

SENTENCIA NÚM.:425/2015

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA

DOÑA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA

DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES

En Valencia a diez de
diciembre de dos mil quince.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DON/ DOÑA GONZALO CARUANA FONT DE MORA**, el presente rollo de apelación número 000888/2015, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 001532/2009, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a CEMEX ESPAÑA SA, representado por el Procurador de los Tribunales MARGARITA SANCHIS MENDOZA, y asistido del Letrado FRANCISCO-JOSE LOPEZ CAMUS y de otra, como apelados a CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS y VIVEROS CITRICOS DE MURCIA S.L. representado por el Procurador de los Tribunales RICARDO MANUEL MARTIN PEREZ y CATHERINE BIASOLI LOPEZ, y asistido del Letrado PEDRO TENT ALONSO y JUAN IGNACIO SOLE ANDREU, en virtud del recurso de apelación interpuesto por CEMEX ESPAÑA SA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA en fecha 27-2-2015, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo parcialmente la demanda, en los terminos ulteriormente deducidos, promovida por el Procurador Sr. Martín Pérez en la representación que ostenta de su mandante CLUB DE VERIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS POR CEMEX EXPANA S.A.A Y VIVEROS CITRICOS DE MURCIA S.L se adoptan los siguientes pronunciamientos:1.-Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que la demanda CEMEX ESPAÑA S.A. ha realizado actuaciones de infracción de las facultades que corresponden al titular de de la obtención vegetal NADORCOTT con anterioridad a 15 de febrero de 2006 durante e periodo de protección provisional.2.-En su virtud se condena a la demandada CEMEX EXPANA S.A. a estar y pasar por la anterior declaración así como al pago a la actora, en concepto de indemnización razonable, de la cantidad de 22.536,50.- euros con más los intereses legales de la misma desde la fecha de esta sentencia y hasta el completo pago"3.-Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que la demandada CEMEX ESPAÑA S.A. ha

realizado actuaciones de infracción de las facultades que corresponden 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 4.-En su virtud se condena a la demandada CEMEX ESPAÑA SA. a estar y pasar por la anterior declaración, así como: -A cesar con la infracción y en particular a no ejecutar cualquiera de los actos de explotación que requieren del consentimiento del titular de la obtención vegetal.-A la eliminación 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 la variedad, en caso contrario, la propiedad sobre el mismo.-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, la cantidad de 45.073.-euros, con más los intereses legales de la misma desde la fecha de esta sentencia y hasta el completo pago.-A publicar extracto de la sentencia condenatoria (a saber encabezamiento y fallo) a su costa, en un diario de ámbito nacional y en revista especializada del sector de ámbito nacional, así como en el Boletín Oficial de la Oficina de Variedades Vegetales. 5.-Se absuelve al codemandada VIVEROS CITRICOS DE MURCIA S.L. de las pretensiones sostenidas.6.-Todo ello con imposición de la totalidad de las costas procesales causadas a la entidad CEMEX ESPAÑA S.A."

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por CEMEX ESPAÑA SA, 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.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Frente a la estimación parcial que el Juzgado de lo Mercantil ha fallado respecto a la demanda presentada por el Club de Variedades Vegetales frente a la entidad Cemex España SA por infracción de los derechos sobre la variedad vegetal protegida nº 41.111, la entidad demandada, interpone recurso de apelación que cife a tres cuestiones; 1º) Falta de legitimación activa, incurriendo la sentencia en falta de motivación así como en un error en la valoración de la prueba al omitir los contratos de explotación de 23/6/2003 y del contrato de colaboración de enero 2009, aportados en la audiencia previa que ponen de manifiesto la falta de legitimación del Club para demandar; 2º) Error de valoración de la prueba en cuanto el mandarino Nardocott y Alfouren son la misma variedad; con infracción de las normas nacionales como comunitarias para apreciar la excepción deducida en contestación de nulidad de la variedad vegetal Nardocot al carecer de distintivo y de novedad con apoyo en los artículos 116, 6 y concordantes del Reglamento 2100/1994 y artículo 5 y concordantes de la Ley 3/2000; 3º) Error de valoración de la prueba sobre el número de árboles en la explotación llevada a cabo por la demandada: solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil para que se desestime íntegramente la demanda.

