

LOS PONTO TENI
ISABEL PONTO-CABRERO
MARIO LAHON

NOTIFICACION

ROLLO NÚM. 000754/2011

32/12/2011

SENTENCIA NÚM.: 491/11

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA

D^a MARIA ANTONIA GAITON REDONDO

D^a PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

En Valencia a veintidós de
diciembre de dos mil once.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DON/ DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA**, el presente rollo de apelación número 000754/2011, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000412/2009, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS, representado por el Procurador de los Tribunales RICARDO MANUEL MARTÍN PÉREZ, y asistido del Letrado SERGIO GONZALEZ MALABIA y de otra, como apelados a [REDACTED] representado por el Procurador de los Tribunales PAULA CARMEN CALABUIG VILLALBA, y asistido del Letrado , en virtud del recurso de apelación interpuesto por CLUB DE 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 28/6/11, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales, D. RICARDO MARTÍN PÉREZ, en nombre y representación de la entidad CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS, contra D. [REDACTED], representado por la Procuradora de los Tribunales, D^a PAULA CALABUIG VILLALBA, debo condenar y condeno al demandado a que pague en concepto de indemnización de daños y perjuicios, la cantidad de en 3,5 euros por árbol x 800 árboles, cuantificados por el perito judicial; es decir, 2.800 euros más IVA. Desestimándose en cuanto al resto de las pretensiones contenidas en el petitum de la demanda. En cuanto a las costas, cada parte pagará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada

Sentencia invocada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2004 corresponde a otro orden jurisdiccional y nada tiene que ver con el supuesto que se enjuicia. Terminó haciendo referencia a la cuestión concerniente a la aplicabilidad de la legislación nacional a título subsidiario de las acciones ejercitables (especialmente en materia indemnizatoria) para concluir que la doctrina contenida en la sentencia impugnada constituye un pronunciamiento insólito y aislado en el panorama jurídico español, haciendo expresa crítica de los artículos doctrinales en que se sustenta el pronunciamiento judicial.

3.- Sobre la arbitraria cuantificación de la indemnización concedida por el Juzgador "a quo" y la necesidad de adaptar la misma a la doctrina jurídica a cuya exposición procedía, distinguiendo, al efecto: a) la indemnización razonable por el período de protección provisional – que debe ser a razón de 7 euros por árbol y no el 50% de dicha cantidad fijada en la sentencia -, y b) indemnización pecuniaria por el período posterior a la concesión plena de protección comunitaria que estimaba en 88.000 euros resultado de multiplicar el precio por los kilogramos medios de producción en cada uno de los años, más 30 euros en concepto de daño moral por el desprestigio de la variedad derivado de su uso indebido (a razón de 6000 euros por cada uno de los cinco años en que la demandada se sirvió de la variedad para su lucro sin autorización alguna).

Termina por suplicar la revocación de la sentencia recurrida y la solicitud de acogimiento de las pretensiones de la demanda interpuesta de conformidad con el suplico de la misma e imposición de las costas a la demandada recurrida.

La representación de la parte demandada se opone al recurso de apelación por las razones que constan extensamente expuestas en el escrito unido a los folios 883 a 919 de las actuaciones, en el que termina por suplicar la desestimación del recurso de apelación con imposición a la recurrente de las costas procesales derivadas de la presente apelación.

SEGUNDO.- Delimitados los términos del debate en la alzada, es procedente que este Tribunal se pronuncie sobre las cuestiones sometidas a su consideración conforme al contenido de los artículos 218 y 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 456 del mismo cuerpo legal, del que resulta la función revisora que la norma invocada atribuye a la apelación.

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:

1.- La protección comunitaria de las obtenciones vegetales tiene el efecto de reservar al titular o a los titulares de una protección comunitaria de obtención vegetal, denominados en lo sucesivo «el titular», el derecho de llevar a cabo respecto de la variedad las operaciones a que se refiere el apartado 2.

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.”*

La Sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Badajoz de 12 de noviembre de 2007 (Roj: SAP BA 1020/2007; pte. Sr. Sánchez Ugena) también aborda la cuestión relativa a

3.2. Ha sido acreditado que con posterioridad al momento en que se consolida la titularidad de la variedad vegetal, ha tenido lugar la producción de fruta y su consecuente comercialización por el demandado, sin consentimiento de quien ostenta el derecho de exclusiva sobre la variedad controvertida. Entendemos que es de aplicación en este momento temporal el contenido del artículo 94 del Reglamento pues en el ámbito de infracción que contempla en su apartado 1 a) (*“toda persona que sin estar legitimada realice alguna de las operaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 13 en relación con una variedad para la que se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal”*) se encuentra “la producción” en sentido diverso y no propiamente sinónimo de la “reproducción (multiplicación)” en los términos que establece el artículo 13.2, dado que por producción se entiende (en la 22ª Edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española) la “suma de los productos del suelo o de la industria”.

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 adoptar 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.

4.4.- Procede, finalmente, 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.- Costas procesales.

La parcial estimación del recurso no afecta al hecho de que la estimación de la demanda siga siendo 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.

En lo que se refiere a la petición formulada por el apelante de la imposición de costas en apelación a la parte recurrida, este Tribunal ha venido manteniendo en interpretación del artículo 398.2 de la LEC que no puede pretenderse con fortuna por quien recurre que se impongan a la parte apelada las costas de la alzada, dado que el precepto establece expresamente que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

Siendo el recurrente la única parte que ha dado lugar y ocasionado con su impugnación la realización de actuaciones procesales en la segunda instancia (que no han sido provocadas por quien no apeló), ello determina que no sea éste, sino aquel, quien haya de correr con el riesgo de la imposición de las costas de la apelación si su apelación es desestimada, mientras que el triunfo de su recurso sólo podrá dar lugar a que no se haga expresa condena por tal concepto, pero no a que se impongan a la parte que sólo se personó en la alzada para defender la Sentencia dictada.

En consecuencia, ni siquiera la estimación del recurso de apelación podría originar la condena de la apelada al pago de las costas de la alzada que se pidió por el recurrente.

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

PRIMERO.- 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 28 de junio de 2011, que revocamos parcialmente.

SEGUNDO.- ESTIMAMOS PARCIALMENTE la demanda instada por la representación de **CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS** contra **[REDACTED]** y en su consecuencia:

2.1. **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