

## CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 27 de enero de 2011<sup>1</sup>

### I. Introducción

Recurso, el Sr. Fiorucci no pudo hacer prevalecer su opinión jurídica.

1. La recurrente en casación [en lo sucesivo, «recurrente»] Edwin Co. Ltd. y el Sr. Elio Fiorucci discuten acerca de quién puede ser titular de la marca denominativa comunitaria ELIO FIORUCCI. El Sr. Fiorucci se basa en una normativa italiana que, a su juicio, le atribuye exclusivamente el derecho a registrar la marca controvertida.

2. Inicialmente, el Sr. Fiorucci y la recurrente se enfrentaron en un procedimiento de nulidad y en un procedimiento de recurso ante la Oficina de Armonización del Mercado interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»). En ellos, el Sr. Fiorucci alegó su derecho al uso de su propio nombre, al considerar que goza de protección especial con arreglo al Derecho italiano. Se discutió principalmente acerca de si dicha protección existe y de si el Sr. Fiorucci, en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,<sup>2</sup> en relación con el Derecho italiano, puede impedir que un tercero sea titular de la marca comunitaria ELIO FIORUCCI. En el procedimiento ante la Sala de

3. Mediante sentencia de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI–Edwin (ELIO FIORUCCI)<sup>3</sup> (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), el Tribunal de Primera Instancia (actualmente y en lo sucesivo, «Tribunal General») anuló la resolución litigiosa de la Primera Sala de Recurso de la OAMI «en la medida en que comporta un error de Derecho en la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Código de la Propiedad Industrial italiano; [en lo sucesivo, “CPI”]» (punto 1 del fallo). En la sentencia recurrida, se examina e interpreta esta disposición italiana en relación con el artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94, en su versión modificada.

4. La recurrente se opone a esta sentencia y alega en primer lugar que el Tribunal General efectuó una interpretación incorrecta de dicha disposición italiana.

1 — Lengua original: alemán.

2 — DO 1994, L 11, p. 1.

3 — Asunto T-165/06, Rec. p. II-1375.

5. No obstante, ¿compete al Tribunal de Justicia pronunciarse en un procedimiento de casación sobre cuestiones de interpretación de disposiciones nacionales?

2. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

7. El artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, dispone:

## II. Marco jurídico

«Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal General en virtud del presente apartado podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a las cuestiones de Derecho, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto.»

### A. Normativa de la Unión

8. El artículo 263 TFUE establece:

1. Tratado de la Unión Europea (TUE)

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará también la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.»

6. El artículo 19 TUE, apartado 1, establece:

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.»

Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.»

A tal fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos

por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.

versión en vigor en la fecha en que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso.

[...]

### 3. Estatuto del Tribunal de Justicia

9. A tenor del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia:<sup>4</sup>

«El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia se limitará a las cuestiones de derecho. Deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal General, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General.»

### 4. Reglamento n° 40/94

#### a) Versión aplicable del Reglamento n° 40/94

10. El Derecho material aplicable en el presente asunto es el Reglamento n° 40/94 en su

11. La Sala de Recurso de la OAMI tuvo que atenerse a la situación fáctica y jurídica existente en el momento de adoptar su resolución.<sup>5</sup> El recurso ante el Tribunal General se dirigió, conforme al artículo 63, apartado 1, del Reglamento n° 40/94,<sup>6</sup> contra la resolución de la Sala de Recurso. La cuestión de si esta resolución adolecía de un error de Derecho sólo podía apreciarse a la luz de la normativa aplicable en el momento de adoptarse la resolución impugnada de la Sala de Recurso.<sup>7</sup> Por consiguiente, el Tribunal General, al efectuar su examen, se basó en la versión en vigor del Reglamento n° 40/94 en el momento en que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso.<sup>8</sup> Esta versión también es la aplicable en el presente procedimiento de casación.

4 — Protocolo (n° 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DO 2008, C 115, p. 210).

5 — Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2006, MIP Metro/OAMI–Tesco Stores (METRO) (T-191/04, Rec. p. II-2855), apartado 36, según la cual la Sala de Recurso no «[puede] adoptar una resolución que sea ilegal en el momento en que [resuelva] basándose en las pruebas aportadas por las partes en el marco del procedimiento que se sustancia ante [ella]».

6 — Actualmente, artículo 65 del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1).

7 — Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY) (T-247/01, Rec. p. II-5301), apartado 46, según la cual «tanto la anulación como la modificación de una resolución de las Salas de Recurso sólo son posibles si la resolución adolece de ilegalidad de fondo o de forma. En segundo lugar, conforme a reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado».

8 — Sentencia recurrida, apartado 40.

b) Disposiciones pertinentes

reconversión en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de:

12. El artículo 50, apartado 1, del Reglamento n° 40/94<sup>9</sup> establece:

a) un derecho al nombre;

«Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca:

b) un derecho a la imagen;

[...]

c) un derecho de autor;

c) si, a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios».

d) un derecho de propiedad industrial;

con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos.»

13. A tenor del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94:<sup>10</sup>

14. El artículo 63 del Reglamento n° 40/94<sup>11</sup> dispone:

«La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

9 — Actualmente, artículo 51 del Reglamento n° 207/2009

10 — Actualmente, artículo 53 del Reglamento n° 207/2009.

11 — Actualmente, artículo 65 del Reglamento n° 207/2009.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, [ <sup>12</sup> ] o en desviación de poder.

de Anulación <sup>14</sup> y en la fecha de la resolución de la Sala de Recurso. <sup>15</sup>

3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

16. Bajo el título «Solicitud de caducidad o de nulidad», la regla 37 establece:

[...]

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

6. La Oficina estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia.»

[...]

5. 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 <sup>13</sup> (en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»)

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

[...]

15. Se reproducen aquí disposiciones del Reglamento de ejecución, en su versión aplicable en la fecha de la resolución de la División

iii) en el caso de solicitud presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 52 del Reglamento, los datos relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, así como los

12 — A este respecto, véanse también las demás versiones lingüísticas de las lenguas oficiales de la OAMI, la francesa ("violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application"), la italiana ("violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione"), la alemana ("Verletzung des Vertrages, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm") y la inglesa ("infringement of the Treaty, of this Regulation or of any rule of law relating to their application").

13 — DO L 303, p. 1.

14 — Sentencia recurrida, apartados 6 a 8.

15 — Sentencia recurrida, apartado 10.

datos que acrediten [ 16] que el solicitante es el titular de un derecho anterior a que se refiere el apartado 2 del artículo 52 del Reglamento o que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho,

en los ámbitos artístico, literario, científico, político o deportivo, las denominaciones y las siglas de manifestaciones y de los organismos y asociaciones sin ánimo de lucro, así como los emblemas característicos de éstos, si gozan de notoriedad, únicamente pueden registrarse como marca por el titular, o con el consentimiento de éste o de los sujetos mencionados en el apartado 1.<sup>19</sup>

[...]»

### B. Normativa nacional

17. Con arreglo al artículo 8, apartado 3, del CPI<sup>17</sup> en la versión que aquí corresponde,<sup>18</sup> los nombres de persona, los signos utilizados

### III. Antecedentes del litigio

18. El Tribunal General expone los antecedentes del litigio del siguiente modo:

16 — A este respecto, véanse también las demás versiones lingüísticas de las lenguas oficiales de la OAMI, es decir, las versiones del Reglamento de ejecución francesa (“des éléments *démontrant* que le demandeur est titulaire de l’un des droits antérieurs énoncés à l’article 52 paragraphe 2 du règlement ou qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit”), italiana (“indicazioni *da cui risulti* che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento oppure che, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto”), alemana (Angaben, *die beweisen*, dass der Antragsteller Inhaber eines in Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung genannten älteren Rechts ist oder dass er nach einschlägigem nationalen Recht berechtigt ist, dieses Recht geltend zu machen) e inglesa (“particulars *showing* that the applicant is the proprietor of an earlier right as referred to in Article 52 (2) of the Regulation or that he is entitled under the national law applicable to lay claim to that right”) (Las cursivas son mías).

