



Roj: **STS 1616/2020 -**
ECLI:ES:TS:2020:1616

Id Cendoj: **28079110012020100267**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo
Civil** Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **11/06/2020**

Nº de Recurso: **1231/2015**

Nº de Resolución: **282/2020**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP V 918/2015,**
STS 1616/2020

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 282/2020

Fecha de sentencia: 11/06/2020

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 1231/2015

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 15/04/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.^a

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María

Angeles Bartolomé Pardo Transcrito por: RSJ Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 1231/2015

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 282/2020

Excmos. Sres.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile



En Madrid, a 11 de junio de 2020.

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 9.^a de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia. Es parte recurrente la entidad Club de Variedades Vegetales Protegidas, representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira y bajo la dirección letrada de Isabel Pérez-Cabrero Fernández. Es parte recurrida Federico, representado por la procuradora María Luisa Maestre Gómez (en sustitución de la procuradora Rosa María Martínez Virgili) y bajo la dirección letrada de M.^a Concepción Kraus Frutos.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. *Tramitación en primera instancia*

1. La procuradora Constanza de Miguel Aliño, en nombre y representación de la entidad Club Variedades Vegetales Protegidas, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia, contra Federico, para que dictase sentencia por la que:

"1. Que para el caso de confirmarse que el demandado, con anterioridad al 15.02.2006 y durante el llamado período de protección provisional, plantó, injertó o realizó cualesquiera otros actos de explotación comercial no consentida sobre la variedad vegetal Nadorcott (vgr.: mantenimiento en producción, venta de frutos, etc., con arreglo a lo previsto en el art. 13.2 y 3 del Reglamento Comunitario 2100//94), se declare que el demandado ha realizado actuaciones de infracción de las facultades que corresponden al titular (o causahabientes) de la obtención vegetal Nadorcott durante dicho período.

"2. Que en consecuencia para el caso de declararse que el demandado ha realizado tales actuaciones dentro del período indicado, se le condene al pago, en concepto de indemnización razonable por la infracción cometida durante dicho período de 5.390 euros más IVA (6.521,9 euros).

"3. Se declare que el demandado ha realizado actuaciones de infracción de las facultades que corresponden al titular de la obtención vegetal Nadorcott (plantación, mantenimiento, producción, venta de frutos, etc.) 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. Que, en consecuencia, se condene al demandado, en lo sucesivo, a cesar en cualesquiera actos de explotación comercial de la variedad Nadorcott y, en particular, a abstenerse de comercializar la fruta de la variedad vegetal Nadorcott sin el debido consentimiento del titular de la obtención vegetal.

"5. Que, de igual forma, se condene al demandado 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 de la variedad, en caso contrario, la propiedad del mismo.

"6. Que también, en consecuencia, se condene al demandado 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 la cantidad de 130.936 euros (sin perjuicio de los beneficios futuros que pudiera obtener el demandado por la explotación de la plantación hasta la ejecución definitiva de la sentencia firme que recaiga en el presente procedimiento), entendida ésta como el beneficio



obtenido por el Infractor con la infracción o, subsidiariamente, la cantidad de 10.700 euros más IVA (13.043,8 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, sea determinada en el seno del presente proceso a la vista de la prueba practicada en el mismo.

"7. Que se condene al demandado a publicar el encabezamiento y fallo de la sentencia, a su costa, en un diario de ámbito nacional, en una revista especializada del sector de ámbito nacional, así como en el Boletín Oficial de la Oficina de Variedades Vegetales.

"8. Se condene al demandado al pago de las costas procesales".

2. El procurador Sergio Ortiz Segarra (posteriormente sustituido por la procuradora Montserrat de NaldaMartínez), en representación de Federico , contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:

"se desestime la demanda formulada por la actora con expresa imposición de las costas a la misma".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia dictó sentencia con fecha 3 de septiembre de 2014, con la siguiente parte dispositiva:

"Fallo: Que estimando la excepción de prescripción alegada por la Procuradora de los Tribunales, D^a Montserrat de Nalda Martínez, en nombre y representación de D. Federico , debo absolver y absuelvo al demandado de las pretensiones de la parte actora.

"Igualmente, se desestiman el resto de las pretensiones contenidas en el petitum de la demanda.

"Se imponen las costas a la parte demandante".

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación la entidad Club de Variedades Vegetales Protegidas.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 9.^a de la Audiencia Provincial de Valencia, que dictó sentencia con fecha 26 de febrero de 2015, con la siguiente parte dispositiva:

"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 3 de Valencia de 3 de septiembre de 2014, que revocamos en el sentido de desestimar la excepción de prescripción, y con estimación de la excepción de falta de acción frente a Don Federico , desestimamos la demanda contra él formulada por la representación actora, con imposición a esta de las costas procesales de la instancia.

