



# EL DERECHO

DIARIO DE JURISPRUDENCIA

GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR, S.L., EDIFICIO EL DERECHO, Lagasca, 45. 28001 Madrid. Teléf.: 914 23 29 00

Director: EVARISTO MOLINE

Año XVII. Número 2852

Madrid, lunes 5 de julio de 2010



## TS CIVIL

2010/31649

TS Sala 1ª, Sentencia 23 marzo 2010. Ponente: Dª Encarnación Roca Trías

Al no favorecerle

### Improcedente petición de nulidad de testamento instada por tutor del incapaz

*El TS desestima el rec. extraordinario por infracción procesal y estima parcialmente el rec. de casación anulando la sentencia impugnada y dictando otra por la que desestima en parte la demanda, dado que no procede declarar la nulidad del testamento otorgado, al entender la Sala que la acción para pedir el tutor demandante la nulidad del testamento no beneficia para nada los intereses del incapaz, porque el testamento no va a ser eficaz en vida, y cuando fallezca va a beneficiar a los llamados en el testamento pero no al incapaz. El TS mantiene los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida de estimación de la segunda acción emprendida por el tutor contra la demandada en relación a la nulidad de diversos actos de disposición entre vivos relativos a cuentas corrientes e inversiones en las que figuraba de cotitular o autorizada, porque dichos actos perjudicaban al incapaz, en cuyo nombre está legitimado el tutor para actuar.*

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de los hechos probados.

1º D. Valentín se hallaba afectado por una demencia progresiva degenerativa (Alzheimer). Fue incapacitado por sentencia de 14 septiembre 1999 y se le nombró tutor por auto de 4 febrero 2000. El cargo recayó en su hermano D. Eulalio.

2º D. Valentín había otorgado testamento notarial el 18 mayo 1995.

3º D. Valentín había dispuesto que la demandada Dª Nicolasa fuera cotitular, beneficiaria o autorizada de una serie de cuentas corrientes y fondos de inversión. D. Nicolasa falleció el 1 septiembre 2001, soltero y sin descendientes.

4º El tutor, D. Eulalio, ejerció dos acciones frente a Dª Nicolasa, la

Congregación del Santísimo Redentor y D. Jon. Pidió: a) que se declarara la nulidad del testamento otorgado el 18 mayo 1995 y de cualquier otro que D. Valentín hubiese otorgado en el periodo de incapacidad desde 1993, y b) que se declarara la inexistencia de consentimiento y voluntad por parte de D. Valentín en la apertura de contratos bancarios y depósitos financieros y de las extracciones efectuadas sin su consentimiento. La demandada Dª Nicolasa opuso las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y defecto procesal en el modo de proponer la demanda, además de oponerse a los pedimentos de la misma.

5º La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 9 Madrid, de 17 septiembre 2001, estimó la demanda en parte. Rechazó todas las excepciones planteadas por la demandada y respecto al fondo del asunto, consideró

probado que D. Valentín estaba incapacitado para testar el 18 de mayo de 1995 "a tenor del deterioro de sus facultades intelectivas, por lo que le impedía comprender la virtualidad de tal acto", lo que lleva al juzgador a declarar "nulo el testamento otorgado por Valentín el día 18 de mayo de 1995, no existiendo impedimento legal alguno para la obtención de tal pronunciamiento en vida del causante, padeciendo éste una enfermedad mental irreversible (...)". Respecto a la nulidad de los actos referidos a las oberturas de cuentas corrientes y disposición de activos financieros, la sentencia argumentaba que "la Sra. Nicolasa obtuvo la facultad de disponer o figurar como persona autorizada, respecto de los productos financieros (...) en las fechas en las que D. Valentín tenía deteriorada su capacidad intelectual y, por ende, carecía de la posibilidad de comprender sobre la trascendencia de los actos jurídicos que realizaba, tal como se ha expuesto", por lo que se declaraba su nulidad.

6º Apeló la demandada Dª Nicolasa. La sentencia de la Sección 9ª bis de la Audiencia Provincial de Madrid, de 27 mayo 2004, confirmó la apelada. Respecto a la falta de legitimación activa del tutor, la sentencia considera que el motivo no es estimable porque "(...) se ha producido el fallecimiento del incapaz" y además, "ni está excluido de las facultades del tutor ni le está prohibida - Arts. 269, 271 y 272 CC - ni la ahora recurrente formuló demanda reconventional respecto de que la actuación del tutor fuese en interés propio y no en defensa y beneficio del incapaz". Respecto a la falta de capacidad en el momento de otorgarse todos los negocios jurídicos patrimoniales, dice la sentencia recurrida que las pruebas llevan a la misma conclusión que la de instancia, es decir que "carecía de la capacidad necesaria para realizar los actos que son objeto de pretensión de nulidad, criterio que se comparte con el juez a quo".

7º La demandada Dª Nicolasa presenta recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, que fueron admitidos por auto de esta Sala de 21 octubre 2008.

1º RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.

## SUMARIO

### TC

CONSTITUCIONAL

Interpretación restrictiva de los límites a la libertad de información 7

### TS

CIVIL

Improcedente petición de nulidad de testamento instada por tutor del incapaz 1

Uso legítimo de marcas iguales por titulares registrales 3

ADMINISTRATIVO

Amortización de fondo de comercio no considerado como gasto deducible 11

SOCIAL

Despido improcedente por falta de tramitación de licencia federativa de futbolista 14

RS RESEÑA DE SENTENCIAS 16

INTERNET  
http://www.elderecho.com  
e-mail: clientes@elderecho.com

SEGUNDO. El motivo primero se formula por infracción del art. 218 LEC, por insuficiencia manifiesta de motivación respecto de las excepciones opuestas relativas a la falta de legitimación activa y pasiva. Señala que el tutor puede hacer una serie de actos, pero no aquello que el testador no puede hacer que es anular su propio testamento, discutiéndose aquí si el tutor está legitimado para pedir la declaración de ineficacia del testamento antes del fallecimiento del testador. Además, el testador falleció antes de dictarse la sentencia de 1ª Instancia y el tutor continuó el procedimiento en defensa de la dignidad y honor de su hermano, mientras que fallecido el tutelado en cuyo nombre se ejercitaron las acciones, debió de haberse producido la correspondiente sustitución por los sucesores.

El motivo se desestima.

No puede estimarse este motivo del recurso extraordinario por infracción procesal porque la recurrente lo basa en la infracción del art. 218 LEC claramente por falta de motivación, aunque no lo diga directamente y de la simple lectura de la sentencia recurrida se deduce que la motivación existe, es amplia y está argumentada y aunque es contraria al interés de la parte recurrente, esta no es una razón para admitir el motivo, como es doctrina constante de la Sala.

En realidad la recurrente esta planteando dos problemas: a) la falta de legitimación activa del tutor para impugnar el testamento de quien aun no ha fallecido, y b) la continuación del procedimiento como tutor después del fallecimiento del pupilo, pero todo ello al amparo de la falta de motivación. Estas cuestiones se repiten en el primero de los motivos de casación, por lo que se examinarán en aquella sede.

TERCERO. El segundo motivo denuncia la infracción de nuevo del art. 218 LEC, en lo relativo a la apreciación y valoración de la prueba, así como a la carga de la misma. Se refiere a la prueba de la capacidad del testador en el momento de otorgar el testamento y considera que no se ha destruido la presunción de capacidad porque existen una serie de pruebas referidas a actos coetáneos y posteriores que indican que poseía el suficiente juicio para otorgar testamento.

El motivo se desestima.

La recurrente equivoca la disposición que considera infringida, puesto

que el art. 218 no se refiere a la carga de la prueba, porque la norma reguladora es la contenida en el art. 217 LEC. En segundo lugar, la recurrente está claramente incidiendo en las cuestiones de valoración de la prueba producida en el procedimiento, especialmente las pruebas testifical y pericial, que son de apreciación por parte del juzgador de acuerdo con las reglas de la sana crítica, según lo establecido en los artículos 348 LEC para la valoración de la prueba de peritos y 376, en relación a la prueba de testigos. No habiendo incurrido la sala sentenciadora en ninguna de las causas que permiten revisar la valoración de la prueba en casación, debe rechazarse también este motivo.

#### 2º RECURSO DE CASACIÓN.

CUARTO. El primer motivo se formula al amparo del art. 477, 2, 2º LEC, por infringir la sentencia recurrida los Arts. 657, 661 y 667 CC en relación con los Arts. 988, 989 y 991 CC: dice que el tutor carece de acción para ejercitar la nulidad del testamento del sometido a tutela durante la vida de éste, ya que al ser el testamento un acto mortis causa, ante mortem carece de eficacia alguna para los llamados. Nadie puede reclamar la nulidad del testamento mientras carezca de eficacia. Además, el hecho de la muerte del testador acaecida después de haber quedado constituida la relación jurídico-procesal no puede fundamentar la desestimación de las excepciones alegadas con anterioridad a la producción del hecho de la muerte. Conociéndose dicha muerte y habiendo cesado la representación legal del tutor, según el art. 275 CC, no se tomó ninguna medida para proceder a la sustitución procesal y, finalmente, el propio tutor, sucesor intestado, en lugar de comparecer como tal heredero, lo que sería congruente con su pretensión de nulidad del testamento del hermano incapacitado fallecido, decide no personarse en concepto de tal y declara la voluntad de actuar en representación del pupilo muerto, en defensa de su honor y dignidad.

El motivo se estima.

Dos son las cuestiones que se plantean en el presente motivo del recurso de casación. La primera es la referida al propio procedimiento, continuado por el tutor en calidad de tal, lo que lleva a plantear la cuestión de la posible desaparición del objeto del proceso por el fallecimiento del tutelado. La segunda cuestión plante-

ada en el primero de los motivos de casación viene referida a la legitimación para pedir la nulidad de un testamento por causa de incapacidad del testador cuando éste aun no ha fallecido.

La primera de las cuestiones indirectamente planteadas por la recurrente debe resolverse de forma negativa, puesto que la acción planteada en la demanda sigue siendo fundamental para conocer si el tutor podía o no pedir la nulidad del testamento en vida del otorgante, lo que determina las acciones para su impugnación en el caso de que se niegue que la acción estaba bien ejercitada por el tutor.

QUINTO. Respecto a la cuestión de fondo, es decir lo relativo a si el tutor está legitimado para pedir la nulidad del testamento por incapacidad del otorgante antes de su fallecimiento, debe admitirse la tesis mantenida por la recurrente en su recurso de casación. Las razones se exponen a continuación:

1º El testamento es un acto sin eficacia hasta que se produce la muerte del causante. Aunque éste fuese incapaz, no se puede impugnar un testamento que no tiene la condición de acto eficaz hasta que adquiere dicha eficacia, es decir, en el momento de la muerte del testador.

2º El tutor debe actuar en beneficio del tutelado. La acción para pedir la nulidad del testamento no beneficia para nada los intereses del incapaz, porque el testamento no va a ser eficaz en vida y cuando fallece, va a beneficiar a los llamados en el testamento, pero no al incapaz y los interesados tienen legitimación para ejercer aquellas acciones que crean conveniente para pedir la nulidad de un testamento. Es por esta razón que el tutor en relación a la nulidad de diversos actos de disposición entre vivos relativos a cuentas corrientes e inversiones ha sido estimada, porque dichos actos perjudicaban al propio incapaz, en cuyo nombre está legitimado el tutor para actuar.

3º El propio testador no puede pedir la nulidad de un testamento por falta de capacidad o vicio de la voluntad, aunque tiene en su mano la revocación si es capaz. Si es incapaz, serán sus sucesores los que impugnarán el testamento caso de no haberlo revocado el testador. Por lo que no pudiendo el tutelado ejercer esta acción, tampoco estará legitimado el tutor.

4º Además, el testamento de D. Valentín fue otorgado en un periodo en el que regía la presunción de capacidad del art. 664 CC, de modo que la discusión sobre la nulidad o no del testamento no puede centrarse en una incapacidad declarada cuatro años después por medio de la declaración de incapacitación. Lo que debe demostrarse en una acción de nulidad por falta de capacidad es que el testador no estaba capacitado para otorgar el testamento en el momento en que lo hizo y ello no puede deducirse de una posterior incapacitación.

Esta doctrina fue formulada en la sentencia de esta Sala de 7 de abril de 1903, ya que a estos efectos, una de 1886, contradictoria con la de 1903, no puede tomarse en consideración por ser anterior al Código civil. La citada sentencia dice que las acciones presuponen siempre la violación de un derecho y por ello, "como las disposiciones testamentarias, por ser esencialmente revocables y estar ordenadas para después de la muerte del testador, no pueden producir efecto alguno hasta que el mismo testador fallezca, es obvio que durante la vida del que ordenó el testamento no puede persona alguna impugnar la eficacia de éste, mediante acción de carácter civil, ya que ningún perjuicio irroga ni puede irrogar al testador, mientras vive, la existencia de la disposición testamentaria que aquél puede derogar o ratificar sin contención de ninguna clase" y esta doctrina no se altera cuando el testador ha sido declarado incapaz "por haberle sobrevenido perturbación en sus facultades intelectuales", no pudiéndose "conceder al representante o tutor el incapacitado y con referencia a todos los actos ejecutados anteriormente por éste, acciones que el mismo por sí no hubiera podido ejecutar, pues ni la ley consiente esa especial modificación, ni existe fundamento legal alguno para atribuir al tutor mayores facultades que las que tendría el propio interesado".

SEXTO. La estimación del primer motivo del recurso de casación exige a esta Sala de examinar los demás formulados.

SÉPTIMO. Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal presentado por la representación procesal de Dª Nicolasa.

La estimación del primer motivo del recurso de casación formulado por la representación procesal de Dª Nicolasa, determina la de su recurso. Esta Sala debe dictar sentencia y de-

sestimar en parte la demanda presentada por D. Eulalio, de modo que no procede declarar la nulidad del testamento otorgado por D. Valentín en 18 de mayo de 1995.

No procede imponer las costas del recurso de casación a ninguno de los recurrentes, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 398.1 LEC, que se remite al art. 394 LEC. Al haber sido admitido el recurso de casación, no procede imponer las costas del de infracción procesal.

No procede imponer las costas de la 1ª Instancia a ninguna de las partes, ni las del recurso de apelación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

#### FALLO

1º Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal presentado por la representación procesal de Dª Nicolasa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 9ª bis de 27 mayo 2004, dictada en el rollo de apelación núm. 988/01.

2º Se estima el recurso de casación presentado por la representación procesal de Dª Nicolasa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 9ª bis, de 27 mayo 2004, dictada en el rollo de apelación núm. 988/01.

3º Se anula en parte la sentencia recurrida.

4º En su lugar, se dicta sentencia declarando la desestimación en parte de la demanda presentada por la representación procesal de D. Eulalio y no procede declarar la nulidad del testamento otorgado por D. Eulalio de 18 de mayo de 1995. Se mantienen los otros pronunciamientos de la sentencia recurrida, excepto lo relativo a las costas.

5º No se imponen las costas originadas por los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación a ninguno de los recurrentes.

6º No se imponen las costas del recurso de apelación a ninguno de los recurrentes.