17 — Decreto Legislativo de 10 de febrero de 2005, n.º 30 (publicado en la *Gazzetta Ufficiale* n.º 52, de 4 de marzo de 2005, *Supplemento Ordinario* n.º 28).

18 — Véase el apartado 42 de la sentencia recurrida. La versión de la disposición que allí se reproduce ha sido recientemente modificada por el Decreto Legislativo n.º 131, de 13 de agosto de 2010, que entró en vigor el 2 de septiembre de 2010 y ahora ya no sólo sujeta a autorización el registro sino también el uso como marca («registrati o usati come marchio»). No obstante, por los motivos indicados en el punto 10 de las presentes conclusiones, estas modificaciones recientes no han de tenerse en cuenta en el presente procedimiento.

«1 El demandante, el diseñador Elio Fiorucci, adquirió cierta notoriedad en Italia en los años setenta. Como consecuencia de dificultades financieras sufridas en los años ochenta, su sociedad, Fiorucci SpA, se vio sometida a un procedimiento de insolvencia.

2 El 21 de diciembre de 1990, Fiorucci [SpA] cedió la totalidad de su “patrimonio creativo” mediante contrato a la interviniente, Edwin Co. Ltd, una multinacional japonesa. El artículo 1 del contrato estipulaba:

19 — Se trata aquí de determinados parientes que pueden prestar el mencionado consentimiento tras la muerte del titular.

“La sociedad Fiorucci cede, vende y transfiere a la sociedad Edwin [...] que, por su parte, adquiere:

- i) las marcas registradas en cualquier lugar, o que sean objeto de solicitudes de registro en cualquier parte del mundo, y todas las patentes, modelos ornamentales y utilitarios y todos los demás signos distintivos pertenecientes a la sociedad Fiorucci, tal como aparecen enumerados en el anexo del presente contrato [...]
- iv) todos los derechos a utilizar de forma exclusiva la denominación ‘FIORUCCI’, a fabricar y a vender en exclusividad la ropa y otros productos con la marca ‘FIORUCCI.’

[...]

- 4 El 23 de diciembre de 1997, la parte interviniente presentó ante la [OAMI] una solicitud de registro de la marca denominativa ELIO FIORUCCI como marca comunitaria [...].
- 5 El 6 de abril de 1999, la OAMI registró la marca denominativa ELIO FIORUCCI [...].
- 6 El 3 de febrero de 2003, el demandante presentó una solicitud de declaración de caducidad y de nulidad de dicha marca, con arreglo a los artículos 50, apartado 1, letra c), y 52, apartado 2, letra a), del Reglamento [...] n° 40/94 [...], en su versión modificada.
- 7 Mediante resolución de 23 de diciembre de 2004, la División de Anulación de la OAMI estimó la solicitud de nulidad de la marca ELIO FIORUCCI por infracción del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 [...].
- 8 La División de Anulación consideró que era aplicable el artículo 21, apartado 3, de la Legge Marchi (Ley de marcas italiana) (actualmente, artículo 8, apartado 3, del [CPI]) y anuló el registro de la marca en cuestión porque estaba demostrada la notoriedad del nombre Elio Fiorucci y porque no había pruebas del consentimiento [...] para el registro de ese nombre como marca comunitaria. [...]
- 9 Posteriormente, la parte interviniente presentó un recurso ante la Sala de Recurso de la OAMI solicitando que se reformara la resolución impugnada, rechazándose la solicitud de declaración de nulidad de la marca en cuestión y manteniéndose su registro.
- 10 Mediante resolución de 6 de abril de 2006 [...], la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso de la parte interviniente y anuló la resolución de la División de Anulación por considerar que la causa de nulidad relativa contemplada en el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 no se aplicaba al caso de autos, que no estaba comprendido entre los casos previstos por la normativa nacional (artículo 8, apartado 3, del [CPI]). La Sala de Recurso también rechazó la

solicitud de declaración de caducidad de la marca en cuestión, basada en la infracción del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, presentada por el demandante.

sin que ello signifique que dichos patronímicos correspondan a una persona real. Además, [...] mediante la cesión de 1990, el demandante había renunciado a todos los derechos de explotación correspondientes tanto a la marca FIORUCCI como a la marca ELIO FIORUCCI. [...]

11 En particular, la Sala de Recurso precisó que la razón de ser del artículo 8, apartado 3, del [CPI] era evitar la explotación por terceros con fines comerciales del nombre de una persona célebre. La Sala de Recurso destacó que no tenía conocimiento de que existiera jurisprudencia sobre ese extremo, pero que la “mejor doctrina italiana” parecía confirmar que la razón de ser de la mencionada disposición desaparecería si dicho potencial comercial ya hubiera sido ampliamente explotado. La Sala de Recurso indicó que, ciertamente, en el presente asunto, la notoriedad del nombre Elio Fiorucci entre el público italiano no podía definirse como el resultado de una utilización primaria en el ámbito extracomercial. [...]

14 [...] La Sala de Recurso consideró que en el caso de autos la marca ELIO FIORUCCI, que representa simplemente el nombre de una persona, no proporcionaba ninguna indicación sobre virtudes cualitativas determinadas y que, por lo tanto, no podía haber ningún engaño de cara al público.»

#### IV. Sentencia recurrida

12 En lo que atañe a la solicitud de declaración de caducidad presentada con arreglo al artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, la Sala de Recurso precisó [...]

19. Mediante su recurso, el Sr. Fiorucci solicitó al Tribunal General tanto la anulación de la resolución de la Sala de Recurso como la declaración de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria controvertida. A este respecto, alegó infracciones de los artículos 50, apartado 1, letra c), y 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94.

13 [...] que [...] el público es consciente del uso que se hace normalmente de los patronímicos como marcas comerciales,

20. Su recurso fue estimado parcialmente.

21. El Tribunal General desestimó el motivo de caducidad del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 por no concurrir los requisitos especiales constitutivos de la inducción a error en el caso de nombres de creadores.<sup>20</sup> Además, no se había demostrado el uso engañoso de la marca.<sup>21</sup>

marca de hecho, la protección concedida por el artículo 8, apartado 3, del [CPI] no es en modo alguno superflua ni carente de sentido.

[...]

22. En el marco del examen del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94, el Tribunal General se dedicó detenidamente<sup>22</sup> a la interpretación del artículo 8, apartado 3, del CPI y señaló a este respecto:

«50 En primer lugar, procede señalar que el tenor del artículo 8, apartado 3, del [CPI] no confirma la interpretación adoptada por la Sala de Recurso, pues dicha norma se refiere a los nombres de personas notorias, sin hacer distinciones en función del ámbito en que se haya adquirido esa notoriedad.

55 [Pues] no cabe excluir que un nombre de persona célebre, registrado o utilizado como marca para determinados productos o servicios, pueda ser objeto de un nuevo registro para productos o servicios diferentes que no presentan ninguna similitud con aquéllos cubiertos por el registro anterior. [...]

[...]

56 Asimismo, procede señalar que el artículo 8, apartado 3, del [CPI] no impone ninguna condición para su aplicación aparte de la relativa al carácter notorio del nombre de la persona de que se trate. [...]

53 En segundo lugar, en contra de lo que sugiere la Sala de Recurso [...], incluso en el caso de un nombre de persona que ya hubiera sido registrado o utilizado como

57 En tercer lugar, los extractos de los escritos de una parte de la doctrina citados en [...] la resolución impugnada tampoco permiten concluir que sea correcta la interpretación del artículo 8, apartado 3, del [CPI] adoptada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.

20 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de marzo de 2006, Emanuel (C-259/04, Rec. I-3089), apartado 53.

21 — Sentencia recurrida, apartados 31 a 37.

22 — Sentencia recurrida, apartados 43 a 63.

