



## **Abogados**

Alicante- Barcelona -Valencia  
Tel/Fax (34) 963532553 / 96 351 1220  
[abogados@hernandez-marti.com](mailto:abogados@hernandez-marti.com)

### **LA APLICACIÓN DEL DERECHO NACIONAL POR LA OAMI**

En el asunto OAMI/National Lottery Commission (C-530/12 P) el Abogado General Sr. Yves Bot presentó sus conclusiones el 28 de noviembre de 2013 y la vista ante el Tribunal de Justicia está prevista para el próximo 27 de marzo. El interés del asunto es evidente porque trata de la consideración de los derechos nacionales como derecho de la Unión, ahondando en la doctrina de la STJ 5 de julio de 2011 (Edwin/OAMI).

Los antecedentes del asunto del que ahora se ocupa el Abogado General son el registro de una marca por la OAMI y la subsiguiente solicitud de nulidad por el titular de un derecho de autor anterior protegido por una legislación nacional (en concreto la italiana). La cuestión reside en determinar en qué medida la OAMI debe informarse y buscar la interpretación correcta de una norma de derecho nacional invocado por una de las partes, de cuyo contenido y alcance depende la apreciación de la existencia de una causa de nulidad.

De conformidad con la regla 37, letra b), inciso iii) del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 en los procedimientos de nulidad por la existencia de un derecho anterior (apartado 2 del artículo 53 del Reglamento nº 207/2009), la solicitud de nulidad deberá incluir "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 .....o que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho". El Reglamento impone la carga de la prueba de la legislación nacional, a quien lo invoca como fundamento de su derecho anterior. Desde esta perspectiva, el derecho nacional tiene el tratamiento de un hecho.

Sin embargo, entiende el Abogado General, que la facultad reconocida a la OAMI de ordenar diligencias de instrucción (art. 78, apartado 1 del Reglamento nº 207/2009 y la regla 57, apartado 1, del Reglamento de Ejecución, sin que las diligencias mencionadas sean un *numerus clausus*) permite afirmar que la práctica de la prueba en los litigios sobre la marca comunitaria no está inspirada en un principio de neutralidad o pasividad.

Del mismo modo, 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.

En una situación como la examinada en este asunto, 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 juicio del Abogado General, 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 autos pone de relieve de forma incuestionable (en el que se cuestiona el valor probatorio de un contrato)

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. Estos son los motivos por los que el Abogado General estima que el art. 53, apartado 2 del Reglamento nº 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.

Tras sintetizar la doctrina que cabe extraer del asunto Edwin/OAMI, el Abogado General considera:

Primero.- 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 nº 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.

Segundo.- 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.

Tercero.- Es por ello que, en su 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.

**Cristina Hernandez-Martí Pérez**