7º No se imponen las costas de 1ª Instancia a ninguno de los litigantes.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Rios.- Roman García Varela.- José Antonio Seijas Quintana.- Encarnación Roca Trias.- Firmado y rubricado. Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por

el EXCMA. SRA. Dª Encarnación Roca Trias, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

2010/78306

TS Sala 1ª, Sentencia 13 mayo 2010. Ponente: D. Jesús Corbal Fernández

Previa asunción de la situación de convivencia

### Uso legítimo de marcas iguales por titulares registrales

*Acuerda el TS desestimar los recursos extraordinarios de infracción procesal y de casación, en relación con el derecho exclusivo y excluyente al uso y explotación de unas marcas, produciéndose el conflicto porque una entidad adquirió varias de su anterior titular y otra entidad adquirió otras del mismo anterior titular, que éste no había transmitido, y entre las marcas hay confundibilidad por identidad de signo denominativo, e identidad o similitud de los productos que designan.*

*Señala la Sala que el recurrente al registrar las marcas era perfectamente conocedor de que la entidad transmitente conservaba otras marcas confundibles, sin abandono ni renuncia a su uso y explotación. De ello deriva que se creó de forma asumida una situación de convivencia de marcas, que aunque confundibles, no era incompatibles en el sentido de no poder ser atacadas recíprocamente por ninguno de los respectivos titulares. Por ello concluye el Tribunal que pretender que por ser más antigua una de las marcas adquiridas mediante la compra-venta referida se pueda obtener la nulidad de las otras marcas explotadas en situación de convivencia, implica desconocer que lo vedado al transmitente no se le puede reconocer al adquirente, así como supone conculcar los actos propios derivados de la situación jurídica perfectamente conocida e implícitamente asumida, lo que impide tanto el ejercicio de la acción de nulidad, como resulta superflua la invocación de la antigüedad registral.*

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre derecho marcario y de la competencia desleal. El núcleo de la controversia se resume en obtener el derecho exclusivo y excluyente al

uso y explotación de unas marcas, produciéndose el conflicto porque una entidad adquirió varias de su anterior titular y otra entidad adquirió otras del mismo anterior titular, que éste no había transmitido, y entre las marcas hay confundibilidad por identidad de signo denominativo, e identidad o similitud de los productos que designan. Se ejercitaron acciones de reivindicación, caducidad por no uso, prioridad registral y nulidad de registro, pero el debate ha quedado reducido a derecho marcario y a las dos últimas cuestiones antes referidas. Por la entidad mercantil Pinti España, S.A. se dedujo demanda contra Sarreal Art I Llum S.A. en la que solicita:

Primero.- Se declare que la demandante, Pinti España, S.A., como titular de las marcas, entre otras, registradas concedidas y en vigor, núm. 465.605 "Monix" en clase 8 y 21 e internacional núm. 416.435 "Monix" en clases 8 y 21, tiene derecho, de forma exclusiva, excluyente y legítima, a la propiedad de las precitadas marcas en España respecto de los productos por las mismas distinguidos.

Segundo.- Se declare que las marcas núm. 1.953.323 "Monix" en clase 21 y núm. 1.953.327 "Monix" en clase 8, núm. 1.953.324 "Monix" en clase 14, 1.953.325 "Monix" en clase 11, 1.953.328 "Monix" en clase 7 y 1.953.329 "Monix" en clase 6 se encuentran actualmente incursas en las prohibiciones establecidas en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas por la existencia de las marcas titularidad de mi principal relacionadas en el pedimento primero.

Tercero.- Se declare que las marcas precitadas en el pedimento segundo fueron adquiridas con mala fe por parte de la demandada.

Cuarto.- Se declare que la demandada, Sarreal Art i Llum S.A. con la adquisición de solicitud de transferencia y registro de las marcas indicadas en el segundo de los pedimentos incurre en un acto de competencia desleal.

Quinto.- Se condene a la demandada Sarreal Art i Llum, S.A. a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

Sexto.- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional núm. 1.953.323 "Monix" en clase 21 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Séptimo.- Subsidiariamente, y para el caso de que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional núm. 1.953.323 "Monix" en clase 21 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el art. 12.1 a) de la Ley de Marcas

al ser idéntica a aquella titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del suplico de la presente demanda.

Octavo.- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional núm. 1.953.327 "Monix" en clase 8 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Noveno.- Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional núm. 1.953.327 "Monix" en clase 8 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del Suplico de la presente demanda.

Décimo.- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional núm. 1.953.324 "Monix" en clase 14 y, en consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Décimo primero.- Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional núm. 1.953.324 "Monix" en clase 14 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del Suplico de la presente demanda.

Décimo segundo.- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional núm. 1.953.325 "Monix" en clase 11 y, en consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Décimo tercero.- Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decrete la nulidad de la marca nacional núm. 1.953.325 "Monix" en clase 11 por tratarse de una marca actualmente incursa en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del suplico de la presente demanda.

Décimo cuarto.- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional núm. 1.953.328 "Monix" en clase 7 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Décimo quinto.- Subsidiariamente, y para el caso en que no se esti-

me el precedente pedimento, se decreta la nulidad de la marca nacional núm. 1.953.328 "Monix" en clase 7 por tratarse de una marca actualmente incurso en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del Suplico de la presente demanda.

Décimo sexto.- Se declare que mi representada es legítima propietaria de la marca nacional núm. 1.953.329 "Monix" en clase 6 y, en su consecuencia, se ordene la inscripción de la misma a favor de mi principal en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Décimo séptimo.- Subsidiariamente, y para el caso en que no se estime el precedente pedimento, se decreta la nulidad de la marca nacional núm. 1.953.329 "Monix" en clase 6 por tratarse de una marca actualmente incurso en la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas al ser idéntica a aquellas titularidad de mi principal relacionadas el pedimento primero del suplico de la presente demanda.

Décimo octavo.- Que, en cualquier caso, se ordene la publicación de la sentencia, o extracto de la misma, a costa de la demandada, en dos diarios de ámbito nacional.

Décimo noveno.- Se condene en costas a la demandada.

Por la entidad mercantil Sarreal Art I Llum se formuló reconvencción en la que solicita:

1.- Se declare, que dada la condición de Sarreal Art I Llum S.A. de titular de buena fe de las marcas nacionales 796.081, 1.953.323, 1.953.324, 1.953.325, 1.953.327, 1.953.328 y 1.953.329, de la marca internacional núm. 416.435 y de la marca nacional norteamericana 1.602.351, dicha sociedad tiene el derecho exclusivo y excluyente para el uso y explotación de la marca Monix respecto de los productos comprendidos y amparados en las mismas.

2.- Se declare que la marca número 465.605, se halla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1 y 53.a) de la Ley de Marcas, caducada por la falta de uso efectivo de la misma.

3.- Condenar a la compañía Pinti España, S.A., a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

4.- Subsidiariamente, y a la vista de las circunstancias concurrentes y expuestas en el presente escrito, se prohíba a Pinti España, S.A., el uso y explotación de la marca Monix, ya sea a través de la marca número 465.605 o cualquiera otra que con dicha denominación pudiera ser actualmente titular.

5.- En cualquier supuesto, se condene a la compañía Pinti España, S.A., a la publicación de la sentencia a su costa, al menos en dos diarios de ámbito nacional.

6.- Todo ello con expresa imposición de las costas.

En el proceso compareció la Comisión Liquidadora de Comercial Monix S.A. que solicitó:

a) Se declare nulos y sin efecto:

1.- La factura emitida en nombre de "Comercial Monix, S.A." por su administrador D. Jaime, el día 6 de julio de 2000 bajo núm. 11/00 y por importe de 52.780.000 ptas., por no estar capacitado para ello al no tener el concurso de la Intervención Judicial, ni autorización judicial, ni el consentimiento de la "Comisión Liquidadora" designada en el Convenio de "Comercial Monix, S.A.", de conformidad con lo previsto en el art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos y art. 1297 del Código Civil.

2.- El documento de transferencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, suscrito por D. Jaime y D. Jorge, por no estar, el primero de ellos capacitado para ello al no tener el concurso de la Intervención Judicial, ni autorización judicial, ni el consentimiento de la "Comisión Liquidadora" designada en el Convenio de "Comercial Monix, S.A." por aplicación de lo previsto en el art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos y arts. 1291-3 y 1297 del Código Civil.

b) Subsidiariamente, se declare nula la inclusión en la citada factura y transferencia de las marcas: Monix 416435 mixta de clase 8 y 21, y la internacional Monix 1602351 de clase 21, por inexistencia de precio y por aplicación de lo previsto en el art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos y arts. 1291-3º y 1297 del Código Civil.

c) Que en cualquier caso se mantenga a Pinti España, S.A. en los plenos derechos dominicales de las siguientes marcas transmitidas a su favor en la escritura de 10 de noviembre de 2.000, solicitud de marca núm. 2.4348.890 de clase 35. Marca núm. 480.371 "GAVIOTA" de clase 8. Marca núm. 1.018.681, "Silvermonix", de clase 21. Marca núm. 1.083.338, "Pon Café de Monix", de clase 35. Marca Internacional núm. 416.435 "Monix", de clase 8 y 21. Marca núm. 465.605 "Monix", de clase 8 y 21.

d) Que en cualquier caso se manifieste la vigencia de la marca núm. 465.605 "Monix" de clase 8 y 21.

e) La expresa imposición de costas a Sarreal Art I Llum, S.A. La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 24 de Barcelona el 31 de julio de 2.002, en los autos de

juicio de menor cuantía número 707 de 2.000, acuerda:

Primero: Desestimar íntegramente la demanda formulada por Pinti España, S.A. contra Sarreal Art i Llum, S.A., absolviendo libremente a la demandada Sarreal de las pretensiones formuladas por la actora ya por vía de acción reivindicatoria, con carácter principal, ya por las acciones de nulidad que plantea por vía subsidiaria, así como respecto de su pretensión de que se declare que las marcas titularidad de Sarreal fueron adquiridas con mala fe por parte de la demandada o de que su actitud incurre en un acto de incompetencia desleal; con imposición de las costas a Pinti España, S.A.

Segundo: Estimar parcialmente la demanda reconvenccional formulada por Sarreal Art i Llum S.A. contra Pinti España, S.A. y consecuentemente:

A) Declarar que dada la condición de Sarreal Art i Llum S.A. de titular de buena fe de marcas nacionales 796081, 1953323, 1953324, 1953325, 1953327, 1953328 y 1953329 y de la marca nacional número 416435 y de la marca nacional norteamericana 1602351 dicha sociedad tiene el derecho exclusivo y excluyente para el uso y la explotación de la marca Monix respecto los productos comprendidos y amparados en las mismas.

B) Condenar a la compañía Pinti España, S.A. a estar y pasar por la anterior declaración.

C) Desestimar la pretensión de que se declare que la marca número 465605 se halla de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º 1º y 53 a) de la Ley de Marcas caducado por la falta de uso efectivo de la misma y acoger la subsidiaria de que, vistas las circunstancias concurrentes, se prohíba a Pinti España, S.A. el uso y explotación de la marca Monix ya sea a través de la marca número 465605 o cualquiera otra que con dicha denominación pudiera ser actualmente titular.

D) Condenar a Pinti España la publicación de esta sentencia a su costa al menos en dos diarios de ámbito nacional. Asimismo se dispone que cada contendiente abonará las costas causadas en su instancia y las comunes por mitad en lo relativo a la reconvencción. Finalmente se desestiman las pretensiones formuladas por la Comisión de Acreedores preferentes de Comercial Monix, S.A. por incompatibilidad con el acogimiento de la demanda reconvenccional formulada por Sarreal, con imposición a dicha Comisión de las costas causadas a su instancia.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 28 de julio de 2.005, en el Rollo núm. 177/2.003, estima el recurso interpuesto por Pinti Espa-

ña, S.A. y desestima los formulados por Sarreal Art i Llum, S.A. y Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A., contra la resolución del Juzgado, y, con revocación parcial, desestima en su integridad la reconvencción deducida contra Pinti España, S.A. Asimismo acuerda imponer las costas devengadas por dicha reconvencción en la primera instancia y por su recurso de apelación a Sarreal Art i Llum, S.A., y las devengadas por su recurso a la Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A. No se formula condena respecto de las devengadas por Pinti España, S.A. en la alzada.

Dicha Sentencia establece en su fundamento de derecho quinto que son hechos acreditados que interesan al debate los siguientes: Comercial Monix, S.A., en 1.995 presentó expediente de suspensión de pagos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de Valls. Con fecha 31 de enero de dos mil, tras proclamar el resultado de la votación favorable al convenio presentado, dicho Juzgado dictó Auto aprobando el convenio que preveía la constitución de sendas comisiones liquidadoras de acreedores ordinarios y preferentes. Con fecha de 14 de julio de 2000, se constituye la Comisión Liquidadora de Acreedores Preferentes de Comercial Monix, S.A. Prácticamente la totalidad de los activos de Comercial Monix, S.A. se hallaban embargados por organismos públicos y trabajadores. Tanto el grupo italiano Pintinox, del que forma parte la demandante Pinti España, S.A., como el grupo Taurus, del que forma parte la compañía Sarreal Art I Llum S.A., se muestran interesadas en los activos de Comercial Monix, S.A., iniciándose durante el año 1999 entre aquellas y la suspenso determinadas negociaciones en ese sentido. La Agencia Tributaria inicia un expediente de adjudicación directa de las marcas Monix que habían sido por ella objeto de traba. A dicho expediente acuden tanto Pinti España, S.A., como Sarreal Art I Llum, S.A. En fecha 21 de junio de 2.000, y al ser la cantidad ofrecida por Pinti España, S.A. en dicho expediente inferior (40.000.000 ptas.) a la presentada por Sarreal Art I Llum S.A. (45.500.000 ptas.), la Agencia Tributaria acuerda adjudicar los signos distintivos a Sarreal Art i Llum S.A. Las marcas Monix adjudicadas a Sarreal en el expediente administrativo de adjudicación directa son las siguientes:

A) Marca Monix núm. 796.081, Clase 21 (Denominativa), solicitada en fecha 15 de julio de 1.975, de la que Sarreal Art I Llum, S.A., consta como titular registral en virtud de resolución de fecha 1 de septiembre de 2.000, publicada en fecha 16 de octubre de 2.000.

B) Marca Monix núm. 1.953.323, Clase 21 (Mixta), solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que Sarreal Art I Llum, S.A., consta como

titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta.

C) Marca Monix núm. 1.953.324, Clase 14 (Mixta), solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que Sarreal Art I Llum, S.A., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta.

D) Marca Monix núm. 1.953.325, Clase 11 (Mixta), solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que Sarreal Art I Llum, S.A., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta.

E) Marca Monix núm. 1.953.327, Clase 8 (Mixta), solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que Sarreal Art I Llum, S.A., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta.

F) Marca Monix núm. 1.953.328, CLASE 7 (Mixta) solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que Sarreal Art I Llum, S.A., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta.

G) Marca Monix núm. 1.953.329, Clase 6 (Mixta), solicitada en fecha 10 de marzo de 1995, de la que Sarreal Art I Llum, S.A., consta como titular registral en virtud de resolución publicada en fecha 16 de octubre de 2.000, con la descripción de producto que ya consta. El legal representante de Comercial Monix, S.A., a la vista de la adjudicación, gira la correspondiente factura, en la que reseñan las marcas adjudicadas, con el importe de la adjudicación y el IVA correspondiente. Sarreal Art I Llum, S.A. inicia desde ese momento los trámites registrales oportunos para inscribir a su nombre las marcas adquiridas y el 16 de octubre de 2.000, la titularidad sobre las marcas Monix referidas aparece publicada en el Boletín de la OEPM a favor de Sarreal Art I Llum S.A. La Comisión Liquidadora de Acreedores de Comercial Monix, S.A. interpone, en fecha 21 de agosto de 2.000, recurso contra dicho acto de adjudicación. La Agencia tributaria desestima el recurso mediante resolución de 14 de noviembre de 2.000, Pinti España, S.A. mediante comunicación de fecha 25 de septiembre de 2.000, dirigida a la sociedad Sarreal Art I Llum, S.A., realiza una oferta de compra de los signos distintivos de los que Sarreal Art I Llum S.A. es titular. Con posterioridad Pinti España, S.A. suscribe, mediante escritura pública, de fecha 10 de noviembre de 2.000, un contrato de compraventa por el que la Comisión Liquidadora de Acreedores Preferentes de Co-

mercial Monix, S.A. le vende, entre otras marcas propiedad de Comercial Monix S.A., la marca Monix 465.605 (denominativa) en Clases 8 y 21.

