

20 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- julgar o recurso improcedente;
- condenar os recorrentes nas despesas.

21 Durante as alegações, os recorrentes desistiram do segundo pedido, o que o Tribunal registou.

Quanto ao pedido de anulação

22 Os fundamentos articulados em apoio do recurso assentam, respectivamente, na incompatibilidade do artigo 27.º do Regulamento n.º 40/94 com determinadas

convenções internacionais relativas à protecção da propriedade industrial, na omissão do recorrido de indicar officiosamente aos recorrentes a existência do prazo de um mês fixado no artigo 27.º do Regulamento n.º 40/94 para o pagamento da taxa de depósito, na violação do artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94 e, por último, na violação da regra 9, n.º 1, do regulamento de execução, nos termos da qual o Instituto devia informar os recorrentes de que não podia ser atribuída uma data de depósito ao seu pedido de registo devido à falta de pagamento da taxa de depósito no prazo fixado.

- 23 Há que esclarecer previamente que o presente recurso visa unicamente a anulação da decisão, na medida em que esta indefere o pedido dos recorrentes de *restitutio in integrum* a fim de, no essencial, ser atribuída ao seu pedido de registo como data de depósito a data da sua apresentação ao Instituto, isto é, 15 de Abril de 1996.
- 24 Tendo em conta este esclarecimento, o Tribunal entende oportuno analisar em primeiro lugar o quarto fundamento.

Quanto ao quarto fundamento, assente na violação da regra 9 do regulamento de execução

Argumentos das partes

- 25 Os recorrentes alegam que, por força da regra 9, n.º 2, do regulamento de execução, a data de apresentação do pedido de registo é determinada por aquela

em que as irregularidades referidas pelo Instituto foram sanadas, nos dois meses seguintes à recepção da comunicação. Contudo, não tendo o Instituto procedido, no caso, a essa notificação, não podia fixar como data de apresentação a do pagamento da taxa de depósito.

- 26 O Instituto responde que a notificação prevista na regra 9, n.º 2, do regulamento de execução tem por objectivo não o de manter a data de apresentação do pedido de registo, mas sim evitar a verificação imediata e de pleno direito da consequência da falta de regularização do pedido, isto é, não lhe ser dado seguimento como pedido de registo de marca comunitária.

Apreciação do Tribunal

- 27 O quarto fundamento reconduz-se, na realidade, a impugnar a legalidade não da decisão, a qual, tal como o Instituto refere com razão, não é impugnada no âmbito do presente litígio, mas sim da decisão do Instituto, contida na sua carta de 24 de Outubro de 1997, de atribuir ao pedido de registo dos recorrentes a data de depósito de 12 de Fevereiro de 1997.

- 28 Na realidade, a regra 9 do regulamento de execução não estabelece as formas de aplicação do artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94, aplicável ao caso. Define um processo específico de regularização dos pedidos de registo que permite aos apresentantes conseguir que a data de depósito seja aquela em que sanaram as irregularidades que feriam o seu pedido.

- 29 Uma vez que o quarto fundamento não é susceptível de apoiar o pedido de anulação deduzido pelos recorrentes, não há que proceder à análise do respectivo mérito por parte do Tribunal.

Quanto ao primeiro fundamento, assente na incompatibilidade do artigo 27.º do Regulamento n.º 40/94 com determinadas convenções internacionais relativas à protecção da propriedade industrial

Argumentos das partes

- 30 Os recorrentes referem-se ao artigo 4.º, ponto A, n.º 3, da Convenção da União de Paris para a protecção da propriedade industrial, de 20 de Março de 1883, na redacção revista posteriormente, e ao artigo 87.º, n.º 3, da Convenção de Munique de 5 de Outubro de 1973 sobre a concessão da patente europeia, segundo os quais deve entender-se por depósito nacional regular qualquer depósito que seja suficiente para estabelecer a data em que o pedido foi depositado, qualquer que seja o resultado ulterior desse pedido.
- 31 Os recorrentes daí concluem que a data de apresentação de um pedido é determinada independentemente do resultado posterior do mesmo e, portanto, do pagamento da taxa de depósito. O mesmo se verifica no âmbito do Tratado de Washington de 19 de Junho de 1970, relativo à cooperação em matéria de patentes.
- 32 O Instituto responde, no essencial, que nenhum texto de direito internacional unitário regulamenta os prazos para pagamento da taxa de depósito nem as consequências jurídicas do pagamento efectuado fora de prazo ou da omissão desse pagamento.