SEGUNDO. El primer tema del recurso de apelación refiere a la falta de legitimación activa de la entidad demandante (Club de Variedades Vegetales) y el recurrente denuncia, en primer lugar, la falta de motivación en su resolución por el Juzgador y, en segundo lugar, el error de valoración de la prueba al no apreciarse los documentos 1 y 2 aportados por la

parte demandante en el acto de la audiencia previa, concluyendo en síntesis, que a tenor del artículo 6 del contrato de explotación o licencia entre Nardocot Protection SARL y Carpa Dorada SA, esta última entidad y por ende la demandante que dice actuar en su nombre, no tiene legitimación para el ejercicio de las acciones deducidas, pues tal facultad la tiene reservada la titular de la variedad vegetal; no aportándose los poderes notariales que exige el contrato de licencia habilitante para poder actuar frente a terceros y además la entidad actora actúa en nombre e interés propio.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil resuelve esta cuestión con la mera referencia a ser tema resuelto de forma reiterada por esta Sección Novena de la Audiencia Provincial y colaciona -sin más- la cita de la sentencia de 24/9/2014 y ciertamente con tal escueto razonamiento, no se satisface la respuesta necesaria y oportuna al planteamiento que hace la parte demandada, tal como impone el artículo 218-2 de la Ley Enjuiciamiento Civil, si bien, aun con tal parco y eximio argumento, la parte conoce cuál es la razón del Juzgador, aun por remisión, para no estimar la ausencia de legitimación.

Aunque esta Sala ha enjuiciado numerosos casos semejantes al presente con igual parte demandante y por acciones análogas a las actuales, de forma especial y con motivación expresa en las sentencias de 24/1/2012 (R. 614/2011); 27/2/2012 (R.848/2011); 25/9/2014 (R. 216/2014) y 25/2/2015 (R. 924/2014) ha razonado singularmente que el Club de Variedades Vegetales ostenta legitimación para accionar en defensa de la variedad vegetal protegida con las respectivas acciones de infracción, y ese criterio, ahora, ha de ser mantenido también para este actual proceso, a pesar de los alegatos de la parte apelante, pasando seguidamente a exponer las consideraciones específicas para dar una respuesta concreta a la posición invocada por la apelante.

Vaya por delante que el artículo 104-1 del Reglamento 2100/94 fija como parte legítima para el ejercicio de la acción de infracción al titular o al licenciataria, al decir <<Las personas que gocen de licencia de explotación podrán ejercer la acción a menos que lo haya excluido explícitamente un acuerdo con el titular, en el caso de licencia de explotación exclusiva, o bien la Oficina, de conformidad con el artículo 29 o con el apartado 2 del artículo 100>>

No resulta discutido que Nardocot Protection SARL es titular de la variedad vegetal protegida nº 41.111 y que otorgó contrato de explotación de la variedad vegetal "nardocott" en fecha de 23/6/2003 (Documento 1 aportado en la audiencia previa admitido como prueba por el Juez y que la parte demandada, no obstante su disconformidad en tal sesión, -visto el soporte de su grabación- para su admisión planteando recurso de reposición, ahora en la alzada lo admite como válido). Del mismo se desprende el carácter de licenciataria de la entidad Carpa Dorada y de la entidad Geslive, como auxiliar tanto del titular como del editor. Carpa Dorada SL suscribió contrato privado de colaboración para la gestión, protección y defensa de la variedad vegetal protegida nardocott, con el Club de Variedades Vegetales (documento 2 de la audiencia previa) de fecha de 2/1/2009, y, además, Carpa Dorada SL otorgó en fecha de 21/9/2009 ante Notario un Poder especial (documento 13 demanda) a favor del Club de Variedades Vegetales otorgando expresamente la facultad de la protección y defensa judicial y extrajudicial de los derechos de la variedad vegetal. También se ha aportado un Certificado de la entidad Nardocot que lleva el sello de la misma, suscrito por su Gerente Sr Raynuad (doc.10 de la demanda) que si bien la parte demandada impugnó, la Sala debe dar plena validez y eficacia probatoria, no solo por la intervención de un Notario en la comprobación de la identificación del

firmante y su firma, sino también porque es la persona que figura como firmante del contrato de explotación de licencia por Nardocott Protection SARL y la parte apelante la ha dado plena validez en esta alzada y de dicho instrumento se colige, igualmente, la licencia de la titular a Carpa Dorada SL.