La Sentencia expresada examina y resuelve cinco cuestiones:

a) La primera se refiere a la pretensión de declaración de caducidad de la marca Monix 465.605 formulada por Sarreal Art i Llum, S.A. en su reconvencción, que se reitera en el recurso de apelación de esta entidad. El recurso, y por consiguiente la pretensión reconvenccional, se desestiman con base en que Pinti España, S.A. ha probado el uso efectivo y real de la marca cuya caducidad se pretende, resultando acreditado que la ha utilizado en una forma que no altera significativamente la forma bajo la cual se halla registrada, todo ello en los términos previstos en el artículo 4.2 a) de la LM de 1.988, y siendo irrelevante la variación gráfica que en nada altera la distintividad denominativa del signo.

b) La segunda cuestión que examina es la relativa a la acción reivindicatoria de marca ejercitada por la entidad Pinti España, S.A. con base en el artículo 3.3 de la LM de 1.988. La misma se desestima con base en que la demandante no concretó la obligación legal o contractual violada, y tampoco se constató la existencia de fraude de sus derechos, puesto que no se delata por parte de Sarreal un actuar prevariándose de determinada información para perjudicar o defraudar los derechos de Pinti España, para obtener el registro de las marcas que ésta reivindica, ni de la prueba resulta la existencia de deber de lealtad o de fidelidad infringido por el registro de aquellos signos distintivos. Tampoco hay prueba de una conducta que proceda calificar de mala fe a cargo de Sarreal.

c) La tercera cuestión se refiere a la acción de nulidad ejercitada por Pinti España, S.A. en relación con las marcas adquiridas por Sarreal por hallarse incursas en la prohibición establecida en el art. 12.1 a) de la LM 32/1988 por la existencia de las marcas titularidad de la actora relacionadas en el pedimento primero de la demanda. La pretensión se desestima, en síntesis, porque los signos en liza al provenir de un mismo titular no provocan los riesgos que la norma tutela al tener un inmediato origen común. En el momento de la adquisición de las marcas por Sarreal, constaban inscritas a nombre de Comercial Monix, S.A. La adquisición posterior por Pinti España, S.A. de otros signos no legitima para el ejercicio de la acción de nulidad. Cuando Pinti España, S.A. y Sarreal Art i Llum, S.A. adquirieron las respectivas marcas, ambas sabían las que adquirían y las que no.

d) La cuarta cuestión resuelta se resume en la inaplicabilidad de la Ley de Competencia Desleal por re-

sultar “innegable la incardinación de las cuestiones controvertidas en sede marcaria”.

e) La quinta, y última cuestión, hace referencia a la pretensión reconvenccional de Sarreal estimada en la resolución del Juzgado, y que se impugna mediante el recurso de apelación de Pinti España, S.A., que se concreta en la prohibición a Pinti España, S.A. del uso y explotación de la marca Monix ya a través de la marca 465.605 o de cualquiera que, con dicha denominación, pudiera ser actualmente titular. Frente a la argumentación de la reconveniente Sarreal de haber sido adquiridos tales signos distintivos por Pinti España con manifiesta mala fe y en flagrante fraude de ley, la sentencia de la Au-

■

*“Pretender que por ser más antigua una de las marcas adquiridas mediante la compraventa referida se puede obtener la nulidad de las otras marcas explotadas en situación de convivencia implica desconocer que lo vedado al transmitente no se le puede reconocer al adquirente, pues los derechos se adquieren con la dimensión jurídica con que los puede disfrutar el “tradens”,...”*

■

diencia estima que “de la prueba practicada no resulta acreditado, en la medida suficiente, que la compraventa de 10 de noviembre de 2.000 entre la Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A. y Pinti España, S.A. aparezca revestida de algún elemento torticero o fraudulento, viniendo motivada tal adquisición por un legítimo motivo competitivo y de ampliación de su actividad en el mercado”.

Por Pinti España, S.A. se formuló recurso de casación, del que se admitieron los motivos primero (en el que se denuncia infracción e interpretación errónea del art. 12.1 letra a de la Ley 32/1988, de Marcas en relación con los arts. 3.1, 20.1 y 30 de la propia norma, y vulneración de la doctrina jurisprudencial) y tercero (en el

que se acusa infracción e interpretación errónea del art. 12.1, letra a de la Ley 32/1.988, en relación con los arts. 31.1, 35 y 48.1 de la misma, y vulneración de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sentada respecto de la acción de nulidad de marca por incursa en causa de prohibición relativa), y se inadmitió el motivo segundo, por Auto de esta Sala de 13 de enero de 2.009. Por Sarreal Art I Llum, S.A. se interpusieron recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. En el primero se alega existencia de mala fe y contradicción con sus propios actos por la parte actora y quiebra de los principios de especialidad y prioridad registral y en el segundo se invocan los ordinales segundo y cuarto del art. 469.1 LEC. Se suplica se declare la mala fe de Pinti España, S.A., en ejercicio de su acción, por contravenir sus propios actos, así como el derecho exclusivo y excluyente de Sarreal, para el uso y explotación de la marca Monix respecto de los productos comprendidos y amparados en las marcas adjudicadas en el expediente administrativo de la AET, prohibiendo a Pinti España, S.A. el uso y explotación de la marca Monix, ya sea a través de la marca número 465.605 o cualquiera otra que con dicha denominación pudiera ser actualmente titular. Los recursos fueron admitidos por el Auto de la Sala de 13 de enero de 2.009.

SEGUNDO.- En el escrito de recurso de Pinti España, S.A. se solicita se declare la inadmisibilidad de los recursos de Sarreal por falta de interés casacional al carecer sobrevenidamente de interés en virtud de haber ganado firmeza la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 55 de Barcelona de 13 de abril de 2.004, recaída en el proceso seguido entre las mismas partes con el número 197 de 2.002. Se aduce que los hechos en que se funda el recurso de Sarreal ya han sido enjuiciados en el otro proceso habiéndose producido el efecto de cosa juzgada material porque esta Sala 1ª dictó el 23 de septiembre de 2.008, en el Rollo 2500/2005, Auto de inadmisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por Sarreal Art i Llum contra la Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de julio de 2.005, dictada en el Rollo núm. 440/2004, en el que se confirmaba en apelación la dictada por el Juzgado núm. 55 en el juicio núm. 197 de 2.002.

El proceso versó sobre la pretensión ejercitada por Sarreal mediante la que interesaba la declaración de nulidad del contrato de compraventa de marcas celebrada el 10 de noviembre de 2.000 entre la Comisión Liquidadora de Acreedores Preferentes de Comercial Monix, S.A. (como vendedora) y Pinti España, S.A. (como compradora), y entre las que figuraba la marca núm. 465.605 “Monix”. La resolución firme rechaza la concurrencia de ilicitud de cau-

sa consistente en la única finalidad de perjudicar, así como la existencia de mala fe por parte de las dos entidades que celebraron el contrato de compraventa, y explícitamente declara que no resuelve cuales son los derechos preferentes y que marcas deben prevalecer sobre las otras, cosa –dice– que es objeto de otro pleito (con referencia al presente).

Para resolver la cuestión debe señalarse que procede la admisión de la documentación aportada por Pinti España, S.A., de conformidad con lo establecido en el art. 271.2 LEC que se refiere a “en cualquier recurso”, por lo que se rechaza la impugnación que al respecto se formuló por Sarreal.

En lo que atañe a la petición de inadmisibilidad del recurso, aun cuando es cierto que la apreciación de falta de mala fe y de finalidad fraudulenta en la celebración de la compraventa deben operar con carácter vinculante para este proceso, sin embargo ello no afecta a otras cuestiones que se suscitan en los recursos de Sarreal Art i Llum como son las relativas a los actos propios –la consideración de la resolución del Juzgado número 55 de Barcelona es irrelevante por su propia argumentación para este proceso– y a la prioridad registral, por lo que sin perjuicio de tomar en cuenta aquel aspecto, no procede acordar la inadmisibilidad de los recursos.

1º. Recurso extraordinario por infracción procesal de Sarreal Art i Llum, S.A.

**TERCERO.-** Procede examinar en primer lugar este recurso por razones de método procesal toda vez que una hipotética estimación podría incidir en el recurso de casación de Pinti España, S.A.

La formulación del recurso es absolutamente deficiente e incurre en importantes defectos de forma hasta el punto de que debieron haber determinado su inadmisión por no haberse observado la claridad y precisión que, si exigibles en todo recurso, son inexcusables en los extraordinarios dado su rigor formal. Aparte de no especificarse el ámbito de cada uno de los motivos que se aducen conjuntamente –números 2º y 4º del art. 469.1 LEC–, se acumulan, de forma asistemática, alegaciones de diferente índole, se mezclan desordenadamente cuestiones heterogéneas, se confunden conceptos y se incurre en contradicciones como la de “que no se pretende que se valore nuevamente la prueba practicada” para seguidamente pretender una valoración de la prueba documental.

Lo expuesto, como se dijo, supone causa de inadmisión y ahora, de desestimación. Sin embargo, como hay cuestiones que pueden afectar a la infracción del art. 24 CE se amplía la respuesta judicial a modo de motivación reforzada.

Siguiendo, dentro de lo posible, el orden de alegaciones del escrito de recurso procede señalar:

a) Las premisas erróneas no dan lugar a arbitrariedad, sino, caso de ser manifiesta la equivocación, a irrazonabilidad.

b) La denuncia de “omisión de valoración de forma injustificada de determinados medios probatorios” puede constituir falta de motivación, o arbitrariedad, pero en todo caso exige una especificación adecuada.

c) El hecho (supuesto) de que no se haya producido en el presente caso un examen individual de las pruebas existentes en las actuaciones no constituye inexistencia de coherencia formal en el razonamiento, cuyo defecto de motivación se refiere a las quiebras lógicas en el discurso argumentativo judicial.

d) La denuncia de que el resultado que se extrae de las pruebas adolece de falta de racionalidad, no tiene el más mínimo fundamento.

e) La referencia a la prueba documental privada como prueba plena, no toma en consideración que el art. 326 LEC que se cita, además de no ser aplicable al proceso por ser éste anterior a la nueva Ley Procesal, se remite a los términos del art. 319 de la propia Ley, de modo que el carácter de prueba legal o tasada se circunscribe a los aspectos que expresa el apartado 1, sin que en absoluto quepa extenderlo al total contenido de los documentos.

f) La denuncia por error patente solo cabe referirla a afirmaciones fácticas.

g) La apreciación de mala fe o fraude, en la perspectiva de fijación de los datos de hecho, corresponde a la valoración de la prueba, y, en cuanto a la significación jurídica de estos datos, forma parte del juicio jurídico, el cual es ajeno al recurso extraordinario por infracción procesal; y lo mismo cabe decir respecto de la trascendencia jurídica de los actos propios.

h) Las alegaciones que se hacen respecto de la incongruencia en la páginas 26 y 27 no suponen falta de congruencia porque no la constituyen las supuestas incoherencias internas entre fundamentos, ya que, de existir, serían motivación deficiente. Por otro lado, la resolución recurrida no aprecia mala fe de la demandante (ni ahora cabría apreciarla dado lo dicho en el fundamento segundo). Y, finalmente, el juzgador “a quo” resuelve razonadamente acerca del porqué no le atribuye a Sarreal la prioridad registral, sin que importe en el ámbito de la congruencia cual es la razón jurídica en que se basa la apreciación, pues no cabe juzgar en el ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal, sea con referencia a la motivación, sea con referencia al derecho a la tutela judicial

efectiva, acerca del acierto o desacierto del juicio jurisdiccional, que solo es revisable procesalmente cuando incurre en error patente (de hecho), arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta.

Por último, hay un extremo del recurso que debe ser objeto de consideración detenida desde la perspectiva de la incongruencia. La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia en su apartado segundo “estima parcialmente la demanda que por vía reconvenzional formula Sarreal Art i Llum, S.A. contra Pinti España, S.A. y consecuentemente:

A) Declara que dada la condición de Sarreal Art i Llum, S.A. de titular de buena fe de las marcas nacionales 796081, 1953323, 1953324, 1953325, 1953327, 1953328 y 1953329 y de la marca nacional número 416435 y de la marca nacional norteamericana 1602351, dicha sociedad tiene el derecho exclusivo y excluyente para el uso y explotación de la marca Monix respecto de los productos comprendidos y amparados en las mismas.

B).... C) .... acoge la pretensión subsidiaria de que, vistas las circunstancias concurrentes, se prohíba a Pinti España, S.A. el uso y explotación de la marca Monix ya sea a través de la marca número 465605 o cualquiera otra que con dicha denominación pudiera ser actualmente titular”. La Sentencia de la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por Pinti España, S.A. contra la resolución del Juzgado y, revocándola en parte, acuerda desestimar “en su integridad la demanda en reconvencción deducida contra Pinti España, S.A., imponiendo las costas devengadas por la misma en la primera instancia y las devengadas en esta alzada por su recurso a Sarreal Art i Llum, S.A.”. El fallo expresado es consecuencia de la apreciación en el fundamento noveno de que la adquisición de marcas por contrato de compraventa de 10 de noviembre de 2.000 por Pinti España S.A. a la Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A. fue conforme al ordenamiento jurídico, y, por ello, se deja sin efecto la prohibición a Pinti España, S.A. del uso y explotación de la Marca Monix, ya a través de la marca 465.605 o de cualquiera otra que, con dicha denominación, pudiera actualmente ser titular.

La parte recurrente pone de relieve que hay una (primera) incoherencia interna, con lo que parece referirse a que no se mantiene el inciso primero del apartado Segundo A) del fallo de la sentencia recurrida en apelación, pese a que la Sentencia de la Audiencia no aprecia mala fe de Sarreal, y otra (segunda) incoherencia interna porque se desestima íntegramente la reconvencción imponiendo las costas de la primera instancia respecto de la misma a Sarreal, y sin embargo en el fundamento de derecho décimo se dice “También merecen igual suerte las deducidas con carácter subsidiario (pretensiones formuladas por la

Comisión Liquidadora), habida cuenta de su incompatibilidad con el mantenimiento de la estimación de la reconvencción formulada por Sarreal Art i Llum, S.A.”.

Para resolver las dos cuestiones que se suscitan procede señalar:

1º. La expresión inicial de la pretensión acogida en el apartado segundo A) de la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia, que se refiere a la declaración de titularidad de buena fe de unas marcas no constituye una pretensión autónoma, o con sustantividad propia, sino que es una premisa de la frase que le sigue “tener el derecho exclusivo y excluyente para el uso y explotación de la marca Monix respecto de los productos comprendidos y amparados en las mismas” (marcas), como revela, por un lado, la utilización de la palabra “dada” que opera como conjunción causal, y, por otro lado, que al funcionar la titularidad de buena fe como causa de oposición -excepción- a la pretensión de la actora carece de sustantividad por sí sola para generar pretensión reconvenzional.

2º. Es claro que la decisión de la Audiencia de reconocer que no cabe prohibir a Pinti España, S.A. el uso y explotación de las Marcas Monix adquiridas mediante la compraventa de 10 de noviembre de 2.000 celebrada con la Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A., supone dejar sin efecto todos los particulares de la Sentencia de primera instancia relacionados con la apreciación efectuada, y entre ellos el del inciso segundo del apartado segundo A) de la resolución apelada.

3º. Pero es igualmente claro que la decisión de la Audiencia no supone que se niegue a Sarreal Art i Llum, S.A. la titularidad de buena fe de las marcas por ella adquiridas. Lo que sucede es que el párrafo controvertido -inciso primero del apartado Segundo A de la resolución del Juzgado- no supone la existencia de una pretensión autónoma, y por ello no es preciso que la desestimación de la reconvencción deba ser parcial y no total -“íntegra”- como declara la sentencia de la Audiencia.

4º. Finalmente, el inciso final del fundamento décimo es desacertado, pero ello carece de trascendencia porque resulta irrelevante para los intereses de Sarreal, y, en cualquier caso, además de que la legitimación para hacer valer el defecto incumbiría a la Comisión Liquidadora de Comercial Monix, S.A. (a la que se refiere el fundamento), el planteamiento de que se trata -relativo a las pretensiones subsidiarias-, lo mismo que sucedió con las principales, resultó estéril al no haberse ejercitado en forma procesal adecuada, por no ser posible procesalmente la reconvencción de la reconvencción.

**CUARTO.-** Por lo expuesto en el fundamento anterior se desestima el

recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Sarreal Art i Llum, S.A., se condena a la parte recurrente al pago de las costas causadas de conformidad con el art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la LEC, y procede pasar a examinar los recursos de casación de ambas partes (Disposición Final 16ª, apartado 1, regla 6ª de la LEC).

2º. Recursos de casación de Pinti España, S.A. y Sarreal Art i Llum, S.A.

QUINTO.- El supuesto controvertido hace referencia a una situación singular en la que las partes enfrentadas son respectivas titulares, cada una, de varias marcas, que son confundibles en sus signos distintivos y en los productos que designan. La especial situación ha sido creada con plena consciencia por ambas partes. Por Sarreal, porque cuando adquirió sus marcas sabía perfectamente que quedaban otras en poder de la anterior titular (Comercial Monix, S.A.); y por Pinti España, porque cuando compró sus marcas a la Comisión Liquidadora de Monix, S.A. igualmente conocía que Sarreal era titular de otras marcas, e incluso trató de comprárselas. Descartada la existencia de una actuación fraudulenta o de mala fe en ninguna de las respectivas adquisiciones, para cuya apreciación no hay base fáctica en la resolución recurrida, y tanto más si se tiene en cuenta en relación a Pinti España, S.A. la declaración efectuada al respecto en la Sentencia dictada en los autos del juicio 197/2002 del Juzgado de 1ª Instancia número 55 de Barcelona, la solución que procede es la adoptada por la Sentencia de la Audiencia de convivencia de las marcas.

