

**SENTENCIA: 00661/2012**

**Rollo Apelación Civil nº: 791/12**

**Ilmos. Sres.**

Don Carlos Moreno Millán.

**Presidente**

Don Juan Martínez Pérez

Don Francisco José Carrillo Vinader

**Magistrados**

En la ciudad de Murcia, a dieciocho de octubre de dos mil doce.

Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de Juicio Ordinario que con el número 252/10 se han tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia entre las partes, como actora y ahora apelada, "Club de Variedades Vegetales Protegidas" representado por el Procurador Sr. Sevilla Flores y dirigido por el Letrado Sr. González Malabía; y como parte demandada y ahora apelante, D. Salvador Peñalver Sánchez, representado por el Procurador Sr. Aledo Monzó y dirigido por el Letrado Sr. Rabal Fort. Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Carlos Moreno Millán que expresa la convicción del Tribunal.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 27 de marzo de 2012 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: **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. SALVADOR PEÑALVER SÁNCHEZ, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Aledo Monzó.*

- *DECLARO que D. SALVADOR PEÑALVER SÁNCHEZ ha realizado actuaciones de infracción de las facultades que corresponden al titular de la obtención vegetal Nadorcott, durante el período de protección provisional de la variedad vegetal Nadorcott 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 y con posterioridad a la fecha de efectividad de la concesión de titularidad de la obtención vegetal ya citada, hasta la interposición de la demanda.*
- *CONDENO a D. SALVADOR PEÑALVER SÁNCHEZ a la eliminación o reinjerto, o en, su caso, destrucción, de cualquier material vegetal de la variedad Nadorcott que se encuentre en su poder, incluido el material cosechado, atribuyendo al titular de la variedad, en caso contrario, la propiedad sobre el mismo.*
- *CONDENO a D. SALVADOR PEÑALVER SÁNCHEZ a abonar a la actora, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, la cantidad de 18.900.- euros.*
- *CONDENO a D. SALVADOR PEÑALVER SÁNCHEZ, a publicar el encabezamiento y fallo de la sentencia a su costa, en una revista especializada del sector del ámbito nacional, así como en el Boletín Oficial de la Oficina de Variedades Vegetales.*

*Y todo ello, con absolución del demandado del resto de pretensiones formuladas en el suplico de su demanda, abonando cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad”.*

**SEGUNDO.-** Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada que lo basó en error en la valoración de la prueba e infracción de los

artículos 94 y 95 del Reglamento (C.E.) nº 2100/1994, y disconformidad con el “*quantum*” indemnizatorio. Se dio traslado a la otra parte que se opuso al mismo.

**TERCERO.-** Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 791/12, señalándose para votación y fallo el día 17 de octubre de 2012.

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

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** La sentencia dictada en la instancia estima parcialmente la acción ejercitada por la sociedad actora “Club de Variedades Vegetales Protegidas” al amparo del Reglamento (C.E.) nº 2.100/1994, contra el demandado don Salvador Peñalver Sánchez tendente a que se declare, de un lado, que dicho demandado ha infringido las facultades del titular de la obtención vegetal Nadorcott durante el período de protección provisional que abarca desde el día 26 de febrero de 1996 hasta el 15 de febrero de 2006, condenándole en concepto de indemnización de daños y perjuicios al pago de la cantidad de 19.250 €, entendida como el beneficio dejado de obtener por el titular de dicha obtención vegetal; y de otro lado, a que se declare que el demandado ha infringido los derechos del citado titular durante el período de protección definitiva fijado a partir del referido 15 de febrero de 2006, condenándole a cesar en la infracción y a no ejecutar cualquiera de los actos de explotación, así como a la eliminación o destrucción de cualquier material vegetal de la variedad Nadorcott incluido el material cosechado y que se le condene en concepto de indemnización de daños y perjuicios al pago de la cantidad de 165.000 € como beneficio obtenido por el infractor o, subsidiariamente, a la cantidad de 19.250 € como beneficio dejado de obtener por el titular, y finalmente que se le condene también en concepto de daño moral al pago de la cantidad de 42.000 €.

La citada sentencia declara que el demandado ha infringido las facultades del titular de la mencionada obtención vegetal, durante los dos citados períodos temporales de protección comunitaria y le condena a que cese en dicha infracción y

a no ejecutar cualquiera de los actos de explotación que requieren el consentimiento del titular de tal obtención vegetal, así como a la eliminación o destrucción de cualquier material vegetal de la variedad "Nadorcott", incluido el material cosechado, atribuyendo al titular de la variedad, en caso contrario, la propiedad sobre el mismo, y a que abone a la actora en concepto de indemnización global de daños y perjuicios la cantidad de 18.900 €.