Por consiguiente, si la actora es mandatario o representante de Carpa Dorada SL con expresa facultad para la defensa judicial y extrajudicial de los derechos como licenciataria, ostenta legitimación, por mor del citado artículo 104-1 para el planteamiento de la demanda que da inicio a este proceso.

La parte apelante invoca que conforme al contrato de explotación, la licenciataria (Carpa Dorada SL) necesita un poder notarial habilitante para el ejercicio de los derechos, entre los que se encuentra la reclamación judicial y como ello no consta, la titular se reservó dicha facultad, por lo que la demandante que trae causa de tal licenciataria tampoco está asistida de dicha facultad. Para formular esta tesis se apoya en el artículo 6 del mentado contrato que dice <<el Titular proveerá al Editor y/o Geslive del oportuno poder formalizado ante Notario y legalizado para el reconocimiento de su validez en España y Portugal, por el que estos queden habilitados ante terceros para el ejercicio de las facultades previstas en este contrato respecto a los derechos de propiedad industrial sobre la variedad objeto del mismo >>

Esta posición no es compartida por el Tribunal por las siguientes consideraciones;

- a) El artículo 104-1 del Reglamento 2100/1994 referido supra cife la legitimación del licenciataria para las acciones de infracción de la variedad vegetal y no exige para tal actuar las exigencias fijadas por el recurrente; tiene por dicha norma reconocida tal facultad a salvo (excepción) que el titular se las haya excluido además de forma expresa.
- b) De la dicción literal del artículo 6 del contrato de explotación, no se impone o condiciona para el ejercicio de tales acciones defensivas de los derechos dicho poder (por otra parte lógico en consonancia con el contenido expuesto del artículo 104-1) y tampoco de tal precepto se colige ni puede sustentarse que hay una reserva del titular de la facultad del ejercicio de las acciones por infracción que conforme al artículo 104 citado es necesario que sea "explícita" y ello no acontece. Al contrario, de la conjunción de tal estipulación con la séptima del contrato, es clara la intención de los contratantes (artículo 1281 código civil) de que, precisamente, se exige un papel activo a la licenciataria en la defensa judicial de los actos que defrauden la variedad protegida al disponer que serán <<perseguidos por el Editor y Geslive, quienes ejercitarán las acciones legales procedentes para hacer cesar tales infracciones y obligar a los infractores a respetar los términos del presente contrato. El editor y Geslive deberán igualmente adoptar las acciones que fueran necesarias para la regularización de producciones no autorizadas>>.

Por tanto, tal entramado contractual precisamente lo que revela es que la facultad de ejercicio de acciones de infracción se residencia en la licenciataria y por tanto en su mandataria pues expresamente ese es el negocio encomendado y redundado para tal fin con un poder especial para las reclamaciones judiciales en nombre propio, no siendo la demandante sub-licenciataria como ya afirmó esta Sala a la vista de igual documentación en la sentencia colacionada supra de 25/2/2015 (R.924/14).

TERCERO. El siguiente motivo del recurso de apelación invoca la infracción por el Juzgador tanto de normas de carácter nacional como de ámbito comunitario para apreciar la excepción planteada de nulidad de la obtención de la variedad vegetal Nardocott por carecer del carácter distintivo y de novedad conforme al artículo 116, artículo 6 y concordantes del Reglamento 2100/1994 y artículo 5 y concordantes de la Ley 3/2000; con la premisa errónea del juzgador de no considerar que la variedad Nardocott y la Afourer son la misma variedad.