- 58 El Sr. Vanzetti, autor, junto con el Sr. Di Cataldo, de la obra citada en [...] la resolución impugnada, participó en la vista como abogado del demandante y declaró que la tesis adoptada por la Sala de Recurso no derivaba en absoluto de lo que él había escrito en la obra en cuestión, [...].
- 59 En lo que respecta al Sr. Ricolfi [...], la Sala de Recurso considera que éste se refiere a “la notoriedad [de un nombre de persona] derivada de un uso primario habitualmente de carácter no empresarial”, lo que no excluye en absoluto la notoriedad resultante de un uso “empresarial”, [...].
- 60 Únicamente el Sr. Ammendola [...] alude a un uso en un “ámbito ajeno al mercado”, sin enunciar expresamente, sin embargo, la conclusión según la cual no puede invocarse el artículo 8, apartado 3, del [CPI] para proteger un nombre de persona cuya notoriedad no se haya adquirido en ese ámbito. En cualquier caso, habida cuenta del conjunto de las consideraciones que preceden, [el Tribunal] no puede someter la aplicación de la disposición en cuestión a una condición que no se desprende de su enunciado basándose únicamente en la opinión de un solo autor.
- 61 De ello se sigue que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al interpretar el artículo 8, apartado 3, del [CPI]. Como consecuencia de este error se descartó, erróneamente, la aplicación de la mencionada disposición al caso del nombre del demandante, a pesar de que es indudable que se trata de un nombre de persona célebre.
- [...]»
23. Si bien estas consideraciones llevaron al Tribunal General a anular, en el punto 1 del fallo, la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que comporta un error de Derecho en la interpretación del artículo 8, apartado 3, del CPI, no llevaron en cambio a una declaración de nulidad de la marca controvertida. La Sala de Recurso no había examinado la alegación de que la marca ELIO FIORUCCI también estaba incluida en la cesión de todas las marcas y signos. La solicitud del demandante de que se modificara la resolución de la Sala de Recurso y se declarara la nulidad de la marca controvertida no podía estimarse ya que ello habría implicado, esencialmente, el ejercicio de funciones administrativas y de investigación propias de la OAMI, y habría sido contrario al equilibrio institucional.<sup>23</sup>
- 23 — Sentencia recurrida, apartado 67.

## V. Recurso de casación y pretensiones de las partes

24. Mediante su recurso de casación, la recurrente impugna la sentencia recurrida y solicita que se anule el punto 1 del fallo. Con carácter subsidiario, basa su solicitud de anulación en una supuesta falta de motivación. Con carácter subsidiario de segundo grado, solicita que en cualquier caso se ordene a la OAMI el examen de esta alegación. Además, con carácter más subsidiario, basa su solicitud de anulación en una supuesta denegación de justicia en forma de infracción del artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94. Con carácter subsidiario de grado ulterior, solicita que se ordene a la OAMI el examen de esta alegación. Finalmente, la recurrente solicita que se condene al Sr. Fiorucci al pago de todas las costas soportadas en ambas instancias o, en caso de no estimarse el recurso de casación, que las costas se compensen mutuamente.

25. La OAMI solicita que se anule la sentencia recurrida y se condene en costas al Sr. Fiorucci.

26. El Sr. Fiorucci solicita que se confirmen los puntos 1, 3 y 4 del fallo de la sentencia recurrida, que se modifiquen los apartados 33 a 35 de esta sentencia y que se le reembolsen las costas del procedimiento de casación.

27. La recurrente solicita que se desestime la pretensión de modificación del Sr. Fiorucci.

## VI. Apreciación de los motivos de casación

*A. Motivos primero y segundo: Infracciones del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94 y del artículo 8, apartado 3, del CPI*

28. Dado que las referidas disposiciones, debido a la estructura normativa del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, están imbricadas la una en la otra y, en tal medida, las alegaciones de las partes se solapan, me parece indicado examinar conjuntamente los dos primeros motivos de casación. Desde el punto de vista de su contenido, las alegaciones de las partes pueden subdividirse de modo que, por una parte, se cuestiona en general la aplicabilidad del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94 al caso de autos, y por otra, se discute sobre la interpretación del artículo 8 del CPI al aplicar el Reglamento n° 40/94.

1. ¿Inaplicabilidad del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94?

29. Debe examinarse, en primer lugar, el ámbito de aplicación material del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94. La recurrente alega que la facultad de registro concedida por el artículo 8 del CPI protege derechos estrictamente patrimoniales respecto a signos que han adquirido notoriedad fuera del ámbito comercial y que, en cambio, el artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94 pretende proteger derechos al nombre en cuanto derechos de la personalidad. No obstante, el Sr. Fiorucci no ha demostrado la vulneración de estos derechos.

a) Ámbito de aplicación material del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94

30. Según el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, la solicitud de nulidad puede basarse «en particular» en un derecho al nombre (letra a), pero también en un derecho a la imagen (letra b), un derecho de autor (letra c), un derecho de propiedad industrial (letra d) u *otro derecho anterior* si, con arreglo al Derecho que regula la protección de estos derechos, puede prohibirse el uso de la marca impugnada.

31. El ámbito de aplicación de esta disposición se concibe por lo tanto del modo más amplio y abierto posible. De los derechos expresamente —aunque no exclusivamente— enumerados, ninguno pertenece al Derecho de marcas. Aparte de ello, dichos derechos sólo tienen en común que conceden al titular, sea cual fuera el motivo jurídico, la facultad de prohibir el uso de la marca.

32. Por consiguiente, con arreglo al tenor de la disposición, difícilmente puede considerarse que ésta se limita al menoscabo de derechos de la personalidad o de creación inmaterial del titular, especialmente cuando lo esencial, tanto en el Derecho de propiedad intelectual como en el Derecho de propiedad industrial, podría situarse en general en el ámbito material. Las interpretaciones literal y sistemática del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94 se oponen por tanto a una interpretación restrictiva de esta disposición.

33. La jurisprudencia de las Salas de Recurso de la OAMI confirma esta interpretación. Las resoluciones correspondían a solicitudes de nulidad por ejemplo a raíz de derechos sobre una imagen<sup>24</sup> y una representación de una hoja de parra protegida por el Derecho de propiedad intelectual<sup>25</sup> y consideraban la aplicabilidad del artículo 52, apartado 2, del

24 — Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 14 de abril de 2005 (R 635/2003-2, apartado 21).

25 — Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 6 de julio de 2005 (R 869/2004-1, apartado 43).

Reglamento n° 40/94 a títulos de películas,<sup>26</sup> sin considerar una reducción teleológica en el sentido alegado por la recurrente.

b) Conclusión provisional

34. Por consiguiente, procede aplicar el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 al caso de autos, en caso de que exista el derecho derivado del artículo 8 del CPI invocado por el Sr. Fiorucci.

2. ¿Infracción del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94 por interpretación incorrecta del artículo 8 del CPI?

a) Alegaciones de las partes

35. La recurrente y la OAMI defienden la idea de que el Tribunal General interpretó indebidamente el artículo 8 del CPI, de lo que necesariamente se deriva una infracción del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94.

36. A juicio de la recurrente, el artículo 8, apartado 3, del CPI, mediante la remisión del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, se ha convertido en una «parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión Europea». No obstante, el artículo 8, apartado 3, del CPI no atribuye al Sr. Fiorucci como titular de un nombre propio el derecho a prohibir el uso de una marca, sino sólo un derecho prioritario a registrar el nombre como marca. El Sr. Fiorucci, continua la recurrente, ya ha registrado marcas compuestas por el elemento FIORUCCI, entre las que, además de las marcas italianas FIORUCCI, también se encuentra la marca neozelandesa ELIO FIORUCCI. Ulteriormente ha cedido estas marcas a la recurrente a través de Fiorucci Spa. Desde entonces, afirma la recurrente, el Sr. Fiorucci no puede registrar otras marcas con el elemento FIORUCCI en contra de la voluntad de la titular de la marca debido a un riesgo de confusión con la marca que ya estaba protegida.<sup>27</sup>

37. Además, continua la recurrente, el artículo 8, apartado 3, del CPI sólo se aplica a nombres que originariamente hayan adquirido notoriedad fuera del ámbito comercial. Ello se deriva tanto de la doctrina italiana como de las resoluciones dictadas hasta ahora en relación con el artículo 8, apartado 3, del CPI, que han tenido solamente por objeto «signos extracomerciales». Según la recurrente, es incomprensible que el Tribunal

26 — Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 7 de agosto de 2002 (R 607/2001-2, apartado 43).