Con independencia de que no hay ningún precepto legal en la LM 32/1.988 (que es la normativa a la que sujeta el supuesto de autos) que sea directamente aplicable al caso concreto, (la nueva Ley 2.001 contiene en el art. 47.2 una norma limitativa de la transmisión en protección de los consumidores), y que no se cita doctrina jurisprudencial que resuelva un supuesto similar, por lo que es evidente la falta del presupuesto de admisibilidad del interés casacional (art. 477.2, 3º y 3 LEC), en cualquier caso, la situación producida ha sido creada por las partes con cabal conocimiento de las circunstancias, por lo que han de asumir las consecuencias jurídicas derivadas de su propio actuar jurídico.

Cuando Sarreal adquiere de Comercial Monix, S.A. las marcas cuya titularidad registra a su nombre conocía perfectamente que la entidad transmitente —que es la sociedad antedicha, sin que obste que la adquisición se haya producido en un procedimiento de ejecución de la Administración Tributaria—, conservaba otras marcas confundibles, sin abandono ni renuncia a su uso y explotación. De ello deriva que se creó, de forma asumida, implícita pero

inequívocamente, una situación de convivencia de marcas, que aunque confundibles no era incompatibles en el sentido de no poder ser atacadas recíprocamente por ninguno de los respectivos titulares. Esta eventualidad no es extraña al derecho marcario porque puede provenir de la voluntad explícita o implícita de los interesados, de una situación consumada de tolerancia o de una prescripción extintiva de la acción de nulidad. Y no tendría sentido, por irrazonable y contradecir la doctrina que veda ir contra los actos propios (art. 7.1 CC), la cual exige una conducta coherente con los hechos o actos inequívocos realizados, una acción de cualquiera de los titulares de las marcas encaminada a excluir del tráfico las marcas del otro titular con base en la confundibilidad. Si Comercial Monix S.A. no podía invocar la prioridad de una de las marcas conservadas en orden a anular las marcas transmitidas, porque es preciso proteger la confianza que la conducta previa generó fundadamente en la otra parte, Sarreal tampoco podía exigir el no uso o explotación por Comercial Monix S.A. de las marcas no transmitidas. El hecho de que Comercial Monix S.A. transmita las marcas que conservaba a otra entidad distinta de Sarreal, descartada la finalidad fraudulenta, no cambia la situación jurídica. Las pretensiones de Sarreal carecen por ello de consistencia, tanto más si se advierte que no hay prioridad registral derivada de que la adquisición de sus marcas es anterior, ni son de aplicación en el caso, sin necesidad de más razonamientos, ni la LM de 2001, ni la normativa hipotecaria.

Por lo que respecta a las pretensiones de Pinti España, S.A. debe decirse que cuando la misma adquiere las marcas que había conservado Comercial Monix, S.A. conoce la situación jurídica de las mismas, de convivencia con las de Sarreal. La adquisición por Pinti España no cambia esa situación jurídica, y no genera unos derechos de los que, como consecuencia de la misma, la transmitente de las marcas no disponía. La asunción de la situación de convivencia va implícita de modo inexcusable en la adquisición. Por otro lado, una cosa es que la compraventa de 10 de noviembre de 2000 no tuviera la finalidad de defraudar, por lo que se rechazó la declaración de nulidad en otro proceso, y otra distinta que se pretenda ahora utilizar su existencia para tratar de anular las marcas de Sarreal. Pretender que por ser más antigua una de las marcas adquiridas mediante la compraventa referida se puede obtener la nulidad de las otras marcas explotadas en situación de convivencia implica desconocer que lo vedado al transmitente no se le puede reconocer al adquirente, pues los derechos se adquieren con la dimensión jurídica con que los puede disfrutar el “tradens”, e igualmente supone conculcar los actos propios derivados de la situación jurídica perfectamente conocida e implícitamente asumida que impide el ejercicio de la acción de

nulidad ex art. 12.1 a) LM 32/1988, y concordantes de dicha LEC, y convierte en estéril la antigüedad registral.

Por todo ello, los respectivos recursos carecen de fundamento, y se ratifica la decisión de la Audiencia Provincial con la argumentación que la matiza expuesta con anterioridad.

SEXTO.- Como consecuencia de lo razonado se desestiman los respectivos recursos de casación de las partes, debiendo cada una pagar las costas causadas en sus recursos respectivamente desestimados, de conformidad con lo establecido en el art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

#### FALLO

PRIMERO.- Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Sarreal Art i Llum, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de Barcelona el 28 de julio de 2.005, en el Rollo número 177 de 2.003, condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo.

SEGUNDO.- Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Sarreal

contra la citada Sentencia, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas en el mismo causadas.

TERCERO.- Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por Pinti España, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 28 de julio de 2.005, en el Rollo número 177 de 2.003, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales en el mismo causadas.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Ríos.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesús Corbal Fernández.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados.

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.



TC Sala 1ª, Sentencia 27 abril 2010. Ponente: D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez

Por fotomontaje en prensa

## Interpretación restrictiva de los límites a la libertad de información

*El TC decide denegar el amparo solitado por la revista recurrente, contra sentencia de instancia que condenaba a ésta a indemnizar por una determinada cantidad de dinero a la accionante, debido a unas imágenes publicadas por medio de la utilización de fotomontaje, en el que aparecía la imagen de la recurrida -personaje conocido y habitual en la prensa del momento- manipulada de tal forma que se conjuntaba la cabeza y el rostro de ésta, con el cuerpo de otra mujer. La Sala explica que, el derecho a la libertad de información y de expresión, cuyos límites han de ser interpretados de manera restrictiva, ha de servir al objeto de sentar hechos o afirmar datos objetivos. En este caso, el Alto Tribunal considera, que la ausencia de un interés público, constitucionalmente defendible, priva de justificación a la intromisión en el derecho a la propia imagen, de tal modo que, si se usa ésta sin consentimiento de su titular, puede resultar lesionado el citado derecho fundamental garantizado en el art. 18,1 CE.*

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 7 de

marzo de 2006 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictada en el recurso de casación núm. 2213/2000, interpuesto frente a la

Sentencia de de la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de febrero de 2000, que declaró que la publicación del reportaje titulado "La doble de 'Isabel' se desnuda", en el que se incluía la foto del rostro de la actora superpuesta sobre un cuerpo semidesnudo, supuso una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de D<sup>a</sup> Isabel y condenó a la entidad recurrente al pago de una indemnización de cinco millones de pesetas. La demanda alega la vulneración del derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) por entender que la difusión del montaje fotográfico y los comentarios que han dado origen a la condena judicial constituyeron un ejercicio legítimo de tal derecho fundamental. Junto a ello se aduce también la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) argumentando que la indemnización fijada y refrendada en las resoluciones impugnadas, superior a la que se estableció en la sentencia de primera instancia, no aparece suficientemente motivada.

La representación procesal de D<sup>a</sup> Isabel alega que la publicación discutida supuso una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen por utilizar sin su consentimiento una fotografía de su rostro. Sostiene también que se le lesionaron al mismo tiempo los derechos al honor y la intimidad, todos ellos garantizados en el art. 18.1 CE, por el carácter ofensivo y vejatorio del artículo.

El Fiscal considera que las resoluciones judiciales han lesionado el derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) e interesa el otorgamiento del amparo.

SEGUNDO.- Resulta obligado comenzar nuestro análisis por las alegaciones relativas al derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) pues la supuesta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva tiene, por su propia naturaleza, carácter subsidiario, que sólo permitiría abordarla en el caso de que rechazáramos dicho motivo de amparo.

Lo que se plantea ante este Tribunal es, una vez más, una queja respecto a la ponderación que los órganos judiciales han llevado a cabo entre los derechos fundamentales a la propia imagen (art. 18.1 CE) y a la libertad de expresión (art. 20.1 a) CE). Conviene, por ello, partir de nuestra doctrina (entre otras muchas, SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ 2; 180/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 282/2000, de 27 de noviembre, FJ 2; 139/2007, de 4 de junio de 2007, FJ 2) conforme a la cual ante quejas de esta naturaleza, "la competencia de este Tribunal no se circunscribe a examinar la suficiencia y consistencia de la motivación de las resoluciones judiciales bajo el prisma del art. 24 CE" (SSTC 158/2003, de 15 de septiembre, FJ 2; 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2). Por el contrario, en

supuestos como el presente, el Tribunal Constitucional, en su condición de garante máximo de los derechos fundamentales, debe resolver el eventual conflicto entre los dos derechos enfrentados "atendiendo al contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos, aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los aplicados por los órganos jurisdiccionales, ya que sus razones no vinculan a este Tribunal" (SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ 2; 136/2004, de 13 de julio, FJ 1; 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2). De ese modo, este Tribunal puede realizar su propia ponderación de los derechos constitucionales en conflicto a partir de la definición y valoración constitucional de los bienes en juego, de acuerdo con el valor que corresponde a cada uno de ellos (STC 112/2000, de 5 de mayo, FJ 5; 43/2004, de 23 de marzo, FJ 3; 51/2008, de 14 de abril, FJ 4). En esta misma línea, conviene señalar que el control de la ponderación judicial que debe realizarse en amparo ha de incluir, no sólo la correcta identificación de los derechos en conflicto, sino también la delimitación de su concreto ámbito de protección, puesto que, como se ha señalado anteriormente, "sin la concurrencia de dos derechos en conflicto no hay ponderación posible, debiéndose reconocer eficacia inmediata al derecho fundamental que se pretende ejercer" (STC 51/2008, de 14 de abril, FJ 4).

TERCERO.- La demanda de amparo se sustenta en la pretendida vulneración del derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 a)), derecho en el que ha de incardinarse la emisión de pensamientos, ideas u opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos (STC 139/2007, de 4 de junio, FJ 6). Así, a la vista de su contenido, hemos de partir de que el artículo cuestionado supone prima facie una manifestación, sobre cuya legitimidad habrá de resolverse, de la libertad de expresión a través de la manipulación de la imagen y mediante la creación de un artículo ficticio y satírico, dentro del tono habitual de la publicación a través de la que se difundió.

Como hemos reiterado en otras ocasiones, esta libertad fundamental comprende, junto a la mera expresión de juicios de valor, la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige (SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4; y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4. STEDH Handyside contra Reino Unido, 7 de diciembre de 1976, § 49), pues "así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática" (SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 6; en el mismo sentido, SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España,

§ 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43)".

Junto a ello, también hemos señalado que "la libertad de expresión es más amplia que la libertad de información al no operar en el ejercicio de aquélla el límite interno de veracidad que es aplicable a ésta" (STC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2), lo que se justifica en que "tiene por objeto presentar ideas, opiniones o juicios de valor subjetivos que no se prestan a una demostración de su exactitud" (STC 51/1989, de 22 de febrero, FJ 2). En definitiva, el reconocimiento de la libertad de expresión garantiza el desarrollo de una comunicación pública libre que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherente al principio de legitimidad democrática (por todas, SSTC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 3; 20/1992, de 14 de febrero, FJ 3; 9/2007, de 15 de enero, FJ 4). En este sentido, merece especial protección constitucional la difusión de ideas que colaboren a la formación de la opinión pública y facilitan que "el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos" (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6; 29/2009, de 26 de enero, FJ 5). Entre ellas debemos, lógicamente, englobar no sólo los juicios de valor de ámbito político o los que se refieren directamente al funcionamiento de las instituciones públicas (STEDH Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Austria, de 13 de noviembre de 2003, § 30), sino también aquéllos que tienen por objeto la valoración crítica del modelo de sociedad y su evolución.

No obstante, al igual que sucede con los restantes derechos fundamentales, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión está sometido a límites constitucionales que este Tribunal ha ido perfilando progresivamente. Al tratarse de la formulación de opiniones y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, si bien no está condicionada por la veracidad que se establece para la libertad de información, su campo de acción sí que ha de venir delimitado en primer lugar por la ausencia de "frases y expresiones ultrajantes y ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito" (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4; 20/2002, de 28 de enero, FJ 4; 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 6).

Junto a ello, la tendencia expansiva de la libertad de expresión encuentra también su límite en el respeto al contenido normativo garantizado por otros derechos fundamentales, cuya afectación no resulta necesaria para la realización constitucional del derecho. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el deslinde de la libertad de expresión no es nunca total y absoluto (por todas, STC 173/1995, de 21

de noviembre, FJ 3) y a menudo, la delimitación de su ámbito protegido sólo puede hacerse a partir de la de otros derechos fundamentales, aunque, eso sí, mediante la adecuada ponderación de los valores constitucionales enfrentados, entre los que destaca la garantía de la existencia de la opinión pública indisolublemente unida al pluralismo político (SSTC 232/2002, de 9 de diciembre, FJ 4; 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 3).

Con tal fin, hemos señalado la relevancia de aquellos otros derechos que la propia Constitución sitúa específicamente como límites (STC 187/1999, de 25 de octubre, FJ 13) y cuyo contenido esencial, por tanto, define un espacio infranqueable para la libre expresión. En concreto, el propio apartado 4 del art. 20 CE dispone que todas las libertades reconocidas en el precepto tienen su límite en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia, que cumplen así lo que hemos denominado "función limitadora" en relación con dichas libertades (por todas, STC 117/1994, de 25 de abril, FJ 2). No obstante, más allá de esos topes constitucionalmente establecidos a la vis expansiva de la libertad de expresión, este Tribunal ha reconocido también que el respeto al contenido del derecho, y a su dimensión general en cuanto garantía esencial del Estado democrático, impide someterlo a bienes o valores de rango infraconstitucional. Así, en concreto, hemos señalado que "el buen gusto o la calidad literaria no constituyen límites constitucionales a dicho derecho" (STC 51/2008, de 14 de abril, FJ 5).

Resulta necesario examinar si el ejercicio de la libertad de expresión en esta ocasión se ha atenido a los límites constitucionalmente exigidos y su posible colisión con otros derechos fundamentales. En concreto, y dados los términos en que se ha desarrollado el proceso previo a este recurso de amparo, nuestro análisis debe limitarse, como bien señala el Fiscal, al eventual conflicto entre el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE) de la actora, empleando nuestra propia valoración.

CUARTO.- En diversas ocasiones hemos definido el derecho a la imagen como derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos personales de su titular que puede tener difusión pública. Su ámbito de protección comprende, en esencia, la facultad de poder impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad perseguida por quien la capta o difunde (SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 139/2001, de 18 de junio, FJ 4; 83/2002, de 22 de abril, FJ 4; 14/2003, de 28 de enero, FJ 5 y ATC 176/2007, de 1 de marzo, FJ 2). Sin embargo, por razones

teleológicas, la garantía constitucional de esta facultad de disposición ha de entenderse "ceñida a la protección de la esfera moral y relacionada con la dignidad humana y con la garantía de un ámbito privado libre de intromisiones ajenas" (STC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2).

Efectivamente, la inclusión de la propia imagen en el catálogo de derechos fundamentales especialmente protegidos por la Constitución está íntimamente vinculada a la garantía de la dignidad personal (STC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 3) pues más allá de asegurar la individualidad se trata de garantizar así a la persona un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, una capacidad de "autodeterminación consciente y responsable de la propia vida" (SSTC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8; 193/2003, de 27 de octubre, FJ 7) que implica también la interdicción de someter a la persona, contra su libertad, al tráfico comercial.

Mediante la garantía del ámbito de libertad "respecto de sus atributos más característicos, propios e inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, cualidades definitivas del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible a toda persona" (STC 117/1994, de 25 de abril, FJ 3) se viene a asegurar, en definitiva, la indisponibilidad ajena de aquello que socialmente evoca a la persona hasta constituirse en su representación; tal consideración ha llevado a este Tribunal a afirmar que la imagen protegida es la que constituye el "elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual" (por todos, ATC 28/2004, de 6 de febrero, FJ 3), de modo que el bien protegido constitucionalmente no es tanto la mera reproducción gráfica de cualquier elemento corporal del individuo como la evocación social de la persona que habitualmente se plasma a través de aquélla.