"Respecto de las costas de la alzada, cada parte soportará las causadas por su actuación y las comunes por mitad. Se acuerda, asimismo se proceda a la restitución a la recurrente del importe del depósito constituido para recurrir en apelación".

TERCERO. *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación*

1. La procuradora Constanza de Miguel Aliño, en representación de Club de Variedades Vegetales Protegidas, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Sección 9.^a de la Audiencia Provincial de Valencia.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:



"1º) Se denuncia infracción del art. 218 LEC relativo a la congruencia. Así como el art. 465.5 LEC que tipifica los principios tantum devolutum quantum appellatum y de la prohibición de la reformatio in peius.

"2º) Se denuncia vulneración del art. 24.1 en relación con el art. 465.5 LEC que tipifica los principios tantum devolutum quantum appellatum y de la prohibición de la reformatio in peius al incurrir la sentencia en una violación del derecho a la tutela judicial efectiva.

"3º) Vulneración del art. 24.1 CE al incurrir la sentencia en error manifiesto sobre la valoración de la prueba.

"4º) Se alega infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia al vulnerar la resolución recurrida las normas reguladoras de la carga de la prueba contenidas en los arts. 1, 3 y 7 del art. 217 LEC".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción del art. 85 del Código de Comercio en relación con el art. 464 del Código Civil, así como de la jurisprudencia de esta sala sentada en las Sentencias 969/2006, de 5 de octubre, 362/1992, de 15 de abril, y 138/1998, de 20 de febrero: la aplicación indebida que efectúa la sentencia de la prescripción a favor del demandado del derecho a continuar explotando la obtención vegetal Nadorcott sin contar con la preceptiva autorización es contraria a los arts. 13, 15, 94 y 95 del Reglamento CE 2100/94 (...) relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la doctrina jurisprudencial sentada por esta sala.

"2º) Infracción del art. 85 del Código de Comercio en relación con el art. 464 del Código Civil, así como de la jurisprudencia de esta sala sentada en las sentencias de 19 de diciembre de 1966, 15 de febrero de 1990 y 25 de febrero de 1992".

2. Por diligencia de ordenación de 2 de abril de 2015, la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª) tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Club de Variedades Vegetales Protegidas, representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira; y como parte recurrida Federico, representado por la procuradora María Luisa Maestre Gómez (en sustitución de la procuradora Rosa María Martínez Virgili).

4. Esta sala dictó auto de fecha 26 de abril de 2016, con la siguiente parte dispositiva:

"Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de la entidad Club de Variedades Vegetales Protegidas, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Novena), en fecha 2 de abril de 2015 (sic), en el rollo de apelación n.º 924/2014 dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 381/2013, del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia".

5. Dado traslado, la representación procesal de Federico, presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 16 de noviembre de 2017. En la deliberación se acuerda dar traslado a las partes para formular alegaciones respecto la posibilidad de plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con suspensión de la votación y fallo señalada.



7. Las respectivas representaciones procesales de la entidad Club de Variedades Vegetales Protegidas y Federico , presentaron escritos de alegaciones en el plazo concedido por la providencia de 16 de noviembre de 2017.
8. Por auto de fecha 6 de marzo de 2018 se plantea cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fue resuelta por sentencia de fecha 19 de diciembre de 2019.
9. Por diligencia de ordenación de 20 de enero de 2020, se da traslado a las partes para formular alegaciones de la sentencia del TJUE, que resuelve la cuestión prejudicial mencionada.
10. Evacuado el anterior trámite, por providencia de fecha 10 de marzo de 2020 se señala votación y fallo el día 15 de abril de 2020, en que ha tenido lugar a través del sistema de videoconferencia habilitado por el Ministerio de Justicia. La firma de la sentencia se ha demorado debido a los efectos del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Nadorcott Protection S.A.R.L. es titular de una variedad vegetal denominada Nadorcott. Carpa Dorada, S.A., licenciataria en exclusiva de los derechos sobre esta variedad vegetal, encomendó a la demandante, Club de Variedades Vegetales Protegidas, el ejercicio de las acciones basadas en la infracción de esos derechos contra el demandado, Federico .

Nadorcott Protection S.A.R.L. había solicitado la concesión de esta variedad vegetal el día 22 de agosto de 1995, ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. La solicitud fue publicada en el boletín oficial de la oficina el día 22 de febrero de 1996.

La Oficina Comunitaria otorgó la concesión el día 4 de octubre de 2004, lo que fue publicado en el boletín del día 15 de diciembre de 2004. Esta decisión fue recurrida por la Federación de Cooperativas Agrícolas Valencianas. El 11 de febrero de 2005 se anunció el recurso, que fue luego interpuesto el 14 de abril de 2005. El recurso produjo efectos suspensivos sobre la concesión de la variedad, hasta que el 8 de noviembre de 2005 fue desestimado por la Sala de Recurso de la Oficina. Esta resolución fue publicada en el boletín de 15 de febrero de 2006.

