

JUDOS PEDRO LEWT  
FRASO POMA - CABRERO  
MANU LATOR NOTIFICACION 25/1/2012

ROLLO NÚM. 000614/2011

RF

**SENTENCIA NÚM.: 23/12**

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

D<sup>a</sup> ROSA MARIA ANDRES CUENCA

D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA

D<sup>a</sup> PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

En Valencia a veinticuatro de  
enero de dos mil doce.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DON/ DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA**, el presente rollo de apelación número 000614/2011, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000626/2010, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS, representado por el Procurador de los Tribunales RICARDO MANUEL MARTIN PEREZ, y asistido del Letrado SERGIO GONZALEZ MALABIA y de otra, como apelados a [REDACTED] representado por el Procurador de los Tribunales SARA GIL FURIO, y asistido del Letrado GABRIEL RUIZ SERVER, en virtud del recurso de apelación interpuesto por VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA en fecha 27/05/11, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando la excepción de falta de legitimación activa alegada por la Procuradora de los Tribunales, D<sup>a</sup> Sara Gil Furió, en nombre y representación de D<sup>a</sup> [REDACTED] y sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones de la parte actora. Se imponen las costas a la parte demandante."

**SEGUNDO.-** Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

**TERCERO.-** Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

documentos esenciales en que la parte funde su legitimación, que deben aportarse precisamente con la demanda y la contestación, y con independencia de la que, se califica, sorpresiva alegación de tal falta de legitimación activa por la adversa, la Sala considera que el óbice apreciado debe decaer, acogiendo el recurso interpuesto en tal sentido por la parte actora. La argumentación esencial a valorar, y en que ha de descansar la estimación de la legitimación activa “ad causam” de la actora, tal y como pone de relieve en extensas alegaciones dicha parte, y con independencia de las deficiencias en la concreta aportación documental al efecto, es la relativa a los actos previos a la interposición de la demanda, y, en concreto, al propio reconocimiento extrajudicial por parte de la demandada a la actora de su legitimación que, en el juicio, no puede desconocer. Resulta incontrovertido y se desprende de la propia contestación que la demandada se dirigió a la actora, en su condición de encargada de la protección de los derechos exclusivos de la variedad Nadorcott remitiendo solicitud para obtención de licencia de explotación (documento 6) , permitió el acceso del inspector en su terreno –documento 7- y, tras la posterior denegación (documento 8) por las razones que resultan del citado documento por la entidad actora de la regularización pretendida, la propia demandada, en su contestación, admite su voluntad de proceder a aquella, siendo su interlocutor en todo momento la entidad hoy demandante. Con la demanda, por otra parte, se aportan documentos que justifican tanto la titularidad de los derechos sobre la variedad, como la condición de licenciataria en exclusiva de la misma a favor de la entidad CARPA DORADA SL (certificación obrante como documento 11 con la demanda) y, como documento 13, los que acreditan la concesión a la demandante de poder especial de actuación en defensa y protección de la variedad, como se ha acreditado en distintos procedimientos, con idéntico planteamiento, que se han suscitado con anterioridad ante esta Sala y los Juzgados Mercantiles, y que, en todos ellos, la entidad aquí demandante ha actuado en esa misma condición, no cuestionándose su legitimación.

Por todo lo expuesto, entendemos que la cuestión de la legitimación activa, ampliamente reconocida por la demandada -que posteriormente la discutió- extrajudicialmente, ha de extrapolarse al presente procedimiento, y que no es dable discutir aquella a quien la admitió, sin ambages, con anterioridad, como en el presente se ha acreditado. Por tanto, procede acoger este primer motivo de recurso, revocar la sentencia recurrida, y proceder al análisis de la cuestión de fondo.

**TERCERO.-** Esta Sala ha dictado varias resoluciones que se refieren a la misma cuestión, siendo una situación similar a la presente la analizada en reciente sentencia de 22 de Diciembre de 2011 en que afirmábamos lo que sigue:

“Punto de partida necesario para la resolución de la cuestión controvertida – visto el contenido eminentemente jurídico del objeto de discusión, al no ser controvertidos los hechos que motivan la reclamación de la actora – es el examen de la normativa aplicable al caso, cuya interpretación efectúan las partes en sentido divergente y sobre la que, en definitiva, ha de sustentarse el presente pronunciamiento.

