



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. YVES BOT
presentadas el 28 de noviembre de 2013¹

Asunto C-530/12 POficina de Armonización del Mercado Interior

**(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
contra**

National Lottery Commission

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n° 207/2009 — Artículo 53, apartado 2, letra c) — Marca comunitaria — Solicitud de nulidad basada en un derecho de autor anterior en virtud del Derecho nacional — Conocimiento e interpretación del Derecho nacional — Función del juez de la Unión»

1. Mediante su recurso de casación, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2012, National Lottery Commission/OAMI – Mediatek Italia y De Gregorio (Representación de una mano),² por la que se estimó el recurso interpuesto por la National Lottery Commission,³ en el que se pedía la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 9 de junio de 2010⁴ relativa a un procedimiento de nulidad entre, por una parte, Mediatek Italia Srl y el Sr. de Gregorio⁵ y, por otra parte, la NLC.
2. El presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la ocasión de precisar la situación del Derecho nacional en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y de fijar las directrices del control que el juez de la Unión debe ejercer sobre el contenido y la interpretación de ese Derecho en el marco de los litigios relativos a la marca comunitaria.
3. El primer motivo de casación plantea, en particular, la cuestión de si el Tribunal General, al conocer de un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, puede investigar de oficio el contenido del Derecho positivo nacional invocado por la parte que solicita la anulación de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior protegido por ese Derecho nacional.
4. A este respecto, en las presentes conclusiones sostendré que el ejercicio del control de la legalidad pleno que incumbe al Tribunal General supone que pueda dar al litigio una solución que sea conforme al Derecho positivo nacional y, para ello, que pueda investigar de oficio si fuera necesario el contenido, las condiciones de aplicación y el alcance de las normas de Derecho nacional invocadas por las partes en apoyo de sus pretensiones.

1 — Lengua original: francés.

2 — Asunto T-404/10; en lo sucesivo, «sentencia recurrida».

3 — En lo sucesivo, «NLC».

4 — Asunto R 1028/2009-1; en lo sucesivo, «resolución impugnada».

5 — En lo sucesivo, conjuntamente, «Mediatek Italia».

5. Sin embargo, añadiré que, cuando el juez de la Unión realice esta investigación de oficio, deberá respetar el principio de contradicción.

6. Dado que el Tribunal General no respetó dicho principio, propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso de casación y anule la sentencia recurrida.

7. Dado que, en mi opinión, el estado del litigio no permite resolverlo, propondré finalmente al Tribunal de Justicia que lo devuelva al Tribunal General.

I. Marco jurídico

A. Reglamento (CE) n° 207/2009

8. El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,⁶ fue derogado y codificado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria,⁷ que entró en vigor el 13 de abril de 2009.

9. Con arreglo al artículo 53, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 207/2009:

«La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la [OAMI] o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de:

[...]

c) un derecho de autor».

10. El artículo 76, apartado 1, de dicho Reglamento establece:

«En el curso del procedimiento, la [OAMI] procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.»

B. Reglamento (CE) n° 2868/95

11. El Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94,⁸ en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005,⁹ establece, en particular, las reglas aplicables al desarrollo ante la OAMI de los procedimientos de caducidad o anulación de una marca comunitaria.

6 — DO 1994, L 11, p. 1.

7 — DO L 78, p. 1.

8 — DO L 303, p. 1.

9 — DO L 172, p. 4; en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución».

12. La regla 37, letra b), inciso iii), del Reglamento de Ejecución dispone:

«Toda solicitud de caducidad o de nulidad presentada ante la [OAMI] [...] incluirá:

[...]

b) por lo que respecta a los motivos en los que se base la solicitud:

iii) en el caso de solicitud presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 53 del Reglamento [nº 207/2009], los datos relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, así como los datos que acrediten que el solicitante es el titular de un derecho anterior a que se refiere el apartado 2 del artículo 53 [de dicho] Reglamento o que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho».

II. Antecedentes del litigio y resolución impugnada

13. El 2 de octubre de 2007, la NLC obtuvo el registro ante la OAMI de la marca comunitaria figurativa siguiente:¹⁰



14. El 20 de noviembre de 2007, Mediatek Italia presentó ante la OAMI, sobre la base del artículo 52, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 40/94, actualmente artículo 53, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 207/2009,¹¹ una solicitud de nulidad de la marca controvertida por la existencia de un derecho de autor anterior del que era titular el Sr. de Gregorio sobre el signo figurativo siguiente:¹²

10 — En lo sucesivo, «marca controvertida».

11 — Aun cuando el procedimiento se iniciara bajo la vigencia del Reglamento nº 40/94, en estas conclusiones únicamente se hará referencia al Reglamento nº 207/2009, que no modificó el tenor de los preceptos correspondientes.

12 — En lo sucesivo, «mano de la fortuna».



15. Mediante resolución de 16 de julio de 2009, la División de Anulación de la OAMI estimó dicha solicitud basándose esencialmente en que Mediatek Italia había demostrado la existencia de un derecho de autor protegido por la legislación italiana casi idéntico a la marca controvertida y en que dicho derecho era anterior a la mencionada marca.

16. La NLC interpuso un recurso contra esa resolución.

17. Mediante la resolución impugnada, la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.

18. En primer lugar, la Sala de Recurso consideró que Mediatek Italia demostró la creación de la obra y la titularidad del derecho de autor al aportar la fotocopia de un contrato privado de 16 de septiembre de 1986,¹³ en el que un tercero, que se declaró autor de la mano de la fortuna, afirmó haber cedido a uno de los solicitantes de la nulidad sus derechos de reproducción y utilización de esta obra que se recogía, junto con otros dibujos, en el anexo de dicho contrato.

19. En segundo lugar, estimó que las irregularidades señaladas por la NLC, a saber, la indicación de una duración máxima de protección del derecho de autor de 70 años, cuando esa duración sólo se prevé a partir del año 1996, la fecha del matasellos postal que corresponde a un domingo, día de cierre de las oficinas de correos, y la diferencia cualitativa y conceptual entre el dibujo de la mano de la fortuna y los otros dibujos que figuran en el anexo no pueden suscitar dudas acerca de la autenticidad del contrato de 1986.

20. En tercer lugar, aun cuando un documento privado demuestra plenamente el origen de las declaraciones de quienes lo han suscrito hasta que se declare falso, conforme al artículo 2702 del Código Civil italiano, la Sala de Recurso precisó que era competente para apreciar libremente su contenido.

III. Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida

21. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 8 de septiembre de 2010, la NLC interpuso un recurso de anulación contra la resolución impugnada.

