



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

AUD. PROVINCIAL SECCION N. 4
MURCIA

RECEPCIONADO 07/09/11

Manuel Sevilla Flores

PROCURADOR

Saavedra Fajardo 7-9 1-E

Telf y fax 968 24 43 64

SENTENCIA: 00520/2012

Rollo nº 748/11

Ilmos. Sres.:

D. Carlos Moreno Millán

Presidente

D. Juan Martínez Pérez

D. Juan Antonio Jover Coy

Magistrados

En la ciudad de Murcia, a veintiséis de julio de dos mil doce.

La Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario procedentes del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia y seguidos ante el mismo con el nº 102/2010, -rollo nº 748/2011-, entre las partes, actora Club de Variedades Vegetales Protegidas, con domicilio social en Valencia, Avenida de las Cortes Valencianas nº 58, con C.I.F. nº G-98104813, representada por el Procurador Sr. Sevilla Flores y dirigida en el Juzgado por el Letrado Sr. González Malabia y en la Audiencia por el Letrado Sr. Tent Alonso; y demandada, [redacted] mayor de edad, vecino de Alhama de Murcia, con domicilio en calle [redacted] con D.N.I. nº [redacted] representado por la Procuradora Sra. Galindo Marín y dirigido por la Letrada Sra. Alvarez Sánchez. Versando sobre indemnización de daños y perjuicios por infracción

de los derechos derivados de la titularidad de la protección comunitaria de obtención vegetal Nadorcott.

Los referidos autos penden ante esta Audiencia Provincial en virtud de recurso de apelación interpuesto por [REDACTED] contra la sentencia de 25 de mayo de 2011, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia; siendo ponente el Illtmo. Sr. Magistrado D. Juan Antonio Jover Coy, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La referida resolución contiene el siguiente fallo: "FALLO: ESTIMO parcialmente la DEMANDA interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Sevilla Flores a instancias del Club de Variedades Vegetales Protegidas, contra D. [REDACTED] representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Galindo Marín, sin costas.

- DECLARO que [REDACTED] ha realizado actuaciones de infracción de las facultades que corresponden al titular de la obtención vegetal Nadorcott durante el periodo de protección provisional de la variedad vegetal Nadorcott (26 de febrero de 2006), y desde el 15 de febrero de 2006, hasta la actualidad, debiendo cesar D. [REDACTED] en la infracción y no ejecutar cualquiera de los actos de explotación que requieren del consentimiento del titular de la explotación vegetal.

- CONDENO a D. [REDACTED] a injertar de otra variedad, 1.234 árboles, que actualmente pertenecen a la variedad nadorcott y a ello a su costa.
- CONDENO a D. [REDACTED] a abonar a la actora la cantidad de 17.276 euros, en concepto de indemnización de daños y perjuicios”.

Dicha sentencia fue aclarada por auto de 3 de junio de 2011 cuya parte dispositiva decía lo siguiente: “PARTE DISPOSITIVA: Se rectifica el error material padecido en la sentencia de fecha 25/05/11 en los siguientes extremos:

En el apartado noveno de los razonamientos jurídicos donde dice “Hay un hecho no controvertido, 1.234 árboles se encuentran plantados...”, debe decir “Hay un hecho no controvertido, 10.234 árboles se encuentran plantados...”.

En el FALLO de la sentencia donde dice “Condeno a D. [REDACTED] a injertar de otra variedad, 1.234 árboles...”, debe decir “Condeno a D. [REDACTED] a injertar de otra variedad, 1.234 árboles...”.

En el FALLO de la sentencia donde dice “Condeno a D. [REDACTED] a abonar a la actora la cantidad de 17.276 euros...”, debe decir “Condeno a D. [REDACTED] a abonar a la actora la cantidad de 143.276 euros...”.

Segundo.- Contra dicha sentencia interpuso D. [REDACTED] recurso de apelación, que tras tenerse por preparado fue formalizado conforme a lo dispuesto en los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuic. Civil.

Tercero.- Seguidamente se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, donde se formó el correspondiente rollo, con el nº 748/2011, y se señaló el 11 de julio de 2012 para que tuviera lugar la votación y fallo del recurso, tras lo cual quedó éste visto para sentencia.

Cuarto.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Asociación Club de Variedades Vegetales Protegidas interpuso demanda de Juicio Ordinario solicitando que, para el caso de confirmarse que la plantación del demandado D. [REDACTED] tuvo lugar con anterioridad al 15 de febrero de 2006, se declarara que dicho demandado había infringido las facultades que correspondían al titular de la obtención vegetal Nadorcott durante el período de protección provisional que abarca desde el 26 de febrero de 1996, con la publicación de la solicitud, hasta el 15 de febrero de 2006, con la publicación de la desestimación del recurso interpuesto frente a la concesión.

