



Roj: **STS 2587/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2587**

Id Cendoj: **28079110012021100448**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **29/06/2021**

Nº de Recurso: **3950/2018**

Nº de Resolución: **462/2021**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 462/2021

Fecha de sentencia: 29/06/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 3950/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 17/06/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 3950/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 462/2021

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 29 de junio de 2021.

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona. Es parte recurrente la sociedad Fedalan Vicris



S.L y Bernardino , representados por el procurador Ángel Joaniquet Tamburini y bajo la dirección letrada de Albert Faus Rosanas. Es parte recurrida la entidad Tecnata Group S.p.A., representada por el procurador Ángel Quemada Cuatrecasas y bajo la dirección letrada de Borja Sáinz de Aja Tirapu.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Tramitación en primera instancia

1. El procurador Ángel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de la entidad Tenacta Group S.P.A. interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona, contra Cristóbal , Sacramento , la entidad Fedalan Vicris S.L., y Bernardino , para que dictase sentencia por la que:

"1) Con carácter principal,

"a) Declare la vigencia de los dos "Contratos de Transmisión de Marca" suscritos el 28 de noviembre de 2013, entre la entidad Tenacta Group, S.p.A y los demandados;

"b) Declare la propiedad de Tenacta Group sobre las marcas DAGA (esto es, las marcas españolas número 0146951, 1644084 y 2347066 y las marcas comunitarias números 003542651, 005046164, 007262736, 007263007 y 007429087); y, como consecuencia de lo anterior,

"c) Libre oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se inscriba a nombre de Tenacta Group S.p.A. las marcas españolas n.º : 0146951, 1644084 y 2347066 y a la Oficina de Armonización del Mercado Interior para que inscribiera a nombre de Tenacta Group S.p.A. las marcas comunitarias n.º : 003542651, 005046164, 007262736, 007263007 y 007429087, de conformidad con los artículos 49.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y 20 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria. Al efecto, se solicita que se conceda a mi mandante un plazo de diez días hábiles para consignar judicialmente el precio de 1.900.000 euros convenido en los contratos y a continuación, se acuerde librar los referidos oficios a la Oficina Española de Patentes y Marcas y a la Oficina de Armonización del Mercado Interior; o, subsidiariamente, condene a los demandados a transmitir la propiedad de las marcas Daga a mi mandante mediante el otorgamiento de la escritura pública de compraventa de marcas a cambio del precio pactado (1.900.000 euros), indicando la notaría de Barcelona y la fecha de comparecencia a estos efectos; y

"d) Condene a los demandados a indemnizar solidariamente a Tenacta Group S.p.A. por el importe correspondiente a los "royalties" que Tenacta Group S.p.A. debería haber percibido de la entidad B&B, como legítima propietaria por la licencia sobre las marcas Daga conforme a las bases fijadas en el hecho quinto, ap.1, en relación con el ap. 5.1 del Informe Blanquer (doc. n.º. 39) más los intereses establecidos en el artículo 7 de la Ley 3/2004 devengados por esas cantidades desde la fecha en la que debieron ser abonados a mi mandante, y todo ello, según se determinará en fase probatoria, en concepto de lucro cesante.

"2) Subsidiariamente, y para el caso de que la entrega de las marcas Daga, por cualquier razón, devenga imposible; condene a los demandados solidariamente abonar a Tenacta Group S.p.A.:

"(i) la cantidad de 3.928.547 euros (debidamente actualizada y menos el precio de los Contratos -1.900.00 euros-) en concepto de equivalente pecuniario (*id quod interest*) y lucro cesante correspondiente al incumplimiento de los dos "Contratos de Transmisión de Marca" suscritos el 28 de noviembre de 2013, entre Tecnata Group y los demandados , así como

"(ii) el importe de 10.255 euros en concepto de daño emergente por los gastos incurridos por mi mandante en la negociación y redacción de los dos "Contratos de Transmisión de Marca" suscritos el 28 de noviembre de 2013 entre Tenacta Group S.p.A. y los demandados, más intereses;

"3) En todo caso, condene a los demandados, solidariamente, al pago de:

"(i) el importe de 15.603,61 euros en concepto de daños y perjuicios adicionales relativos a los gastos asumidos por mi mandante en aras de solucionar esta controversia extrajudicialmente (daño emergente); así como

"(ii) las costas causadas en este juicio".