22. En apoyo de su recurso, la NLC invocó tres motivos basados respectivamente en la infracción del artículo 53, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 207/2009, en la ilegalidad de la negativa de la Sala de Recurso a iniciar una fase oral o practicar diligencias de instrucción, y en una apreciación errónea de su competencia para examinar la autenticidad del contrato de 1986.

13 — En lo sucesivo, «contrato de 1986».

23. En la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó el recurso y condenó en costas a la OAMI.

24. El Tribunal General, que examinó conjuntamente los motivos primero y tercero, recordó en primer lugar, en los apartados 17 a 21 de la sentencia recurrida, el régimen procesal aplicable a la solicitud de nulidad de la marca comunitaria en virtud de la existencia de un derecho de autor anterior protegido por el ordenamiento jurídico nacional.

25. En los apartados 18 y 19 de la sentencia recurrida, citó los apartados 50 a 52 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI,¹⁴ mencionando a continuación, en el apartado 20 de la sentencia recurrida, su propia jurisprudencia, basada en el concepto de «hecho notorio», según el cual la OAMI «debe informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin, sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, si tal información es necesaria para pronunciarse acerca de los requisitos de aplicación de un motivo de nulidad controvertido y, en particular, sobre la realidad de los hechos alegados o la fuerza probatoria de los documentos aportados».

26. A la luz de estos principios, el Tribunal General declaró, en los apartados 23 y 24 de la sentencia recurrida, que si bien «la Sala de Recurso se basó acertadamente en las normas de Derecho italiano que determinan la fuerza probatoria del contrato de 1986», le correspondía, sin embargo, «comprobar [...] si [la Sala de Recurso había] interpretado correctamente el Derecho italiano pertinente al concluir que, conforme a los artículos 2702 y 2703 del Código Civil italiano, el contrato de 1986 demostraba plenamente el origen de las declaraciones de quienes las habían suscrito hasta que se iniciara un procedimiento de declaración de falsedad».

27. Después de recordar el contenido de los artículos 2702 a 2704 del Código Civil italiano, el Tribunal General expuso su posición del siguiente modo:

«29 Sin embargo, hay que señalar que de la lectura de los artículos 2702 a 2704 del Código Civil italiano se desprende que esa afirmación sólo será exacta, en las circunstancias del caso de autos, si la firma de las partes del contrato puede considerarse reconocida legalmente por haber sido autenticada en virtud del artículo 2703 del Código Civil italiano, o siempre que sea aplicable una de las excepciones previstas en el artículo 2704 de dicho Código.

[...]

31 [...] por lo que respecta a la aplicación del artículo 2704 del Código Civil italiano, se ha de poner de relieve que dicho artículo permite oponer a terceros un documento privado cuya firma no ha sido autenticada, a partir del día siguiente a su registro o al acaecimiento de un hecho que acredite de forma igualmente cierta la anterioridad del otorgamiento del documento.

32 Conforme a la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo italiano), el matasellos postal que figura en un documento privado acredita la fecha cierta de dicho documento a efectos del artículo 2704 del Código Civil, siempre que el matasellos conste en el cuerpo del propio documento (sentencia n° 13912 [¹⁵] de 14 de junio de 2007). Se desprende asimismo de esta jurisprudencia que puede admitirse la prueba en contrario de la veracidad de la fecha de un matasellos postal sin que sea necesario iniciar un procedimiento de declaración de falsedad.»

14 — Asunto C-263/09 P, Rec. p. I-5853.

15 — En lo sucesivo, «sentencia de 14 de junio de 2007».

28. Después de señalar en el apartado 33 de la sentencia recurrida que «si bien la resolución impugnada no contiene ninguna referencia al artículo 2704 del Código Civil italiano, menciona la existencia de un matasellos postal de fecha 21 de septiembre de 1986», el Tribunal General admitió, en el apartado 34 de dicha sentencia, que «la existencia de ese matasellos postal es un dato que permite determinar que el contrato de 1986 tiene fecha cierta a partir del 21 de septiembre de 1986», añadiendo a continuación, en el apartado 35 de dicha sentencia, que, «conforme a la jurisprudencia [de la Corte suprema di cassazione], la [NLC] puede presentar pruebas de que el contrato de 1986 había sido redactado en realidad en una fecha distinta de la que figura en el matasellos postal, sin que le sea necesario iniciar un procedimiento de declaración de falsedad».

29. El Tribunal General dedujo de ello, en el apartado 36 de la sentencia recurrida:

«En consecuencia, la Sala de Recurso, al concluir [...] que el contrato de 1986 “[era] un documento privado y [acreditaba] por lo tanto plenamente el origen de las declaraciones de quienes las [habían] suscrito hasta que se declarase su falsedad conforme al artículo 2702 del Código Civil”, cuando la incoación de dicho procedimiento no era necesaria en las circunstancias del caso de autos, interpretó erróneamente el Derecho nacional aplicable conforme al artículo 53, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 y, por lo tanto, apreció incorrectamente el alcance exacto de sus competencias.»

30. A continuación tras señalar, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que las apreciaciones relativas a las irregularidades que afectan al contrato de 1986 podían haberse visto influidas por una interpretación errónea del Derecho italiano, ya que cabía «considerar que la Sala de Recurso había concedido mayor importancia a esos elementos en el supuesto de que hubiera estimado que la [NLC] podía cuestionar ante ella la certeza de la fecha que consta en el matasellos postal y que, por lo tanto, el contrato de 1986 no acreditaba necesariamente el origen de las declaraciones que recoge», el Tribunal General consideró, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, que la interpretación errónea de la legislación nacional que regula la protección del derecho anterior invocado por Mediatek Italia podía haber tenido efectos en el contenido de la resolución impugnada.

31. Por consiguiente, el Tribunal General concluyó, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, que debía anularse la resolución impugnada, sin que procediera examinar el segundo motivo.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

32. La OAMI solicita la anulación de la sentencia recurrida y que se condene en costas a la NLC, mientras que la NLC solicita la desestimación del recurso de casación.

33. En apoyo de su recurso de casación, la OAMI formula tres motivos basados, el primero de ellos, en la vulneración del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en relación con el artículo 53, apartado 2, del mismo Reglamento, y la regla 37 del Reglamento de Ejecución, el segundo, en la vulneración del derecho de la OAMI a ser oída y, el tercero, en una incoherencia manifiesta y en la desnaturalización de los hechos.

A. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 y de la regla 37 del Reglamento de Ejecución

34. En el primer motivo, que se divide en dos partes, la OAMI sostiene que el Tribunal General no podía basarse ni en el artículo 2704 del Código Civil italiano (primera parte) ni en la sentencia de 14 de junio de 2007 (segunda parte), puesto que estos dos elementos no habían sido invocados por las partes y, en consecuencia, no formaban parte del objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

1. Alegaciones de las partes

35. Por estimar que el Tribunal General no deja claro en su razonamiento si considera la legislación nacional como una cuestión de Derecho o como un hecho notorio, la OAMI alega con carácter accesorio:

- en caso de que el Tribunal General haya considerado que la aplicación de la legislación nacional es una cuestión de Derecho, que dicho Tribunal infringió el principio, expresado en la regla 37, letra b), inciso iii), del Reglamento de Ejecución, según el cual incumbe a la parte que invoca la legislación nacional aportar a la OAMI los datos que acrediten el contenido de la legislación y en qué medida es aplicable al caso de autos, así como la solución recogida en la sentencia Edwin/OAMI, antes citada, de la que se desprende que el Derecho nacional es una cuestión de hecho que las partes han de invocar y probar;
- en caso de que el Tribunal General haya considerado que la aplicación del Derecho nacional constituye una cuestión de hecho, que dicho Tribunal calificó indebidamente la legislación nacional de «hecho notorio» que puede, por ello, ser investigado e invocado por la OAMI a iniciativa propia y que, además, sustituyó la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia y apreció elementos sobre los que dicha Sala de Recurso no se había pronunciado.

36. La NLC responde que la regla 37 del Reglamento de Ejecución y la sentencia Edwin/OAMI, antes citada, versan exclusivamente sobre la carga de la prueba que incumbe al demandante y no se refieren ni al demandado ni a la OAMI.

37. Aducen además que incumbe a la OAMI aplicar correctamente el Derecho nacional e informarse de oficio sobre él cuando sea necesario para apreciar los requisitos de aplicación de un motivo de nulidad.

38. La NLC añade que la Sala de Recurso no se limitó a una apreciación de los hechos, sino que dictó una resolución conforme a Derecho. Una interpretación del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 que limite el examen de la Sala de Recurso únicamente a los motivos formulados por el solicitante sería contraria a la aplicación de los principios fundamentales del Derecho que la OAMI debe tomar en consideración, tal como indican el considerando decimotercero y el artículo 83 de dicho Reglamento.

39. Por último, la NLC señala que el error de la Sala de Recurso se deriva de una interpretación errónea de los artículos 2702 y 2703 del Código Civil italiano, que habían sido citados ante ella, y que la cuestión de la fuerza probatoria del contrato de 1986 había sido planteada ante la Sala de Recurso y el Tribunal General. Por consiguiente, aun suponiendo que el Tribunal hubiera iniciado por error un debate sobre el artículo 2704 del Código Civil italiano y la jurisprudencia correspondiente, este error no afectó al resultado del análisis que realizó, por lo que debe desestimarse el recurso de casación.¹⁶

2. Apreciación

a) Observaciones preliminares

40. El primer motivo, es el que la OAMI reprocha al Tribunal General haber modificado el objeto del litigio al haberse basado en disposiciones y jurisprudencia no invocadas por las partes, se refiere exclusivamente a la infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 y de la regla 37 del Reglamento de Ejecución.

¹⁶ — La NLC se refiere a la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Biret y Cie/Consejo (C-94/02 P, Rec. p. I-10565), apartado 63.

41. Este motivo, aunque novedoso por haberse invocado por primera vez ante el Tribunal de Justicia, me parece admisible puesto que, al haberse manifestado en la motivación de la sentencia recurrida, lógicamente, no podía haberse formulado con anterioridad.

42. En cambio, cabe preguntarse sobre su operatividad.

43. Las dos disposiciones en las que se basa el motivo se refieren exclusivamente al desarrollo del procedimiento ante la OAMI. La primera de ellas precisa la función de la OAMI en el examen que debe realizar de los hechos, mientras que la segunda enumera la información que ha de contener la solicitud de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria que se presenta ante la OAMI.

44. Así pues, ninguna de estas disposiciones se refiere al procedimiento judicial y no se aplican al Tribunal General.

45. La OAMI no invoca, en cambio, ninguna infracción del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni tampoco de los artículos 44, apartado 1, 48, apartado 2, o 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

46. Dado que las disposiciones cuya vulneración se invoca no son aplicables directamente al procedimiento judicial ante el Tribunal General que conoce de los recursos contra las resoluciones de las Salas de Recurso y no entrañan, por sí mismas, la obligación de que este órgano jurisdiccional tenga en cuenta exclusivamente los preceptos de Derecho nacional alegados ante la OAMI por el solicitante de la nulidad, el motivo, que reprocha al Tribunal General haber infringido estas disposiciones, podría considerarse inoperante.

47. Sin embargo, los principios que se derivan de dichas disposiciones, evidentemente, deben ser igualmente aplicables al procedimiento judicial seguido ante el Tribunal General, en la medida en que el objeto del litigio ante la Sala de Recurso y ante el Tribunal General sea idéntico.¹⁷

48. Procede también seguir examinando la fundamentación del motivo.

b) La situación del Derecho nacional en el marco de los litigios sobre la marca comunitaria y la función del juez de la Unión y de los órganos de la OAMI

i) Recapitulación de la jurisprudencia del Tribunal General

49. La solución adoptada en la sentencia recurrida acerca de la situación del Derecho nacional y la función de la OAMI se enmarca en la línea de la jurisprudencia del Tribunal General.

50. Como norma general, el Tribunal General atribuye al Derecho nacional el carácter de un elemento de hecho cuya prueba incumbe al oponente o al solicitante de la anulación. Sin embargo, matiza de forma considerable este principio, al imponer a la OAMI la obligación de informarse de oficio sobre el Derecho nacional cuando éste es un hecho notorio. Así, varias sentencias señalan que la OAMI debe informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin, del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, si tal información es necesaria para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación de un motivo de denegación de registro controvertido o de un motivo de nulidad y, en particular, de la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos

17 — Véase, en este sentido, el punto 54 de las conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto que dio lugar a la sentencia Edwin/OAMI, antes citada.

aportados.¹⁸ Según el Tribunal General, la limitación de la base fáctica del examen efectuado por la OAMI no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del procedimiento de oposición o del procedimiento de nulidad, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles.¹⁹

51. Esta excepción está sujeta a su vez a un límite, ya que el Tribunal General circunscribió claramente la obligación de informarse de oficio sobre el Derecho nacional al «caso de que la OAMI disponga ya de indicaciones relativas [a ese Derecho], bien en forma de alegaciones sobre su contenido, bien en forma de elementos aportados al expediente cuya fuerza probatoria se invoque».²⁰

52. Según el Tribunal General, «para las instituciones de la Unión la determinación y la interpretación de las normas del Derecho nacional, en la medida en que sean indispensables a su actividad, pertenecen al ámbito de la verificación de los hechos y no al de la aplicación del Derecho[, la cual] se limita al Derecho de la Unión».²¹

53. El Tribunal General precisó además que incumbe a la parte que invoca un derecho anterior «demostrar, ante la OAMI, no sólo que ese derecho resulta de la legislación nacional, sino también el alcance de esa legislación misma».²²

54. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal General no es totalmente unívoca, puesto que determinadas sentencias parecen tomar el Derecho nacional no desde el punto de vista de la apreciación o de la interpretación de los hechos, sino de la interpretación de una norma jurídica.