Para el caso de declararse que el demandado había realizado tales actuaciones dentro del período indicado, solicitaba la actora la condena del [REDACTED] a pagar, en concepto de indemnización de daños y perjuicios materiales, por la infracción cometida durante dicho período, la cantidad de 63.420 euros, entendida ésta como el beneficio dejado de obtener por el titular con la infracción o, en su caso, aquella otra que, en su lugar y

siguiendo cualquiera de los dos criterios legalmente previstos, fuera determinada en el proceso a la vista de la prueba practicada.

Igualmente solicitaba la actora que se declarara que el demandado había infringido las facultades que correspondían al titular de la obtención vegetal Nadorcott con posterioridad a la fecha de efectividad de la concesión de la titularidad de la obtención vegetal Nadorcott, es decir, a partir del 15 de febrero de 2006 y hasta la actualidad, condenando en consecuencia al Sr. [redacted] a cesar en la infracción y en particular a no ejecutar cualquiera de los actos de explotación que requieren del consentimiento del titular de la obtención vegetal.

También solicitaba la actora que se condenara al demandado a eliminar o destruir cualquier material vegetal de la variedad Nadorcott que se encontrara en su poder, incluido el material cosechado, atribuyendo al titular de la variedad la propiedad sobre el mismo.

También solicitaba la actora que se condenara al Sr. [redacted] al pago, en concepto de indemnización de daños y perjuicios materiales por la infracción cometida tras la efectividad de la concesión de la obtención vegetal, de 63.420 euros, entendida como beneficio dejado de obtener por el titular con la infracción o, en su caso, aquella otra que, en su lugar y siguiendo cualquiera de los dos criterios legalmente previstos se determinara en el proceso a la vista de la prueba practicada.

Finalmente pretendía la actora que se condenara al demandado a pagar, en concepto de indemnización de daños y perjuicios por daño moral, la cantidad de 36.000 euros o aquella que el Juzgado considerara oportuna, y a publicar el encabezamiento y fallo de la sentencia, a su costa, en un diario de ámbito nacional, así como en el Boletín Oficial de la Oficina de Variedades Vegetales.

Exponía la representación de la actora que el 12 de diciembre de 2008 se constituyó la asociación sin ánimo de lucro Club de Variedades Vegetales Protegidas, que agrupando a agricultores, envasadores y productores de la variedad vegetal Nadorcott suscribió un contrato de colaboración que habilitaba para el ejercicio de acciones legales contra infractores de los derechos de propiedad industrial de la variedad y reclamar las indemnizaciones que pudieran corresponder al titular (Nadorcott Protection SARL).

Por su parte, el Sr. [REDACTED] era propietario de la finca situada en Alhama de Murcia, parcela nº [REDACTED] polígono [REDACTED] paraje [REDACTED].

La variedad vegetal Nadorcott es una mandarina tardía de excelente calidad y viabilidad comercial, según la actora. Y de conformidad con un informe pericial elaborado por D. [REDACTED] existía en las parcelas propiedad del Sr. [REDACTED] —una plantación Nadorcott con edad estimada de entre tres a cuatro años, sin licencia ni autorización alguna, lo que dió lugar a que el 14 de julio de 2009 la Asociación Club de Variedades Vegetales Protegidas enviara un requerimiento al demandado instándole a cesar de forma inmediata en la producción y reproducción de dicha variedad.

Señalaba la actora que era relevante concretar la fecha de plantación, porque si era anterior al 15 de febrero de 2006 tendría derecho a las medidas previstas por los artículos 95 y 94 del Reglamento CE nº 2.100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales.

Y si era posterior al 15 de febrero de 2006 tendría derecho al ejercicio de las acciones reconocidas por el art. 94 de dicho texto comunitario.

Añadía la actora que el demandado había realizado actos que quedarían prohibidos por vulnerar los derechos de exclusiva del titular, tales

como la reproducción, producción y comercialización de la fruta, lo que daría derecho al titular, conforme a lo previsto en el art. 95 del Reglamento Comunitario, a la obtención de una indemnización razonable.

La responsabilidad que justificaba la indemnización prevista por el artículo 95 del Reglamento Comunitario era de carácter objetivo, es decir, el derecho a percibir la indemnización se devengaba con independencia del dolo o negligencia en los actos de explotación incontestada realizados por el demandado, debiendo tener en cuenta para la determinación de la indemnización dos criterios: a) el beneficio ilegítimo obtenido por el infractor o b) el beneficio dejado de obtener por el titular, teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley de Patentes, de aplicación supletoria respecto del reglamento comunitario.