La Sala debe analizar en primer lugar la resistencia de competencia que la entidad actora planteó ante tal excepción centrada en la falta de competencia del Juzgado de lo Mercantil para el conocimiento de tal nulidad, aún vía de excepción, a tenor de los artículos 20 y 105 del Reglamento 2100/1994, pues la sentencia del Juzgado de lo Mercantil no analiza este tema que es previo al examen de la concurrencia o no de los requisitos de validez cuya ausencia denuncia la parte demandada.

El planteamiento de la demandada-apelante se apoya en la remisión que la Disposición Final Segunda de la Ley 3/2000 (LRJPOV) efectúa a la Ley de Patentes y en concreto al artículo 126 de ésta que permite la posibilidad de alegar ya por vía de excepción o reconvenición la nulidad de tal título.

La Sala no estima acertado el planteamiento de la demandada -recurrente y ha de otorgar razón a la parte demandante y está vedado para este Tribunal, como igualmente para el Juzgado de lo Mercantil, el examen y control de los requisitos para la válida obtención de la variedad vegetal comunitaria.

No hay precepto en el Reglamento 2100/1994 que fije el control judicial por cada estado miembro de la validez de las obtenciones de variedad vegetal comunitaria; al contrario, el artículo 20 solo prevé la declaración de nulidad de una obtención de variedad vegetal por la Oficina (así inicia "*La Oficina declarará la nulidad de la protección comunitaria de una obtención vegetal*") y el artículo 105 enunciado como <<Obligación de los tribunales nacionales o de otros órganos>> dice: "*El tribunal nacional o cualesquiera otros órganos que conozcan de una demanda relativa a una protección comunitaria de obtención vegetal considerarán esta protección como válida.*"

La remisión que el artículo 103 del Reglamento efectúa a las normas procesales aplicables de cada estado miembro, lo es, como claramente salva, en su redacción, en su parte final, "*sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 104 y 105*" y el artículo 101 del Reglamento cuando refiere al Tribunal competente para el ejercicio de las acciones regladas en los artículos 94 a 101, se trata, claramente, de acciones de infracción, indemnización y reivindicación, no teniendo mención a acciones de nulidad.

Por consiguiente no hay está establecido en el Reglamento que los órganos judiciales de cada estado miembro puedan enjuiciar la validez de la obtención de la variedad vegetal protegida y sí la previsión de que sea a cargo de la Oficina comunitaria. En clara consonancia con tal cuerpo normativo la propia Exposición de Motivos de la Ley 3/2000 en que se apoya el recurrente establece claramente el ámbito de remisión del ordenamiento jurídico comunitario a la legislación interna al decir: "*El estado español opta por el establecimiento de un sistema de protección propia, aunque armonizado con la normativa comunitaria, en este sentido, debe tenerse en cuenta que el derecho comunitario remita a*

la legislación nacional todas las cuestiones que pueden suscitarse con motivo de las acciones judiciales por infracciones a tal derecho" (el subrayado es nuestro). Por tanto es de meridiano entendimiento que esa remisión está delimitada a las acciones de infracción, pero en modo alguno a la validez de la protección conferida a la obtención vegetal y por tanto, como está excluida de la propia Ley nacional 3/2000, la remisión, a su vez, de ésta a la Ley de Patentes por la Disposición Final 2, no puede ser estimada viable para dar cobertura al planteamiento de la excepción de nulidad de la variedad vegetal protegida comunitariamente, dado que la ley remitente lo tiene excluido.

Las dos citas jurisprudenciales del recurrente para encauzar en este proceso tal excepción de nulidad, resultan inservibles para esa actuación procesal; la sentencia de esta Sección Novena de 15/6/2013 (R. 238/2013) regla o enjuicia un supuesto de una patente europea, ámbito en el que si está reglado el control de su validez por el estado miembro ante el planteamiento de su nulidad vía reconvencción o excepción y el Tribunal Europeo de Primera Instancia en la sentencia de 31/1/2008, visto su contenido, no presenta declaración alguna en el sentido que en este proceso expone la parte demandada,

En consecuencia, tiene vedado el Juzgado de lo Mercantil el tratamiento de la nulidad de la protección comunitaria de la obtención vegetal Nardocott y debió con tal argumento excluir de análisis la excepción defensiva, que si bien por argumentos diversos, ha de confirmarse su rechazo.