Así, hemos venido a exigir, como requisito previo para considerar afectado el derecho a la propia imagen, que, en los casos en que la publicación no identifique expresamente al aludido, los rasgos o la representación difundidos sin consentimiento de su titular permitan reconocer su identidad (STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 7; 14/2003, de 28 de enero, FJ 4).

Por ello el ámbito propio de protección del derecho a la propia imagen es la defensa frente a los usos no consentidos de la representación pública de la persona que no encuentren amparo en ningún otro derecho fundamental, muy destacadamente frente a la utilización de la imagen

con fines puramente lucrativos a la que alude el art. 7. 6 de la LO 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Así, si bien "la protección constitucional de este derecho no alcanza su esfera patrimonial, ya que el conjunto de derechos relativos a la explotación comercial de la imagen (...) no forman parte del contenido del derecho fundamental a la propia imagen que consagra el art. 18.1 CE" (SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 156/2001, de 2 de julio, FJ 6), las posibles consecuencias patrimoniales del uso ilegítimo de la imagen ajena no obstan para su protección constitucional. (...) Si, en los términos del fundamento jurídico anterior, el contenido positivo del derecho a la propia imagen delimita el alcance de la libertad de expresión, del mismo modo este derecho "se encuentra a su vez limitado por otros derechos y bienes constitucionales, en particular, por el derecho a la comunicación de información y a las libertades de expresión y creación artística" (SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 139/2001, de 18 de junio, FJ 4).

Esto obliga, en caso de conflicto, a efectuar una tarea de deslinde a través de la ponderación tónica de los bienes constitucionales en juego. Entre las circunstancias que deben tomarse en cuenta en ella destaca la determinación de la intensidad con la que se afecta al derecho a la propia imagen tomando en consideración su dimensión teleológica (SSTC 156/2001, de 2 de julio, FJ 6; 14/2003, de 28 de enero, FJ 5; 72/2007, de 16 de abril, FJ 3), cuya trascendencia viene también puesta de relieve por el hecho de que, con carácter general, en los casos de fotografías difundidas públicamente el canon de relevancia que permite la afectación sobre el derecho a la propia imagen ha de ser necesariamente más tenue que el que faculta a una intromisión en los derechos al honor o la intimidad, en la medida en que es también menor la consecuencia lesiva sobre la dignidad que tiene en sí misma la mera reproducción gráfica de la representación externa de una persona (ATC 176/2007, de 1 de marzo, FJ 2).

Del mismo modo, debe valorarse la conducta previa del afectado por la difusión inconstitucional de la propia imagen, "como ocurre cuando la propia -y previa conducta de aquél o las circunstancias en las que se encuentre inmerso justifiquen el descenso de las barreras de reserva para que prevalezca el interés ajeno o el público que puedan colisionar con él" (SSTC 99/1994, de 11 de abril, FJ 5; 14/2003, de 28 de enero, FJ 5).

QUINTO.- La aplicación de las reglas descritas en los fundamentos jurídicos anteriores al enjuiciamiento constitucional del presente asunto exige tomar en consideración en primer lugar las características específicas del ejercicio de la libertad de

expresión, ponderando a continuación adecuadamente la posible afectación de otros derechos fundamentales en juego. Habiendo descartado que el artículo tuviera intención informativa, hay que analizar, pues, su referido valor en relación con la "existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático" (por todas, SSTC 132/1995, de 11 de septiembre, FJ 4; 21/2000, de 31 de enero, FJ 4;

■

*"...no basta, como hace el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, con tomar en cuenta el tono general de la publicación, que era un semanario de contenido humorístico y en ocasiones disparatado "dedicado a la burla, la parodia, la sátira y la ironía". Este animus iocandi genérico que, a su entender, guiaba normalmente a la revista podría ser valorado a la hora de ponderar y modular una posible afectación de otros derechos fundamentales, notablemente el del honor, pero resulta irrelevante cuando lo que está en juego es la utilización y manipulación no consentida de la propia imagen."*

■

68/2008, de 23 de junio, FJ 3). En este punto, las alegaciones de la entidad demandante de amparo destacan el carácter de personaje de notoriedad pública que en el momento de la publicación ostentaba D<sup>a</sup> Isabel, a quien en las resoluciones objeto del recurso de amparo se califica de "persona muy conocida en el ámbito de la llamada prensa rosa o revistas del corazón".

Ciertamente, como hemos declarado en otras ocasiones "aquellas per-

sonas que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada, o que adquieren un protagonismo circunstancial al verse implicados en hechos que son los que gozan de esa relevancia pública, pueden ver limitados sus derechos con mayor intensidad que los restantes individuos como consecuencia, justamente, de la publicidad que adquiera su figura y sus actos" (SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ 7; 192/1999, de 25 de octubre, FJ 7; 112/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 7; 99/2002, de 6 de mayo, FJ 7; En el mismo sentido, STEDH Karhuvaara y Iltalehti c. Finlandia, de 16 noviembre de 2004; Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia, de 22 octubre 2007, § 46; Avgi Publishing and Press Agency s.a. & Karis c. Grecia, de 5 de junio de 2008, § 28).

Entre estas limitaciones está, sin duda, la de soportar el debate público sobre diversos aspectos de relevancia pública de su persona, en la medida en que, por las materias a que se refiera, resulte de interés general, pues quién de un modo u otro hace de la exposición personal a los demás su modo de vida y acepta instalarse en el mundo de la fama no sólo está contribuyendo a delimitar el terreno reservado a su intimidad personal, sino que también se somete al escrutinio de la sociedad. En tal sentido, el juicio acerca de la idoneidad de los personajes públicos y las opiniones relativas al merecimiento de su consideración pública entran dentro del ámbito protegido por la libertad de expresión en la medida en que no afecten innecesariamente a otros derechos fundamentales, en especial los referidos en el art. 20.4 CE.

A estos efectos, resulta relevante tomar en consideración el hecho de que la publicación que constituye el objeto de nuestro juicio es un montaje irónico elaborado a partir de una fotografía de la actora civil superpuesta sobre un cuerpo ajeno. En la medida en que del contexto de la revista se desprende que la composición perseguía una finalidad humorística mediante la manipulación de la imagen, puede calificarse de caricatura, pues debe entenderse por tal toda creación satírica realizada a partir de las facciones y el aspecto de alguien, deformando su realidad.

Con la generalización de las nuevas tecnologías de tratamiento de la imagen, esta categoría, que tradicionalmente se había basado exclusivamente en la dimensión humorística del dibujo, se plasma cada vez con más frecuencia en la alteración de fotografías originales, aunque no pierde por ello su esencia de creación irónica basada en la reelaboración de la fisionomía del modelo que tiene por objeto.

En los casos en los que la caricatura se elabora mediante la distorsión de la imagen fotográfica de una persona, resulta evidente que se viene a afectar al derecho a la propia imagen de la persona representada, si bien tal afección puede venir justificada por el legítimo ejercicio de la libertad de expresión (art. 20.1.a) CE) o, incluso, de la libertad de creación artística (art. 20.1.b) CE).

Desde el punto de vista de la libertad de expresión, la caricatura constituye, desde hace siglos, una de las vías más frecuentes de expresar mediante la burla y la ironía críticas sociales o políticas que, en tanto que elemento de participación y control público, resultan inescindibles de todo sistema democrático, y coadyuvan a la formación y existencia “de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático” (STC 12/1982, de 31 de marzo, FJ 3).

Con frecuencia, “este tipo de sátira es una forma de expresión artística y crítica social que con su contenido inherente de exageración y distorsión de la realidad persigue naturalmente la provocación y la agitación” (STEDH Vereinigung Bildender Künstler contra Austria, de 25 enero de 2007, § 33) y cuando así suceda, el uso manipulativo de la imagen ajena podrá constituir un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión en cuanto contribuya al mantenimiento de una opinión pública crítica y plural, como “condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al sistema democrático” (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6; 77/2009, de 23 de marzo, FJ 4).

Sin embargo, el valor que para la formación de la opinión pública y la libre circulación de ideas puedan tener determinadas caricaturas, no implica que ésta sea la única finalidad imaginable de tales creaciones.

De ese modo, también resulta evidente que en ocasiones la manipulación satírica de una fotografía puede obedecer a intenciones que no gozan de relevancia constitucional suficiente para justificar la afectación del derecho reconocido en el art. 18.1 CE, por venir desvinculadas de los objetivos democráticos reseñados. De hecho, a menudo, como señalamos en la STC 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 5, “el propósito burlesco, animus iocandi, (...) se utiliza precisamente como instrumento del escarnio” y, sin duda, cabe imaginar la difusión de caricaturas comercializadas por mero objetivo económico o incluso creadas con la específica intención de denigrar o difamar a las personas representadas (cfr. STEDH Aguilera Jiménez y otros contra España, de 8 de diciembre de 2009, § 32 y ss.).

En estos casos, la ausencia de un interés público constitucionalmente defendible priva de justificación a la intromisión en el derecho a la propia imagen, de tal modo que si se usa ésta sin consentimiento de su titular puede resultar lesionado el citado derecho fundamental garantizado en el art. 18.1 CE.

Así sucede también en el presente asunto, pues efectivamente, la difusión de la caricatura que ahora analizamos, con independencia del juicio que pudiera merecer su contraste con el derecho al honor de la afectada no puede entenderse como un ejercicio de crítica política o social a través de la sátira y el humor.

En este sentido, no basta, como hace el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, con tomar en cuenta el tono general de la publicación, que era un semanario de contenido humorístico y en ocasiones disparatado “dedicado a la burla, la parodia, la sátira y la ironía”.

Este animus iocandi genérico que, a su entender, guiaba normalmente a la revista podría ser valorado a la hora de ponderar y modular una posible afectación de otros derechos fundamentales, notablemente el del honor, pero resulta irrelevante cuando lo que está en juego es la utilización y manipulación no consentida de la propia imagen.

Tratándose de este derecho fundamental lo que resulta determinante para nuestro enjuiciamiento es, como se ha dicho, la concurrencia o no en el reportaje controvertido de un interés democrático superior que pueda justificar el uso público de la fotografía del rostro de la actora, no el tono humorístico o fantasioso que pudiera guiar a la mayoría de reportajes del semanario en cuestión.

Tanto las diversas instancias judiciales que han abordado el asunto, como el informe del Ministerio Fiscal en el presente recurso de amparo, coinciden en señalar que el fotomontaje tenía como única finalidad la de divertir al lector mediante la exhibición de un cuerpo femenino semi-desnudo al que se le había añadido el rostro de D<sup>a</sup> Isabel.

Cabe concluir, por tanto, que la intención de la revista al utilizar la imagen de la actora era la de provocar, con un marcado sesgo sexista, la burla sobre su persona, a partir exclusivamente de su aspecto físico y obteniendo con ello un beneficio económico para la empresa periodística en cuestión. Difícilmente puede apreciarse interés público alguno en este uso de la imagen desvinculado de cualquier finalidad legítima de crítica política o social, de modo que la publicación de la fotografía manipulada en nada contribuye a la formación de una opinión pública libre.

En definitiva, del examen de las circunstancias del caso se desprende

que la empresa recurrente en amparo, lejos de realizar un ejercicio legítimo de su libertad de expresión, vulneró el derecho a la propia imagen de D<sup>a</sup> Isabel al publicar sin su consentimiento el montaje caricaturesco que había elaborado mediante la manipulación de su fotografía.

SEXTO.- Desechadas las alegaciones relativas a la supuesta vulneración de la libertad de expresión (art. 20.1 a)), procede analizar las que se refieren a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por insuficiente motivación en lo que atañe a la cuantía de la indemnización fijada.

Según ha venido declarando este Tribunal, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.

La motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir institucionalizada en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del artículo 24.1 CE que permite conocer las razones de la decisión que dichas resoluciones contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos (entre otras, SSTC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 1; 146/1995, de 16 de octubre, FJ 2; 108/2001, de 23 de abril, FJ 2; 42/2006, de 13 de febrero, FJ 7; 57/2007, de 12 de marzo, FJ 2).

Esta exigencia constitucional entronca con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano judicial tienen la Ley y la Constitución (SSTC 55/1987, de 13 de mayo, FJ 1; 203/1997, de 25 de noviembre, FJ 3; 115/2006, de 24 de abril, FJ 5).

Por otra parte, no debe olvidarse que la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la arbitrariedad y la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador, sino una decisión razonada en términos de Derecho (SSTC 24/1990, de 15 de febrero, FJ 4; 35/2002, de 11 de febrero, FJ 3; 42/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 331/2006, de 20 de noviembre, FJ 2).

Refiriéndonos en concreto a la motivación de las decisiones que fijan la cuantía indemnizatoria en aras de la reparación de un derecho fundamental vulnerado, hemos afirmado que, aunque la determinación del quantum indemnizatorio es cuestión que pertenece al ámbito de la legalidad ordinaria (STC 42/2003, de 3 de marzo, FJ 10) sin que pueda este Tribunal suplantar al órgano judicial

competente en la labor de su determinación (SSTC 115/2000, de 10 de mayo, FJ 11; 127/2003, de 30 de junio, FJ 10), corresponde a este Tribunal controlar la suficiencia de la motivación de tal decisión desde la perspectiva del art. 24.1 CE. En ese sentido, los órganos judiciales han de tener especialmente en cuenta los datos determinantes del alcance de la lesión del derecho que hayan resultado acreditados en el procedimiento, así como los criterios legales establecidos para valorar el daño moral producido por la intromisión ilegítima declarada (STC 186/2001, de 17 de septiembre, FJ 6; 300/2006, de 23 de octubre, FJ 4; ATC 363/2006, de 23 de octubre).

En el presente asunto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid declara que la indemnización de 750.000 pesetas fijada en primera instancia “no retribuye suficientemente el daño causado a la actora, considerando las circunstancias que adornan la publicación de la fotocomposición y muy especialmente el desprecio y escarnio que suponen para la persona cuyo rostro da vida a la fotografía”.

De este modo, viene a aludirse a uno de los criterios fijados por el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, relativo a la gravedad de la lesión, que ha sido apreciado de manera suficientemente fundada conforme a las exigencias del art. 24.1 CE, pues tanto la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada en amparo como la de la Audiencia Provincial de Madrid razonan abundantemente acerca de la gravedad que a su juicio tuvo la difusión del montaje fotográfico. En los términos expresados en el Fundamento Jurídico anterior, y en la medida en que aparezcán suficientemente motivadas, no cabe revisar ahora la valoración de los órganos judiciales sobre la gravedad e intensidad de la lesión sufrida por la actora civil en sus derechos fundamentales, pues “la fijación de una u otra cuantía indemnizatoria no es susceptible de convertirse en objeto de vulneración autónoma de los derechos fundamentales, en este caso del derecho al honor” (STC 186/2001, de 17 de septiembre, FJ 7).

#### FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido Denegar el amparo solicitado por HF Revistas, S.A.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a veintisiete de abril de dos mil diez. María Emilia Casas Baamonde, Presidenta.- Javier Delgado Barrio.- Jorge Rodríguez Zapata Pérez.- Manuel Aragón Reyes.- Pablo Pérez Tremps, Magistrados.



## TS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

2010/19219

TS Sala 3ª, Sección: 2, Sentencia 14 enero 2010. Ponente: D. Angel Aguillo Avilés

Base imponible del IS

### Amortización de fondo de comercio no considerado como gasto deducible

*El TS no ha lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la AN que declaró ajustada a derecho la resolución del TEAC dictada en un asunto relativo al IS. La Sala establece que, aceptado que los códigos de cuenta acabados en 840 corresponden, efectivamente, con el fondo de comercio, la amortización de dicho fondo no es gasto deducible en virtud del art. 6, 3 RD 2182/1981, en virtud del cual en ningún caso la amortización del fondo de comercio que se haga figurar en los balances de fusión o escisión, tendrá la consideración de gasto deducible a efectos de determinar la base imponible del IS.*

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpone por la mercantil Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. contra la Sentencia de 11 de marzo de 2004, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestima el recurso contencioso-administrativo núm. 600/2002 instado por dicha sociedad contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 14 de septiembre de 2001, que acuerda, de un lado, desestimar la reclamación núm. 6188/99 formulada contra el Acuerdo de liquidación dictado por el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, de 2 de agosto de 1999, que confirma la propuesta de regularización derivada del Acta de disconformidad (modelo A02, núm. 70032086) en lo relativo a la amortización de activos revalorizados, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1992; y, de otro lado, estimar parcialmente la reclamación núm. 268/00 instada contra el Acuerdo dictado por el citado órgano el 22 de diciembre de 1999, por el que se impuso a la actora una sanción.