La decisión fue impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, sin que esta impugnación tuviera efectos suspensivos sobre los derechos derivados de la concesión de la variedad vegetal. El tribunal desestimó la impugnación mediante sentencia de 31 de enero de 2008, que fue publicada el 8 de marzo de 2008.

Federico es titular de dos parcelas en la localidad de Villamarxant, las números NUM000 y NUM001 . En la parcela NUM000 fueron plantados 998 árboles de la variedad Nadorcott, y en la parcela NUM001 hay 506 árboles de esta variedad. Los plantones de la parcela NUM000 fueron plantados en la primavera de 2006; mientras que los de la parcela NUM001 , en la primavera de 2005. En la parcela NUM000 , se han realizado desde entonces 88 reposiciones y en la parcela NUM001 , las reposiciones han sido 12.

Estos plantones habían sido adquiridos por Federico , con anterioridad a 2005, en un vivero que los comercializa en un establecimiento abierto al público, titularidad de Eurovivers Sat 117 CV.



2. Club de Variedades Vegetales Protegidas interpuso una demanda contra Federico , porque había infringido los derechos que sobre la variedad vegetal Nadorcott correspondían a su titular y al licenciataria, por haber plantado, injertado o explotado comercialmente dicha variedad. En la demanda, se ejercitaban acciones basadas en la protección provisional respecto de los actos infractores anteriores a la concesión de la variedad (15 de febrero de 2006) y acciones de infracción respecto de los actos posteriores. Además de la declaración de infracción, la demandante solicitó el cese de estos actos, que incluían la comercialización de la fruta obtenida con la plantación de esa variedad. También pidió una indemnización de los daños y perjuicios sufridos por los actos infractores correspondientes al periodo de protección provisional y por los posteriores, y la condena a la publicación de la sentencia.

3. El juzgado de primera instancia desestimó la excepción de falta de legitimación activa que había sido objetada por el demandado, al entender que había existido un reconocimiento extrajudicial por parte de la demandada a Club de Variedades Vegetales Protegida. Pero estimó la excepción de prescripción de la acción, al entender que no había existido actividad probatoria que justificara razonablemente que el obtentor no hubiera podido ejercitar razonablemente su derecho en la fase de reproducción (en el vivero en el que adquirió los plantones el demandado) y que esa se hubiera realizado sin su autorización, pues sólo en esos casos podría ejercitar la acción sobre el producto de la cosecha.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante. La Audiencia apreció la improcedencia de la prescripción, pero confirma la desestimación de la demanda porque la demandante carecía de acción frente a la demandada.

La sentencia de apelación, primero recuerda cómo debe interpretarse el art. 96 del Reglamento CE 2100/94, en relación con la prescripción y el cómputo del plazo:

"Se reitera en esta alzada la excepción de prescripción al amparo del artículo 96 del 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, en que literalmente se expresa que: El derecho a emprender las acciones contempladas en los artículos 94 y 95 prescribirá transcurridos tres años a partir de la fecha en la que se haya concedido finalmente la protección comunitaria de obtención vegetal y el titular haya tenido conocimiento del acto y de la identidad del infractor o, a falta de dicho conocimiento, transcurridos treinta años a partir de la fecha de la última realización del acto. Tal y como resulta del precepto el plazo de tres años comenzará a correr desde que, en forma conjunta, se den los dos presupuestos para el ejercicio de las acciones, que son el conocimiento del acto y de la identidad del infractor y que se haya concedido finalmente la protección".

Luego aplica esta doctrina a las circunstancias de este caso, y concluye que la acción no estaba prescrita:

"Resulta de lo actuado que en fecha 15 de febrero de 2006 se obtuvo la concesión definitiva, el 11 de mayo de 2011 se giró la visita de inspección a las fincas del demandado, en fecha 29 de enero de 2013 se practicó requerimiento al mismo y en fecha 2 de abril siguiente se presentó la demanda, por lo que no cabe sino desestimar la excepción de prescripción por el transcurso de tres años a que se refiere el artículo 96 del Reglamento invocado ya que no concurren los presupuestos para apreciar la prescripción. Como se indica en la resolución transcrita los requisitos exigidos por la norma deben concurrir conjuntamente (como sostuvo la demandante en su escrito de apelación) y en el caso que se somete a nuestra consideración los dos presupuestos legales para el inicio del cómputo del plazo no convergen al menos hasta el momento en que se giró la inspección a la finca del demandado, razón por lo que el motivo de apelación debe ser acogido".