CUARTO. El último motivo de recurso de apelación denuncia que el número arboles con infracción de la variedad vegetal Nardocott es de 6.081 por el dictamen pericial judicial que debía prevalecer sobre el dictamen pericial de parte que los fijó en número de 6.439 árboles.

Este escueto motivo de recurso debe ser rechazado. En la Ley Enjuiciamiento Civil, las pruebas periciales pueden ser aportadas por la parte litigante o por designación judicial a instancia de parte y ambas deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica conforme al artículo 348 de la Ley Enjuiciamiento Civil sin que el dato de que una sea de designación judicial determine, sin mas, su prevalencia y acogida automática sobre la pericial de parte. Por tanto como el alegato del recurrente es exclusivamente que la pericial judicial debe prevalecer sobre la de parte, el motivo es en sí mismo inacogible.

La Sala, ante la falta de motivación del Juzgador, en este punto, efectuando tal valoración con las reglas fijadas en la Ley Procesal, debe tener presente que en el informe pericial de parte (cuya autora fue Mercedes Iborra) se elaboró en octubre de 2009 (la demanda origen de estos autos se presenta en noviembre de 2009) y el dictamen del perito de designación judicial (Sr. De la Concepción) se realiza cinco años después (2014); que si bien el perito De la Concepción tuvo acceso directo a la finca agrícola y la Sra. Iborra no, en cambio, el método utilizado por ambos para el cálculo de tal número de árboles, es el mismo, por conteo a la vistas de fotografías aéreas. El perito judicial, tal como expresa en su informe (página 5) y reconoció en el acto del juicio (visto el soporte de grabación audiovisual), afirmó que parte de la finca estuvo inmersa en un proceso de expropiación, en concreto la parcela 43, en los años posteriores al 2009, afectando a la plantación y que en la actualidad (2014) presenta menos arboles que en un principio y que era perfectamente posible que en momento precedente el número de árboles estuviera sobre 6.300. Además el Tribunal debe añadir que, tal como opone la parte apelada, efectivamente en contestación la parte

demandada (página 28) reconoció llanamente que el número de árboles habidos era muy superior incluso al fijado por la perito Sra. Iborra.

En tal tesitura como la acción indemnizatoria (mas teniendo presente los dos períodos que abarca) ha de ser enjuiciada al momento de demanda, conforme al artículo 413 de la Ley Enjuiciamiento Civil, sin que pueda tenerse en cuenta las innovaciones que posteriormente a la litispendencia provoquen las partes, la Sala ha de mantener el criterio fijado por el Juzgador, por la motivación y valoración ahora expuesto, siguiendo el número de arboles fijado por la Perito Sra. Iborra, pues resulta justificado que a fecha de demanda el número de árboles era superior al fijado por el perito de designación judicial.

QUINTO. La desestimación del recurso de apelación conlleva por mor del artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil la imposición de las costas procesales de la alzada a la parte apelante.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por CEMEX España SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia en fecha 27/2/2015, en proceso ordinario 1532/2009, confirmamos dicha resolución, imponiéndose las costas de la alzada a la parte apelante con la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.

DILIGENCIA DE CONSTANCIA.- La extiendo yo, el Letrado de la Administración de Justicia, para hacer constar y advertir a las partes de que en el supuesto de que proceda, teniendo en cuenta los requisitos legalmente establecidos y dado el carácter extraordinario de los mismos, la **INTERPOSICIÓN** de recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal contra la anterior resolución, conforme a lo establecido en el artículo segundo de la Ley 1/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial (BOE 4/11/09), requiere la consignación de la cantidad de 50 € en la Cuenta de Consignaciones que esta Sección tiene abierta en la entidad BANESTO; siendo el número de expediente: 4557-0000-12-(número de rollo de apelación)-(año), indicando, en el campo "concepto" el código "00 Civil-Casación" y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo "concepto" el número de cuenta el código y la fecha que en la forma expuesta anteriormente; debiéndose verificar un ingreso por cada uno de los recursos que se preparen; doy fe.