27 — A este respecto, la recurrente se remite a la sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI - Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, Rec. p. II-715).

General no examinara esta jurisprudencia alegada en primera instancia.

38. La OAMI aduce, en esencia, que el Tribunal General no examinó cómo la cesión de todas las marcas con el componente FIORUCCI repercute en la interpretación del artículo 8, apartado 3, del CPI. El registro de estas marcas se había efectuado con el consentimiento del Sr. Fiorucci, por lo que se agotó su derecho derivado del artículo 8, apartado 3, del CPI. El artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94 se remite al artículo 8, apartado 3, del CPI. La apreciación incorrecta de la disposición italiana no puede, por lo tanto, implicar una infracción del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94.

39. El Sr. Fiorucci se opone a esta alegación, que considera por una parte inadmisibles por no haberse formulado en primera instancia y, por otra, infundada.

b) Cuestiones por dilucidar

40. Habida cuenta de que el artículo 8 del CPI no es una norma del Derecho de la Unión sino que procede del Derecho italiano, examinaré en primer lugar de qué manera debe tenerse en cuenta en la aplicación del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

41. En una fase ulterior, procederá abordar la cuestión de si puede alegarse un error de Derecho en la interpretación del artículo 8 del CPI ante los órganos jurisdiccionales de la Unión y, de ser así, en qué medida.

i) Estructura normativa del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94 en relación con la normativa nacional: no asimilación de la normativa nacional por la normativa de la Unión

— Interpretación literal y sistemática de la disposición

42. Si se examina el tenor del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, se observa que esta disposición, para determinar de qué normativa se deriva el derecho al nombre oponible al uso de la marca, se refiere a la «legislación comunitaria o al Derecho nacional». <sup>28</sup> De este planteamiento previo del legislador, de doble vía, resulta que, al aplicar el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 puede que deba examinarse la normativa nacional como cuestión preliminar cuando se trate de determinar la relevancia de un derecho al nombre frente a una marca posterior.

<sup>28</sup> — Cursiva aquí solamente.

43. Pero esta circunstancia no confiere al Derecho nacional el carácter de Derecho de la Unión. En particular, la jurisprudencia según la cual el Derecho *internacional* puede formar parte integrante del Derecho de la Unión carece aquí de relevancia.<sup>29</sup> Por el contrario, el tenor de la disposición ya desmiente una asunción del Derecho nacional por el Derecho de la Unión y aboga por una distinción entre ambas materias jurídicas. Así pues, el artículo 8 del CPI preserva también en el marco del examen del elemento constitutivo «derecho al nombre» su carácter de disposición de Derecho nacional.

es el titular de un derecho anterior a que se refiere el apartado 2 del artículo 52 del Reglamento o que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho».<sup>30</sup>

— Posición particular de la normativa nacional a la luz del Reglamento de ejecución

44. La consulta del Reglamento de ejecución confirma que el Derecho nacional, al que remite el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, no queda absorbido por el Derecho de la Unión, sino que se enmarca en un contexto normativo autónomo, distinto del Derecho de la Unión.

46. Corresponde pues al solicitante la carga de la alegación y de la prueba ante la OAMI de que el derecho controvertido que dice ostentar permite prohibir el uso de una marca anterior.<sup>31</sup>

47. De entrada, este reparto de la carga de la alegación y de la prueba causa una impresión extraña, puesto que aproxima el Derecho nacional a los hechos.<sup>32</sup> Tras un examen más atento, ello resulta no obstante coherente y conforme con la función del Derecho nacional, en caso de que disposiciones del Derecho de la Unión se remitan a él.

45. El solicitante debe en efecto, según la regla 37, presentar «datos que *acrediten* que [él]

30 — Cursiva aquí solamente.

31 — Respecto a derechos anteriores sobre signos del artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009, Last Minute Network/OAMI–Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) (T-114/07 y T-115/07, Rec. p. II-1919), apartado 47, y de 12 de junio de 2007, Budějovický Budvar/OAMI–Anheuser-Busch (BUDWEISER) (T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04), apartado 74.

29 — La recurrente se refiere a la jurisprudencia, que efectivamente no es aquí pertinente, sobre la relación entre Derecho de la Unión y convenios internacionales, por ejemplo las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2009, American Clothing Associates/OAMI (C-202/08 P y C-208/08 P, Rec. p. I-6933), y de 4 de mayo de 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, Rec. p. I-4107).

32 — Véase la nota 31. Es además especialmente clara la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 25 de octubre de 2004 (R 790/2001-4), apartado 17, en la que se indica: «[...] It is for the applicant for a declaration of invalidity to furnish proof [...] especially as to the national law referred to by the provision which, because the Office is a Community body, amounts to a factual element [...]».

48. En efecto, en procedimientos de Derecho de la Unión, el Derecho nacional y el Derecho de la Unión no son idénticos y presentan diferencias prácticas importantes en su aplicación. Éstas también se ponen de manifiesto en la jurisprudencia.

50. En tal caso, los órganos jurisdiccionales de la Unión no disponen de ningún instrumento específico para determinar el Derecho nacional aplicable a unos hechos concretos. El Derecho de la Unión no prevé el recurso a órganos jurisdiccionales superiores nacionales u otras instancias nacionales para obtener una aclaración vinculante sobre una normativa nacional concreta, en cierto modo equivalente a la petición de decisión prejudicial.

ii) Posición particular de la normativa nacional en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión

— Observación general previa

49. Se atribuye a los órganos jurisdiccionales de la Unión la función de «[garantizar] el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados»<sup>33</sup> (artículo 19 TUE). La interpretación del Derecho nacional no pertenece inicialmente a su abanico de funciones. Ésta corresponde a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Con todo, pueden plantearse, como en el caso de autos, cuestiones sobre el contenido y la interpretación del Derecho nacional al aplicar disposiciones del Derecho de la Unión.

51. El Derecho procesal de la Unión tampoco prevé en tal caso suspender obligatoriamente el procedimiento e instar a las partes a someter la cuestión a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para obtener, mediante una acción declarativa, una aclaración de la normativa. En general, por razones prácticas evidentes, a los órganos jurisdiccionales de la Unión y, con más motivo, a las demás instancias a las que se confía la aplicación del Derecho de la Unión,<sup>34</sup> debería resultarles mucho más difícil determinar correctamente

33 — Cursiva aquí solamente.

34 — A este respecto, la OAMI reconoce francamente en el contexto del procedimiento de oposición, de carácter semejante: «The Office is not in a position to determine with sufficient accuracy on [its] own motion what the law relating to Article 8 (4) rights is in all the Member States. [...] Thus, as regards questions of law, i.e. the rules and norms of the respective national law applicable to the specific case, the Office will generally require the opponent to provide the necessary elements for the Office to take a decision. It is only when such elements have already been previously established by the Office [...] that such proof will not be necessary. [...]» (según el Manual Práctico de Marcas de la OAMI, que puede consultarse en Internet en <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.es.do> [número 5.4 de la rúbrica «Non-registered rights», situación a 16 de septiembre de 2009]).

la normativa nacional aplicable a unos determinados hechos que apreciar el caso en sus aspectos relativos al Derecho de la Unión.

