



## SENTENCIA ES:TS:2020:1616

### ANTECEDENTES DE HECHO:

Nadorcott Protection S.A.R.L. (en adelante, Nadorcott Protection) es la titular de una variedad vegetal denominada Nadorcott. Carpa Dorada, S.A. es la licenciataria en exclusiva de los derechos sobre esta variedad vegetal, habiendo esta última, encomendado a la demandante, Club de Variedades Vegetales Protegidas, el ejercicio de las acciones que se dirimen en el presente pleito en base a la supuesta infracción de esos derechos por parte del demandado D. Federico.

Nadorcott Protection solicitó la variedad vegetal en liza el 22 de agosto de 1995 ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, publicándose dicha solicitud el 22 de febrero de 1996 en el Boletín Oficial de la citada Oficina, que concedió la protección el 4 de octubre de 2004, publicando la misma el 15 de diciembre de 2004. Esa protección fue recurrida por la Federación de Cooperativas Agrícolas Valencianas, que interpuso recurso 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 Recursos de la Oficina Comunitaria de Variedades, resolución que fue publicada el 15 de febrero de 2006. Esta decisión volvió a ser impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, sin que la misma tuviera efectos suspensivos sobre los derechos de la concesión de la variedad vegetal. El tribunal desestimó la impugnación mediante sentencia de 31 de enero de 2008.

El particular demandado es titular de dos parcelas en la que fueron plantados 998 y 506 árboles de la variedad Nadorcott. Los plantones de la primera parcela se plantaron en primavera de 2006, mientras que los de la segunda se plantaron en la primavera de 2005. Desde entonces, en la primera parcela se han realizado 88 reposiciones y 12 en la segunda. Los plantones fueron adquiridos por el demandado antes de 2005 en un vivero abierto al público.



La demandante Club de Variedades Vegetales Protegidas interpuso demanda contra el demandado por infracción de derechos sobre la variedad vegetal Nadorcott, por haber plantado, injertado o explotado comercialmente dicha variedad. Las acciones de la demanda se basaban en la protección provisional respecto a los actos infractores anteriores a la concesión de la variedad (el 15 de febrero de 2006), así como en acciones de infracción respecto de los actos posteriores. La demandante solicita: i) la declaración de la infracción; ii) el cese de los actos de infracción, incluyendo la comercialización de la fruta obtenida con la variedad protegida; iii) una indemnización de daños y perjuicios tanto por el periodo provisional como por el periodo posterior y iv) la publicación de la sentencia.

El juzgado de primera instancia desestimó la falta de legitimación activa objetada por el demandado, al entender que existía un reconocimiento extrajudicial por parte de la demandada a Club de Variedades Vegetales Protegidas. En cambio, sí que 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” (FD1.3).

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante, apreciando la Audiencia Provincial la improcedencia de la prescripción, pero confirmando la desestimación de la demanda al entender que la demandante carecía de acción frente a la demandada. El juzgador llega a las anteriores conclusiones en primer lugar haciendo una interpretación del artículo 96 del Reglamento (CE) Nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de obtenciones vegetales (en adelante, Reglamento 2100/94) y aplicando dicha interpretación a la doctrina: “En relación con la prescripción y el cómputo del plazo (la sentencia de apelación recuerda) ‘(...) el artículo 96 del Reglamento (CE) 2100/1994 (...) 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’ 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 vista 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 transcrita. 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 de 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” (FD1.4).

En cuanto a la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, la Audiencia Provincial aplica el artículo 85 Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio (en adelante, Ccom) al entender que la compra de los plantones se había realizado en un establecimiento abierto al público.

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

El recurso extraordinario por infracción procesal se fundaba en los siguientes motivos: i) falta de congruencia (vulneración del artículo 469.1.2 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC); ii) situación de indefensión (artículo 465.5 LEC) y iii) error manifiesto en la valoración de la prueba (artículos 24.1 y 469.1.4 LEC) y iv) infracción de las reglas de distribución de la carga de la prueba (artículo 217 LEC).