55. Así, para determinar el contenido del Derecho nacional, el Tribunal General examina, como para cualquier norma jurídica, no sólo el texto de la legislación aplicable, sino también la interpretación jurisprudencial y la posición de la doctrina.²³ En su sentencia de 14 de septiembre de 2011, Olive Line International/OAMI – Knopf (O-live),²⁴ el Tribunal General, «ante la fuerte similitud existente entre las dos *normas*»,²⁵ a saber un artículo de la Ley de marcas española y un artículo del Reglamento n° 40/94, declaró que procedía interpretar la primera de esas normas «a la luz de la jurisprudencia comunitaria».²⁶

18 — Sentencias del Tribunal General de 20 de abril de 2005, Atomic Austria/OAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T-318/03, Rec. p. II-1319), apartado 35; de 16 de diciembre de 2008, Budějovický Budvar/OAMI – Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06, Rec. p. II-3555), apartado 96; de 9 de diciembre de 2010, Tresplain Investments/OAMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (T-303/08, Rec. p. II-5659), apartado 67, y de 20 de marzo de 2013, El Corte Inglés/OAMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11), apartado 39.

19 — Sentencias antes citadas Atomic Austria/OAMI – Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), apartado 35; Budějovický Budvar/OAMI – Anheuser - Busch (BUD), apartado 96, y Tresplain Investments/OAMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), apartado 67.

20 — Sentencia El Corte Inglés/OAMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET), antes citada, apartado 41.

21 — *Ibidem*, apartado 35.

22 — Sentencia del Tribunal General de 7 de mayo de 2013, macros consult/OAMI – MIP Metro (makro) (T-579/10), apartado 62. Si bien esta sentencia se refería a una solicitud de nulidad de una marca comunitaria presentada por el titular de un derecho anterior conforme al artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 207/2009, la solución que aporta me parece aplicable, por analogía, en el caso de que se invoque el Derecho nacional sobre la base del artículo 53, apartado 2, de dicho Reglamento (véase un razonamiento simétrico en el apartado 60 de dicha sentencia).

23 — Véanse, en particular, las sentencias del Tribunal General de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, Rec. p. II-1375), apartados 42 a 61, y de 14 de abril de 2011, Lancôme/OAMI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS) (T-466/08, Rec. p. II-1831), apartados 33 a 39.

24 — Asunto T-485/07.

25 — Apartado 57. *Cursiva* señalada por mí.

26 — *Ibidem*.

56. Pese a estas manifestaciones características de la dificultad de considerar el Derecho nacional como un mero elemento de hecho, recordaré, no obstante, que el Tribunal General impone a la OAMI, en principio, la obligación de informarse de oficio sobre el Derecho nacional cuando presente el carácter de un hecho notorio y se ve, además, en la obligación «de verificar [...] si la Sala de Recurso ha interpretado correctamente el Derecho [nacional] pertinente».²⁷

57. Queda por determinar si alguna de estas obligaciones está justificada y si existe una relación necesaria y lógica entre ambas, en el sentido de que la obligación de realizar una interpretación correcta del Derecho nacional pertinente entrañe la de informarse de oficio sobre ese Derecho

58. Para poder responder a estas cuestiones, es necesario volver sobre los datos textuales aplicables y sobre el alcance de la sentencia Edwin/OAMI, antes citada.

ii) Los datos textuales

59. En apoyo de su primer motivo, la OAMI deduce de los textos aplicables que el Derecho nacional tiene la condición de simple hecho, con la consecuencia de que la carga de la prueba se atribuye a la parte que lo invoca y con la consiguiente prohibición de que el Tribunal General tenga en cuenta, por iniciativa propia, disposiciones de Derecho nacional no invocadas por las partes.

60. Esta premisa se basa en una interpretación discutible de los textos.

61. Además de que no cabe deducir de la regla 37 del Reglamento de Ejecución que el Derecho nacional tenga la condición de un simple hecho que incumbe demostrar a las partes, el artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 confiere indiscutiblemente un cierto carácter jurídico al Derecho nacional en el ordenamiento jurídico de la Unión.

– Situación procesal del Derecho nacional en virtud de la regla 37 del Reglamento de Ejecución

62. Cabe dudar que pueda deducirse de la regla 37, letra b), inciso iii), del Reglamento de Ejecución que el Derecho nacional tenga la condición de un hecho sobre el cual la OAMI no debe informarse de oficio.

63. La interpretación literal de la citada norma no conduce a esa solución.

64. La regla 37, letra b), inciso iii), del Reglamento de Ejecución, que impone al titular del derecho anterior, solicitante de la nulidad de la marca comunitaria posterior, la carga de alegar y probar los elementos que acreditan su derecho anterior en virtud de la legislación nacional aplicable, no determina en su totalidad el régimen jurídico aplicable al Derecho nacional, ya que sólo aplica a dicho Derecho el trato procesal correspondiente a las cuestiones de hecho en lo que respecta a la determinación de la función del solicitante de la nulidad. La obligación de éste de aportar los elementos de prueba no quedaría en absoluto privada de contenido si se reconociera al juez de la Unión la libertad de informarse más allá de estos elementos, con objeto de poder aplicar la solución que a su juicio se corresponde con la del Derecho nacional. Esta obligación seguiría estando sancionada, en todo caso, por la inadmisibilidad de la solicitud, conforme a la regla 39, apartado 3, del Reglamento de Ejecución.

27 — Apartado 24 de la sentencia recurrida.

65. De forma más general, conviene observar además que, si bien existe innegablemente una relación entre la carga de la prueba del Derecho nacional y la facultad del juez de la Unión de investigar de oficio su contenido, el hecho de que la carga de la prueba del Derecho nacional recaiga sobre quien lo invoca no excluye necesariamente toda facultad del juez de verificar el contenido, el sentido o el alcance de dicho Derecho.