Apreciação do Tribunal

- 33 A Convenção da União de Paris para a protecção da propriedade industrial, já referida, não contém regras materiais sobre as condições de atribuição das datas de depósito. Com efeito, resulta do seu artigo 4.º, ponto A, n.º 2, que a regularidade das apresentações é determinada pelo direito de cada um dos países da união ou pelos tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre eles.
- 34 Por outro lado, resulta das disposições dos artigos 78.º, n.º 2, e 90.º, n.º 3, da Convenção de Munique sobre a concessão da patente europeia, já referida, que a taxa de depósito deve ser paga até um mês depois da apresentação do pedido, considerando-se o pedido retirado se assim não acontecer.
- 35 Por último, o Tratado de Washington relativo à cooperação em matéria de patentes, já referido, contém, tal como assinalam os recorrentes no n.º 52 da petição, uma remissão expressa para a Convenção da União de Paris para a protecção da propriedade industrial, já referida.
- 36 Assim, não decorre destas convenções internacionais, supondo que as mesmas sejam pertinentes, um princípio com o qual o artigo 27.º do Regulamento n.º 40/94 se possa considerar incompatível.
- 37 Cabe, pois, julgar improcedente o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, assente na omissão do recorrido de indicar oficiosamente aos recorrentes a existência do prazo de um mês para o pagamento da taxa de depósito

Argumentos das partes

- 38 Os recorrentes criticam o Instituto por não ter chamado a atenção do Sr. S. para o prazo de pagamento da taxa de depósito. Uma notificação nos termos da regra 9 do regulamento de execução era ainda mais necessária no decurso do período inicial de aplicação do Regulamento n.º 40/94 visto o seu artigo 27.º conter disposições inéditas.
- 39 O Instituto tinha um dever de informação, de acordo com uma aplicação do artigo 139.º do Código de Processo Civil alemão por analogia. Uma violação dessa disposição é um vício substancial de processo susceptível de violar o artigo 3.º, n.º 1, da lei fundamental da República Federal da Alemanha.
- 40 Por último, os recorrentes alegam que, desde então, o Instituto, ao acusar a recepção dos pedidos de registo, lembra o prazo fixado para o pagamento da taxa de depósito e as consequências da inobservância desse prazo. Ora, devendo o Instituto respeitar o princípio da igualdade de tratamento, não pode aplicar aos recorrentes um tratamento menos favorável do que aquele que é dado desde então aos actuais apresentantes.
- 41 O Instituto opõe que, ao contrário do direito alemão, o Regulamento n.º 40/94 não prevê qualquer aviso sobre a obrigação de pagamento da taxa de depósito. O

Instituto entende também não ter a obrigação de o fazer, independentemente da impossibilidade de os recorrentes invocarem normas de processo nacionais.

- 42 Durante as alegações, o Instituto esclareceu que a sua nova prática consiste simplesmente em chamar a atenção dos apresentantes para a obrigação de pagamento da taxa de depósito.

Apreciação do Tribunal

- 43 Resulta da descrição do seu sistema de verificação dos prazos, exposta no âmbito do segundo fundamento acima analisado, que o Sr. S. deu aos seus colaboradores a instrução geral de ter em atenção o respeito do prazo de um mês fixado no artigo 27.º do Regulamento n.º 40/94 para o pagamento da taxa de depósito.
- 44 Sendo assim conhecida do mandatário dos recorrentes a obrigação de pagamento da taxa de depósito nesse prazo, a irregularidade alegada, supondo-a verificada, é de qualquer forma irrelevante, tal como, conseqüentemente, a alegação de violação do princípio da igualdade de tratamento.
- 45 O segundo fundamento deve, pois, ser julgado improcedente por inoperante.

Quanto ao terceiro fundamento assente, em violação do artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 46 Os recorrentes entendem ter feito prova de toda a vigilância inerente às circunstâncias na aceção do artigo 78.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Foi, pois, erradamente que o Instituto recusou reinvesti-los nos seus direitos e atribuir ao seu pedido de registo a data de 15 de Abril de 1996.
- 47 Os processos aplicados no escritório do Sr. S. para garantir o respeito dos prazos de pagamento excluem, em princípio, qualquer erro. Os prazos aplicáveis aos pedidos de registo são anotados na capa interior de cada pasta e numa ficha agrafada no verso da capa exterior. Esta ficha tem o número da pasta e uma data correspondente a 14 dias antes do termo do prazo. Está marcada com um grande ponto vermelho quando a passagem do prazo de pagamento implica extinção de direitos. Nesses casos, as pastas são arquivadas num armário separado.
- 48 Os prazos de pagamento são igualmente retomados em ficheiros compostos de 365 fichas diárias que mencionam o número das pastas e os dados dos titulares. Três meses antes da extinção de um prazo, o número da pasta correspondente é anotado numa dessas fichas.
- 49 Sob controlo feito por amostragem pelo Sr. S., uma colaboradora verifica cada dia útil o armário que contém os processos sujeitos a prazo, bem como os ficheiros, sendo esses processos acompanhados até confirmação quer da execução quer do montante do pagamento. Além disso, o termo dos prazos é anotado e

controlado em calendários pelo próprio Sr. S. e pelos seus colaboradores. Por último, o Sr. S. deu aos seus colaboradores a instrução geral de se assegurar o respeito do prazo fixado no artigo 27.º do Regulamento n.º 40/94 para o pagamento da taxa de depósito.