Pero, a continuación, analiza la excepción de falta de legitimación pasiva y la estima. Entiende que, como el demandado adquirió los plantones del vivero que, a los efectos del art. 85 Ccom, es un establecimiento abierto al público, resulta de aplicación el efecto previsto en dicha norma:

"Atendido el tenor de la norma, consideramos que la entidad actora carece de acción frente al demandado Federico , quien procedió -con anterioridad a 2005- a la adquisición de las plantas en un almacén o vivero, en los términos que resultan del precepto citado y por tanto amparado en la apariencia jurídica de una adquisición legítima.

[...]

"La consecuencia de lo indicado es la carencia de acción de la actora frente al demandado, tal y como se desprende de las resoluciones de los Tribunales en interpretación de la norma (entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba 3 de octubre de 2014 Roj: SAP CO 798/2014), sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderle contra quien hubiera cometido la infracción contemplada en el artículo 13.2 del Reglamento (puesta en venta, venta u otro tipo de comercialización), pues como declara la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de marzo de 2012 (Roj: SAP M 8994/2012) en torno a los efectos del artículo 85 del Código de Comercio: "...quedan a salvo los derechos del propietario para ejercer las acciones que pudieran corresponderle contra quien indebidamente lo hubiese vendido"".

5. Frente a la sentencia de apelación, Club de Variedades Vegetales Protegidas formuló recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

A la vista de ambos recursos, al tiempo de su primera deliberación, la sala planteó cuestión prejudicial al TJUE, que resolvió por sentencia de 19 de diciembre de 2019, en el siguiente sentido:

"1) El artículo 13, apartado 2, letra a), y apartado 3, del Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, debe interpretarse en el sentido de que la actividad de plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, exige la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a dicha variedad vegetal en la medida en que concurren los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento.

"2) El artículo 13, apartado 3, del Reglamento 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que los frutos de una variedad vegetal no utilizables como material de propagación no pueden considerarse obtenidos "mediante el empleo no autorizado de componentes" de dicha variedad vegetal, según los términos de esa disposición, cuando un vivero haya multiplicado y vendido dichos componentes de la variedad a un agricultor en el período comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a esa variedad vegetal y la concesión de dicha protección. En el caso de que, tras la concesión de esa protección, dichos componentes de la variedad hayan sido multiplicados y vendidos sin el consentimiento del titular de dicha protección, este último puede invocar los derechos que le confiere el artículo 13, apartado 2, letra a), y apartado 3, de este Reglamento en lo que respecta a tales frutos, siempre y cuando ese titular no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre esos mismos componentes de la variedad".

SEGUNDO. *Recurso extraordinario por infracción procesal*

1. *Formulación de los motivos primero y segundo.* El motivo primero se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC y denuncia la "vulneración de las normas reguladoras de la sentencia al infringir la sentencia el art. 218 LEC



relativo a la congruencia, así como el art. 465.5 LEC que tipifica los principios *tantum devolutum quantum appellatum* y de la prohibición de *reformatio in peius*: la sentencia estima la falta de legitimación pasiva del demandado, rechazada expresamente en primera instancia, a pesar de que la sentencia del juzgado de lo mercantil no ha sido impugnada por el demandado (ni mencionado tal extremo en el escrito de oposición a la apelación) y, en consecuencia, mi mandante no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre dicha excepción en el curso de la segunda instancia".

El motivo segundo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1º LEC y denuncia la "vulneración del art. 24.1 CE en relación con el art. 465.5 LEC que tipifica los principios *tantum devolutum quantum appellatum* y de la prohibición de *reformatio in peius*: la sentencia ha colocado a mi mandante en una situación de grave indefensión al privarle de una segunda instancia para combatir la excepción de falta de legitimación pasiva que ya fue resuelta favorablemente a sus intereses en primera instancia por el juzgado de lo mercantil".

En la medida en que ambos motivos están estrechamente ligados, pues denuncian la misma infracción, aunque se funden en ordinales distintos del art. 469.1 LEC, consideramos conveniente analizarlos conjuntamente.

Procede desestimar estos dos motivos por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación de los motivos primero y segundo. Frente a las acciones ejercitadas por la demandante que se fundaban en la infracción de los derechos sobre la variedad vegetal Nadorcott y en la protección provisional de dicha variedad, la demandada, en su contestación a la demanda, además de oponer la excepción de falta de legitimación activa y de prescripción de la acción, excepcionó lo que calificaba de falta de legitimación pasiva de la demandada, al entender de aplicación el art. 85 Ccom porque los plantones habían sido adquiridos en un vivero, que es un establecimiento comercial abierto al público. Y añadió que, en su caso, el demandante debía haber dirigido la demanda frente al "viverista" de quien el demandado adquirió los plantones. En realidad esta excepción es una causa de oposición a la demanda, en cuanto que postula que la demandante carece de acción frente a la demandada y que, en todo caso, debiera dirigirse la reclamación frente a la sociedad que explota el vivero.