2. La representación procesal de la entidad actora presentó escrito de ampliación de la demanda dirigido exclusivamente contra Bernardino , en el que solicitaba que:



"Se tenga por formulada ampliación objetiva de la demanda, añadiendo el siguiente nuevo apartado "d" al numeral 1 del Suplico y renombrando el antiguo apartado "d" ese numeral 1 como nuevo apartado "e":

"d) Declare que la existencia de las marcas extranjeras nº 409577 RU y 7333057 CN titularidad de D. Bernardino , supone un incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 4 del "Contrato de Transmisión de Marca" suscrito el día 28 de noviembre de 2013 entre Tenacta Group S.p.A. y D. Bernardino , a título personal, y, consecuentemente se condene a D. Bernardino a transmitir la propiedad de esas marcas extranjeras a mi mandante mediante el otorgamiento de escritura pública de compraventa de marcas e indicando la notaría de Barcelona y la fecha de comparecencia y/o a otorgar cualesquiera otros documentos necesarios de conformidad con las legislaciones rusa y china a estos efectos; o subsidiariamente, condene a D. Bernardino a cancelar esas marcas extranjeras presentando los documentos que resulten precisos ante las oficinas de marcas rusa y china competentes en el plazo de diez días hábiles o, en caso de que estén siendo usadas por B&B Trends S.L. bajo la nueva licencia, en los diez días hábiles posteriores a la terminación de la nueva licencia; y, en todo caso, condene a D. Bernardino a abstenerse en el futuro de usar o registrar cualquier marca, nombre comercial o nombre de dominio que incluya la palabra "Daga" o cualquier otro signo similar que pueda inducir a confusión".

3. La procuradora Inmaculada Lasala Buxeres, en representación de Cristobal y Sacramento , presentó escrito manifestando su voluntad de allanarse a la demanda interpuesta.

4. El procurador Ángel Joaquinet Tamburini, en representación de la entidad Fedalan Vicris S.L. y Bernardino , contestó a la demanda y solicitó al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que se desestime íntegramente la demanda, así como su ampliación, con imposición de costas a la actora".

5. El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona dictó sentencia con fecha 8 de noviembre de 2016 cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Que estimo íntegramente la demanda interpuesta por parte de la entidad Tenacta Group, S.p.A. contra D. Cristobal , Dña. Sacramento , la entidad Fedalan Vicris, S.L. y contra D. Bernardino , por la que

"a) Se declara la vigencia de los dos contratos de transmisión de marca suscritos el día 28 de noviembre de 2013, entre la entidad Tenacta Group, S.p.A. y los demandados;

"b) Se condena a los demandados a transmitir la propiedad de las marcas DAGA a la actora mediante el correspondiente otorgamiento de la escritura pública de compraventa (es decir, las marcas española número 0146951,1644084 y 2347066 y las marcas comunitarias números 003542651, 005046164, 007262736, 007263007 y 007429087) de marcas a cambio del precio pactado (1.900.000 euros).

"c) De igual modo, se condena a los demandados a indemnizar solidariamente a la actora por el importe correspondiente a los royalties dejados de percibir de la entidad B&B, conforme a las bases fijadas en el hecho quinto, ap. 1, en relación con el ap. 5.1 del Informe Blanquer (documento número 30 de la demanda) más los intereses establecidos en el artículo 7 de la ley 3/2004 devengados por esas cantidades desde la fecha en la que debieron ser abonados a la actora, y todo ello, según se determinará en fase probatoria, en concepto de lucro cesante.

"d) Subsidiariamente, para el caso de que la entrega de las marcas DAGA por cualquier razón no pudiera verificarse, se condena a los demandados a abonar a la actora con la cantidad de 3.928.547 euros en concepto de equivalente pecuniario y lucro cesante correspondiente al incumplimiento de los dos contratos de transmisión de marca suscritos el día 28 de noviembre de 2013, entre Tenacta Group y los demandados, así como la cantidad de 10.255 euros en concepto de daño emergente por los gastos incurridos por la actora en la negociación y redacción de los contratos de transmisión de marca suscritos el día 28 de noviembre de 2013, más los intereses.

"e) Se condena a los demandados al pago de 15.603,61 euros en concepto de daños y perjuicios adicionales relativos a los gastos asumidos por la actora en aras a solucionar la controversia extrajudicialmente.