- 50 Em definitivo, a falta de pagamento, no caso presente, da taxa de depósito no prazo fixado deve-se exclusivamente a um erro isolado da Sr.ª C., colaboradora especializada contratada em 1972 pelo antecessor do Sr. S. e considerada uma colaboradora de confiança. Esta colocou na pasta DAKOTA o cheque emitido para pagamento da taxa de depósito, depois colocou inadvertidamente a pasta na pilha das pastas alemãs em fase de pagamento, às quais se aplicam prazos completamente diferentes. A pasta DAKOTA foi descoberta na pilha errada por ocasião de um controlo de rotina, tendo-se então constatado que o prazo de pagamento da taxa de depósito tinha expirado.
- 51 Por último, há que atenuar, no caso presente, o rigor das condições impostas pelo artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94, para se ter em consideração o volume excessivo de trabalho e as limitações em matéria de organização a que os representantes dos apresentantes foram sujeitos na altura da entrada em vigor do referido regulamento.
- 52 De acordo com o Instituto, a *restitutio in integrum* pode ser decidida na presença de um erro excepcional, como a colocação por inadvertência de uma pasta sobre uma pilha, ocorrida no funcionamento, aliás, regular do escritório do mandatário.
- 53 Em contrapartida, está excluída a *restitutio in integrum* na hipótese de o prazo não ser respeitado mesmo que o erro não tivesse sido cometido. Ora, a alegada inadvertência da Sr.ª C. não pôde estar, só por si, na origem do expirar do prazo de pagamento da taxa de depósito. O seu erro deveria ter sido imediatamente detectado pela ajuda da ficha com marca vermelha a assinalar o prazo e, o mais tardar, no momento do arquivamento da pasta DAKOTA no armário próprio.

Além disso, é pouco provável que essa pasta só tenha sido descoberta na pilha errada em Fevereiro de 1997. Por último, a presença do cheque na pasta DAKOTA deveria ter sido detectada quando a pasta foi apresentada ao Sr. S. por ocasião das trocas de correspondência com o Instituto.

- 54 Os mandatários profissionais encarregues de representar terceiros junto do Instituto deveriam, segundo este, revelar-se tão mais diligentes quanto mais inédito fosse o novo processo de registo de marcas comunitárias.

Apreciação do Tribunal

- 55 O alegado erro da Sr.^a C. constitui um impedimento na aceção do artigo 78.^o do Regulamento n.^o 40/94. Este impedimento teve por consequência directa, nos termos das disposições do mesmo regulamento, a perda do direito dos recorrentes de fixação de 15 de Abril de 1996, data da apresentação do seu pedido de registo ao Instituto, como data de depósito desse pedido.
- 56 Contudo, não se aceita que o impedimento na origem da falta de pagamento da taxa de depósito no prazo fixado tivesse podido proceder unicamente, como alegam os recorrentes, da colocação pela Sr.^a C. da pasta DAKOTA na pilha dos processos nacionais em curso.
- 57 Com efeito, o sistema de verificação dos prazos em vigor no escritório do Sr. S teria normalmente permitido a rápida detecção desse erro.

- 58 Os colaboradores do Sr. S. teriam sido alertados, no momento do arquivamento da pasta, pela ficha com marca vermelha que devia estar agrafada sobre a capa exterior da pasta e mencionar o prazo de pagamento da taxa de depósito.
- 59 Salvo a considerar-se que não foi respeitado, o sistema de verificação dos prazos do Sr. S. excluía, por outro lado, qualquer possibilidade de que a pasta DAKOTA pudesse estar para arquivamento na pilha errada até 5 de Fevereiro de 1997, isto é, durante um período de cerca de dez meses a contar da apresentação do pedido de registo.
- 60 Por último, o alegado erro da Sr.^a C. teria normalmente sido detectado por ocasião de cada uma das trocas de correspondência com o Instituto de que o processo DAKOTA foi objecto, em 21 de Maio de 1996, depois em 17 de Junho e em 19 de Dezembro de 1996.
- 61 Não se verifica, pois, que tenha sido feita prova de toda a vigilância inerente às circunstâncias na aceção do artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94.
- 62 A esse respeito, o excepcional volume de trabalho e as limitações em matéria de organização a que os recorrentes alegam ter estado sujeitos devido à entrada em vigor do Regulamento n.º 40/94 são irrelevantes.
- 63 Cabe, pois, julgar improcedente o terceiro fundamento.

- 64 Resulta do conjunto dos desenvolvimentos expostos que o recurso deve ser julgado improcedente na totalidade.

Quanto ao requerimento de inquirição de testemunhas

- 65 Verifica-se, em face do conjunto dos desenvolvimentos acima expostos, que o Tribunal pôde pronunciar-se utilmente com base nos pedidos, fundamentos e argumentos desenvolvidos quer durante a fase escrita quer durante a fase oral e à vista dos documentos apresentados.
- 66 Nestas condições, há que indeferir o requerimento de inquirição de testemunhas apresentado pelos recorrentes no terceiro dos seus pedidos.

Quanto às despesas

- 67 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido. Tendo os recorrentes sido vencidos, há que condená-los nas despesas, em conformidade com o pedido formulado nesse sentido pelo recorrido.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) O recurso é julgado improcedente.
- 2) Os recorrentes são condenados nas despesas.

Meij

Potocki

Pirrung

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 20 de Junho de 2001.

O secretário

H. Jung

O presidente

A. W. H. Meij