Si repasamos la sentencia de primera instancia, es fácil apreciar que en primer lugar analiza la excepción de la falta de legitimación activa, que desestima después de una extensa argumentación. Aunque existe una ligera mención en el fundamento jurídico segundo a la excepción de la falta de legitimación pasiva, en realidad es equívoca y no es posible extraer de ella que la objeción fundada en la aplicación del art. 85 Ccom hubiera sido realmente analizada y rechazada por el juez de primera instancia. De tal forma que la sentencia de primera instancia analizó y estimó la excepción de prescripción de la acción, sin que antes hubiera resuelto aquella objeción de falta de acción por aplicación del art. 85 Ccom.

En consecuencia, cuando la sentencia de apelación entiende que la prescripción había sido indebidamente apreciada en primera instancia, entra a analizar el resto de las excepciones y causas de oposición. Es cierto que la excepción de falta de legitimación activa ya había quedado juzgada en primera instancia, pero no cabe decir lo mismo de lo que la demandada denominaba falta de legitimación pasiva, en relación con la falta de acción por aplicación del art. 85 Ccom. En la medida que esta objeción no había sido analizada en primera instancia y suponía una razón o causa de oposición respecto del fondo del asunto, podía ser analizada por la Audiencia al juzgar sobre la procedencia de la demanda, sin necesidad de que la demandada lo hubiera vuelto a reiterar en su oposición al recurso de apelación.

Por lo tanto, ni existe incongruencia, pues esta cuestión (la aplicación del art. 85 CCom para negar acción frente al demandado) formaba parte del objeto litigioso, ni tampoco cabe apreciar que la Audiencia se hubiera pronunciado sobre un punto



ajeno a lo que podía ser discutido en la apelación. Estimada la impugnación de la sentencia de primera instancia porque no debía aplicarse en este caso la prescripción de la acción, la Audiencia debía entrar a juzgar sobre la procedencia de la demanda a la vista de las objeciones contenidas en la contestación no resueltas en primera instancia.

3. Formulación del motivo tercero. El motivo se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC, y denuncia la "vulneración del art. 24.1 LEC al incurrir la sentencia en error manifiesto sobre la valoración de la prueba: la sentencia asume como probados hechos cuya existencia es abiertamente incompatible (literosuficiencia) con los documentos que les sirven de prueba en base a razones de todo punto ilógicas, erróneas o arbitrarias".

En el desarrollo del motivo se aduce que la sentencia de apelación extrae de tres documentos (la propuesta de pedido de 2 de agosto de 2004, el informe pericial de la Sra. Marina y el informe pericial del Sr. Juan Carlos) la conclusión de que el demandado adquirió los mandarinos de un establecimiento abierto al público dedicado a la comercialización de plantas. Según el recurrente, "los referidos documentos no sólo evidencian de manera patente y manifiesta que no pueden extraerse de los mismos las conclusiones que pretende la sentencia impugnada; sino que además estos documentos resultan tan contradictorios entre sí en relación con la procedencia de las plantas litigiosas que es prácticamente imposible alcanzar de su valoración conjunta una conclusión como la recogida en la sentencia de segunda instancia".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

4. Desestimación del motivo tercero. Con este motivo, el recurrente pretende que la sala vuelva a revisar, como si de una tercera instancia se tratara, la valoración de la prueba realizada por la sentencia de apelación acerca de la procedencia de los plantones de mandarinos plantados en las dos parcelas del demandado, lo cual excede del ámbito de revisión que permite la Ley a través del recurso extraordinario por infracción procesal.

Aunque conforme a la jurisprudencia, de manera excepcional, cabría justificar un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), no cabe tachar de error patente o de arbitrariedad una interpretación de la prueba distinta a la que propone el recurrente, aunque fuera discutible en la instancia.

5. Formulación del motivo cuarto. El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC, y denuncia la "infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia al vulnerar la resolución recurrida las normas reguladoras de la carga de la prueba contenidas en los arts. 1, 3 y 7 del art. 217 LEC: la sentencia estima la excepción de falta de legitimación pasiva del demandado a pesar de que este no ha acreditado los hechos impositivos que invoca frente a las pretensiones de mi mandante, siendo él quien soporta el *onus* de tales hechos y correspondiéndole singularmente en vista de que le asiste la facilidad y disponibilidad probatorios sobre los mismos".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

6. Desestimación del motivo cuarto. No se infringe el art. 217 LEC porque, propiamente, la Audiencia no ha aplicado las reglas de la carga de la prueba para declarar acreditado que los plantones de mandarina plantados por el demandado habían sido adquiridos en los viveros de titularidad de Eurovivers Sat 117 CV, sino que lo ha hecho a la vista de la prueba practicada, cuya valoración ha sido cuestionada en el motivo anterior.