"f) Con relación a D. Bernardino , se declara que la existencia de las marcas extranjeras número 409577 RU y 7333057 CN titularidad de D. Bernardino , supone un incumplimiento contractual de lo dispuesto en la cláusula 4 del contrato de transmisión de marca suscrito el día 28 de noviembre de 2013 y en consecuencia se condena a D. Bernardino a transmitir la propiedad de esas marcas extranjeras a la actora mediante el otorgamiento de la escritura pública de compraventa de marcas y otorgar los correspondientes documentos necesarios de conformidad a la legislación rusa y china a estos efectos y,

"Subsidiariamente, se condena a D. Bernardino a cancelar esas marcas extranjeras presentando los documentos necesarios ante las Oficinas de Marcas rusa y china competentes, en el plazo de 10 días hábiles



o, en caso de que estén siendo utilizadas por B&B Trends, S.L. bajo la nueva licencia, en los diez días hábiles posteriores a la terminación de la nueva licencia; y , en todo caso, condene al Sr. Bernardino a abstenerse en el futuro de usar o registrar a su nombre cualquier marca, nombre comercial o nombre de dominio que incluya la palabra DAGA o cualquier otro signo similar que pueda inducir a confusión.

"Se imponen las costas de la reclamación a los demandados opuestos a la reclamación, en suma, la entidad Fedalan Vicris, S.L. y D. Bernardino ".

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Bernardino y la entidad Fedalan Vicris S.L. La representación de Tenacta Group S.p.A. se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia de 5 de junio de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Bernardino y Fedalan Vicris, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 8 de noviembre de 2016, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso."

TERCERO. *Tramitación e interposición del recurso de casación*

1. El procurador Ángel Joaquinet Tamburini, en representación de Bernardino y de la entidad Fedalan Vicris S.L., interpuso recurso de casación ante la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, ex artículo 477.1 LEC: Infracción por inaplicación del artículo 1114 del Código Civil, en relación con el artículo 1117 del mismo texto legal, y de la Doctrina del Tribunal Supremo.

"2º) Infracción del artículo 1117 del Código Civil.

"3º) Infracción del artículo 7.1 del Código Civil, en relación con la prohibición de ir contra los propios actos desarrollada por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo".

2. Por diligencia de ordenación de 18 de julio de 2018, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Fedalan Vicris S.L. y Bernardino , representados por el procurador Ángel Joaquinet Tamburini; y como parte recurrida la entidad Tenacta Group S.p.A., representada por el procurador Ángel Quemada Cuatrecasas.

4. Esta sala dictó auto de fecha 17 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Fedalan Vicris S.L. y de D. Bernardino contra la Sentencia dictada con fecha 5 de junio de 2018 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a), en el rollo de apelación 258/2017, dimanante de los autos de Juicio Ordinario n.º 912/2015, del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona".

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Tenacta Group S.p.A. presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 17 de junio de 2021, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. *Resumen de antecedentes*

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Especialidades Eléctricas Daga, S.A. (EED) es una sociedad dedicada desde su constitución en 1921 a la fabricación y distribución de productos vinculados al denominado calor textil (mantas térmicas, almohadillas, caliente camas...). Desde 2004, el socio mayoritario es Fedalan Vicris, una sociedad patrimonial controlada por el Sr. Cristobal .



EED ha venido operando en el mercado con una serie de marcas cuya titularidad pertenecía a sus socios. Se trata de marcas denominativas, que incluyen el término Daga, y también mixtas que emplean el término Daga junto con elementos gráficos (un relámpago subrayando la palabra DAGA, o el término DAGA enmarcado en un círculo y subrayado por el dibujo de un rayo). Son las marcas españolas núms. 0146951, 1644084 y 2347066, y las marcas comunitarias núms. 003542651, 005046164, 007262736, 007263007 y 007429087.

EED fue declarada en concurso de acreedores el 19 de febrero de 2013. En el concurso, el 19 de noviembre de 2013, se abrió la liquidación y disolución de la compañía, y se inició el trámite de venta de los principales activos de la compañía, entre los que se encontraban las licencias de uso de las marcas de referencia.

Tenacta, empresa italiana que opera en el mismo sector que EED (calor textil), había mostrado interés en adquirir las marcas Daga con el fin de poder implantarse en el mercado español. Después de la declaración de concurso, Tenacta entró de nuevo en contacto con los accionistas de Daga con el fin de adquirir las marcas de referencia. Fruto de esas conversaciones, el 28 de noviembre de 2013, los accionistas de EED titulares de las marcas y Tenacta suscribieron dos contratos de transmisión de derechos de marca.

El primer contrato, en el que intervinieron como vendedores Fedalan, Cristobal y Sacramento, tenía por objeto la venta de las marcas identificadas como EM 5046164, EM 3542651, ES 2347066, ES 1644084 y ES 146951. El contrato dejaba constancia de que estas marcas estaban licenciadas a favor de EED, mediante un contrato de duración indefinida y con una regalía del 2%.