66. La interpretación sistemática de la regla 37, letra b), inciso iii), del Reglamento de Ejecución pone de manifiesto, además, que el legislador de la Unión no ha tenido intención de adoptar una concepción meramente contradictoria del procedimiento de nulidad o de oposición, en el que el juez sea un simple árbitro y se deje a las partes todo el control de la controversia. Por el contrario, las facultades de investigación reconocidas tanto a la OAMI como al Tribunal General reflejan una concepción más equilibrada de las respectivas funciones de los distintos partícipes en todos los procedimientos, incluidos los procedimientos *inter partes*. Así, el artículo 78, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 y la regla 57, apartado 1, del Reglamento de Ejecución establecen una lista no exhaustiva de diligencias de instrucción que pueden ser acordadas por la OAMI.²⁸ La facultad así reconocida a las instancias competentes de la OAMI de ordenar diligencias de instrucción pone de manifiesto que la práctica de la prueba en los litigios sobre la marca comunitaria no está inspirada en un principio de neutralidad o pasividad. Tal como reconoció el Tribunal General, la OAMI puede, en particular, ordenar a las partes que le proporcionen indicaciones sobre el Derecho nacional.²⁹

67. En definitiva, la afirmación según la cual la regla 37 del Reglamento de Ejecución refleja el principio de que el Derecho nacional es una simple cuestión de hecho requiere, a mi juicio, más allá de su alcance inicial, una disposición que se limite a obligar al demandante a alegar y probar el Derecho nacional cuya protección invoca, sin excluir cualquier facultad de iniciativa de la OAMI.

– Toma en consideración del Derecho nacional en virtud del artículo 53, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009

68. Existe una gran variedad de disposiciones del Derecho de la Unión que se remiten al Derecho nacional atribuyéndole funciones distintas. A esta diversidad de situaciones de conexión, se añaden múltiples vías jurídicas por las que cabe solicitar a los órganos jurisdiccionales de la Unión que tomen en consideración el Derecho nacional.

69. Los intentos de recopilación de las diferentes funciones del Derecho nacional en el ordenamiento jurídico de la Unión³⁰ ponen de manifiesto la dificultad de clasificar en una categoría jurídica claramente identificada las remisiones realizadas por el Reglamento n° 207/2009 en caso de oposición al registro de una marca comunitaria o de solicitud de nulidad. Para algunos, se trata de una mera

28 — Se trata de la audiencia de las partes, la solicitud de información, la presentación de documentos y muestras, la audiencia de testigos, el peritaje, las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes y las diligencias de comprobación.

29 — Sentencia Atomic Austria/OAMI – Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), antes citada, apartado 36.

30 — Véase, en particular, Rodríguez Iglesias, G. C., «Le droit interne devant le juge international et communautaire», *Du droit international au droit de l'intégration, –Liber amicorum Pierre Pescatore*, Nomos, Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1987, p. 583; Chanteloup, H., «La prise en considération du droit national par le juge communautaire: contribution à la comparaison des méthodes et solutions du droit communautaire et du droit international privé», *Revue critique de droit international privé*, 2007, p. 539; puntos 38 a 48 de las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia de 15 de noviembre de 2011, Comisión y España/Gobierno de Gibraltar y Reino Unido (C-106/09 P y C-107/09 P, Rec. p. I-11113), así como los puntos 66 a 76 de las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de junio de 2011, Evropaiki Dynamiki/BCE (C-401/09 P, Rec. p. I-4911).

«toma en consideración del Derecho nacional»,³¹ mientras que para otros, que equiparan la situación del juez de la Unión que conoce de litigios sobre la marca comunitaria a aquella en la que se pronuncia en virtud de una cláusula compromisoria, dichas remisiones habilitan al Tribunal General a «aplicar e interpretar directamente» las normas de Derecho interno de un Estado miembro.³²

70. Es cierto, en todo caso, que el artículo 53, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, si bien no atribuye al Derecho nacional el carácter de Derecho de la Unión, obliga a las instituciones de la Unión, en caso de solicitud de nulidad de una marca comunitaria basada en un derecho anterior protegido por una norma de Derecho nacional, a precisar e interpretar dicha norma jurídica.

71. En una situación como la que nos ocupa, incumbe a la OAMI examinar si, en el procedimiento de nulidad, concurren los requisitos de aplicación del motivo de nulidad invocado. Si dicho motivo se refiere a la existencia de un derecho anterior protegido por el Derecho nacional, las instituciones de la Unión no pueden, a mi juicio, limitarse a controlar el valor y alcance de los elementos de prueba aportados. Puede resultar también necesario interpretar ese Derecho y aplicarlo, tal como el caso de autos pone de relieve de forma incuestionable. Al cuestionarse el valor probatorio del contrato de 1986, cuya fotocopia fue presentada por Mediatek Italia, la OAMI, la Sala de Recurso y el Tribunal General se vieron en la necesidad de interpretar las normas de prueba invocadas y aplicarlas. La comprobación de que el derecho anterior invocado está acreditado y probado en virtud de la legislación nacional aplicable es una cuestión previa que debe resolverse antes de poder aplicar la norma del Derecho de la Unión que impone la nulidad de la marca comunitaria. Por consiguiente, aun cuando el adagio *iura novit curia* no se extiende al Derecho nacional, que el juez de la Unión no está necesariamente obligado a conocer, y aunque el contenido de ese Derecho es considerado procesalmente como un hecho que las partes tienen la carga de alegar y probar, no es menos cierto que, desde el punto de vista de la persona que ha de aplicarlo, tal Derecho ocupa, en el razonamiento intelectual que propicia la resolución del litigio, el mismo lugar que cualquier otra norma jurídica, cualquiera que sea su origen.

72. Estos son los motivos por los que estimo que el artículo 53, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 confiere al Derecho nacional un cierto carácter jurídico en el ordenamiento de la Unión, que impide que se le considere exclusivamente como una mera cuestión de hecho.

73. Esta conclusión es corroborada por las enseñanzas que pueden extraerse de la sentencia Edwin/OAMI, antes citada.

iii) Alcance de la sentencia Edwin/OAMI

74. La sentencia Edwin/OAMI, antes citada, aporta datos importantes sobre el reparto de funciones entre el solicitante, los órganos competentes de la OAMI, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.

75. En primer lugar, el Tribunal de Justicia deduce de la regla 37 del Reglamento de Ejecución la obligación de la parte que solicita la nulidad de una marca comunitaria alegando un derecho anterior protegido por una norma de Derecho nacional de presentar a la OAMI los datos que acrediten el contenido de dicha norma.