Continuaba exponiendo la representación de la actora que, de acuerdo con el informe pericial elaborado por D. [REDACTED] que cifraba el número de árboles en 9.060, concretándose su antigüedad en tres o cuatro años, el beneficio dejado de obtener por Club de Variedades Vegetales Protegidas supondría la cantidad de 63.420 euros más I.V.A., a razón de 7 euros por árbol, más I.V.A., a la que había que añadir la cantidad correspondiente al daño moral que el uso de la variedad producía en cuanto a desprestigio de la misma por su uso indebido.

Además indicaba la actora que en ningún caso la condena al pago de la indemnización razonable podía suponer tener por legalizada la plantación ilegal.

El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia estimando parcialmente la demanda y declaró que D. [REDACTED] había realizado actuaciones de infracción de las facultades que correspondían al titular de la obtención vegetal Nadorcott durante el período de protección provisional de la variedad vegetal Nadorcott (26 de febrero de 2006), y desde el 15 de febrero

de 2006 hasta la actualidad, debiendo cesar D. [REDACTED] en la infracción y no ejecutar cualquiera de los actos de explotación que requieren el consentimiento del titular de la explotación vegetal.

Igualmente condenó a D. [REDACTED] a injertar de otra variedad 10.234 árboles, que actualmente pertenecían a la variedad nadorcott, y ello a su costa. Así como a abonar a la actora la cantidad de 143.276 euros.

Para ello, consideró el Juzgado que el perito judicial había determinado el número exacto de plantas de la variedad nadorcott existente en las parcelas del demandado, que ascendía a 10.234 árboles, determinando la fecha de la plantación entre la primavera del año 2004 y la del 2005 y se fijó la indemnización multiplicando el número de árboles por el royalty duplicado.

Segundo.- Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de D. [REDACTED] que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra desestimando la demanda, o subsidiariamente, condene al Sr. [REDACTED] a abonar a la actora 35.819 euros en concepto de indemnización razonable del artículo 95 del Reglamento C.E. 2.100/94.

Insiste en primer lugar el apelante en las excepciones de falta de legitimación pasiva, falta de legitimación activa y falta de capacidad.

Sin embargo el propio demandado reconoció su legitimación en la contestación a la demanda, puesto que fue él (folio 10) quien llevó a cabo los injertos, aunque actuara con la creencia de que la clase injertada era la conocida como Murcot o Afourer.

Además las diligencias preliminares tuvieron como finalidad acreditar la legitimación pasiva de D. [REDACTED] propietario de una



finca situada en Alhama de Murcia, parcela del paraje polígono

En cuanto a la legitimación activa de Club de Variedades Vegetales Protegidas, deriva de su condición de mandataria en España de la mercantil Carpa Dorada, S.L., licenciataria exclusiva de los derechos de explotación de la variedad vegetal Nadorcott, cuya titularidad corresponde a la mercantil de nacionalidad francesa Nadorcott Protection S.A.R.L.

También opuso el apelante falta de capacidad y vulneración del derecho de defensa por falta de motivación. Alega el recurrente que para que el Sr. pudiera realizar actos que implicaran una obligación para la Asociación por importe superior a 30.000 euros, necesitaba contar con la firma de otro miembro de la Comisión Ejecutiva, debiendo actuar mancomunadamente, y siendo preceptivo si la operación supera los 300.000 euros el acuerdo de la Junta Directiva o de la Asamblea General.

A este respecto consta en autos (folios 681 y siguientes) que la Junta Directiva de la Asociación Club de Variedades Vegetales Protegidas emitió una certificación ratificando el 1 de octubre de 2010 las actuaciones judiciales llevadas a cabo por el Sr. entre otros (folio 683).

Tercero.- En relación con la cuestión de fondo, pese a que la representación de D. sostiene que la sentencia apelada carece de motivación relativa a que se hayan llevado a cabo actos de infracción de los derechos del titular de la variedad de mandarina Nadorcott en la finca del Sr. durante el período de protección provisional, basta con examinar el informe pericial emitido por el Ingeniero Agrónomo D. (folios 697 y siguientes) y tener en cuenta la sentencia dictada por esta Sección de la Audiencia Provincial el 7 de junio

de 2012 en el rollo de apelación nº 371/2011, para desestimar dicha alegación.

En efecto, esta Sección declaró en la referida sentencia que la normativa comunitaria (artículos 13, 94 y 95 del Reglamento CE nº 2.100/1994) establecía en el sistema de protección de los derechos del titular de la obtención vegetal, dos períodos distintos de protección, pero perfectamente compatibles entre ellos. El denominado período de protección provisional, que abarca desde la fecha de solicitud de la protección comunitaria hasta el momento de su concesión, y el llamado período de protección definitivo, que se inicia a partir de la fecha de la efectividad de la concesión comunitaria de la titularidad de dicha obtención vegetal.