La cláusula 1ª del contrato se refería al objeto del contrato:

"Con sujeción a los términos y condiciones estipulados en el presente Contrato, los Vendedores transfieren (según se define en la Cláusula 2) a favor del Comprador, quien acepta la transmisión, la propiedad de las marcas Daga (incluyendo nombres comerciales, logos, dominios de internet y signos distintivos) y todos los derechos inherentes a las mismas, libres de cargas, derechos a favor de terceros, restricciones y gravámenes de cualquier tipo".

La cláusula 2ª, bajo la rúbrica "Condiciones Suspensivas y Fecha de Cierre", era del siguiente tenor literal:

"2.1. La plena eficacia de la compraventa prevista en el presente Contrato, quedará sujeta al cumplimiento de los siguientes supuestos y condiciones (las "Condiciones Suspensivas"):

(i) Cualquier contrato de licencia en relación con las Marcas Daga, incluyendo el/los contrato/s de licencia vigente/s con la sociedad española Especialidades Eléctricas Daga, S.A., quedarán resueltos con las contrapartes pertinentes a los efectos de la plena eficacia del presente Contrato. En el supuesto del contrato de licencia con Especialidades Eléctricas Daga, S.A., la notificación de la resolución se realizará mediante carta acordada a tal efecto con y a la entera satisfacción del Comprador. En dicha notificación se incluirá, que dentro de la fase de liquidación del proceso concursal de Especialidades Eléctricas Daga, S.A., la administración podrá vender únicamente el stock de producto acabado que cumpla la normativa aplicable, comunitaria, estatal, autonómica o local, vigente. El Comprador respetará que la administración concursal podrá vender únicamente el stock de producto acabado que cumpla la normativa aplicable comunitaria, estatal, autonómica o local, vigente.

(ii) Proporcionar previamente al Comprador la carta a presentar a la administración concursal sobre las nuevas condiciones de los contratos de licencia referidos en el Anexo 2 y que se incluirán previsiblemente en el plan de liquidación de la administración concursal, en el marco del procedimiento concursal en curso ante el Juzgado Mercantil de Barcelona. Dicho documento se realizará mediante carta acordada a tal efecto con y a la entera satisfacción del Comprador.

(iii) Evidencia escrita de la apertura de la fase de liquidación de Especialidades Eléctricas Daga, S.A., en el marco del procedimiento concursal en curso ante el Juzgado Mercantil de Barcelona.

(iv) Proporcionar todos los documentos relacionados con la titularidad y los derechos inherentes a las Marcas Daga (títulos de propiedad, autorizaciones y/o certificados de los Registros de Marcas y Patentes y de dominios de internet relevantes).

(v) Ausencia de cualquier otro acontecimiento o circunstancia que, a la entera discreción del Comprador, pudiera resultar en un cambio material adverso en las marcas Daga.

Asimismo, las Partes acuerdan que cualquier manifestación al respecto del cumplimiento de las Condiciones Suspensivas no podrá ser interpretada como una limitación de ningún tipo al derecho del Comprador a pedir el resarcimiento, por cualquier vía legal o contractual que estuviera a su alcance, en el supuesto incumplimiento por parte de los Vendedores de cualesquiera de sus obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.



2.2. Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al cumplimiento de las Condiciones Suspensivas (o, en su defecto y si fuera el caso, a su renuncia por escrito), los Vendedores (i) confirmarán tal cumplimiento, (ii) proporcionarán los detalles de sus cuentas bancarias y (iii) entregarán al Comprador evidencia suficiente de tal cumplimiento.

2.3. Se entenderá por "Fecha de Cierre" la de efectiva formación de la presente compraventa de las Marcas Daga, la cual tendrá lugar dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha en que los Vendedores hubieran comunicado al comprador el cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, en el lugar indicado en la notificación pertinente, salvo que las partes acordaran una localización alternativa".

La cláusula 3ª establecía el precio de la compraventa. Dentro de ella, la 3.3. permitía al comprador resolver el contrato si el vendedor no conseguía cumplir las condiciones suspensivas antes del 28 de febrero de 2014.

La cláusula 4ª se refería a manifestaciones y garantías.

La cláusula 6ª establecía un pacto de exclusividad por el que los vendedores se comprometían a no transmitir o gravar las marcas Daga, ni a solicitar, iniciar, continuar, fomentar, aprobar, discutir o participar en negociaciones o discusiones sobre la venta o disposición de cualquiera de las marcas, "salvo lo dispuesto en la Cláusula 2.1. (ii) anterior y en el supuesto de que dentro de la fase de liquidación de la sociedad Especialidades Eléctricas Daga, S.A. haya un tercero que adquiera la unidad productiva del negocio y ello conlleve la obligación por dicha sociedad de subrogar los contratos de licencia de las Marcas Daga a favor de este tercero".