31 — Véase, en este sentido, Chanteloup, H., *op. cit.*, que indica que el «mecanismo de la toma en consideración conduce a [...] transformar una norma en un simple dato jurídico que a su vez será transformado en un dato de hecho que puede ser interpretado por la norma que ha de aplicarse» (apartado 14). Esta transformación del Derecho nacional en un dato de hecho es aún más notable en el Derecho de la Unión que en el Derecho Internacional Privado, como consecuencia del principio de interpretación autónoma de ese Derecho, en virtud del cual el juez de la Unión «se niega en la mayor parte de los casos a acogerse a las calificaciones internas» (*ibidem*).

32 — Véase el punto 42 de las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia Comisión y España/Gobierno de Gibraltar y Reino Unido, antes citado.

76. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia impone a los órganos competentes de la OAMI la carga de «valorar la autoridad y el alcance de los datos proporcionados por el solicitante para determinar el contenido de dicha norma».³³

77. En tercer lugar, considera que el Tribunal General es competente para ejercer un «control de legalidad pleno sobre la apreciación efectuada por la Oficina de los datos aportados por el solicitante para determinar el contenido de la legislación nacional cuya protección reivindica».³⁴

78. En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia fija el alcance de su propio control dividiéndolo en tres etapas, que se refieren respectivamente al tenor, al contenido y al alcance del Derecho positivo. Se controla la desnaturalización del «tenor de las disposiciones nacionales de que se trata, de la jurisprudencia nacional relativa a éstas o de la doctrina que se refiera a ellas»,³⁵ mientras que el contenido de estos datos y el alcance de cada uno de ellos con respecto a los otros son sometidos a un control del error manifiesto.

79. Mi interpretación de esta sentencia difiere muy considerablemente de la que le atribuye la OAMI. En contra de la afirmación de la OAMI según la cual se desprende de dicha sentencia que el Derecho nacional es una cuestión de hecho, no pienso que el Tribunal de Justicia haya inclinado la balanza más del lado de los hechos que del Derecho.

80. Ante todo, procede señalar que el Tribunal de Justicia se abstuvo de tomar partido sobre la calificación de los «datos» que debe presentar el solicitante para acreditar el contenido del Derecho nacional. No sólo no los calificó como «elementos de hecho», sino que, al imponer al Tribunal General «valorar la autoridad y el alcance de los datos proporcionados por el solicitante» además utilizó una expresión nueva, que se aparta de la habitualmente empleada para designar el control sobre los elementos de hecho, para precisar el alcance del control que los órganos competentes de la OAMI deben realizar sobre los datos aportados.

81. A continuación, el Tribunal de Justicia basó el «control de legalidad pleno» que el Tribunal General debe ejercer según lo previsto en el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, actualmente artículo 65, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, que prevé un recurso contra las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI basado «en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de *cualquier norma jurídica relativa a su aplicación*, o en desviación de poder».³⁶ El Tribunal de Justicia citó expresamente las conclusiones de la Abogado General Kokott, que había considerado que la expresión «cualquier norma jurídica relativa a [la] aplicación [del Reglamento n° 207/2009]» era suficientemente amplia para abarcar no sólo el Derecho de la Unión, sino también el Derecho nacional que debiera aplicarse para la ejecución de dicho Reglamento.³⁷

82. Pues bien, el Tribunal de Justicia pudo justificar este control basándose en la facultad del Tribunal General de sancionar los errores cometidos en la apreciación de los hechos. En efecto, ha declarado reiteradamente que, en el ejercicio de su control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, el Tribunal General puede averiguar si estas Salas han dado una calificación jurídica exacta a los hechos del litigio o si «la apreciación de los hechos expuestos ante dichas Salas no adolece de error alguno».³⁸

33 — Apartado 51.

34 — Apartado 52.

35 — Apartado 53.

36 — Cursiva señalada por mí.

37 — Véanse los puntos 61 a 67 de dichas conclusiones.

38 — Véase la sentencia de 18 de octubre de 2012, Neuman y otros/José Manuel Baena (C-101/11 P y C-102/11 P), apartado 39 y la jurisprudencia citada.

83. Si el Tribunal de Justicia hubiera considerado el Derecho nacional como un simple hecho, con toda lógica, habría justificado el control del Tribunal General por su facultad de sancionar los errores cometidos en la apreciación de los hechos.

84. Por último, cabe señalar que el Tribunal de Justicia ha ampliado su control en el marco de un recurso de casación más allá de la desnaturalización de los elementos aportados al Tribunal General, reconociendo la existencia de un control del error manifiesto de apreciación.³⁹ Si bien no es fácil determinar hasta dónde puede llegar el examen judicial de la legalidad en el marco de este control, cabe pensar que el control de la desnaturalización y del error manifiesto de apreciación se diferencian probablemente no sólo por su intensidad sino también por su objeto, ya que el primero se refiere al propio contenido del Derecho nacional, mientras que el segundo puede ejercerse sobre la interpretación y la apreciación de ese Derecho.

85. En definitiva, de la letra y del espíritu de la legislación aplicable, así como de la interpretación que ha realizado al respecto el Tribunal de Justicia, se deducen dos enseñanzas principales, una de ellas relativa a la condición del Derecho nacional, y la otra a la función del juez de la Unión.

86. En primer lugar, el Derecho nacional, aunque debe ser alegado y probado por el solicitante de la nulidad, no puede tener la consideración de un simple hecho. La remisión al Derecho nacional que se recoge en el Reglamento n° 207/2009 confiere un carácter jurídico a este Derecho que está comprendido, en cierto modo, en el bloque de legalidad de la Unión, y está sujeto al control de legalidad pleno del Tribunal General.

87. En segundo lugar, las funciones de los órganos competentes de la OAMI y del juez de la Unión a la hora de aplicar el Derecho nacional no se rigen por un principio de neutralidad que les ciña a un papel meramente pasivo, privándoles de toda facultad de comprobación del contenido del Derecho alegado.

88. Es atendiendo a estas dos conclusiones como procede considerar si el Tribunal General debe comprobar de oficio el Derecho nacional aplicable.

iv) Comprobación de oficio del Derecho nacional aplicable

89. En mi opinión, el ejercicio del control de legalidad pleno que incumbe al Tribunal General supone que pueda dar al litigio una solución que sea conforme al Derecho positivo nacional y, para ello, que pueda investigar, de oficio si fuera necesario, el contenido, las condiciones de aplicación y el alcance de las normas de Derecho nacional invocadas por las partes en apoyo de sus pretensiones.