52. Aunque el artículo 24, apartado 2, del Estatuto<sup>35</sup> ofrece en general al Tribunal de Justicia la posibilidad de «pedir a los Estados miembros [...] todas las informaciones que considere necesarias a efectos procesales», por una parte, esta disposición no es de gran ayuda cuando el Tribunal de Justicia se ve confrontado al Derecho nacional de un Estado no miembro y, por otra, no tiene el mismo valor una información, por ejemplo, sobre el contenido de normas tributarias nacionales que una aclaración jurisdiccional vinculante sobre el Derecho relativo a unos determinados hechos.

— Normativa nacional en relación con el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94

53. Entretanto, los órganos jurisdiccionales de la Unión ya han quedado dispensados de este problema, por lo menos en el presente caso relativo al artículo 52, apartado 2, del

Reglamento n° 40/94, ya que con arreglo al Reglamento de ejecución corresponde al propio solicitante aportar la prueba del derecho que reivindica. Por consiguiente, incumbe a la OAMI o, en caso de proseguir el procedimiento, a los órganos jurisdiccionales de la Unión que conozcan del asunto, la apreciación de las pruebas presentadas por el solicitante, y nada más que esto.<sup>36</sup>

54. Es cierto que, a los efectos del procedimiento judicial, falta una disposición específica que corresponda a la regla 37 del Reglamento de ejecución. Pero nada aboga por apartarse de su principio en el procedimiento judicial. Si el objeto del litigio de la Sala de Recurso y del Tribunal General son idénticos,<sup>37</sup>

35 — A este respecto, 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, Baden-Baden, 1987, pp. 583 y 597, en particular nota 43.

36 — Véase la jurisprudencia citada en la nota 31. La sentencia de 30 de junio de 2009, *Danjaq/OAMI—Mission Productions* (Dr. No) (T-435/05, Rec. P. II-2097), apartado 43, también se refiere a la apreciación de la «documentación presentada» como prueba. El Tribunal General parece haber defendido también un punto de vista más amplio en su sentencia de 20 de abril de 2005, *Atomic Austria/OAMI - Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ)* (T-318/03, Rec. p. II-1319), apartados 33 a 38, relativa a un procedimiento de oposición: Si bien incumbe a la OAMI apreciar los «documentos presentados», debe «informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin [como requerimientos de información a las partes], sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate». Este enfoque no puede conformarse con el tenor de la regla 37 del Reglamento de ejecución, puesto que el principio del examen de oficio, según dicha regla, está limitado en función del reparto de la carga de la alegación y de la prueba, que, de otro modo, quedaría privada de contenido.

37 — Véase, a este respecto, el artículo 63, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 y el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de procedimiento del Tribunal General.

lo mismo sucederá, en consecuencia, respecto al reparto y al alcance de la carga de la alegación y de la prueba de las partes.

Unión está, por una parte, en consonancia con los principios clásicos del Derecho internacional privado.<sup>40</sup> Por otra parte, esta solución, cuyo planteamiento, por lo que se refiere específicamente al ámbito del Derecho de marcas de la Unión, parece estar establecido positivamente en el Reglamento de ejecución, también se corresponde con la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales y de arbitraje internacionales.<sup>41</sup> El principio *iura novit curia* se aplica, de aplicarse, a la correspondiente materia de Derecho internacional, pero no

55. De este modo, desde la perspectiva de la instancia a la que compete aplicar el Derecho de la Unión, el Derecho nacional que debe examinarse con carácter prejudicial abandona la esfera del Derecho y se aproxima a la de los hechos accesibles mediante la práctica de la prueba.<sup>38</sup>

56. Dado que el Derecho nacional que debe examinarse con carácter prejudicial se sitúa en el plano de la carga de la alegación y de la prueba de los hechos,<sup>39</sup> el Derecho de la

40 — Véase, a este respecto, la sentencia *Lautour* de la *Cour de Cassation* francesa de 25 de mayo de 1948 —en su momento innovadora, hoy en parte superada— reproducida y comentada por Ancel, B. y Lequette, Y., *Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé*, Paris Dalloz, 5ª ed., 2006, pp. 165 y 171. Conforme a ésta, incumbe a la parte que invoca judicialmente un derecho la carga de la prueba del Derecho de otro Estado que sea determinante para dicho derecho. También según la jurisprudencia francesa más reciente *Amerford e Itraco*, reproducida y comentada por Ancel, B. y Lequette, Y., obra antes citada, pp. 718, y 723 y ss., las partes, aunque no exclusivamente, están principalmente llamadas a comprobar la *loi étrangère*, cuyo control por parte de la *Cour de Cassation* parece estar limitado, en esencia, a la alteración del contenido del Derecho extranjero (*dénaturation*) y a errores manifiestos de valoración (*erreur manifeste de compréhension*). No obstante, este enfoque no puede generalizarse a nivel internacional. Así, en Derecho alemán, el juez es competente para comprobar y aplicar de oficio el Derecho extranjero que sea aplicable conforme al Derecho internacional privado alemán, y ello en toda la extensión de su contenido normativo y jurisprudencial. Por consiguiente, procesalmente, el Derecho extranjero se tiene en cuenta como Derecho y no como hecho, aunque pueda ser objeto de recibimiento a prueba (§ 293 ZPO). No obstante, la cuestión de si, con arreglo a la nueva versión del § 545 ZPO, puede ser objeto de casación, sigue siendo controvertida en la doctrina (véase, por lo que respecta al estado de la controversia, Schack, H., *Internationales Zivilverfahrensrecht*, 5ª ed., Verlag C. H. Beck, Múnich, 2010, apartados 723 a 727).

38 — Chanteloup, H., «La prise en considération du droit national par le juge communautaire», *Revue critique de droit international privé*, 2007, p. 539, indica al principio de modo gráfico que el Derecho nacional se encuentra en este contexto despojado de su carácter normativo y lleva la «vestimenta de un hecho». En la p. 559 señala lacónicamente: «Le droit national pris en considération est un fait[.]»

39 — En este sentido, expresamente, (y apoyándose de un modo demasiado amplio en un supuesto Derecho internacional privado uniforme de los Estados miembros), el Manual Práctico de Marcas de la OAMI (nota 32), según el cual el Derecho de los Estados miembros debe considerarse «an issue of fact, subject to proof by the party alleging such right».

41 — Véase, a este respecto, Santulli, C., *Le statut international de l'ordre juridique étatique*, Editions A. Pedone, Paris, 2001, pp. 271 a 277. Allí se cita en las notas 561 y 562 una resolución particularmente destacada de la Corte Permanente de Justicia Internacional de 12 de julio de 1929 (Affaire relative au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens émis en France, Rec. C.P.J.I., Série A, n° 20/21, pp. 93 a 126, en particular p. 124). Véase, además, Rivier, R., «La preuve devant les juridictions interétatiques à vocation universelle (CJ et TIDM)» en Ruiz Fabri, H., y Sorel, J.-M., *La preuve devant les juridictions internationales*, Editions A. Pedone, Paris, 2007, pp. 49 a 51.

al Derecho nacional,<sup>42</sup> cuyo contenido debe en su caso documentarse mediante presentación de pruebas y que debe apreciarse a partir de las alegaciones de las partes, sin que recaiga sobre el órgano jurisdiccional mayor deber de aclaración de los hechos.

iii) Alegación de una infracción del artículo 8, apartado 3, del CPI ante los órganos jurisdiccionales de la Unión

#### — Conclusión parcial

57. Por consiguiente, aunque la mera remisión del Reglamento n° 40/94 al Derecho nacional no convierta a éste en Derecho de la Unión, una valoración errónea del Derecho nacional, cuando éste sea relevante como cuestión preliminar por lo que respecta a los elementos constitutivos del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94, puede llevar a que se estime o se desestime indebidamente un motivo como el del derecho al nombre que se opone al uso de una marca.

58. La cuestión de si, no obstante, una alegación a este respecto puede ser apreciada por el Tribunal General o en casación por el Tribunal de Justicia, se examinará a continuación.