El segundo contrato lo suscribió Bernardino, como vendedor y tenía por objeto la venta de las marcas Dagapharma (EM 7263007), Grupo Daga (EM 7262736) y Sanotherm (EM 7429087). La estructura y contenido del contrato es idéntico al anterior, y por ello también estaba sujeto a condiciones suspensivas idénticas.

La firma de los contratos vino precedida por unas negociaciones. El 26 de noviembre de 2013, las partes se habían cruzado borradores de los contratos en los que se establecía como condición suspensiva la resolución del contrato de licencia de las marcas con EED y no se hacía referencia a la carta dirigida a la administración concursal sobre las nuevas condiciones de los contratos de licencia que hubieran de incluirse en el plan de liquidación del concurso.

El 13 de diciembre de 2013 (documento 17 de la demanda), Tenacta remitió una propuesta de contrato de licencia de las marcas a incluir en el proceso de liquidación, con una duración de 4 años prorrogables, sujetos a una regalía del 7% con un mínimo anual garantizado, progresivo en los distintos años.

El plan de liquidación presentado por la administración concursal preveía la venta de la unidad productiva y se hacía constar que los titulares de las marcas habían comunicado a EED su intención de resolver las licencias por incumplimiento de pago de los cánones pactados, así como la voluntad de los titulares de las marcas de negociar con el nuevo adjudicatario de la unidad productiva un contrato de cesión en exclusiva de las marcas sujeto a una duración de 8 años prorrogables, una regalía del 6% de la facturación neta, y un mínimo anual.

La administración concursal consideró en su plan que la oferta de la licencia de marca se adecuaba al mercado y establecía una regalía mínima garantizada que incentivaría el mantenimiento de la unidad productiva y la generación de negocio. El plan de liquidación fue aprobado por auto de 3 de febrero de 2014.

Abierto el proceso de presentación de ofertas, en el que participó Tenacta, el 3 de abril de 2014 se adjudicó la unidad con todos sus elementos, incluidas las licencias de uso de las marcas, a Penta Solutions, S.L.

Ese mismo día, conocido el resultado de la adjudicación, Tenacta comunicó a los propietarios de las marcas, que seguía teniendo interés en la adquisición de las marcas y exigía el cumplimiento de los términos de los contratos, para lo que requería a los vendedores a otorgar la correspondiente escritura pública.

Los vendedores manifestaron que el contrato debía considerarse resuelto por cuanto se había vendido la unidad productiva conforme al plan de liquidación en unas condiciones distintas de las establecidas en el contrato, por lo que consideraban que debían respetar el contenido del plan y el proceso de venta.

2. En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, Tenacta solicitó que en cumplimiento de los reseñados contratos de 28 de noviembre de 2013 se reconociera la adquisición de las marcas objeto de transmisión, en los términos convenidos. También pedía la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la negativa a la transmisión de las marcas. Subsidiariamente, para el caso en que no pudieran transmitirse las marcas, pedía la condena a indemnizarle en el valor de las marcas y el lucro cesante derivado del incumplimiento, que cifraba en la suma de 3.928.547 euros, menos el importe concertado por las partes para la compra de las marcas.

3. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, al entender lo siguiente: i) los dos contratos firmados por las partes contenían una serie de condiciones, para el caso más favorable para la compradora de que



se resolviera el contrato de licencia (cláusula 2.1.); estas condiciones u obligaciones eran a cargo de los vendedores, como se desprende de la cláusula 3.2; iii) aun con todo, la compradora podía renunciar al cumplimiento de las reseñadas condiciones por parte de los vendedores (cláusula 2.2.); y iv) la posible venta de la unidad productiva en el concurso de acreedores de EED no suponía un incumplimiento de obligación alguna, en tanto que se reconoce con carácter expreso en la cláusula 6. Por lo que, cualquiera que fuera "la naturaleza de las condiciones, la acreedora de las mismas, la que solicitaba su cumplimiento, podía llegar a renunciar a las mismas por entender que aun con todo, la venta le podía ser favorable".

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Bernardino y Fedelan Vicris, S.L. La Audiencia desestima el recurso, con la siguiente argumentación:

"(...) los contratos de transmisión de marcas y derechos de propiedad intelectual eran contratos de compraventa sujetos a condiciones suspensivas, que esas condiciones suspensivas se fijaron en interés de la parte compradora, que se cumplieron todas las condiciones menos una, incluso que una parte fundamental de las condiciones se cumplieron antes incluso de la firma del contrato. Sólo quedaba pendiente la condición referida a los plazos y regalías de futuros contratos de licencia sobre esas marcas.