Como se ha explicitado en los Antecedentes, la referida Sentencia alcanzó, por lo que a la resolución de este proceso interesa, las siguientes conclusiones:

a) Que la cantidad contabilizada con la descripción de "más valor elemento" a través del "Código de cuenta acabado en 840" -resultado positivo de comparar el valor de mercado de los puntos de venta como negocios autónomos y el valor neto contable de cada uno de los elementos patrimoniales- constituye un

verdadero Fondo de Comercio "a pesar de que no fuese contabilizado ni calificado como tal en la documentación relativa a la operación de escisión".

b) Que, en virtud del art. 6 del Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre el régimen fiscal de las fusiones de empresas, y del art. 66.2.a) del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (R.I.S.), no tiene "la consideración de gasto deducible la amortización correspondiente al valor del fondo de comercio", por lo que debe confirmarse el incremento de base imponible practicado por la Administración tributaria (FD 5).

SEGUNDO.- Como también hemos expresado en los Antecedentes, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. funda el recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de marzo de 2004 en cuatro motivos:

a) En primer lugar, al amparo del art. 88.1.c) de la LJCA, se alega que la resolución judicial impugnada ha incurrido en incongruencia omisiva porque, pese a que en el escrito de demanda contencioso-administrativa la entidad recurrente argumentó sobre la aplicación del Real Decreto-Ley 4/1991, de 29 de noviembre y la Ley 15/1992, de 5 de junio, éstas no se mencionan en absoluto por la Sentencia de instancia.

b) En segundo lugar, con fundamento en el art. 88.1.d) de la LJCA, se denuncia la vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima establecidos en el art. 3 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de febrero, porque se le ha negado la amortización de la diferencia positiva contabilizada con el Código 840 al entender que constituye un fondo de comercio a florado al transmitir los puntos de venta, siendo así que la entidad recurrente incorporó a su activo y contabilizó por los valores que figuraban en el Proyecto de Escisión aprobado por el Gobierno de la Nación, que contenía el correspondiente Balance.

c) En tercer lugar, al amparo del art. 88.1.d) de la LJCA, alega la actora la lesión del art. 3 del Real Decreto-Ley 4/1991, de 29 de noviembre, y de la Ley 15/1992, de 5 de junio, normas que, estableciendo el régimen jurídico especial y privativo de la escisión de Campsa, habrían resultado inaplicadas; y, d) en cuarto lugar, también al amparo del art. 88.1.d) de la LJCA, denuncia, la infracción del art. 6, apartado tercero, del Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, al fundamentarse el acto de liquidación en un Fondo de Comercio nunca probado.

Por su parte, frente a dicho recurso, el Abogado del Estado presentó escrito en el que solicita que se dicte Sentencia que declare no haber lugar a casar la recurrida, con imposición de las costas a la parte recurrente, por las razones que se han expuesto en los Antecedentes.

TERCERO.- Descritos someramente los términos en los que se plantea el debate, antes de resolver el recurso de casación instado por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. conviene comenzar poniendo de manifiesto los hechos y antecedentes normativos que se exponen a continuación:

1) La sociedad Campsa (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.), en la actualidad C.L.H. (Compañía Logística de Hidrocarburos), hasta el 30 de junio de 1991, llevaba a cabo dos ramas de actividad, de un lado, la actividad comercial de productos petrolíferos, entre cuyos activos afectos estaban los denominados puntos de venta -esto es, las estaciones de servicio, unidades de suministro y aparatos surtidores-, y, de otro lado, la actividad logística, consistente en transportar los productos petrolíferos desde las refinerías hasta los puntos de venta y su almacenamiento.

2) El 29 de julio de 1991, los socios de Campsa firmaron un protocolo de acuerdos para la segregación de las actividades comerciales de dicha entidad, escisión tras la cual Campsa -que pasaba a llamarse C.L.H.- se reservaba los activos logísticos y se distribuían los activos comerciales entre las diversas sociedades beneficiarias de la escisión, entre las cuales se encontraba Repsol Combustibles Petrolíferos, S.A. que, tras un proceso de absorción de otras

sociedades, pasó a denominarse el 1 de enero de 1994 Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., que es la recurrente en el presente proceso.

3) Según se hace constar en el Informe ampliatorio de 30 de octubre de 1998, y recoge la Sentencia impugnada en esta sede (FD Segundo), en los acuerdos de 1991 los socios de Campsa establecían unos criterios de valoración de los activos comerciales para determinar el valor de mercado, valor que, comparado con el valor neto contable, generaba una plusvalía o minusvalía. En particular, en relación con los puntos de venta, se siguieron dos procedimientos cuya comparación y por diferencia surgen dichas plusvalías o minusvalías:

a) En primer lugar, un procedimiento de valoración a partir de la contabilidad. Así, para determinar el valor neto contable a fecha de 30 de junio de 1991 de los puntos de venta se tuvo en cuenta el valor según las fichas contables de cada uno de los distintos elementos patrimoniales que componían cada punto de venta -sus valores de adquisición y actuales, fechas de alta y uso, así como la amortización acumulada de los terrenos, derechos de superficie, edificios, viales e infraestructura, instalaciones (depósitos), aparatos surtidores, trenes de lavado, equipo informático, instalación imagen (monolito, marquesina, luminosos, etc.) y mobiliario- teniendo en cuenta las amortizaciones acumuladas. Además, interesa resaltar que con motivo de la escisión de Campsa, ésta realizó operaciones o asumió compromisos que afectaban a los valores contables de los elementos patrimoniales, en particular "revalorización de edificios y terrenos", "intereses de préstamos" (diferencial de intereses de préstamos entre lo cobrado por el banco a los gestores de gasolineras y el comprometido a pagar por el gestor, que era asumido por Campsa), "perfeccionamiento de vínculos", "liabilities", y "grandes y pequeñas remodelaciones". De ese modo, los valores netos contables de los distintos elementos patrimoniales en el momento de la escisión fueron incrementados en las citadas partidas al haberse comprometido Campsa a entregar los puntos de venta en perfectas condiciones de funcionamiento, renovando desde el 30 de junio de 1991 hasta la fecha de entrega todos los elementos necesarios (renovación que, como se afirma ilustrativamente en el Informe ampliatorio, podría consistir desde el cambio de un aparato surtidor hasta el cambio de ubicación de una estación de servicio). De este modo, sumando los valores de los distintos elementos patrimoniales individuales una vez revalorizados en el sentido indicado se determinó un primer valor de los puntos de venta.

b) En segundo lugar, un procedimiento de valoración de los puntos

de venta como negocios autónomos. Con motivo de la escisión, Campsa encargó a expertos independientes la valoración de los puntos de venta, quienes aplicaron una fórmula polinómica (Informe ampliatorio, folios 326 y 327) en la que se tuvieron en cuenta elementos como la "superficie edificada", el "porcentaje de gasolineras" en relación con la extensión de los terrenos, los "litros vendidos por punto de venta", el "coeficiente de ubicación/vulnerabilidad", el "coeficiente de duración/solidez del vínculo", "los ingresos por arrendamiento por litro vendido", los "gastos por abanderamiento" (esto es, "gastos futuros de una estación de servicio que deben ser asumidos por el operador (suministrador), tales como luz de monolito y marquesina, mantenimiento de aparatos, etc."), el "derecho de suministro que corresponde al propietario" y "el valor actual de los ingresos netos por arrendamiento en aquellas gasolineras arrendadas, que correspondería al propietario". Como señala la Sentencia de instancia, prácticamente, los puntos de venta fueron valorados en proporción a las ventas.

La diferencia de los valores obtenidos por cada punto de venta por los dos procedimientos señalados - esto es, el valor de mercado del punto de venta como negocio autónomo y el valor neto contable de cada uno de los elementos patrimoniales- fue distribuida por la sociedad entre los distintos elementos de cada punto de venta, dando lugar a una plusvalía o minusvalía en la escisión (en casi todos los casos, una plusvalía), que fue contabilizada el 28 de diciembre de 1991 con la descripción de "más valor elemento" a través del "Código de cuenta acabado en 840" (desde ahora, cuenta 840).

4) Por Real Decreto-ley 4/1991, de 29 de noviembre, se aprobaron las medidas urgentes para la progresiva adaptación del sector petrolero al marco comunitario (BOE núm. 288, de 2 de diciembre). Por lo que aquí interesa, el art. 2, párrafo primero, señalaba: "Se autoriza la segregación de activos afectos a actividades comerciales de la "Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima", que se integrarán como unidades económicas en varias Sociedades beneficiarias participadas mayoritariamente por empresas refinadoras, de acuerdo con el proyecto de escisión que apruebe la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos". Y el art. 3.2, apartado primero, disponía: "La escisión de Campsa y los actos preparatorios o directamente derivados de la misma disfrutarán en su grado máximo de los beneficios fiscales previstos para las operaciones de esta naturaleza en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre régimen fiscal de las fusiones de Empresas, sin perjuicio de los establecido en el artículo 106.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, declarándose no

sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido la transmisión de activos comprendidos en la citada operación, siempre que ésta se realice de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo". La citada norma se convertiría posteriormente en la Ley 15/1992, de 5 de junio, de medidas urgentes para la progresiva adaptación del sector petrolero al marco comunitario (BOE núm. 140, de 11 de junio).

CUARTO.- Como hemos señalado, como primer motivo de casación, la representación procesal de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. denuncia que la Sentencia de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva porque, pese a que en el escrito en el que formulaba el recurso contencioso-administrativo, con el objeto de fundar su tesis, alegó la aplicación del Real Decreto-Ley 4/1991, de 29 de noviembre, así como de la Ley 15/1992, de 5 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional no menciona en absoluto tales normas.

Como puede apreciarse, la recurrente no se queja de que la Sala de instancia no haya respondido a alguna de las pretensiones sometidas a su consideración, o a cualesquiera de las alegaciones sustanciales que la vertebaban, provocando una desviación de tal naturaleza que se haya producido una "sustancial modificación de los términos en los que discurre la controversia procesal" (STC 44/2008, de 10 de marzo, FJ 2), dejando "imprejuzada la pretensión oportunamente planteada" (STC 167/2000, de 18 de julio, FJ 2) -únicos supuestos en los que puede apreciarse la existencia de incongruencia omisiva (por todas, véanse, además de las citadas, las SSTC 138/2007, de 4 de junio, FJ 2; 176/2007, de 23 de julio, FJ 2; 180/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 29/2008, de 20 de febrero, FJ 2), sino que únicamente se lamenta de que el órgano judicial no haya siquiera mencionado en su razonamiento determinadas normas que, a su juicio, resultaban de aplicación.

La alegación, sin embargo, no puede prosperar, dado que, frente a lo que plantea Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., en apoyo de su decisión los órganos judiciales no tienen por qué atenerse a los razonamientos jurídicos de las partes. A este respecto, ha de recordarse que "el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes", de forma que no existirá incongruencia "cuando el Juez o Tribunal decida o

se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso" (STC 44/2008, de 10 de marzo, FJ 2 b); en el mismo sentido, SSTC 278/2006, de 25 de septiembre, FJ 3 d); y 116/2006, de 24 de abril, FJ 8; y ATC 310/2006, de 25 de septiembre, FJ 3); y, del mismo modo, que "el principio procesal plasmado en los aforismos iura novit curia y da mihi "factum", dabo tibi ius" permite al órgano judicial fundar el fallo recurriendo en "argumentaciones jurídicas propias distintas de las empleadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas o los motivos planteados" (STC 278/2006, cit., FJ 3 d)).

En el mismo sentido, esta Sala ha señalado que el art. 33 de la LJCA impone "la congruencia de la decisión comparándola con las pretensiones y con las alegaciones que constituyan motivos del recurso y no meros argumentos jurídicos", de manera que "la adecuación debe extenderse tanto a la petición, como a los hechos y motivos de la pretensión, sin perjuicio de que, en virtud del principio iura novit curia, el órgano judicial no haya de quedar sujeto, en el razonamiento jurídico que le sirve de motivación para el fallo, a las alegaciones de las partes, pudiendo basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos" (entre otras, Sentencias de 9 de junio de 2008 (rec. cas. núm. 2587/2004), FD Cuarto; de 1 de diciembre de 2008 (rec. cas. núms. 4869/2004 y 7098/2004), FD Cuarto; de 9 de marzo de 2009 (rec. cas. núm. 6547/2004), FD Cuarto; de 23 de junio de 2008 (rec. cas. núm. 1523/2003), FD Segundo); y, en fin, en el mismo sentido, que los argumentos jurídicos "no integran la pretensión ni constituyen en rigor cuestiones, sino el discurrir lógico-jurídico de las partes, que el Tribunal no viene imperativamente obligado a seguir en un iter paralelo a aquel discurso" (entre otras muchas, Sentencias de 9 de marzo de 2009 (rec. cas. núm. 6547/2004), FD Cuarto; de 23 de abril de 2009 (rec. cas. núm. 805/2006), FD Tercero; de 22 de julio de 2009 (rec. cas. núm. 2327/2005), FD Tercero; de 8 de octubre de 2009 (rec. cas. núm. 7035/2003), FD Tercero; y de 30 de octubre de 2009 (rec. cas. núm. 191/2003), FD Tercero).

En atención a lo expuesto, el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.- En los restantes motivos de casación, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., al amparo del art. 88.1.d) LJCA, alega la vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima establecidos en el art. 3 de la Ley 30/1992 (redactado por la Ley 4/1999), del art. 3 del Real Decreto-ley 4/1991 y de la Ley 15/1992, de 5

de junio, y, en fin, del art. 6.3 del Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, en síntesis, porque se le ha negado la amortización de la diferencia positiva contabilizada con el Código 840 al considerar la Administración tributaria -y confirmar la Sentencia de instancia- que constituye un Fondo de Comercio que, como tal, no puede ser objeto de amortización.

Pues bien, esta Sala y Sección se ha pronunciado ya sobre los citados motivos en su Sentencia de 15 de enero de 2009, que resuelve el recurso de casación núm. 2159/2006, promovido por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. y por el Abogado del Estado, Sentencia en la que, en lo que aquí interesa, señalamos lo que a continuación se transcribe:

"Cuarto.- (...)

Para resolver estos motivos de casación, debemos comenzar aclarando que no se suscita controversia alguna sobre la forma o la cuantía de la valoración de los puntos de venta, sino simplemente acerca de la consideración que, a efectos fiscales, debe tener la plusvalía o minusvalía que surgía de la diferencia entre los modos de valoración citados. Así, mientras que, como hemos señalado, la entidad recurrente contabilizó dicha diferencia en la cuenta 840 como mayor valor de los elementos patrimoniales, lo que le permitía su amortización en años sucesivos en función de la que le correspondiera al elemento de imputación, la Inspección de los Tributos, sin embargo, consideró que la diferencia positiva contabilizada en dicha cuenta 840 incluía implícitamente un auténtico Fondo de Comercio aflorado al transmitir los puntos de venta, considerados como negocios en funcionamiento, Fondo de Comercio que, como tal, no era amortizable en virtud del art. 6, apartado 3, del Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.

La entidad recurrente alega que, dada la especialidad de la operación de escisión de Campsa, que no fue fruto de un acuerdo de voluntades sino de una decisión del Gobierno de la Nación, debe regirse por su normativa específica, que no es otra que el Real Decreto-ley 4/1991, de 29 de noviembre, posteriormente convertido en Ley 5/1990, de 29 de junio, no resultándole aplicable la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, en su totalidad, y, por consiguiente, tampoco el citado art. 6.3 del Real Decreto 2182/1981. Además, entiende que, de ser aplicable este último precepto, resultaría vulnerado, en la medida en que la Inspección tributaria habría apreciado la existencia de un Fondo de Comercio que no aparecía en el Balance aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno de asuntos económicos de 19 de diciembre

de 1991, por lo que también se le habría lesionado el principio de confianza legítima y, por ende, los arts. 1, 9 y 103, todos ellos de la CE. El motivo no puede acogerse por las razones que se expresan a continuación.