42 — Chanteloup (citado en la nota 38) menciona en la página 559 la resolución de la Corte Permanente de Justicia Internacional de 7 de junio de 1932 (*Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute Silésie*, Rec. C.P.J.I., Série A, n° 7, p. 19), que aclara que, desde la perspectiva del Derecho internacional público y de la Corte, los Derechos nacionales, como expresión de la voluntad y de la actividad de los Estados, no son más que hechos.

59. Parte de las consideraciones formuladas en los escritos de la recurrente y del Sr. Fiorucci examinan pormenorizadamente los distintos planteamientos interpretativos de la doctrina italiana sobre la referida disposición, que dichas partes alegan en apoyo de sus respectivas tesis. En esas consideraciones no se aludió a la cuestión de si el Tribunal de Justicia es competente para revisar en casación la apreciación del Derecho nacional efectuada por el Tribunal General en primera instancia. En la vista, la recurrente se pronunció a favor de que pueda efectuarse un examen general del Derecho nacional en casación, siempre que así lo establezcan disposiciones del Derecho de la Unión. En cambio, para la OAMI sólo cabe considerar un control limitado a errores manifiestos, y ello sobre la base de las pruebas sometidas al Tribunal General. El Sr. Fiorucci considera que el procedimiento de casación se limita estrictamente a un examen del Derecho de la Unión.

60. En primer lugar, un análisis de las disposiciones en materia de marcas y de procedimiento indica que el criterio de examen en los asuntos de que conocen los órganos jurisdiccionales de la Unión no tiene por qué ser necesariamente el mismo cuando se trata de determinar si puede examinarse la aplicación del Derecho nacional a errores de Derecho. Para el procedimiento de primera instancia ante el Tribunal General y el procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia rigen principios distintos. Éstos se basan en que el Derecho nacional, desprovisto ante los órganos jurisdiccionales de la Unión de

su carácter normativo, se equipara a la exposición de los hechos de las partes. Por lo tanto, tal como corresponde a su tratamiento en casación como alegaciones de hecho, sólo puede examinarse limitadamente.

— Examen de la normativa nacional por el Tribunal General a la luz del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 (actualmente, artículo 65 del Reglamento n° 207/2009)

61. Según el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, el recurso ante el Tribunal de Justicia contra las resoluciones de las Salas de Recurso «se fundará 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».

62. El concepto «Tribunal de Justicia» en esta disposición se refiere en conjunto al Tribunal de Justicia como institución y no como instancia.<sup>43</sup> En consecuencia, el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 debe entenderse en el sentido de que el recurso interpuesto ante el *Tribunal General* puede fundarse, entre otros motivos, en «violación de Tratado,

*del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación».*<sup>44</sup>

63. Procede examinar, en primer lugar, lo que debe entenderse por «cualquier norma jurídica relativa a [la] aplicación [del Reglamento n° 40/94]».

64. El concepto genérico de «norma jurídica», según una interpretación literal, abarca no sólo las disposiciones del Derecho de la Unión, sino también las del Derecho de los Estados miembros. El Reglamento n° 40/94 contiene efectivamente numerosas remisiones al Derecho nacional, en particular en circunstancias en las que, como en el caso de autos, derechos anteriores chocan con la marca comunitaria.<sup>45</sup>

65. Además, mediante «cualquier norma jurídica relativa a su aplicación», no se alude sólo a disposiciones del Reglamento de aplicación. Si se considerara un sentido más restrictivo, limitado al Reglamento de aplicación, no se incluirían las remisiones del Reglamento n° 40/94 al Derecho nacional y quedarían excluidas del control del Tribunal General. Ello podría ser preocupante por lo que se refiere al principio de la tutela judicial efectiva.

43 — Eisenführ, G., y Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 3ª ed., Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2010, artículo 65, apartado 1.

44 — Cursiva aquí solamente.

45 — Véase, por ejemplo, respecto al procedimiento de oposición, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94.

66. Otras versiones lingüísticas<sup>46</sup> confirman la interpretación del Reglamento n° 40/94 más favorable a la tutela judicial. Llama en efecto la atención, por ejemplo, que la versión francesa se refiere en el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 a «violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application».<sup>47</sup> El pronombre posesivo «leur» en plural indica —además con mayor claridad que la versión alemana— que se hace referencia tanto a la aplicación del Tratado como a la del Reglamento n° 40/94. En estas circunstancias, una limitación del concepto «norma jurídica» a disposiciones del Reglamento de aplicación, que sólo se refiriera al Reglamento n° 40/94, pero no al Tratado como tal, ya carecería sentido.<sup>48</sup> Por lo tanto, en el concepto norma jurídica se incluyen todas las normas que proceda considerar al interpretar y aplicar el Reglamento n° 40/94 y del Tratado.

68. Habida cuenta de dicha conclusión, en principio nada cabe objetar, con arreglo al artículo 63 del Reglamento n° 40/94, a que la sentencia recurrida<sup>50</sup> haya efectuado un análisis minucioso del artículo 8, apartado 3, del CPI a la luz de las pruebas presentadas ante la Sala de Recurso.<sup>51</sup>

69. Pero hasta aquí todavía no se ha dicho nada acerca de la cuestión, determinante en el presente recurso de casación, de si la apreciación del Derecho nacional, tal como ha efectuado y podía efectuar el Tribunal General con arreglo al artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, puede ser sometida a la revisión del Tribunal de Justicia.

67. Como conclusión parcial procede, por tanto, señalar que puede alegarse en cualquier caso una interpretación incorrecta del Derecho nacional ante el Tribunal General, siempre que dicho Derecho deba aplicarse en ejecución del Reglamento n° 40/94.<sup>49</sup>

iv) No examen de la normativa nacional en casación con arreglo al artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia

70. Conforme al artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación debe limitarse a las cuestiones de Derecho. Deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal General, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General.

46 — Véase la nota 12.

47 — Cursiva aquí solamente.

48 — Falla, en el mismo sentido, una comparación de las demás versiones lingüísticas de la nota 12.

49 — Eisenführ/Schennen (citados en la nota 43), artículo 65, apartado 16, señalan que la cuestión del control jurisdiccional de la «aplicación de las normas nacionales, o incluso principios no escritos, en los que se basa» no ha sido hasta ahora tratada.

50 — Apartados 43 a 63 de dicha sentencia.

51 — Respecto a la limitación del Tribunal General al objeto de litigio de la Sala de Recurso, que hasta ahora ha debido tenerse en cuenta, véase el punto 54 de las presentes conclusiones.

## — Interpretación literal

71. Ateniéndose al tenor del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, éste tiene vetado examinar un motivo de casación mediante el que se alega una infracción del Derecho nacional. Con tal motivo de casación, no se alegaría precisamente una «violación del Derecho de la Unión» por parte del Tribunal General, sino supuestos errores en la aplicación del Derecho nacional.

72. El hecho de que el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 pueda requerir que se recurra al Derecho nacional para valorar la eventual relevancia de derechos al nombre anteriores frente a marcas más recientes, no convierte hasta aquí al Derecho nacional aplicado en Derecho de la Unión recurrible en casación.<sup>52</sup>

73. Por lo demás, no sólo refuerzan esta conclusión la estructura y el tenor de la disposición de Derecho material, sino también una consideración de conjunto de las disposiciones procesales relativas al recurso ordinario y al recurso de casación.

52 — Explicado anteriormente en el punto 42.

## — Interpretación sistemática

74. Una contraposición del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, por una parte, y el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, por otra, revela en primer lugar que esta última disposición conduce expresamente a un control de *cualquier norma jurídica* relativa a la aplicación del Reglamento n° 40/94 en vía de *recurso*, mientras que el Estatuto se refiere expresamente, a nivel del *recurso de casación*, al concepto más restrictivo de *Derecho de la Unión*. El legislador habría podido transferir también, sin más, la fina distinción del artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 al artículo 58 del Estatuto y extender, en una formulación paralela, la referencia del procedimiento de casación no sólo al Derecho de la Unión, sino también a «otras normas jurídicas aplicables en su ejecución».