"(...) durante el proceso de venta de la unidad productiva que incluía los derechos de licencia sobre las marcas y demás derechos, no se habían resuelto formalmente los contratos de 23 de noviembre de 2013. Por lo tanto, no debemos considerar que la participación de Tenacta en el proceso de venta de la unidad productiva haya de interpretarse como una evidencia de la resolución o ineficacia de dicho contrato.

"Tenacta comunicó por escrito su renuncia a la última de las condiciones y su interés por la efectividad de la transmisión de las marcas y demás derechos. Esa comunicación de 2 de abril de 2014 en nada interfiere en el procedimiento de venta de la unidad productiva y novación de los contratos de licencia; las condiciones del plan de liquidación se mantienen en los términos fijados en el mismo, el adquirente de la unidad productiva no se somete a condiciones adicionales, únicamente se cambia el titular de las marcas y, con ello, la persona a la que deberá pagar las regalías establecidas en el plan de liquidación".

5. Frente a la sentencia de apelación, los demandados formulan recurso de casación sobre la base de tres motivos.

SEGUNDO. *Motivos primero y segundo del recurso de casación*

1. *Formulación de los motivos primero y segundo.* El *motivo primero* denuncia la "infracción por inaplicación del artículo 1.114 del Código Civil, en relación con el artículo 1.117 del mismo texto legal, y de la doctrina del Tribunal Supremo que, interpretando dichos preceptos, establece que el contrato sujeto a condición suspensiva no se perfecciona si no se cumplen las condiciones; toda vez que, declarado por la sentencia recurrida que (i) la eficacia del contrato estaba sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas; y que (ii) una de ellas resultó incumplida, la sala a quo no extrae de ello la extinción -por no nacimiento- del contrato".

El *motivo segundo* denuncia la "infracción del art. 1.117 del Código Civil, toda vez que la sentencia recurrida estima que puede cumplirse la condición suspensiva a la que estaban sujetos los contratos, mediante su renuncia por la parte favorecida por la condición, una vez transcurrido el plazo pactado contractualmente para que se verificara el cumplimiento de la propia condición".

Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

2. *Desestimación de los motivos primero y segundo.* El objeto de la compraventa era la transmisión de una serie de marcas, titularidad de los vendedores. Las marcas estaban licenciadas a favor de EED, que se encontraba en ese momento en concurso de acreedores. Cuando se firman los dos contratos de compraventa de marcas, el 28 de noviembre de 2013, se acababa de abrir la fase de liquidación en el concurso de EED. En ese contexto, se entienden las previsiones contenidas en la cláusula 2 del contrato, que supeditan la eficacia de la compraventa al cumplimiento de una serie de condiciones.

Estas condiciones podían calificarse como "simplemente potestativas", en la medida en que en cierto modo su cumplimiento dependía de los vendedores, si bien, como advierte la doctrina para diferenciarlas de las condiciones puramente potestativas, requería encontrarse en determinadas circunstancias, factores externos que determinan, impulsan u orientan la voluntad. Esto es, no quedaban al puro arbitrio de los vendedores, que es lo que sanciona con su nulidad el art. 1115 CC.

Esas condiciones se establecían en interés del comprador y, como resalta la sentencia recurrida, expresamente se preveía la facultad del comprador de renunciar a alguna de las condiciones por escrito (cláusula 2.2). Al mismo tiempo, la cláusula 3.3 facultaba a la compradora a "resolver" el contrato si los vendedores no conseguían cumplir las condiciones de la cláusula 2.1 antes de una determinada fecha, el 28 de febrero de 2014.



La incertidumbre que subyace a las condiciones pactadas venía determinada por la apertura de la liquidación del concurso de EED y los términos en que pudiera llegar a ser vendida la unidad productiva, que incluiría la licencia sobre las marcas "Daga". Unas semanas antes de la firma de los contratos de compraventa de las marcas se había abierto la fase de liquidación y ya se contemplaba la venta de la unidad productiva con los derechos de licencia sobre las marcas. Las condiciones pactadas en el contrato de compraventa de las marcas se establecían en interés del comprador, que pretendía supeditar la eficacia de la compraventa a que los términos en que se transmitiera la licencia sobre las marcas (formando parte de la unidad productiva) no alterara la situación existente o se ajustaran a los términos propuestos por ella (la propuesta de Tenacta de 13 de diciembre preveía una duración de 4 años prorrogables y una regalía del 7%, con un mínimo garantizado). Al mismo tiempo, el comprador se reservaba el derecho a renunciar a alguna de estas condiciones, y, por lo tanto, permitir que el contrato de compraventa ganara eficacia a pesar de no cumplirse la condición suspensiva.