Antes que nada, debe señalarse que, como acertadamente señala el T.E.A.C. (FD Quinto, in fine), aunque no puede desconocerse la singularidad de la operación de escisión parcial de Campsa, no existen razones que permitan defender que, naturalmente, en todo aquello que no se oponga a lo regulado con carácter específico por el Real Decreto-ley 4/1991 y la Ley 15/1992, no resulten de aplicación la Ley 76/1980, y el Real Decreto 2182/1981, que la desarrolla, norma que resultó aplicable hasta que el 1 de enero de 1992 entró en vigor la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, que la derogó. A este respecto, conviene subrayar que la operación que examinamos es la escisión de activos de la compañía Campsa; que la Ley 76/1980 regula con carácter general el régimen fiscal de las fusiones y escisiones (art. 14) de las sociedades; y, en fin, que tanto el Real Decreto-ley 4/1991, como la Ley 15/1992, no sólo no prohíben la aplicación de la Ley 76/1980, sino que ambas se remiten a ella expresamente en su art. 3.2.

Pues bien, el art. 4 de dicha Ley 76/1980, establecía en su apartado Uno que "(l)as empresas que intervengan en la operación de fusión incluirán en el balance formalizado el día anterior a los correspondientes acuerdos que sirven de base a los mismos la totalidad de los elementos patrimoniales, figurando, en su caso, el fondo de comercio, debidamente valorado en esa fecha, sin exceder del de mercado, de forma tal que el valor de las acciones recibidas por los socios de las Sociedades que se disuelvan sea coincidente con el correspondiente patrimonio aportado". Además, el art. 14 de la misma Ley especificaba que "(e)l tratamiento tributario establecido por la presente Ley para las operaciones de fusión será igualmente aplicable, en los supuestos y con los requisitos que se indican en el título primero, a las operaciones de escisión de Sociedades". Por lo demás, conviene recordar que, en lo que al Impuesto sobre Sociedades respecta, la característica más destacable del régimen fiscal establecido por la Ley 76/1980, era la de que, conforme a su art. 10.1 "(l)os incrementos patrimoniales que se contabilizarán en los respectivos balances de fusión", de acuerdo con lo establecido en el citado art. 4 de la Ley, "gozar(ían) de una bonificación de hasta el noventa y nueve por ciento en la cuota correspondiente" del citado Impuesto.

La entidad recurrente considera que, de resultar aplicable, dado que en los documentos en base a los cuales se autorizó la escisión no figuraba fondo de comercio alguno, al

apreciar su existencia la Inspección de los tributos estaría vulnerando del citado art. 4.Uno de la Ley 76/1980, en la medida en que de su literalidad se desprendería que la aparición del fondo de comercio en el balance es potestativa, y que, en todo caso, dicho fondo ha de ser explícito, nunca presunto y no probado.

Es evidente, sin embargo, que el hecho de que en el balance de escisión no figurara el fondo de comercio no impedía que la Administración tributaria pudiera determinarlo, dado que, como subrayan tanto la Resolución del T.E.A.C. de 18 de marzo de 2003 (FD Séptimo) como la Sentencia de la Audiencia Nacional aquí impugnada (FD Tercero), el art. 4.Uno fue objeto de modificación por la Ley 5/1990, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, nueva versión, aplicable al momento de autos, que señalaba lo siguiente: "Las Sociedades, Entidades y personas físicas que intervengan en la operación de fusión, formalizarán balances, actualizados en su caso, para recoger los valores reales de sus patrimonios que, de acuerdo con el artículo 235.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1289, de 22 de diciembre, han de servir de base para determinar la relación de canje de títulos". Como puede observarse, el precepto ya no hace referencia explícita al fondo de comercio, por lo que, tal y como mantiene la Sentencia de instancia, no existe impedimento alguno para que la Administración tributaria pueda entrar a determinarlo, aunque no fuese contabilizado ni calificado como tal en la documentación relativa a la operación de escisión (FD Tercero).

Por otro lado, como refleja la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2005, aquí impugnada, debe tenerse en cuenta que el 11 de noviembre de 1998 la Oficina Nacional de Inspección solicitó de la Subdirección de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica un Informe acerca de la posibilidad de la Inspección de efectuar una comprobación de valores respecto de los valores incluidos en el Balance de escisión aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos. Y que el 7 de abril de 1999, dicha Subdirección emitió un informe en el que consta lo siguiente: "Si de la documentación obtenida por la Inspección en sus actuaciones de comprobación e investigación pudiese acreditarse fehacientemente la incorporación en la valoración de los activos (estaciones de servicio) escindidos de verdaderos fondos de comercio, podría, en principio, procederse a la regularización tributaria correspondiente al exceso de amortización. Todo ello sobre el entendido de que la Inspección, en la regularización que proponga no discuta las posibles valoraciones a precio de mercado de las distintas estaciones

de servicio fijadas en su día sino que desagregue en base a las pruebas de que disponga dichas valoraciones en sus distintos componentes, es decir, por un lado, la suma de los precios de mercado de cada elemento patrimonial, integrante de cada estación de servicio y el exceso de valor sobre esa suma que lleve a completar la valoración a precios de mercado de la explotación, que necesariamente corresponderá a un fondo de comercio inherente de la correspondiente explotación, y que por tanto no debió ser amortizado fiscalmente. De acuerdo con lo anterior, la Inspección respetaría las valoraciones de mercado de las distintas estaciones de servicio escindidas que figuran en el Balance aprobado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos".

Pues bien, como se destaca en el Acuerdo de liquidación y subraya la Sentencia de instancia (FD Tercero), en el Proyecto de Escisión Parcial de CAMPSA, aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, sólo se hace una valoración global del patrimonio recibido por las entidades beneficiarias de la escisión, identificando en un listado anexo el conjunto de estaciones de servicio y aparatos surtidores, pero sin asignar una valoración individualizada a cada uno de tales elementos; de manera que, la Inspección de tributos, ajustándose al Informe de la Subdirección de Ordenación Legal, se limitó a desagregar de los valores fijados a cada uno de los elementos patrimoniales la cantidad que corresponde al fondo de comercio, pero respetando los valores asignados en el mencionado Proyecto.

QUINTO.- Sentado lo anterior, debe recordarse que el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre (BOE núm. 310, de 20 de diciembre), entonces aplicable, conceptuaba el Fondo de Comercio como el "(c) conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, nombre o razón social y otros de naturaleza análoga que impliquen valor para la empresa" (cuenta 213). Por su parte, la Resolución de 21 de enero de 1992, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado inmaterial (BOE núm. 84, de 7 de abril de 1992), con algo más de precisión, definía el Fondo de Comercio como "el conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, nombre o razón social, localización de la empresa, cuota de mercado, nivel de competencia comercial, capital humano, canales comerciales y otros de naturaleza análoga que impliquen valor para la empresa" (Norma Quinta, apartado 1); señalaba que el "fondo de comercio sólo será objeto de contabilización en el caso de que haya sido adquirido a título oneroso" (Norma Quinta, apartado 2); y, destacando que en la valoración del Fondo de Comercio "subyace la idea

de los "superbeneficios" futuros a conseguir mediante la adquisición de una empresa o parte de la misma" (Preámbulo), disponía que dicha valoración "vendrá determinada por la diferencia entre el importe satisfecho en la adquisición de una empresa, o parte de la misma, y la suma de los valores identificables de los activos individuales adquiridos menos los pasivos asumidos en la adquisición" (Norma Quinta, apartado 3).

Pues bien, conceptuado de este modo el Fondo de Comercio, debe compartirse necesariamente el criterio de la Administración tributaria, posteriormente confirmado por la Audiencia Nacional. En efecto, como señala el T.E.A.C. el valor asignado a cada punto de venta comprende, por una parte, el valor revalorizado de cada uno de los elementos patrimoniales que lo integran y, por otra, el valor global actualizado del punto de venta, de acuerdo con factores como la ubicación, ventas, ingresos futuros por arrendamiento, duración del vínculo o valor actual del derecho de suministro, por lo que "el exceso del valor global del punto de venta así determinado sobre la suma de los valores revalorizados de cada uno de los elementos patrimoniales que lo integran, responde claramente al concepto de fondo de comercio, a pesar de que no fuese contabilizado ni calificado como tal en la documentación relativa a la operación de escisión" (FD Octavo).

En este sentido, caben reiterar los argumentos que en esta dirección adujo la Inspección tributaria y recoge la Sentencia de instancia (FD Tercero).

En primer lugar, como señala el Informe ampliatorio, si "los expertos valoraron los puntos de venta fundamentalmente en proporción a las ventas, ubicación/vulnerabilidad, duración del vínculo, ingresos futuros por arrendamiento, etc., ya tuvieron en cuenta indirectamente, la clientela, localización, mercado, etc.", lo que, en suma, lleva a concluir que "en ese valor de mercado fijado por los expertos se incluyó el fondo de comercio" (folio 328).

En segundo lugar, no es posible "transmitir 2.166 puntos de venta, que es tanto como decir negocios en funcionamiento, todos ellos con su concesión administrativa, de los cuales 1.089 correspondieron a Repsol Combustibles Petrolíferos y 385 a Petronor Estaciones de Servicio, S.A." (sociedades que, tras el proceso de fusión por absorción, dieron lugar a la sociedad ahora recurrente), "sin que en ninguno de ellos alore fondo de comercio, cuando la gran mayoría fueron objeto de revalorización" (folio 327). Finalmente, conviene, asimismo, llamar la atención sobre las situaciones -que el Informe ampliatorio califica de absurdas- a que condujo la contabilización del "Código de cuenta acabado en 840" como mayor valor de los elementos

patrimoniales. En particular, al valorar los puntos de venta prácticamente en proporción a las ventas, y distribuir tales valoraciones sobre los elementos patrimoniales también en proporción a las ventas, se llegaba a conclusiones tales como que los edificios ya no quedaban valorados en función de los metros cuadrados, sino en función de las ventas; los depósitos, aunque pudieran ser idénticos en diferentes gasolineras, al valorarlos en función de las ventas, podrían atribuírseles valores muy diferentes; en cuanto a los aparatos surtidores, consta que se valoraron mucho más aquellos que estaban instalados en gasolineras de mayor venta, siendo así que, lógicamente, debían ser los más depreciados; y lo mismo sucedía con los ordenadores, etc. En este punto, es importante subrayar que, según se afirma en el Informe ampliatorio (folio 330), y consta en Diligencia de 13 de enero de 1998, a la entidad recurrente se le facilitó toda la información empleada por la Inspección en los cálculos, y no planteó discrepancia numérica alguna respecto de los hechos, sino únicamente respecto de su interpretación jurídica.

Pues bien, una vez aceptado que los códigos de cuenta acabados en 840 corresponden, efectivamente, con el Fondo de Comercio, debe coincidir necesariamente con la Administración y la Sentencia impugnada en esta sede en que la amortización de dicho Fondo no es gasto deducible en virtud del 6.3 del Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre el régimen fiscal de las fusiones de empresas, en virtud del cual "(e)n ningún caso la amortización del Fondo de Comercio que se haga figurar en los balances de fusión o escisión, tendrá la consideración de gasto deducible a efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades"; prohibición que contiene asimismo el art. 66.2 del R.I.S., que dispone que "no se considerará) amortizabl(e)" el "(f)ondo de comercio" (letra a)). Artículo 6.3 que, como señala la Sentencia de instancia, no puede considerarse que incurra en exceso alguno, dado que, conforme al art. 13 de la L.I.S. sólo son deducibles las cantidades destinadas a la amortización de los valores de inmovilizado, material o inmaterial, siempre que respondan a depreciaciones efectivas, requisito que no puede cumplir el fondo de comercio".

Las anteriores reflexiones, que no podemos más que reiterar en este proceso en aras del principio de unidad de doctrina, conducen a desestimar los motivos casacionales planteados por la entidad recurrente.

SEXTO.- En atención a los razonamientos expuestos, procede declarar la desestimación del recurso de casación interpuesto por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos,

S.A., lo que determina la imposición de las costas a la parte recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 139 LJCA. No obstante, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el art. 139.3 LJCA, señala 2000 euros como cuantía máxima de los honorarios del Letrado, a los efectos de las referidas costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución

#### FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación promovido por la entidad Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. contra la Sentencia de 11 de marzo de 2004, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso del citado orden jurisdiccional núm. 600/2002, con expresa imposición de costas a dicha entidad con el límite expresado en el último de los fundamentos jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Rafael Fernández Montalvo.- Juan Gonzalo Martínez Mico.- Emilio Frías Ponce.- Ángel Agualló Aviles.- José Antonio Montero Fernández.

Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Ángel Agualló Aviles, estando constituida la Sala en audiencia pública, lo que, como Secretaria de la misma certifico.

diciones de trabajo, que redundan en perjuicio de su formación profesional y del derecho a la ocupación efectiva, fijando, a la vez, la indemnización de 845.583,65 euros.

2) Respecto a la decisión empresarial de extinguir el contrato por causas objetivas, que la decisión de instancia califica de despido improcedente, estableciendo una indemnización de 800.000 euros, la mencionada sentencia impugnada afirma (fundamento de derecho sexto) que tal cuestión "carece de trascendencia, al ser, en todo caso inútil una vez que se acoge la causa de extinción por voluntad del trabajador pues su análisis es preferente". Además de esta inicial aseveración, dicha sentencia rechaza la pretensión del Club, y afirma que: "la alegación de la causa objetiva de despido prevista en el art. 52 a) del Estatuto de los Trabajadores carece de todo apoyo, pues basta con tener en cuenta por una parte, que el significado etimológico de sobrevenir es acacer o suceder una cosa además o después de otra o venir improvisadamente; y, por otra, que la recurrente basa su argumentación en que el actor fue intervenido de una tendinitis de los aductores... a causa de la que causó baja deportiva durante una temporada y de la que, dada su edad (32 años) no se recuperó al cien por cien...".

3) Frente a esta sentencia el Club ha interpuesto el presente recurso de casación para unificación de doctrina, que ha articulado en dos motivos: Uno, sobre resolución del contrato de trabajo instada por el trabajador por modificación sustancial de sus condiciones de trabajo; otro, sobre la extinción acordada por el empresario con causa en la ineptitud sobrevenida del trabajador.

SEGUNDO.- 1. El primer motivo hace referencia, como antes se ha dicho, a la resolución del contrato instada por el trabajador por modificación sustancial de las condiciones de trabajo y falta de ocupación efectiva. Se ha seleccionado como sentencia contraria para justificar el presupuesto de contradicción, la pronunciada por el TSJ de Andalucía, con sede en Sevilla, el día 30 de octubre de 1998. Un examen comparativo entre ambas resoluciones judiciales, permite concluir que, entre las mismas, concurre la identidad esencial que exige el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) para poder entrar en el juicio de contradicción propio de este recurso de casación unificadora. En efecto, esta sentencia referencial resuelve la acción ejercitada por un jugador profesional de baloncesto a quien se ha dado de baja en la licencia federativa, y considera que tal baja no constituye un incumplimiento grave empresarial y que no cabe, por tanto, una extinción contractual a instancia del jugador por falta de ocupación efectiva. No afecta al presupuesto de contradicción, el hecho de que el demandante sea un jugador



TS Sala 4ª, Sentencia 28 abril 2010. Ponente: D. Mariano Sampedro Corral

Violación de su derecho a la ocupación efectiva

## Despido improcedente por falta de tramitación de licencia federativa de futbolista

*Desestima el TS el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Real Club Deportivo de la Coruña contra sentencia que consideró despido improcedente la extinción del contrato del futbolista.*

*Entiende la Sala que la decisión del club de no tramitar la licencia federativa del jugador profesional supone una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo que redundan en perjuicio de su formación profesional y del derecho a la ocupación efectiva, en cuanto le priva de cualquier expectativa para participar en las competiciones oficiales.*

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1. Según relata la sentencia recurrida, el trabajador, futbolista profesional, prestaba sus servicios en el Real Club Deportivo de la Coruña SAD, desde 4 de julio de 2002, habiendo suscrito, en el año 2005, un nuevo contrato hasta el final de la temporada 2006/2007. Al inicio de esta última temporada, el mencionado Club no tramitó su licencia federativa, omisión que impedía al jugador competir en las competiciones oficiales de España. Ante esta situación, el trabajador interpuso demanda, en fecha 20 de septiembre de 2006, sobre resolución contractual por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En la misma fecha el Club declaró extin-

guida la relación laboral por la causa objetiva de ineptitud sobrevenida, lo que fue notificado al actor, quien reclamó por despido improcedente.