Por su parte, el recurso de casación se funda en la supuesta extralimitación del juzgador al aplicar el artículo 85 Ccom, cuando la acción se basa en derechos de propiedad intelectual, de exclusiva, derivados de la concesión de la variedad vegetal.

En su primera deliberación para resolver el presente caso el Tribunal Superior 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 concurran 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". (FD1.5)

#### **RESUMEN:**

El Tribunal Supremo desestima íntegramente tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación interpuestos por el Club de Variedades Vegetales Protegidas.

En relación a los primeros motivos esgrimidos en el recurso extraordinario de infracción procesal, el Tribunal Supremo concluye que "el juez 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 artículo 85 Ccom. En consecuencia, cuando la sentencia de apelación entiende que la prescripción habría 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 artículo 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 artículo 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.” (FD2.2).

En cuanto al error en la valoración de la prueba, el Tribunal Supremo también desestima ese argumento, aclarando que el Tribunal Supremo no es una tercera instancia para la valoración de pruebas, y que esta situación sólo es muy excepcional al amparo del apartado 4 del artículo 469.1 LEC si existe un error patente o arbitrario, circunstancias que se entiende concurren en el caso.

En relación al cuarto argumento sobre la infracción de las reglas de distribución de la carga de la prueba, el mismo también se desestima dado que la Audiencia Provincial ha declarado acreditada la compra de plantones en el vivero titularidad de Eurovivers Sat 11 CV a la vista de la prueba practicada, lo que no es un error dado que, tal y como ya ha establecido anteriormente el propio Tribunal Supremo: “las reglas de distribución de la carga de la 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” (FJ2.6)

El motivo de casación 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 artículo. 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" (FD3.1.).

El Tribunal Supremo desestima este motivo dando diferentes y detallados argumentos. En primer lugar, el Tribunal Supremo comienza su exposición explicando que, si bien el registro de una variedad vegetal "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 (...) estos derechos de exclusiva se traducen en un ius prohibendi y en una serie de acciones para el caso de infracción (...) (arts. 94 y 95). Estos derechos, como otros de propiedad industrial en sentido amplio (...) son ajenos al efecto previsto en el art. 85 Ccom. En aras de 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 (...) 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 plantones 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.” (FD3.2)

El Tribunal Supremo recuerda que el propio artículo 95 del Reglamento 2100/94 “distingue entre las acciones de infracción propiamente dicha, frente a actos de infracción posteriores a la concesión, y la protección provisional respecto de actos anteriores a la concesión” (FD3.4) y es precisamente esa distinción temporal la que lleva a la conclusión de que “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 plantones 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 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” (FD3.2). A más abundamiento, la sentencia C176/19 del TJUE de 19 de diciembre de 2019 (Club de Variedades Vegetales) aclara el artículo 13.3 del Reglamento 2100/94 (argumento reproducido en los Antecedentes de Hecho), por lo que el Tribunal Supremo concluye que “como ha quedado acreditado que los plantones fueron adquiridos con anterioridad a 2005, tampoco se cumplen estos requisitos que permitirían la responsabilidad en cascada por la cosecha de las mandarinas” (DF3.6) y por lo tanto “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 periodo 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" (FD4.7).

#### **COMENTARIO:**

Esta sentencia resulta interesante porque es una detallada sentencia del Tribunal Supremo sobre diferentes cuestiones que atañen a la posible vulneración de un derecho de variedad vegetal protegida, a saber: si existe o no infracción cuando el plantón de la variedad vegetal en liza se compró antes de que la misma estuviera protegida; el alcance del ius prohibendi del obtentor y su agotamiento con arreglo al Reglamento comunitario 2100/94 o los matices en la aplicación del art. 85 Ccom a infracciones de variedades vegetales. Además, esta sentencia resulta interesante porque es la primera sentencia del Tribunal Supremo en la que se aplica la sentencia c176/19 del TSJUE de 19 de diciembre de 2019 (Club de Variedades Vegetales) en la que el TSJUE aclara la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español a fin de aclarar los arts. 3, 13.2.a, 13.3 del citado Reglamento.