El Reglamento (CE) 2100/1994 del Consejo de la Comunidad Europea de 27 de julio de 1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, establece un sistema de protección único y exclusivo (artículo 1) productor de efectos uniformes dentro del territorio de la Comunidad (artículo 2), regulando, entre otros aspectos, y en lo que interesa a los efectos de la presente resolución, los derechos del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal y sus limitaciones. Dispone, así, el artículo 13 invocado por las partes, en sus apartados 1 a 3 que:

3. En todos los demás casos, los efectos de la protección comunitaria de obtención vegetal se determinarán únicamente de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.”

En lo que a la normativa nacional se refiere la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales dispone en su artículo 13.1: “Artículo 13. Otros casos que requieren la autorización del obtentor. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en el apartado 2 del artículo anterior, realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación,” habiendo sido interpretada la indicada norma por la Sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia de 3 de marzo de 2011 (Roj: SAP MU 641/2011.Pte. Sr. Carrillo Vinader) en el sentido de que: “**la protección al titular del derecho de explotación se extiende también al producto de la cosecha o material cosechado, aunque de forma subsidiaria, pues sólo lo permite si no ha sido posible ejercer sus derechos frente al material de reproducción o de multiplicación, ....**” Y añade: “Esta materia viene desarrollada en nuestro Derecho interno en el Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales, aprobado por RD 1261/2005, cuyo art. 7, apartado 3, establece: “Se entenderá que el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando desconocía las actuaciones efectuadas con el material de reproducción o multiplicación de su variedad respecto al art. 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero. Una vez conocidas las actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extensión del derecho reflejada en los arts. 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su material. Solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha. / En el presente caso, no cabe duda que, cuando la actora descubre la plantación en 2004, ya hacía tiempo que se había producido la infracción de los derechos del titular de la protección comunitaria, por lo que, no constando quién había sido su autor, resulta razonable que se dirija la demanda contra el que explota y obtiene sus productos de esa variedad protegida, máxime cuando se desconocía quien era el posible suministrador, dato del que no fue notificada la actora hasta la contestación a la demanda ” (Los destacados en negrita son nuestros)

La Sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2 de julio de 2007 (Roj: SAP Z 1254/2007; pte. Sr. Seoane Prado) aplica el Reglamento Comunitario de Protección de Obtenciones Vegetales en un supuesto en el que – como acontece en el caso que se somete a nuestra decisión - el titular de una patente vegetal (nectarinas) plantea demanda frente a quien explota la misma variedad de frutales, distinguiendo entre la protección provisional que se despliega desde la publicación de la solicitud y la protección definitiva cuando se concede la titularidad de la invención. Argumenta la indicada Sentencia que: “En contra de los mantenido por el juzgador de primer grado, no cabe entender legalizada una plantación de una especie protegida por una concesión comunitaria de variedad vegetal en el sentido de entender que cualquier clase de acto realizado en relación a ella queda fuera del control del titular de la concesión, pues la protección no tiene otras excepciones que las señaladas en el propio reglamento. / En contra no cabe argüir que el efecto propio de los actos realizados en el período de protección limitada o provisional es el de la indemnización razonable del art. 95, pues tal protección ha de ser entendida como una extensión de la protección, no una limitación de la conferida por la concesión.”

*Discrepamos, por ello, de la afirmación que se contiene en la sentencia apelada (FJ1º) en orden a que el demandado no ha realizado después del 16 de febrero de 2006 ninguno de los actos mencionados en el artículo 13.2 del Reglamento e igualmente discrepamos en orden a que la protección respecto del material cosechado sea una excepción al régimen general de protección, pues entendemos que la protección al titular del derecho de explotación se extiende también al producto de la cosecha de forma subsidiaria – en los términos prevenidos legalmente – que no es lo mismo que como excepción al ámbito de protección general. Tampoco compartimos la afirmación de que el demandado no necesitase la oportuna autorización para la explotación de los árboles injertados (pues considera el Juzgador a quo que al momento de producirse los componentes pertenecían al dominio público) dado que el injerto se produce en el momento amparado por la protección provisional derivado de la solicitud anterior.*

*Teniendo presente cuanto se ha expuesto, resulta de Artículo 21 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, relativo a la vulneración de los derechos del obtentor que:*

*“El titular de un título de obtención vegetal, podrá ejercitar ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.*

*En particular el titular podrá exigir:*

*El cese de los actos que violen su derecho.*

*La indemnización por los daños y perjuicios sufridos.*

*La recogida de todo el material vegetal obtenido que se encuentre en poder de cualquiera de los responsables y su destrucción cuando ello fuera indispensable.*