90. Tres argumentos abogan a favor de esta solución.

91. El primero se basa en el efecto útil del Reglamento n° 207/2009. A mi juicio, el objetivo de proteger la marca comunitaria que persigue el Reglamento quedaría en entredicho si pudiera declararse la nulidad de una marca basándose en un derecho anterior protegido por la legislación nacional, sin que los órganos competentes de la OAMI ni el Tribunal General pudieran investigar qué solución ha de darse, según el Derecho positivo nacional, a la cuestión de la que conocen. Es incuestionable que la apreciación errónea de ese Derecho podría dar lugar a que se reconociera, erróneamente, la existencia de un derecho anterior y a que se estimara una solicitud de nulidad.

39 — Véase Coutron, L., «De l'irruption du droit national dans le cadre du pourvoi», *Revue trimestrielle de droit européen*, 2012, p. 170, que observa que la «invocación reiterada del control del error manifiesto lleva más bien a [...] considerar [el Derecho nacional] como un elemento de Derecho en el marco del recurso de casación».

92. El segundo argumento se refiere a las exigencias del principio de tutela judicial efectiva. La facultad de comprobar de oficio si concurren los requisitos de aplicación de la norma de Derecho nacional invocada se deriva también, en mi opinión, de la exigencia de que toda resolución de los órganos competentes de la OAMI cuyo efecto consista en privar de su derecho al titular de la marca comunitaria pueda someterse a un control judicial destinado a garantizar la tutela efectiva de ese derecho. Pues bien, el control judicial quedaría vacío de contenido si el juez de la Unión debiera limitarse a los documentos aportados por el solicitante, corriendo el riesgo de una aplicación incorrecta o una interpretación errónea de las normas aplicables.

93. El tercer argumento se basa en la función que ejercen los órganos competentes de la OAMI en los litigios sobre la marca comunitaria. Lejos de limitarse a una función exclusivamente administrativa, dichos órganos desempeñan una función cuasi jurisdiccional, equivalente a la de los órganos jurisdiccionales nacionales que resuelven sobre una demanda de reconvención en una acción por violación de marca. Además, el artículo 100, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 confiere a sus resoluciones fuerza de cosa juzgada. Por lo tanto, no parece lógico que la amplitud del control efectuado sobre la aplicación e interpretación del Derecho nacional difiera considerablemente dependiendo de que la solicitud de nulidad se presente con carácter principal ante la OAMI o por vía de reconvención ante el juez nacional.

94. Debe ponerse de relieve que la facultad de informarse de oficio sobre el Derecho nacional aplicable no persigue en absoluto subsanar las eventuales deficiencias del solicitante en la aportación de la prueba del contenido del Derecho nacional que le incumbe. Se trata, por el contrario, de permitir al juez de la Unión comprobar la pertinencia del Derecho nacional alegado e invocado como prueba. Prohibir la realización de una comprobación rigurosa supondría, en definitiva, transformar los órganos competentes de la OAMI en meras salas de constancia del Derecho nacional alegado por el solicitante.

95. En consecuencia, considero que el Tribunal General comprobó acertadamente, informándose de oficio sobre el contenido del Derecho italiano aplicable, si la Sala de Recurso había interpretado correctamente ese Derecho.

96. En cambio, estimo que la justificación de esta obligación de comprobación no estriba en el concepto de hecho notorio.

97. Por una parte, no cabe atribuir al Derecho nacional el carácter de elemento de hecho.

98. Por otra parte y sobre todo, la aplicación del concepto de hecho notorio al Derecho nacional genera una gran inseguridad jurídica y es fuente de arbitrariedades. A este respecto, dudo mucho que los complejos principios que regulan la prueba de los documentos privados en Derecho italiano sean accesibles para todos y puedan calificarse verdaderamente de «hechos notorios».

99. Como he indicado anteriormente, en mi opinión la obligación de comprobación de oficio se basa en la necesidad de mantener el efecto útil del Reglamento n° 207/2009 y en las exigencias derivadas de la tutela judicial efectiva.

100. Ha de precisarse también que esta obligación debe seguir siendo limitada. Tal como declaró el Tribunal General,⁴⁰ sólo se aplicará cuando la OAMI disponga ya de indicaciones relativas al Derecho nacional. Además, no permite modificar el objeto del litigio introduciendo elementos de hecho nuevos, sino sólo verificar el contenido, las condiciones de aplicación y el alcance de las normas de Derecho nacional invocadas.

40 — Sentencia El Corte Inglés/OAMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET), antes citada, apartado 41.

101. Esta precisión puede responder, al menos parcialmente, a la objeción de orden práctico presentada por la OAMI, acerca de la imposibilidad práctica de conocer el Derecho aplicable. No se trata de que los órganos competentes de la OAMI sustituyan a las partes en la aportación de la prueba. Su obligación de información tiene un alcance más limitado, ya que sólo se refiere a comprobar la veracidad de la información proporcionada por el solicitante sobre el contenido del Derecho nacional y el alcance de la protección que confiere.

102. Es más, sin pasar por alto las dificultades que puede afrontar la OAMI en la investigación del contenido del Derecho nacional, estimo que el desarrollo de los medios de información sitúa a este órgano de la Unión que, cabe recordar, dispone de medios de investigación, en condiciones de verificar la coherencia de los elementos que ha podido aportar el solicitante sobre la protección conferida por el Derecho nacional.

103. A la vista de todos estos elementos, considero que debe desestimarse el primer motivo formulado por la OAMI.

B. Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del derecho de la OAMI a ser oída

1. Alegaciones de las partes

104. Según la OAMI, en virtud de un principio general del Derecho de la Unión, los destinatarios de decisiones de las autoridades públicas que afecten de manera considerable a sus intereses deben tener la oportunidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista.⁴¹

105. Sostiene que, en el presente asunto, no tuvo la oportunidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre la sentencia de 14 de junio de 2007, que no había sido invocada por las partes durante el procedimiento administrativo y, por lo tanto, no formó parte del objeto del litigio ante la Sala de Recurso, y que, si hubiera tenido esa oportunidad, el razonamiento y la conclusión del Tribunal General habrían sido distintos.

106. La OAMI deduce de ello que el Tribunal General infringió su derecho a ser oída.

107. La NLC responde que la cuestión jurídica por la que la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione era pertinente se planteó antes de la vista, ya que, con arreglo al artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General, mediante escrito de 7 de febrero de 2012, instó a la OAMI a responder a preguntas relativas al alcance del artículo 2704 del Código Civil italiano. Aduce que la OAMI tuvo, por lo tanto, la oportunidad de ser oída sobre esta cuestión, tanto por escrito como en la vista, y que no cabe sostener que, a menos que se avise previamente de toda la jurisprudencia pertinente o que pueda ser relevante, una sentencia que cite dicha jurisprudencia vulnere el derecho de defensa.