En este sentido, cabe recordar, como hemos hecho en otras ocasiones, que "las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria" (sentencia 333/2012, de 18 de mayo).

TERCERO. *Recurso de casación*

1. *Formulación del motivo primero.* El motivo se funda en la "infracción del art. 85 del Código de Comercio en relación con el art. 464 del Código Civil, así como de la jurisprudencia de esta sala sentada en las Sentencias 969/2006, de 5 de octubre, 362/1992, de 15 de abril, y 138/1998, de 20 de febrero: la aplicación indebida que efectúa la sentencia de la prescripción a favor del demandado del derecho a continuar explotando la obtención vegetal Nadorcott sin contar con la preceptiva autorización es contraria a los arts. 13, 15, 94 y 95 del Reglamento CE 2100/94 (...) relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la doctrina jurisprudencial asentada por esta sala".

En el desarrollo del motivo se argumenta que el demandante para fundar su acción invoca un derecho de propiedad intelectual, el derivado de la obtención de una variedad vegetal en la Oficina de la Unión Europea, respecto del que no resulta de aplicación la previsión contenida en el art. 85 Ccom, pues la acción ejercitada no afecta *strictu sensu* a la propiedad de los ejemplares físicos de esa variedad (árboles o plantones). En la demanda no se ejercita una acción reivindicatoria sobre los árboles o plantones adquiridos en el vivero, sino una acción basada en los derechos de propiedad intelectual, de exclusiva, derivados de la concesión de la variedad vegetal. Esto es, la sentencia recurrida "extralimita de un modo realmente llamativo el alcance del precepto en cuestión (art. 85 Ccom) más allá de los confines típicos del derecho de propiedad *strictu sensu*". Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. *Desestimación del motivo primero.* Las acciones ejercitadas por la demandante se basan en los derechos que le confiere la solicitud y el registro en la Oficina europea de la variedad vegetal Nadorcott. El registro de esta variedad confiere a su titular, y en su caso al licenciatario, unos derechos de exclusiva en los términos previstos en los arts. 13 y ss. del Reglamento (CE) 2100/94, de 27 de julio (en adelante, RCE 2100/94). Estos derechos de exclusiva se traducen en un *ius prohibendi* y en una serie de acciones para el caso de infracción (art. 94). Al mismo tiempo, desde la publicación de la solicitud de registro hasta su concesión, el titular o su licenciatario también tienen derecho a solicitar una indemnización razonable a quien "haya realizado un acto que, transcurrido este periodo, le habría sido prohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal" (art. 95).

Estos derechos, como otros de propiedad intelectual en sentido amplio (por ejemplo patentes o diseños registrados), son ajenos al efecto previsto en el art. 85 Ccom.

En aras de la seguridad jurídica, el art. 85 Ccom establece, a favor del comprador, un efecto de irreivindicabilidad de los bienes adquiridos en establecimientos mercantiles (almacenes o tiendas) abiertos al público:

"La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público causará prescripción de derecho a favor del comprador, respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo, en su caso, los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente.

"Para los efectos de esta prescripción, se reputarán almacenes o tiendas abiertas al público:



- 1.º Los que establezcan los comerciantes inscritos.
- 2.º Los que establezcan los comerciantes no inscritos, siempre que los almacenes o tiendas permanezcan abiertas al público por espacio de ocho días consecutivos, o se hayan anunciado, por medio de rótulos, muestras o títulos, en el local mismo, o por avisos repartidos al público o insertos en los diarios de la localidad".

Del mismo modo que en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto, se distingue entre el *corpus mechanicum* (cuerpo material) y el *corpus mysticum* (creación intelectual) para el cual el primero sirve de soporte material, en el caso de un plantón de una variedad vegetal registrada en la oficina comunitaria, puede distinguirse entre la materialidad del plantón y la creación que supone la obtención de esa variedad vegetal.

De tal forma que, así como la irreivindicabilidad del art. 85 Ccom se aplica a la propiedad del *corpus mechanicum* y no a los derechos de propiedad intelectual que contiene, también en nuestro caso, afecta a la propiedad de los plántones o a los árboles adquiridos en el vivero, pero no impide que el titular de los derechos sobre la variedad vegetal pueda ejercitar esos derechos que el reconocimiento de su obtención le confiere conforme al Reglamento CE 2100/94.

El alcance del *ius prohibendi* del obtentor y su agotamiento se rigen por la propia normativa de las variedades vegetales por las que se reconoce este derecho, en nuestro caso, por el Reglamento comunitario, sin que resulten de aplicación otras formas o medios de agotamiento del derecho propio del dominio sobre los bienes materiales.