*La atribución en propiedad del material vegetal al que hace referencia el párrafo anterior, en cuyo caso su valor será imputado a la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor de los citados productos excediera de la indemnización concedida, el titular del derecho deberá compensar a la parte condenada por el exceso.*

*La publicidad de la sentencia por cuenta de la parte condenada.*

*La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de su derecho.”*

*Consecuencia de cuanto se viene exponiendo en los apartados precedentes es la estimación de los pedimentos de la demanda relativos a la declaración de la infracción tanto en referencia al período de protección provisional como al momento posterior, con los efectos inherentes a tales pronunciamientos en materia indemnizatoria – que se analizará en el siguiente razonamiento – como en cuanto al cese de los actos de infracción que se vienen realizando, que ha sido expresamente interesado en el suplico de la demanda. Dicho cese habrá de implicar – a tenor de lo alegado respectivamente por las partes – bien el arrancado de los árboles de la variedad y destrucción del material cosechado, bien en el injerto a otra variedad.*

Siendo sustancialmente idéntica la situación aquí examinada respecto de la allí analizada, no puede diferir la respuesta dada por esta Sala por lo que hemos de analizar, también concretamente, las distintas peticiones planteadas en la presente demanda.

**CUARTO.-** Entrando en el análisis de las concretas indemnizaciones a conceder a la demandante, hemos de efectuar dos precisiones previas:

- La primera, se refiere a las cuantías a tomar en consideración para la fijación de las correspondientes indemnizaciones. Esta Sala partirá necesariamente de las cantidades solicitadas en la demanda, por cuanto posteriormente se han alterado, al alza, las sumas

plantaciones". Entendemos, por tanto, que la indemnización por este concepto se limitará a los 11.900 Euros más IVA.

d) Tal y como se indicaba, asimismo, en la tantas veces citada resolución de 22-12-11 "Consideramos que no procede atender a la petición indemnizatoria por desprestigio, pues aún cuando ciertamente el artículo 22.3 de la Ley 3/2000 de 7 de enero dispone que "La indemnización de daños y perjuicios a favor del titular del título de obtención vegetal comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido y el de la ganancia que haya dejado de obtener, sino también el perjuicio que suponga el desprestigio de la variedad objeto del título de obtención vegetal causado por el infractor mediante una utilización inadecuada. La indemnización en ningún caso podrá ser inferior al beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción", entendemos que el desprestigio derivado de la utilización inadecuada de la variedad protegida ha de ser acreditado por la parte que lo alega, sin que tal carga probatoria haya sido cumplida por la parte demandante recurrente.

A ello debemos añadir que, por lo ya expuesto, tampoco puede concederse la suma fundamentada en el cambio de concepto a que hemos aludido anteriormente.

e) Finalmente, al igual que en el aquel supuesto, hemos de acceder a la publicación solicitada por la actora en el suplico de la demanda conforme al contenido del artículo 21 de la Ley precedentemente transcrito, pero no en los términos que solicita, pues considera este tribunal que el alcance de la publicación ha de circunscribirse a una revista especializada del sector de ámbito nacional.

**QUINTO.-** La parcial estimación del recurso comporta que la estimación de la demanda sea parcial, por lo que tanto en referencia a las causadas en primera instancia como en lo relativo a la apelación cada una de las partes deberá soportar las causadas por su actuación y las comunes por mitad, atendido el contenido de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Procede, sin embargo, acordar la restitución a la recurrente del importe del depósito constituido para recurrir.

**VISTOS** los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general aplicación,

## **FALLO**

**ESTIMAMOS PARCIALMENTE** el recurso de apelación promovido por la representación de CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de los de Valencia de 27 de Mayo de 2011, que revocamos íntegramente, en cuanto acogía la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, que se rechaza. En su lugar, **ESTIMAMOS PARCIALMENTE** la demanda instada por la representación de CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS contra **[REDACTED]**, y en su consecuencia:

1.-**DECLARAMOS** que el expresado demandado ha realizado actos de infracción de las facultades correspondientes al titular de la obtención NADORCOTT durante el período de protección provisional que abarca desde el 26 de enero de 1996 con la publicación de la solicitud hasta el 15 de febrero de 2006 y **CONDENAMOS** a dicha demandada a abonar la indemnización de 5.950 Euros más IVA, por la infracción cometida durante el expresado período.

2.- **DECLARAMOS** que D<sup>a</sup> **[REDACTED]** ha realizado actos de infracción de las facultades correspondientes al titular de la obtención NADORCOTT con posterioridad a la fecha de efectividad de la concesión de la titularidad de la obtención de la