El demandado Sr. Peñalver Sánchez, discrepa del pronunciamiento judicial que declara la infracción de los derechos del titular de la citada obtención vegetal durante el denominado período de protección definitiva, discrepando asimismo de los pronunciamientos condenatorios derivados de dicha infracción. Se alega la infracción de lo dispuesto en el artº. 13.2 y 13.3 del Reglamento (CE) 2100/1994, por extender la protección al producto de la cosecha.

Por último muestra también su disconformidad con el "*quantum*" indemnizatorio, y solicita que únicamente habría de abonar en concepto de "*indemnización razonable*" relativa al período provisional de protección, la cantidad de 3'5 € por árbol.

**SEGUNDO.-** Concretadas en los indicados términos las cuestiones impugnatorias suscitadas en esta apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste razón a la parte recurrente en las pretensiones que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

En este sentido y en aras a la solución de la controversia jurídica objeto de este recurso, cabe afirmar que existe una línea jurídico-interpretativa de las Audiencias Provinciales, entre ellas de esta Audiencia de Murcia, reiterada y consolidada en distintas resoluciones judiciales, que dan puntual respuesta a la mencionada discrepancia del recurrente en la interpretación de la normativa comunitaria y nacional que refiere. Estas Sentencias se concretan en las de 22 de diciembre de 2011 y 24 de enero, 27 de febrero y 15 de mayo de 2012 de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia y las de 3 de marzo de 2011 y 24 de abril, 4 de mayo y 7 de junio de 2012 de esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia.

La sentencia recurrida, en sus argumentaciones jurídicas y en la decisión finalmente obtenida, mantiene la citada doctrina y criterio jurídico-interpretativo que hemos señalado, por lo que, tras el correspondiente juicio revisorio de la misma, que

como Tribunal de apelación nos compete, hemos de ratificar y confirmar dicha sentencia por su acierto y corrección jurídica. En este sentido, por tanto, traemos a colación ahora esa pacífica y reiterada interpretación jurídica que hemos comentado.

En las sentencias antes referidas, decimos que la normativa comunitaria antes mencionada establece 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.

A su vez cabe afirmar que mientras la sanción correspondiente a los actos infractores llevados a cabo durante aquel período provisional, se limitan sólo a la denominada “*indemnización razonable*”, que prevé el artº 95 del Reglamento, en cambio 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, en efecto, así se hace constar en el artº. 94 del Reglamento. Al mismo tiempo y como antes decíamos, la compatibilidad entre las citadas protecciones jurídicas en los períodos que regulan, resulta incuestionable, siempre que subsistan actos infractores realizados con posterioridad temporal a la definitiva concesión de la protección comunitaria. Al respecto decíamos en la Sentencia antes reseñada de 24 de abril de 2012, que ...“*la interpretación de dicha normativa conlleva a afirmar que los actos de explotación de la variedad vegetal protegida efectuados durante aquel período de protección provisional, no quedan excluidos del control del titular de la citada variedad tras la concesión del título o protección comunitaria y por tanto no cabe entender legalizada dicha plantación previo pago de la “indemnización razonable” que señala el citado artº. 95. Dicha indemnización por tanto 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*”.

Es evidente, en consecuencia, que el hecho de que el recurrente Sr. Peñalver Sánchez haya plantado y explotado los frutos derivados de la variedad vegetal protegida, con anterioridad temporal a la plena eficacia de la correspondiente

protección comunitaria, no le legitimaría, tras el pago de la denominada “*indemnización razonable*” relativa a ese período provisional de protección infringido, para continuar ejecutando tales actos de comercialización y explotación, por cuanto tal pretensión conllevaría a vaciar de contenido el derecho de exclusiva concedido, pues es a partir de ese momento cuando puede impedir que continúen, o en su caso, se inicien los actos de producción o comercialización del citado material vegetal protegido, pues, en definitiva, como señalan las Sentencias, de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2 de julio de 2007 y la de 15 de mayo de 2012 de la Audiencia Provincial de Valencia ...*“no cabe argüir que el efecto propio de los actos realizados en el período de protección limitado o provisional es el de la indemnización razonable del artº. 95, pues tal protección ha de ser entendida como una extensión de la protección y no como una limitación de la conferida por la concesión”*.

Procede la desestimación de este motivo de recurso.

**TERCERO.-** En idéntico sentido desestimatorio cabe pronunciarnos en relación con el siguiente motivo de apelación referido a la disconformidad de la parte recurrente con la interpretación que realiza la Juzgadora de instancia, calificando como acto prohibido por el Reglamento la comercialización de los frutos de los árboles de la citada variedad protegida realizados por el demandado con posterioridad temporal a la efectividad de la titularidad de dicha obtención vegetal.