Aunque lo argumentado hasta ahora nos debería llevar a estimar el motivo, sin que fuera necesario entrar a analizar el motivo segundo que incide sobre lo mismo, el recurso debe ser desestimado por falta de efecto útil, ya que sobre la base de los hechos acreditados en la instancia y de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia de la normativa aplicable, emitida al contestar a la cuestión prejudicial planteada por esta sala, no habría habido infracción de los derechos de la demandante.

3. Según ha quedado acreditado en la instancia, el Sr. Federico tiene dos parcelas en la localidad de Villamarxant, las números NUM000 y NUM001, en las que fueron plantados en primavera de 2006 y de 2005, respectivamente, 998 y 351 plántones de la variedad Nadorcott. Más tarde en la primera parcela se realizaron 88 reposiciones y en la segunda 12 reposiciones. La sentencia recurrida declara probado de forma explícita que todos estos plántones habían sido adquiridos de un vivero (Eurovivers Sat 117 CV) con anterioridad a 2005.

Antes de que el Sr. Federico adquiriera y plantara estos plántones, Nadorcott Protection S.A.R.L. había solicitado la concesión de la protección de esta obtención vegetal ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, solicitud que fue publicada el 22 de febrero de 1996. Aunque la concesión de esta variedad es de 4 de octubre de 2004, como consecuencia del efecto suspensivo del recurso ante la Sala de Recursos de la Oficina, no adquirió eficacia hasta la publicación de la desestimación del recurso, el 15 de febrero de 2006.

4. El titular de una variedad vegetal protegida por la Oficina comunitaria tiene, desde el momento de sureconocimiento, una serie de acciones frente a las infracciones posteriores, que básicamente son de cesación y de indemnización (art. 94 RCE 2100/94).

Y, respecto de los actos anteriores a la concesión de la protección comunitaria de la obtención vegetal, el art. 95 RCE 2100/94 confiere a su titular el derecho a "exigir una indemnización razonable a la persona que, durante el tiempo transcurrido entre la publicación de la solicitud de una protección comunitaria de obtención vegetal y su concesión, haya realizado un acto que, transcurrido este



periodo, le habría sido prohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal".

De tal forma que se distingue entre las acciones de infracción propiamente dicha, frente a actos de infracción posteriores a la concesión, y la protección provisional respecto de los actos anteriores a la concesión.

5. En relación con las primeras acciones, basadas en actos de infracción, posteriores a la concesión de la protección comunitaria sobre la variedad vegetal, debemos precisar qué actos se denuncian infractores y cuándo se habrían realizado, para juzgar si el demandado ha incurrido en algún acto de infracción; y, en caso afirmativo, analizar qué acciones tiene el demandante.

Conforme al art. 94.1.a) RCE 2100/94, comete infracción de estos derechos la persona que "sin estar legitimada para ello realice alguna de las operaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 13 en relación con una variedad para la que ya se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal".

El apartado 2 del art. 13 RCE 2100/94 exige la autorización del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal para realizar actos de producción o reproducción de esa variedad, acondicionamiento con vistas a su propagación, puesta en venta, venta o comercialización, exportación de la UE o importación a la UE, o el mero almacenamiento con vistas a las anteriores actuaciones.

Sin perjuicio de la eventual extensión de responsabilidad en cascada sobre el "material cosechado" (prevista en el apartado 3 de este art. 13 del RCE 2100/94), hemos de determinar en qué medida estos actos de producción o reproducción y, en general, comercialización, se refieren a la plantación de estos plantones que adquirió el demandado del vivero y a la posterior cosecha obtenida de estos árboles. Esto es, juzgar si la plantación de los plantones y la posterior cosecha constituyen actos de producción o reproducción de la variedad vegetal, a los efectos del art. 13.2 RCE 2100/94.

La STJUE de 19 de diciembre de 2019, C-176/19 (asunto Club de Variedades Vegetales), en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por esta sala, entiende que "la plantación de esa variedad protegida y la cosecha de los frutos de los plantones de dicha variedad no pueden calificarse de "operación de producción o reproducción (multiplicación)" de componentes de una variedad, en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento 2100/94", siguiendo el siguiente razonamiento:

"(...) a fin de determinar si el artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento 2100/94 se aplica -y de ser así con qué requisitos- a la actividad de plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, es preciso examinar si dicha actividad puede dar lugar a la producción o a la reproducción de componentes de una variedad o de material cosechado de la variedad protegida (25).

"A este respecto, conviene hacer constar que, habida cuenta del sentido habitual de los términos "producción" y "reproducción" empleados en dicha disposición, esta se aplica a las operaciones mediante las cuales se generan nuevos componentes de una variedad o material cosechado (26).

"Es preciso recordar además que el artículo 5, apartado 3, del Reglamento 2100/94 define el concepto de "componentes de una variedad" indicando que se aplica a las plantas enteras o a las partes de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras (27).