108. La NLC añade que, aun suponiendo que el Tribunal General hubiera incurrido en error de Derecho al no ofrecer a la OAMI la oportunidad de presentar observaciones sobre la jurisprudencia, ese error carece, en todo caso, de efectos sobre el resultado de la resolución.

41 — La OAMI se refiere a las sentencias del Tribunal General de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL) (T-34/00, Rec. p. II-683), apartado 21, y de 15 de septiembre de 2005, Citicorp/OAMI (LIVE RICHLI) (T-320/03, Rec. p. II-3411), apartado 22.

2. Apreciación

109. Aunque, como he indicado, el Tribunal General debe, dentro de ciertos límites, informarse de oficio sobre el contenido del Derecho nacional, me parece fundamental reiterar, en esta ocasión, el alcance que el Tribunal de Justicia ha conferido siempre al principio de contradicción que es la exigencia fundamental de todo proceso equitativo.

110. El derecho a un proceso equitativo es un principio fundamental del Derecho de la Unión, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,⁴² que confieren una «protección equivalente».⁴³

111. Para satisfacer las exigencias de ese derecho, los órganos jurisdiccionales de la Unión deben velar por que el principio de contradicción se respete ante ellos y por respetarlo ellos mismos,⁴⁴ pues dicho principio se aplica a cualquier procedimiento que pueda desembocar en una decisión de una institución de la Unión que afecte de manera sensible a los intereses de una persona.⁴⁵

112. El principio de contradicción no confiere sólo a cada parte en un proceso el derecho a conocer y a discutir los documentos y observaciones presentados al juez por la parte contraria. Implica también el derecho de las partes a conocer y a discutir los elementos examinados de oficio por el juez, sobre los cuales tiene intención de fundamentar su decisión.⁴⁶

113. La jurisprudencia ha reconocido claramente la existencia de este derecho no sólo cuando el juez basa su decisión en hechos y documentos de los que las partes no han podido tener conocimiento,⁴⁷ sino también cuando fundamenta su decisión en un motivo de Derecho examinado de oficio.⁴⁸

114. El ámbito de aplicación del derecho a ser oído se extiende, en efecto, a todos los elementos que son decisivos para el resultado del procedimiento⁴⁹ y constituyen el fundamento del acto decisorio, ya sean de hecho o de Derecho, y sólo la posición final que la administración pretende adoptar o el propio acto de juzgar pueden escapar a su influjo.

115. Por lo tanto, hay que examinar si, en el presente asunto, las partes tuvieron o no la oportunidad de presentar, en el procedimiento, sus observaciones sobre los elementos examinados de oficio por el Tribunal General.

116. A este respecto, tal como se desprende de los escritos remitidos el 7 de febrero de 2012 por el Tribunal General y de las preguntas adjuntas a dichos escritos, las partes, aunque pudieron alegar su punto de vista sobre las disposiciones del artículo 2704 del Código Civil italiano, no tuvieron en cambio la posibilidad de presentar sus observaciones sobre la sentencia de 14 de junio de 2007.

42 — Convenio firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950.

43 — Sentencia de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión (C-439/11 P), apartado 126 y jurisprudencia citada.

44 — Sentencias de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros (C-89/08 P, Rec. p. I-11245), apartados 51 y 54, y de 17 de diciembre de 2009, Reexamen M/EMEA (C-197/09 RX-II, Rec. p. I-12033), apartado 42.

45 — Sentencias antes citadas Comisión/Irlanda y otros, apartado 50, y Reexamen M/EMEA, apartado 41.

46 — Sentencia Comisión/Irlanda y otros, antes citada, apartados 52 y 55 y jurisprudencia citada.

47 — *Ibidem*, apartado 52 y jurisprudencia citada.

48 — *Ibidem*, apartado 55. Véanse también las sentencias Réexamen M/EMEA, antes citada, apartado 41, y de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank (C-472/11), apartado 30. El asunto que dio lugar a esta última sentencia se refería al examen de oficio del carácter abusivo de una cláusula por el juez nacional. La solución, basada en las exigencias generales del Derecho relativas a un proceso equitativo, me parece, sin embargo, que puede extrapolarse al caso del juez de la Unión que ha de resolver el litigio basándose en un motivo examinado de oficio.

49 — Sentencias antes citadas Comisión/Irlanda y otros, apartado 56, y Réexamen M/EMEA, apartado 41.

117. La lectura de los apartados 32, 35, 36, 39 y 40 de la sentencia recurrida deja claro que el contenido de la sentencia de 14 de junio de 2007 fue determinante en el razonamiento del Tribunal General y que la solución habría sido distinta si no hubiera tenido en cuenta dicha sentencia. Precisamente porque comprobó que la Sala de Recurso no había tenido en cuenta esta jurisprudencia, según la cual la prueba en contra de la veracidad de la fecha del matasellos postal podía aportarse sin que fuera necesario recurrir al procedimiento de declaración de falsedad, el Tribunal General consideró que la Sala de Recurso habría podido conceder mayor importancia a las irregularidades alegadas por la NLC y que, en consecuencia, procedía anular la resolución impugnada.

118. De lo que antecede se deduce que el Tribunal General infringió el principio de contradicción resultante de las exigencias vinculadas al derecho a un proceso equitativo.

119. Considero, por lo tanto, que debe estimarse el segundo motivo de casación.

120. En estas circunstancias, entiendo que no ha lugar a examinar el tercer motivo, basado en incoherencia manifiesta y en la desnaturalización de los hechos.

V. Sobre la devolución del asunto al Tribunal General

121. El artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia dispone que, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.

122. En el presente asunto, considero que el estado del litigio no permite resolverlo, ya que las partes han de tener la posibilidad de formular de forma contradictoria sus alegaciones sobre los aspectos de Derecho nacional examinados de oficio por el Tribunal General.

123. De acuerdo con estas consideraciones, propongo que el presente asunto sea devuelto al Tribunal General para que éste se pronuncie sobre el fondo.

VI. Conclusión

124. Por cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva lo siguiente:

- 1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2012, National Lottery Commission/OAMI – Mediatek Italia y De Gregorio (Representación de una mano) (T-404/10).
- 2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea a fin de que éste resuelva sobre la fundamentación del recurso.
- 3) Reservar la decisión sobre las costas.