3. Conforme al art. 1117 CC, que se denuncia infringido, "la condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extingue la obligación desde que pasare el tiempo o fuere ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar".

En el presente caso, las condiciones de la cláusula 2.1. no estaban sujetas para su cumplimiento a un tiempo determinado, sin perjuicio de que debieran cumplirse en el tiempo que verosímelmente se hubiera querido señalar. Como propone la doctrina, por tiempo verosímil debe entenderse aquél que permita establecer una interpretación adecuada de la voluntad de las partes, que sea conforme con la naturaleza y función económica del negocio y con los intereses que las partes hayan querido reglamentar.

En este caso, y la vista de lo expuesto en el apartado anterior sobre el proceso de venta de la unidad productiva que afectaba a la licencia de uso de las marcas, el tiempo verosímil en que cabía esperar el cumplimiento de las condiciones pactadas concluía con la adjudicación de la unidad productiva. Esto es, la verificación de si se cumplían las condiciones pactadas podía hacerse tras la adjudicación de la unidad productiva, que finalmente fue a favor de Penta Solutions, S.L.

Es cierto que en el plan de liquidación presentado por la administración concursal se preveía la voluntad de los titulares de las marcas de negociar con el nuevo adjudicatario de la unidad productiva un contrato de cesión en exclusiva de las marcas por un plazo de 8 años prorrogables y con una regalía del 6% de la facturación neta y un mínimo garantizado. Esto, en principio, no se ajustaba a las condiciones pactadas en la cláusula 2.1. del contrato de compraventa de marcas, en cuanto que no se había convenido con los vendedores las condiciones de la futura licencia a ofrecer a los adjudicatarios de la unidad productiva, que debía haberse plasmado en una propuesta consensuada dirigida a la administración concursal sobre las nuevas condiciones de los contratos de licencia.

Pero en atención a la finalidad perseguida con estas condiciones, que era asegurar a la compradora que la licencia de las marcas que compraba no estaba sujeta a unas condiciones desfavorables, la reseñada circunstancia de que no se hubieran consensuado las condiciones de la futura licencia de las marcas que se ofrecían con la adquisición de la unidad productiva, no equivalía a que, conforme al último inciso del art. 1117 CC, entonces era indudable que el acontecimiento no tendría lugar. Entre otras razones porque Tenacta había presentado una propuesta de adquisición de la unidad productiva, con las licencias de las marcas, y de habersele adjudicado hubiera satisfecho el interés que subyacía al cumplimiento de las condiciones y justificado la eficacia del contrato conforme a la voluntad de las partes. Luego, hasta que no se realizara la adjudicación de la unidad productiva, lo que ocurrió el 3 de abril de 2014, no podía constatarse si se cumplían las condiciones pactadas en interés del comprador de las marcas.

4. Está claro que la renuncia a alguna de las condiciones que el contrato reconocía a la compradora en la cláusula 2.2., podía hacerse antes de que se constatará el incumplimiento de la condición o la imposibilidad de cumplimiento de la condición. Pero también cabía que se hiciera justo al conocer esa circunstancia, sin que con ello se infrinja lo previsto en el art. 1117 CC. En este caso, consta que Tenacta, nada más conocer que no se le había adjudicado la unidad productiva de EED, comunicó a los vendedores de las marcas su renuncia a esta condición y por lo tanto su interés en la eficacia de la compraventa a pesar de que no se hubiera cumplido una de las condiciones dispuestas en su interés. La adjudicación de la unidad productiva a Penta Solutions data del 3 de abril de 2014, y ese mismo día, Tenacta comunicó a los titulares de las marcas que, aunque no se cumpliera una de las condiciones, seguía interesado en su compra y exigía el cumplimiento del contrato. No cabe entender, como pretende el recurrente, que para entonces ya se hubiera producido, como efecto consiguiente a la frustración de la condición, la ineficacia del contrato de compraventa.

TERCERO. *Motivo tercero del recurso de casación*

1. *Formulación del motivo tercero.* El motivo denuncia la "infracción del artículo 7.1 del Código Civil, en relación con la prohibición de ir contra los propios actos desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, toda



vez que la sentencia recurrida no toma en consideración que la renuncia al cumplimiento de las condiciones suspensivas se lleva a cabo por parte de Tenacta en abierta contradicción con los actos llevados a cabo por la propia Tenacta hasta el momento, y vulnerando la confianza negocial de mis representados".