"Pues bien, en el presente asunto, el fruto obtenido de los árboles de la variedad de que se trata en el litigio principal no es utilizable como material de propagación de las plantas de dicha variedad, según se desprende del anterior apartado 20 (28).



"Por lo tanto, la plantación de esa variedad protegida y la cosecha de los frutos de los plántones de dicha variedad no pueden calificarse de "operación de producción o reproducción (multiplicación)" de componentes de una variedad, en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento 2100/94, sino que deben considerarse una producción de material cosechado que, con arreglo a dicha disposición, puesta en relación con el artículo 13, apartado 3, de este Reglamento, solo requiere la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales cuando ese material cosechado se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, a menos que ese titular haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad (29)".

Bajo estas premisas, el propio Tribunal de Justicia concluye que "el obtentor puede prohibir, no la utilización de los componentes de una variedad con el único objeto de obtener una cosecha agrícola, sino únicamente los actos que den lugar a una reproducción o una multiplicación de la variedad protegida" (38); y que la actividad de plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, sólo exige la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a dicha variedad vegetal en la medida en que concurren los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento (39).

6. De este modo, en atención a los hechos probados en la instancia, el demandado no habría realizado ninguna de las conductas reseñadas en el apartado 2 del art. 13 RCE 2100/94, pues la producción o reproducción se referiría a los plántones que habrían sido realizados por el vivero y adquiridos antes de que generara efectos la obtención de la variedad vegetal; y no alcanzaría ni a su plantación ni a la recolección de la cosecha de mandarinas, que en ambos casos resulta indiferente que pudieran haberse realizado después de la publicación de la concesión de la variedad vegetal.

La responsabilidad del demandado que plantó estos árboles por la cosecha de las mandarinas derivaría, en su caso, de la aplicación del apartado 3 del art. 13 RCE 2100/94, que permite extender la protección prevista en el apartado 2 al material cosechado, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que se hubiera obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida; y que el titular no hubiera tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos sobre dichos componentes de la variedad.

En cuanto al cumplimiento de estas condiciones, al contestar a la tercera cuestión prejudicial planteada, la STJUE de 19 de diciembre de 2019, C-176/19 (asunto Club de Variedades Vegetales), declara que "el artículo 13, apartado 3, del Reglamento 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que los frutos de una variedad vegetal no utilizables como material de propagación no pueden considerarse obtenidos "mediante el empleo no autorizado de componentes" de dicha variedad vegetal, según los términos de esa disposición, cuando un vivero haya multiplicado y vendido dichos componentes de la variedad a un agricultor en el período comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a esa variedad vegetal y la concesión de dicha protección".

En consecuencia, como ha quedado acreditado en la instancia que los plántones fueron adquiridos con anterioridad a 2005, tampoco se cumplen estos requisitos que permitirían la responsabilidad en cascada por la cosecha de las mandarinas.

7. En nuestro caso, en que no existe responsabilidad del demandado por los actos de plantación y recolección de las mandarinas realizadas con posterioridad a la concesión de la obtención vegetal, conforme a lo argumentado hasta ahora, tampoco la hay por las plantaciones y recolecciones de mandarinas realizadas durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud de la variedad



y su concesión. El presupuesto esencial para que opere la protección provisional prevista en el art. 95 del Reglamento, es que el demandado "haya realizado un acto que, transcurrido este periodo, le habría sido prohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal". En la medida en que estos mismos actos denunciados en la demanda, de plantación y recolección de mandarinas realizados por el demandado después de la concesión de la variedad, estaban fuera del *ius prohibendi* que confería al obtentor la concesión de la variedad vegetal Nadorcott, también lo estarían los realizados antes de la concesión de la variedad respecto de la protección provisional.

CUARTO. Costas

1. Aunque el recurso de casación es desestimado, no hacemos expresa imposición de costas, porque la objeción formulada en el motivo primero de casación ha sido tenida en cuenta, sin perjuicio de que al entrar a analizar la cuestión de fondo se haya mantenido la desestimación del recurso de apelación.
2. Se acuerda la pérdida de los depósitos constituidos para la interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.^a, apartado 9.^a, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

- 1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Club de Variedades Vegetales Protegidas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.^a) de 26 de febrero de 2015 (rollo núm. 924/2014) que conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia de 3 de septiembre de 2014 (juicio ordinario 381/2013).
- 2.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por Club de Variedades Vegetales Protegidas contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.^a) de 26 de febrero de 2015 (rollo núm. 924/2014).
- 3.º Imponer a Club de Variedades Vegetales Protegidas las costas generadas por el recurso extraordinario por infracción procesal. Y no hacer expresa condena de las costas del recurso de casación.
- 4.º Se acuerda la pérdida de los depósitos constituidos para la interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

Líbrense a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-