75. No obstante, no ha sido así, a diferencia de lo que, por otra parte, sí prevé, con carácter general, el artículo 263 TFUE, apartado 2, para recursos interpuestos en primera instancia. Si se compara el artículo 263 TFUE, apartado 2, por un lado, con el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 y, por otro, con el artículo 58 del Estatuto, resulta evidente que en el procedimiento de casación, posiblemente a diferencia de lo que ocurre en primera instancia, no debe efectuarse un examen de normas jurídicas de la Unión que no sean de Derecho primario.

76. Tampoco el artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, permite llegar a una conclusión diferente. Es cierto que abre en general la posibilidad de un «recurso de casación limitado a las cuestiones de Derecho» dentro de las que, a primera vista, también podrían subsumirse las cuestiones de Derecho relativas al Derecho nacional. No obstante, el recurso de casación debe moverse «dentro de los límites fijados en el Estatuto», lo que conduce de nuevo a excluir la alegación de una violación del Derecho nacional en el procedimiento de casación.

tenga su origen en el Derecho de la Unión, pero únicamente en vía de recurso de primera instancia cuando la protección de ese otro derecho anterior esté determinada por el Derecho nacional.

— Conclusión parcial

77. La consideración sistemática de las disposiciones aplicables al recurso de primera instancia y al recurso de casación también aboga en principio por una exclusión en casación del examen de disposiciones de Derecho nacional. Ello también es coherente porque la norma jurídica nacional, desde la perspectiva de la instancia competente para aplicar el Derecho de la Unión, pertenece al ámbito de las cuestiones de hecho, cuya apreciación no incumbe al órgano jurisdiccional de casación, por lo menos mientras no se alegue una valoración manifiestamente errónea del contenido de los escritos o de las pruebas en primera instancia por parte del Tribunal General.<sup>53</sup>

79. Si se parte de esta interpretación estricta, deberá desestimarse el motivo de casación basado en una infracción del artículo 8, apartado 3, del CPI, sin entrar a examinar el fondo. Por lo menos en el contexto del Reglamento sobre la marca comunitaria, aplicable al caso, el Derecho procesal de la Unión establece, respecto al alcance del examen, un sistema de recurso de doble instancia claramente definido. En este sistema, un motivo de recurso relativo al Derecho nacional es admisible con arreglo al artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, pero un motivo de casación que se refiera a dicho Derecho es en principio inadmisibles.

78. De este modo, el examen en casación puede también abarcar supuestos errores de Derecho en la aplicación del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 en relación con el alcance de la protección de «otro derecho anterior», cuando este derecho anterior

— Ausencia de valoración manifiestamente errónea

53 — En este sentido, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 1994, Hilti/Comisión (C-53/92 P, Rec. p. 1-667), apartado 42, y de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C-136/92 P, Rec. p. 1-1981), apartado 49. Véanse, en particular, los puntos 80 a 83 de estas conclusiones.

80. La apreciación del Derecho nacional como si de hechos se tratara al aplicar el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 abre, no obstante, una posibilidad de control,

estrictamente limitada, en el procedimiento casación. En principio, el Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar las pruebas.<sup>54</sup> No obstante, se suscita una cuestión que puede discutirse en casación cuando se alega que, de los escritos que obran en primera instancia, se desprende manifiestamente que las comprobaciones del Tribunal son materialmente inexactas<sup>55</sup> o que el Tribunal ha desnaturalizado las pruebas que le han sido presentadas. Esto último ya se afirmó cuando la apreciación de las pruebas presentadas había sido manifiestamente errónea,<sup>56</sup> pero sucede en cualquier caso cuando dicha valoración errónea se desprende manifiestamente de los autos, sin que deba efectuarse una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas.<sup>57</sup>

81. Tal alegación de valoración errónea no podrá oponerse con éxito frente a la sentencia recurrida. El Tribunal analizó por el contrario exhaustivamente el tenor de la disposición italiana controvertida y efectuó una valoración lógica y comprensible del material probatorio de la doctrina italiana que había sido

sometido a la Sala de Recurso y a él mismo. Para aducir una alteración de las alegaciones de las partes o de los medios de prueba no existe indicio alguno.

82. El Tribunal General no estaba obligado a efectuar por sí mismo más comprobaciones respecto al Derecho nacional. Por el contrario, habida cuenta de que, en el procedimiento ante el Tribunal General, el objeto del litigio viene definido por el objeto del litigio ante la Sala de Recurso,<sup>58</sup> dicho Tribunal debía conformarse con los elementos sometidos a la apreciación de la Sala de Recurso también por lo que se refiere a la normativa nacional. Esto resulta, por una parte, de la calificación del Derecho nacional como cuestión de hecho sujeta a la carga de la prueba y, por otra, de que el control de legalidad de la resolución de la Sala de Recurso sólo puede efectuarse sobre la base de pruebas que ya se hubiesen presentado ante la Sala de Recurso.<sup>59</sup>

83. El Tribunal debía dilucidar si la apreciación del Derecho que en tal medida había efectuado la Sala de Recurso era fundada o si, en cambio, podía afirmarse una violación de una norma jurídica aplicable en ejecución

54 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI (C-286/04 P, Rec. p. I-5797), apartado 43.

55 — Sentencia Comisión/Brazzelli Lualdi (citada en la nota 53).

56 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2007, PKK y KNK/Consejo (C-229/05 P, Rec. p. I-439), apartado 37.

57 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión (C-551/03 P, Rec. p. I-3173), apartado 54. Véase, respecto a esta problemática, Wägenbaur, B., *EuGH VerfO, Satzung und Verfahrensordnungen EuGH/EuG*, Verlag C. H. Beck, München, 2008, artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, apartados 8 a 12.

58 — Véase el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de procedimiento del Tribunal General.

59 — Sentencia del Tribunal General de 29 de abril de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una botella de cerveza) (T-399/02, Rec. p. II-1391), apartado 52, y sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2006, Rossi/OAMI (C-214/05 P, Rec. p. I-7057), apartados 50 a 53.

del Reglamento n° 40/94.<sup>60</sup> Carece de importancia que la recurrente aduzca ahora que *en primera instancia* se indicaron además varias resoluciones pertinentes de órganos jurisdiccionales italianos que el Tribunal no valoró. En efecto, si bien el Tribunal General está también llamado a efectuar un control de la legalidad de la resolución de la Sala de recurso, le está vetado valorar pruebas que se aportaron por primera vez con el escrito de demanda.<sup>61</sup>

86. En el caso de autos no es necesario abordar la cuestión de si la situación jurídica se presenta de modo distinto respecto a la posibilidad de examinar el Derecho nacional en casación, cuando en virtud de una cláusula compromisoria se alega ante los órganos jurisdiccionales de la Unión una violación del Derecho nacional.

### 3. Conclusión respecto a los motivos primero y segundo

v) Delimitación respecto a la cláusula compromisoria (artículo 272 TFUE)

84. En el caso de la cláusula compromisoria falta una normativa sutil y ramificada como la constituida por la combinación de disposiciones en materia de Derecho de marcas y de Derecho procesal.

87. Habida cuenta de que en casación no puede alegarse una infracción del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94, ni una infracción del artículo 8 del CPI, procede desestimar los motivos primero y segundo.

85. Constituye una característica de las circunstancias propias de la cláusula compromisoria, que los órganos jurisdiccionales de la Unión «[son] competentes para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta» (artículo 272 TFUE) y en el que habitualmente se declara aplicable el Derecho de un Estado miembro como Derecho material.

*B. Motivos tercero y cuarto: Falta de motivación y denegación de justicia e infracción del artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94*

88. Estos dos motivos pueden también examinarse conjuntamente porque conciernen, en esencia, al reparto de funciones entre el Tribunal General y la Sala de Recurso y, en particular, al alcance de la competencia de control del Tribunal General.

60 — Artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

61 — Véase la nota 59.