La sentencia recurrida revocando, parcialmente, al resolver el recurso de suplicación, la dictada en la instancia:

1) Estima la demanda del trabajador sobre resolución del contrato por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que redundan en perjuicio de su formación profesional o menoscaban su dignidad por falta de ocupación efectiva. Considera esta resolución que la no tramitación de la licencia federativa para un futbolista profesional supone una modificación sustancial de sus con-

de fútbol en la sentencia recurrida y de baloncesto en la contraria, pues uno y otro tienen la cualificación de deportistas profesionales y están sujetos a las mismas normas contenidas en el Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio que regula la Relación Laboral de Deportistas Profesionales.

2. La cuestión pues, esencial en uno y otro proceso, consiste en determinar si la negativa del Club a que pertenece un jugador profesional de tramitar su licencia federativa constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y una vulneración del derecho a la ocupación efectiva, y su regulación exige partir, como hace la sentencia impugnada, de concretar el marco legal que regula las relaciones laborales de los deportistas profesionales con sus características esenciales. Al efecto de señalar:

1) La posibilidad de extinguir el contrato de trabajo por voluntad del deportista profesional está prevista en los artículos 13.i) y 16.2) del Real Decreto 1006/1985.

Este régimen especial y singular de la relación laboral de los deportistas profesionales contiene una nota característica y diferente al establecido en el Régimen General del Estatuto de los Trabajadores y consiste (art. 16), en que la extinción del contrato por voluntad del deportista sin causa imputable al Club, por incumplimiento de las obligaciones empresariales, acarrea una indemnización al Club al que pertenece y del que pretende desvincularse de manera unilateral. Esta situación es distinta al principio de libertad para extinguir el contrato que tiene la generalidad de los trabajadores, que viene limitada, generalmente, por un periodo de preaviso. A sensu contrario de lo establecido en el citado artículo 16, cuando la decisión extintiva del deportista profesional trae causa de un incumplimiento del Club, la compensación corresponderá al trabajador deportivo con los efectos de una indemnización por despido improcedente.

2) La cuestión, a resolver en definitiva, tiene por objeto determinar si la falta de tramitación de la licencia federativa supone un incumplimiento de las obligaciones del Club por modificación de las condiciones de trabajo y falta de ocupación efectiva, lo que provoca -según la sentencia impugnada- una indemnización a favor del jugador de fútbol. Debe señalarse, en principio, que el art. 7 de la Relación laboral deportiva, establece que los trabajadores "tienen derecho a la ocupación efectiva, no pudiendo salvo en caso de sanción o lesión, ser excluido de los entrenamientos y demás actividades instrumentales o preparatorias para el ejercicio de la actividad deportiva". De otra parte, es de resaltar que el derecho a la ocupación efectiva está recogida con carácter general para todos los traba-

jadores en el art. 4.2.a) ET, de modo que este derecho es básico en toda relación laboral.

Hay que constatar que el art. 50 ET no establece, en forma literal, que la falta de ocupación efectiva sea motivo justo para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato. Este precepto, en su apartado a), se refiere "a las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o el menoscabo de su dignidad". Sin embargo, la Sala entiende que debe incluirse en dicho apartado la falta de ocupación efectiva en cuanto el repetido artículo 4 E.T. reconoce a todos los trabajadores el derecho a la ocupación efectiva. En este sentido, la sentencia recurrida, a diferencia de la contraria, considera que la no tramitación de la licencia federativa, equivale a falta de ocupación efectiva, por lo que, consecuentemente, habrá que determinar en qué consiste tal ocupación efectiva para un deportista profesional.

Teniendo en cuenta, fundamentalmente, lo dispuesto en el art. 7.4 del repetido Real Decreto 1006/1985, que, como antes se ha expuesto, dispone que: "los deportistas profesionales tienen derecho a la ocupación efectiva, no pudiendo, salvo en caso de sanción o lesión ser excluidos de los entrenamientos y demás actividades instrumentales o preparatorias para el ejercicio de la actividad deportiva".

Al efecto se ha de señalar lo siguiente:

a) Desde una perspectiva literal, -primer canon interpretativo del art. 1281 del Código Civil- puede entenderse que el deportista profesional no tiene derecho a participar en los partidos oficiales que dispute su Club, pues la Ley solo habla de "entrenamientos y demás actividades instrumentales o preparatorias", pero, la Sala entiende, que habrá que analizar las situaciones muy distintas que pueden darse en la aplicación del precepto y con consecuencias también diferentes en relación a cuando se produce o no la falta de ocupación efectiva.

b) Así, si el trabajador tiene la habilitación jurídica suficiente para participar en competiciones oficiales por estar en posesión de la pertinente y obligatoria licencia federativa, y no juega habitualmente por una decisión técnica impuesta por el entrenador del equipo, que no considera conveniente contar con su participación para disputar competiciones oficiales, tal hecho no vulnera el derecho a la ocupación efectiva.

1) Ahora bien, si, como ocurre en el presente caso, la imposibilidad de participar en competiciones oficiales no tiene origen en una decisión técnica de quién tiene facultad para ello, sino que deriva de una "imposi-

bilidad jurídica", desde el momento en que al jugador profesional se le impide el acceso al presupuesto jurídico que le habilita para ello, cual es tramitar y estar de alta en la licencia federativa, tal omisión empresarial supone privar a un deportista profesional del derecho a ejercer normalmente su profesión.

2) La acción de participar en los entrenamientos o sesiones técnicas del equipo únicamente constituye una actividad preparatoria para estar en las mejores condiciones en vista a participar en la competición oficial. Esta situación de baja, aunque se pueda modificar eventualmente en una temporada, supone excluir al deportista profesional de toda expectativa para poder ejercer su actividad principal con menoscabo para su formación, dignidad y futuro profesional. En estas condiciones, y como igualmente dictamina el Ministerio Público, se vulnera el derecho a la ocupación efectiva, lo que conlleva a un incumplimiento grave de las obligaciones empresariales, de donde deriva una compensación económica que deberá abonar el Club, ante la extinción de la relación laboral instada por el jugador.

En definitiva, debe ser inadmitido este motivo, porque el hecho de que el Club demandado no haya tramitado la pertinente licencia federativa del deportista profesional demandante, viola su derecho a la ocupación efectiva, en cuanto le priva de toda expectativa a participar en las competiciones oficiales.

TERCERO.- El segundo motivo del recurso hace relación a la rescisión del contrato, acordada por el Club deportivo, por incapacidad sobrevinida del jugador. Para este motivo se cita como sentencia de contraste la pronunciada por el TSJ de Cataluña en fecha 24 de marzo de 2005.

Un juicio comparativo entre las sentencias recurrida y contraria permite concluir que, entre las mismas, no concurre el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 217 LPL. En efecto:

1) La resolución impugnada estimó, como en principio se avanzó, la resolución contractual a instancia del trabajador por falta de ocupación colectiva; ésta sentencia recurrida indicó que tal resolución era de análisis preferente y que, una vez estimada, carece de trascendencia y es inútil el análisis del motivo planteado por la ahora recurrente relativo a la extinción del contrato por la causa objetiva del artículo 52. a) ET, por el hecho de haber aparecido en el demandante una ineptitud sobrevinida para desarrollar su actividad futbolística profesional de élite con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. Tras esta "ratio decidendi" que constituye la causa fundamental del pronunciamiento, la sentencia, a mayor abundamiento,

analiza y rechaza la pretensión empresarial, con argumentos que la doctrina viene calificando de "obiter dicta". Y constituye doctrina de esta Sala que la contradicción no puede basarse en las declaraciones constitutivas de los "obiter dicta" de la sentencia, dado que éstas no constituyen la "ratio decidendi" del fallo (por todas STS 25 de junio de 2008, Rec. 2150/2007, y 26 de junio de 2008, Rec. 1886/2007).

2. Además, tampoco concurre la invocada contradicción en cuanto son diferentes los hechos probados en la sentencia recurrida y en la invocada de contraste del TSJ de Cataluña de 24 de marzo de 2005 (Rec. 9467/2004). Esta resolución de contraste resuelve la reclamación de un trabajador, con categoría de especialista, que fue objeto de despido objetivo con causa en la ineptitud conocida o sobrevinida con posterioridad a su colocación efectiva.

Dicha resolución declara la improcedencia de despido con fundamento en que la empresa aplicó la movilidad funcional, siendo este hecho el que impide el despido pretendido, en cuanto, a partir de dicho momento, el trabajador comenzó la realización de funciones distintas de las habituales. Es cierto que la repetida sentencia contraria reconoce que el rendimiento del demandante era inferior al exigible, pero justifica su pronunciamiento en el dato de que en la sección en que prestaba servicio inmediatamente antes del cambio, su rendimiento fue muy próximo o superior al exigible.

3. Finalmente no existe el presupuesto de contradicción, porque las disposiciones aplicadas en ambas soluciones son diferentes, y de otra parte, son iguales, los pronunciamientos desestimatorios.

CUARTO.- En virtud de lo anteriormente razonado, procede desestimar, conforme también dictamina el Ministerio Fiscal el recurso actual, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito para recurrir. Se mantiene la consignación o aval realizado por el recurrente para asegurar el cumplimiento de la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

#### FALLO

Desestimamos los recursos de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador Sr. Vázquez Guillén en nombre y representación de Real Club Deportivo de la Coruña S.A.D. contra la sentencia dictada en fecha seis de noviembre por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso de Suplicación núm. 3782/2007 interpuesto por Real Club Deportivo de la Coruña S.A.D., contra la sentencia dictada en fecha 23



# EL DERECHO

Año XVII. Número 2852

Madrid, 5 de julio de 2010

DIARIO DE JURISPRUDENCIA

de febrero de 2007, por el Juzgado de lo Social núm. 2 de la Coruña. Imponemos las costas a la parte recurrente así como decretamos la pérdida del depósito para recurrir.

Mantenemos la consignación o aval realizado por la parte recurrente

para asegurar la ejecución de la sentencia recurrida.

Devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Aurelio Desdentado Bonete.- Fernando Salinas Molina.- Jesús Gullón Rodríguez.- Luis Fernando de Castro Fernández.- Mariano Sampedro Corral.

Publicación.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Mariano Sampedro Corral hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

## RESEÑA

Si desea recibir por fax el texto completo de las sentencias de las que se informa en la sección "Reseña", puede solicitarlo por teléfono (91) 423 29 00 o por fax (91) 578 16 17, indicando siempre el número de referencia de la sentencia.



2010/53506

TS Sala 1ª, Sentencia 28 abril 2010.  
Ponente: D. Xavier O'Callaghan Muñoz

### Aplicación de la doctrina sobre "relevancia pública sobrevenida" en vulneración del derecho a la intimidad

El TS declara no haber lugar al rec. de casación interpuesto contra la sentencia de apelación que declaró que no se había vulnerado el derecho a la intimidad del actor con la publicación en el periódico demandado y en su página web de la noticia del accidente de circulación causado por el actor. La Sala comparte el criterio de la AP y concluye que en el presente caso tiene lugar lo que en la doctrina y jurisprudencia se ha denominado "relevancia pública sobrevenida", entendida como aquella que se obtiene por el sujeto al estar íntimamente relacionado con un asunto indiscutiblemente de interés, como lo es un procedimiento penal.



2010/19193

TS Sala 2ª, Sentencia 26 enero 2010.  
Ponente: D. Enrique Bacigalupo Zapater

### Reducción de las penas en delitos contra la salud pública

Desestimando los recursos de casación interpuestos por los acusados, la Sala acoge los formulados por los otros imputados contra sentencia dicta-

da en causa seguida a los mismos por delito contra la salud pública. El Alto Tribunal dicta segunda sentencia por la que, entre otros pronunciamientos, viene a reducir las penas impuestas al recurrente, pues la pena prevista para el tipo agravado aplicable es de trece años y seis meses a veinte años. Reduciéndola en dos grados, la pena máxima correspondiente es la de seis años, ocho meses y veintinueve días de prisión, que es la que ha de ser impuesta a este acusado. También procede reducir las penas de multa a la mitad de las impuestas en la sentencia recurrida.

2010/31014

TS Sala 2ª, Sentencia 3 marzo 2010.  
Ponente: D. Joaquín Giménez García

### Nulidad de sentencia por falta de motivación

Ha lugar a los recursos de casación interpuestos por los acusados contra sentencia que les condenó por delitos de malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes. El TS declara la nulidad de la sentencia, habida cuenta de la omisión de pronunciamiento alguno sobre la prueba de descargo practicada, lo que ya encierra en sí mismo un grave incumplimiento del deber de motivación que hace que la sentencia incurra en vicio de nulidad. Si el razonamiento es confuso en cuanto al proceso de inferencia, mayor arbitrariedad en la conclusión de culpabilidad se observa cuando se ha omitido la valoración de pruebas de descargo esenciales.

2010/26463

TS Sala 2ª, Sentencia 2 marzo 2010.  
Ponente: D. Alberto G. Jorge Barreiro

### Apreciación de agravante de abuso de superioridad en delito de homicidio

El TS estima el recurso de casación interpuesto por la acusación particular

frente a sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de homicidio, y dicta segunda sentencia en la que estima que procede apreciar la agravante de abuso de superioridad. Señala la Sala, entre otros pronunciamientos, que concurre, a tenor de la argumentación de la sentencia recurrida y de los hechos que en ella se describen, la agravante del art. 22.2 CP 95, dada la superioridad medial o instrumental con que contó el acusado, al valerse de una pistola para matar a su víctima, que en ese momento no tenía en sus manos arma alguna. El acusado disparó contra la víctima cuando éste se hallaba dentro del coche sin que en ese momento tuviera a su disposición ningún instrumento de defensa con el que pudiera hacerle frente. Realizó además la acción con conocimiento de ese desequilibrio de fuerzas y de que con esa situación de superioridad instrumental limitaba, aunque no anulaba, las posibilidades de reacción del agredido.



2010/26521

TS Sala 4ª, Sentencia 9 febrero 2010.  
Ponente: Dª Mª Lourdes Arastey Sahún

### Cambio de unidad negociadora para ampliar el ámbito de afectación del convenio

Desestima el TS el recurso de casación formulado por el comité de empresa accionante contra sentencia que rechazó la demanda colectiva frente al SESPA sobre constitución de la mesa de negociación del Convenio Colectivo de los servicios de salud mental del Principado de Asturias. Señala la Sala que el convenio colectivo cuya renovación se pretende había sido ya denunciado, habiendo contestado la parte demandada en todos los casos a las propuestas negociadoras del comité, expresando las razones que impedían lle-

var adelante la negociación, no obediendo la voluntad de cambio de unidad negociadora, para ampliar el ámbito de afectación del convenio resultante, exclusivamente a la decisión de la parte empresarial, sino que se hallaba amparada en pactos colectivos anteriores que tenían por finalidad negociar un convenio colectivo único para la empresa.

2010/37677

TS Sala 4ª, Sentencia 9 marzo 2010.  
Ponente: D. Luis Ramón Martínez Garrido

### Existencia de relación laboral entre odontólogos y clínica en la que prestan sus servicios

Desestima el TS el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la clínica dental demandada contra sentencia que declaró de carácter laboral la prestación de servicios de los profesionales codemandados. Explica la Sala que en el caso de autos opera la presunción de laboralidad, concurriendo todos los indicios habituales de dependencia, ajenidad y retribución que acreditan la calificación de laboralidad, sin que la conclusión anterior quede desvirtuada por las previsiones expresadas en el contrato de sustituciones o suplencias del odontólogo en las licencias y otros supuestos singulares, que constituyen la excepción en la relación de servicios concertada entre los médicos y la entidad de asistencia sanitaria demandada.

2010/45331

TS Sala 4ª, Sentencia 16 febrero 2010.  
Ponente: D. Mariano Sampedro Corral

### Eficacia del conflicto colectivo para interrumpir la prescripción en reclamación de antigüedad

Desestima el TS el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por el trabajador demandante contra sentencia que rechazó su pretensión sobre plus de antigüedad. Explica la Sala que lo devengado mensualmente por complemento de antigüedad prescribía al año a contar a partir del mes en que no se abonó la antigüedad reclamada, por lo que la interposición del conflicto colectivo sólo pudo interrumpir la prescripción de la acción para reclamar la antigüedad que se debió percibir a partir de entonces, pero no la correspondiente a mensualidades anteriores, que ya estaban definitivamente prescritas.