En tal sentido ya nos pronunciamos en las Sentencias de 4 de mayo y 7 de junio de 2012, en la que trayendo a colación otra de este Tribunal de 3 de marzo de 2011, afirmábamos que en esta materia la legislación nacional, que es complementaria de la comunitaria, en el artículo 13.1 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, contempla la cuestión de forma casi idéntica a lo establecido en el art. 13.2 del Reglamento (CE) 2100/1994, estableciendo aquél lo siguiente: *“Otros casos que requieren la autorización del obtentor<sup>1</sup>. Sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 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*". Por lo tanto, 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.

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."*

Y es lo cierto que en este caso, y conforme a la prueba practicada, cabe afirmar, como así se expone por la Juzgadora de instancia, que la producción y comercialización de la fruta de esa variedad protegida "Nadorcott", realizada por el demandado desde el 15 de febrero de 2006, fecha de efectividad de la titularidad de tal obtención vegetal, constituye un acto prohibido incardinado en el citado artº. 13.2 del Reglamento, y generador de las consecuencias legales previstas en el artº. 94 del Reglamento, ya que no sólo la multiplicidad o propagación del material originario para crear nuevas plantas sería un acto que afectaría a los componentes de la variedad y por ello estaría prohibido, sino que la mera puesta en producción de dichos árboles también resultaría prohibido.

Y es que, en definitiva, la finalidad pretendida por el legislador con dicha protección del material cosechado radicaba ...*"en exigir al titular de la obtención, coherencia en el ejercicio de sus poderes, de exclusiva, desapareciendo su protección cuando intente ejercitar sus derechos sobre el material cosechado sin haberlos ejercitado previamente sobre la planta"*.

**CUARTO.-** Finalmente, también hemos de desestimar el último motivo de recurso formulado por la parte recurrente referido a su disconformidad con la cuantía indemnizatoria fijada por la sentencia apelada. Se alega que dicha cuantía tiene en



cuenta el importe de 7 € por árbol que el actor ha cobrado a los agricultores que han regularizado su situación y que da lugar a la cantidad de 18.900 €.

Afirma la recurrente que tal decisión supone una aplicación retroactiva no prevista en la norma, y además constituye un precio unilateralmente establecido por la actora.

Solicita la apelante, en definitiva, que la *“indemnización razonable”* relativa al período provisional se concrete en 3'5 € por árbol.

Como decimos, tal pretensión no puede encontrar acogida en esta alzada. Téngase en cuenta al respecto que la Juzgadora de instancia al cuantificar la indemnización total en la cantidad de 18.900 € engloba en la misma, tanto la denominada *“indemnización razonable”* prevista en el artº. 95 del Reglamento, como la establecida en el artº. 94 en referencia a los actos prohibidos realizados con posterioridad a la efectividad de la protección comunitaria.

Entendemos, en consecuencia, que es acertada la decisión al respecto del Juzgador, recurriendo para la fijación de ese *“quantum”* indemnizatorio, al precio o royalty por árbol establecido, como criterio general, por la demandante para la autorización o regulación de la explotación de otros agricultores, sin que ello suponga, como se alega por el recurrente, una aplicación retroactiva automática no prevista en la norma.

Nótese, que el acierto y corrección jurídica de la aplicación analógica de tal módulo cuantitativo, se fundamentaría, de un lado, en la no previsión por el Reglamento Comunitario de las pautas a seguir para la concreción de esa *“indemnización razonable”*, y de otro lado, porque cabría deducir del artº. 97 del referido Reglamento, la remisión al respecto a la legislación nacional sobre esta materia. Téngase en cuenta finalmente que ya en las Sentencias de esta Audiencia Provincial de fecha 4 de mayo y 7 de junio de 2012, aceptamos tan cuestionado módulo indemnizatorio, valorando así los distintos contratos de regularización y de licencia suscritos con otros productores diferentes. Decíamos que se trata en tales casos de retribuciones meramente orientativas, pero suficientes para servir de base o módulo para el cálculo de la correspondiente indemnización.

En consecuencia, procede la desestimación del presente motivo de apelación y en definitiva del presente recurso.



**QUINTO.-** Dicha desestimación conlleva la imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta alzada (artº. 398 de la LEC).

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.

## F A L L A M O S

Que **DESESTIMANDO** el recurso de apelación formulado por el Procurador Sr. Aledo Monzó en representación de D. Salvador Peñalver Sánchez contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia en el Juicio Ordinario nº 252/10, debemos **CONFIRMAR íntegramente** la misma, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta alzada.

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**MODO DE IMPUGNACIÓN:** contra esta Sentencia cabe interponer los recursos de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal, en el plazo de VEINTE días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO, en la cuenta de este expediente 3107 indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso" seguida del código "06 Civil-Casación" o "04 Civil-Extraordinario por infracción procesal". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "06 Civil-Casación" o "04 Civil-Extraordinario por infracción procesal".

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.