1. Falta de motivación

Tribunal serán motivadas. Esta disposición no establece requisitos más precisos sobre particularidades de este deber de motivación.

89. Con carácter subsidiario, la recurrente basa su pretensión en una supuesta falta de motivación, puesto que el Tribunal General no examinó sus alegaciones y sus pruebas, conforme a las cuales el Sr. Fiorucci había prestado su consentimiento a la solicitud de registro de la marca. Este supuesto consentimiento puede, por un lado, «presumirse» porque la solicitud de nulidad no se formuló hasta años después de la solicitud de registro y del registro de la marca controvertida y, por otro, la Sala de Recurso había puesto de relieve la declaración de un colaborador principal de Fiorucci Spa, al cual el Sr. Fiorucci había manifestado su consentimiento.

92. No obstante, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General no le exige que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos formulados por las partes en el litigio y, por tanto, la motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control.<sup>63</sup>

90. En primer lugar, debe señalarse que la cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es contradictoria o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación.<sup>62</sup>

93. El Tribunal General, en los apartados 64 y 65 de la sentencia recurrida, no entró a examinar el fondo de la alegación de la recurrente sobre la relevancia del acuerdo del Sr. Fiorucci, ya que no era ese el motivo por el que la Sala de Recurso había desestimado la solicitud de declaración de nulidad y el Tribunal no podía sustituir la motivación formulada por la suya propia.

91. Con arreglo al artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia, que según el artículo 53, apartado 1, del Estatuto se aplica por analogía al Tribunal General, las sentencias de este

94. El Tribunal cumplía de este modo con su deber de motivación. La cuestión de si sus

62 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2008, Masdar (UK)/Comisión (C-47/07 P, Rec. p. I-9761), apartado 76.

63 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de mayo de 2010, Gogos/Comisión (C-583/08 P, Rec. p. I-4469), apartado 30.

apreciaciones estaban fundadas no es aquí relevante. Por lo tanto, no procede considerar una falta de motivación.

marca respecto al artículo 8 del CPI y que no haya considerado una modificación de la resolución de la Sala de Recurso.

2. Denegación de justicia o infracción del artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94

95. Con carácter más subsidiario, la recurrente basa su solicitud en una supuesta denegación de justicia. Alega que el Tribunal General, de forma injustificada, no examinó la cuestión de la adquisición de la marca ELIO FIORUCCI refiriéndose al objeto del litigio de la Sala de Recurso, e incurrió en error de Derecho al no considerar una posible modificación de la resolución de la Sala de Recurso en beneficio de ésta. A este respecto, infringió el artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

96. Con carácter subsidiario de grado ulterior, debía ordenarse a la OAMI el examen de esta alegación.

97. No obstante, no puede objetarse que la sentencia recurrida no haya examinado la supuesta relevancia, también alegada por la OAMI, de la adquisición contractual de la

98. Es cierto que el artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 faculta al Tribunal, además de para anular, también en principio para modificar la resolución de la Sala de Recurso.

99. En el presente caso, no existía sin embargo ninguna razón para ello. A la vista del objeto del litigio, el Tribunal General tenía por el contrario las manos atadas respecto de una resolución de modificación. La tutela judicial del derecho de marca es de triple instancia y se configura de tal manera que en el plano de los hechos, corresponde a la Sala de Recurso el papel central y definitorio del objeto del litigio. Es la razón por la que el apartado 64 de la sentencia recurrida indica pertinentemente que la Sala de Recurso no había considerado decisivo el aspecto de la adquisición de marca y había desestimado la solicitud de declaración de nulidad (y por ende el artículo 8 del CPI) por otros motivos. Sin embargo, no incumbe a los órganos jurisdiccionales de la Unión efectuar un nuevo examen más amplio del Derecho nacional que incluyera esta cuestión, que debe apreciarse como un hecho y, por lo tanto, forma parte del objeto del litigio.

100. A este respecto, una infracción del artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 resulta tan poco procedente como la denegación de justicia alegada por la recurrente.

101. No obstante, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Unión. En caso de anulación total o parcial de la resolución de una Sala de Recurso ello puede significar que, con arreglo al artículo 1 *quinquies* del Reglamento (CE) n° 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior<sup>64</sup> deba efectuarse un «nuevo examen por las salas de recurso», lo que significa un examen amplio a la luz de la correspondiente sentencia, que la OAMI debe realizar por sí misma y con independencia de instrucciones judiciales.<sup>65</sup>

102. Así pues, en el caso de autos, la Sala de Recurso, conociendo de nuevo del asunto, debería examinar primero si el Sr. Fiorucci consintió efectivamente el registro de la marca. Esta cuestión de hecho, aunque sea irrelevante respecto a los motivos, se convierte previsiblemente en relevante habida cuenta de la interpretación del Tribunal General recurrida

del artículo 8 del CPI y ya no podrá cuestionarse. Lo mismo se aplica a la cuestión de en qué medida el contrato de cesión transfirió marcas y signos a la recurrente.

103. Aunque la pretensión formulada por la recurrente con carácter subsidiario de grado ulterior tenga precisamente por objeto ordenar este examen a la OAMI, esta pretensión no puede acogerse, dado que el deber de examen de la OAMI se deriva directamente de las disposiciones que deben aplicarse. En cambio, los Tribunales de la Unión no pueden impartir instrucciones a la OAMI.

### 3. Conclusión parcial

104. Procede, pues, desestimar también los motivos de casación tercero y cuarto.

### *C. Conclusión final sobre el recurso de casación*

105. Habida cuenta de que no cabe acoger ninguno de los motivos de la recurrente, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.

<sup>64</sup> — DO L 28, p. 11.

<sup>65</sup> — Sentencia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY) (T-163/98, Rec. p. II-2383), apartado 53.

**VII. Pretensión del Sr. Fiorucci de que se modifiquen los apartados 33 y 35 de la sentencia recurrida**      **VIII. Costas**

106. El Sr. Fiorucci no considera acertadas las consideraciones contenidas en los referidos apartados. Solicita, por lo que a éstas se refiere, una especie de «corrección de sentencia», sin no obstante indicar qué consecuencias extrae de ello respecto al tenor de la resolución.

107. A este respecto, en el escrito de contestación no se encuentra ninguna pretensión admisible, puesto que ni se solicita por lo menos una anulación parcial de la sentencia del Tribunal General ni se mantiene ninguna pretensión formulada en primera instancia.<sup>66</sup>

108. Una reinterpretación de esta pretensión como adhesión a la casación tampoco es procedente por los mismos motivos.<sup>67</sup>

109. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión del Sr. Fiorucci.

110. En virtud del artículo 118 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en relación con su artículo 69, apartado 3, en circunstancias excepcionales o cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Justicia podrá, en el procedimiento de casación, repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas.

111. En el caso de autos, consta que el Señor Fiorucci, aparte de la corrección de sentencia solicitada, ve estimadas sus pretensiones. La recurrente, en cambio, ve desestimadas sus pretensiones en la totalidad, salvo su solicitud de denegación de la pretensión de modificación del Señor Fiorucci. La OAMI ve desestimadas sus pretensiones en la totalidad.

112. Por consiguiente, parece indicado condenar a la OAMI y a la recurrente en casación a abonar tres cuartas partes de las costas del Señor Fiorucci y a cargar con sus propias costas. En consecuencia, el Sr. Fiorucci cargará con una cuarta parte de sus propias costas.

66 — Artículo 116 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia.

67 — Artículo 113 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia.

## **IX. Conclusión**

113. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva lo siguiente:

- 1) Desestimar el recurso de casación.
- 2) Desestimar la solicitud del Sr. Fiorucci de que se modifique la sentencia.
- 3) La recurrente y la OAMI cargarán, respectivamente, con sus propias costas y, con carácter solidario, con tres cuartas partes de las costas del Sr. Fiorucci.
- 4) El Sr. Fiorucci cargará con una cuarta parte de sus propias costas.