Mientras la sanción correspondiente a los actos infractores llevados a cabo durante el período provisional se limitan sólo a la denominada "indemnización razonable" que prevé el artículo 95 del Reglamento, las consecuencias legales de los actos infractores producidos en el período definitivo, y por tanto con plena efectividad ya de la concesión comunitaria, resultan lógicamente de mayor intensidad y gravedad, como se hace constar en el artículo 94 del Reglamento.

Por tanto procedía estimar en primer lugar la acción resarcitoria frente al Sr. [redacted] para su condena al pago de una indemnización razonable conforme al artículo 95 del Reglamento Comunitario 1.200/1994.

Alega igualmente el apelante infracción de las facultades que corresponden al titular de la obtención vegetal Nadorcott con posterioridad a la plena eficacia de la protección (después del 15 de febrero de 2006) por no señalar la Juez de lo Mercantil qué actos de infracción fueron ejecutados con posterioridad al 15 de febrero de 2006. Sin embargo, una vez concedida la protección comunitaria al titular de la obtención vegetal Nadorcott, el [redacted] ha seguido explotando como antes dicha variedad vegetal,

pese a que su explotación exclusiva correspondía al titular de la protección comunitaria. Por tanto, la infracción que venía cometiendo el demandado era la explotación misma de la plantación a partir de febrero de 2006, ya que el nuevo hecho de que con anterioridad a la plena eficacia de la protección comunitaria el Sr. [REDACTED] hubiera plantado, puesto en producción y explotado los frutales procedentes de la variedad legalmente protegida a favor de un tercero, no le legitima para seguir ejecutando tales acciones mediante el pago de la indemnización razonable establecida en el artículo 95 del Reglamento 2.100/1994.

En este sentido, a fin de contestar al apelante, la sentencia de 7 de junio de 2012 dictada por esta Sección de la Audiencia Provincial en el rollo de apelación nº 371/2011, declaró que mientras la sanción correspondiente a los actos infractores llevados a cabo durante el período provisional se limitan sólo a la denominada “indemnización razonable” que prevé el artículo 95 del Reglamento, las consecuencias legales de los actos infractores producidos en el período definitivo y por tanto con plena efectividad de la concesión comunitaria, resultan lógicamente de mayor intensidad y gravedad, como se hace constar en el artículo 94 del Reglamento. Al mismo tiempo, la compatibilidad entre las citadas protecciones jurídicas en los períodos que regulan, resulta incuestionable, siempre que subsistan actos infractores realizados con posterioridad a la definitiva concesión de la protección comunitaria.

Por ello, el pago de la indemnización razonable no deslegitima al obtentor de la licencia para el ejercicio de las acciones que le competen en aquellos casos posteriores a la concesión de la protección comunitaria, en los que pueda resultar infringido su derecho, por cuanto, en definitiva, la protección no tiene otras excepciones que las señaladas en el propio reglamento.

Cuarto.- Respecto a la cuantificación de la indemnización, la Juez de lo Mercantil estableció la de 143.276 euros, resultante de multiplicar los 10.234 árboles plantados de la variedad nadorcott por 14 euros (dos veces el royalty).

Sostiene la representación del apelante que hay que tomar como módulo de cuantificación el de 7 euros por árbol, que vienen pagando los agricultores después de la plena eficacia del título de protección de la variedad Nadorcott.

Tal alegación debe ser estimada, a la vista del documento obrante al folio 249 y de lo recogido en la referida sentencia de 7 de junio de 2012, fijando como “quantum” indemnizatorio el precio o royalty por árbol establecido como criterio general por la demandante para la autorización o regulación de la explotación de otros agricultores.

En consecuencia, la indemnización que deberá abonar D. _____ Club de Variedades Vegetales Protegidas, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, será la de 71.638 euros, en lugar de los 143.276 euros que fijó la sentencia apelada.

Quinto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 398-2 de la Ley de Enjuic. Civil, no procede hacer especial declaración sobre las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey :

F a l l a m o s que **estimando en parte** el recurso de apelación interpuesto por D. [REDACTED] representado por la Procuradora Sra. Galindo Marín, contra la sentencia de 25 de mayo de 2011, aclarada por auto de 3 de junio de 2011, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia en autos de Juicio Ordinario nº 102/2010 de los que dimana este rollo, -nº 748/2011-, debemos **revocar y revocamos** dicha resolución en el extremo siguiente: La cantidad que D. [REDACTED] deberá abonar a Club de Variedades Vegetales Protegidas será la de 71.638 euros, en lugar de los 143.276 euros que fijó el auto aclaratorio de 3 de junio de 2011.

Se mantienen y confirman los restantes pronunciamientos de la sentencia apelada y no se hace especial declaración sobre las costas de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.