Según el recurrente, en diciembre de 2013, Tenacta no llegó a un acuerdo con los vendedores sobre las condiciones a las que debían estar sometidas las futuras licencias sobre las marcas, lo que dio lugar a que en el plan de liquidación constaran condiciones distintas a las que proponía Tenacta, y que esta, el 19 de diciembre de 2013, dirigiera un mensaje a los vendedores de las marcas en el que comunicaba que "en estas condiciones, de no producirse este cambio, Tenacta no puede dar su acuerdo al contenido de la transacción". Estos hechos, ligados también a la participación de Tenacta en la licitación de la unidad productiva de EED, son contradictorios con la renuncia al cumplimiento de las condiciones suspensivas que con posterioridad comunica a Tenacta.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo tercero. Hemos de partir, como en otras ocasiones, de la jurisprudencia sobre los actos propios, recientemente reiterada en la sentencia 540/2020, de 19 de octubre. Esta sentencia parte de la consideración de que "actúa contra la buena fe quien contradice sin razón objetiva su conducta anterior sobre la que la otra parte ha fundado su confianza legítima". Con cita de la sentencia 643/2003, de 19 junio, recuerda que "[l]a regla jurídica según la cual no puede venirse contra los propios actos, negando todo efecto jurídico a la conducta contraria, se asienta en la buena fe o, dicho de otra manera, en la protección a la confianza que el acto o conducta de una persona suscita objetivamente en otra o en otras. El módulo regulador es la objetividad, o sea, el entendimiento o significado que de acuerdo con los criterios generales del obrar en el tráfico jurídico ha de dársele a tal acto o conducta". De tal forma que, como añade a continuación, "el centro de gravedad de la regla no reside en la voluntad de su autor, sino en la confianza generada en terceros, ni se trata en tal regla de ver una manifestación del valor de una declaración de voluntad negocial manifestada por hechos o actos concluyentes. No es la regla una derivación de la doctrina del negocio jurídico, sino que tiene una sustantividad propia, asentada en el principio de buena fe".

A la luz de esta jurisprudencia, no cabe apreciar que la falta de acuerdo de la compradora de las marcas (Tenacta) respecto de los términos en que debía ofrecerse la licencia de las marcas a quienes optaran a adquirir la unidad productiva de EED, plasmado en su mensaje de 19 de diciembre de 2013, ni su participación en la licitación de la unidad productiva, sean contradictorios con la renuncia al cumplimiento de las condiciones suspensivas que se habían establecido en su interés y respecto de las que se le reconocía un derecho a renunciar, precisamente por gozar de esta facultad de renuncia.

Aunque podría parecer contradictorio que, en diciembre de 2013, Tenacta no accediera a los términos en que la licencia de las marcas fue ofrecida en el proceso de venta de unidad productiva de EED y luego, a la vista del resultado de la adjudicación (3 de abril de 2014), renunciara a las condiciones suspensivas que dicha adjudicación ponía en evidencia que no se podían cumplir, lo que suponía consentir en las condiciones que no había admitido en diciembre de 2013, esta contradicción no supone una contravención de los actos propios. Recuérdese que, con cita de la sentencia 540/2020, de 19 de octubre, venimos entendiendo que "actúa contra la buena fe quien contradice sin razón objetiva su conducta anterior sobre la que la otra parte ha fundado su confianza legítima".

Bajo las condiciones en que se había pactado la compraventa de las marcas, la falta de acuerdo en diciembre de 2013 sobre los términos en que debía ofrecerse la licencia sobre las marcas a quienes pretendieran adquirir la unidad productiva de EED, no era suficiente para fundar en los vendedores la confianza legítima de que la compraventa no produciría efectos al frustrarse las condiciones suspensivas de la cláusula 2.2., pues el interés de Tenacta en la compra de las marcas "Daga" todavía podía satisfacerse si, concurriendo a la licitación de la unidad productiva de EED, se le adjudicaba. En cualquier caso, se había reservado la facultad de renunciar y responde a una razón objetiva que esperara a la resolución de la licitación de la unidad productiva para hacer uso de la renuncia, sin que con ello se defraudara "una confianza legítima" de los compradores de que el contrato de compraventa de marcas ya no podría producir efectos tras lo ocurrido en diciembre de 2013.

CUARTO. Costas

Desestimado el recurso de casación, se impone a los recurrentes las costas de su recurso (art. 398.1 LEC), con pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido



1.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por Bernardino y Fedalan Vicris S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 5 de junio de 2018 (rollo 258/2017), que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona de 8 de noviembre de 2016 (juicio ordinario 912/2015).

2.º Imponer a los recurrentes las costas generadas con su recurso y la pérdida del depósito constituido para recurrir.

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

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