ADI 40 (2019-2020): 315-330

PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE VARIEDADES VEGETALES TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MARCAS

PLANT VARIETY DENOMINATIONS PROTECTION AFTER THE MODIFICATION OF THE TRADEMARK ACT

JOSÉ MIGUEL CORBERÁ MARTÍNEZ*

RESUMEN

La modificación del sistema de marcas de la Unión Europea aprobada en el año 2015, transpuesta en nuestro ordenamiento jurídico en la modificación de la Ley de Marcas de 2001 de principios del año 2019, introdujo de manera expresa la nueva prohibición de registro de marca de carácter absoluto que toma en consideración la preexistencia de una denominación de variedad vegetal registrada. Mediante este nuevo motivo de denegación absoluto se disipa la disparidad de motivos empleados con anterioridad para proteger la denominación de una variedad vegetal frente al registro de una marca posterior que colisione con aquella. La exposición de los presupuestos y el alcance de este cauce de protección de la denominación de la variedad vegetal en la legislación sobre marcas requiere atender a la singular configuración legal de la denominación de la variedad como designación genérica de la variedad.

Palabras clave: denominación de variedad vegetal, marca, motivos de denegación absoluta.

ABSTRACT

The modification of the European Union trademark system, approved in 2015, transposed into our legal system in the modification of the 2001 Trademark Act of early 2019, expressly introduced the new absolute ground of refusal of trademarks that takes into account the pre-existence of a denomination of a registered plant variety. Through this new absolute ground of refusal, the disparity of grounds previously used to protect a plant variety denomination against the registration of a subsequent trademark that collides with it, is dissipated. The exposition of the requirements and the scope of this way of protection of plant variety denominations in the trademarks legislation requires taking into account the specific legal configuration of the plant variety denomination as a generic designation of the variety.

Keywowrds: plant variety denomination, trademarks, absolute grounds for refusal.

* Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil, Universitat Politècnica de València, UPV, CEGEA. RTI2018-093666-B-100: «Sistemas de protección y explotación comercial de las innovaciones en el ámbito de las variedades vegetales», Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER. Dirección de correo electrónico: *jcorbera@upv.es*.

Fecha de recepción: 6 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2020.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. CONFIGURACIÓN LEGAL DE LA DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD VEGETAL.—1. Regulación de las variedades vegetales.—2. Amparo de consumidores y productores como fundamento de la protección.—3. Características de la denominación de la variedad vegetal.—4. Registro y derechos anteriores.—5. Marca como derecho anterior que se oponga al registro de una denominación de variedad vegetal.—III. COLISIÓN ENTRE DENOMINACIONES DE VARIEDADES VEGETALES Y MARCAS.—1. Presupuestos del conflicto.—2. Vías anteriores de protección de las denominaciones de las variedades vegetales en la legislación marcaria.—3. Nueva prohibición de registro de marca de carácter absoluto.—4. Requisitos de aplicación.—4.1. Existencia de una denominación de variedad vegetal registrada.—4.2. Anterioridad del registro de la variedad vegetal.—4.3. Que consista o reproduzca la denominación de la variedad en los elementos esenciales.—4.4. Que se refiera a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. LEGAL CONFIGURATION OF THE PLANT VARIETY DENOMINATION.—1. Regulation of plant varieties.—2. Protection of consumers and producers as the basis of protection.—3. Characteristics of the plant variety denomination.—4. Registration and prior rights.—5. Mark as a prior right that opposes the plant variety denomination registration.—III. COLLISION BETWEEN PLANT VARIETIES DENOMINATIONS AND TRADEMARKS.—1. Basis of the conflict.—2. Previous ways of plant variety denomination protection in trademarks legislation.—3. New absolute ground for refusal of trademark registration.—4. Applicable requirements.—4.1. Existence of a registered plant variety denomination.—4.2. Prior registration of the variety plant.—4.3. Which consist or reproduce the denomination of the variety in the essential elements.—4.4. Which is in respect of plant varieties of the same or closely related species.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La importancia de las variedades vegetales está fuera de toda duda en la sociedad actual[1]. Su relevancia también se pone de manifiesto en múltiples aspectos jurídico-económicos entre los que cabe destacar, en este momento, tanto el volumen de variedades vegetales registradas[2] como el paulatino proceso de regulación[3]. En este contexto, un claro indicador de su penetración en el tráfico se deduce del grado de conocimiento que de las mismas tiene el público en general. De esta forma, resulta habitual referirse no solo a una especie, sino también —cuando no directamente—, a la variedad vegetal. Cada variedad vegetal se identifica con un conjunto de signos que, en esencia, actúan como un cauce por el que identificarla y distinguirla[4]. La caracterización de la variedad vegetal aconseja el empleo de diversas vías de individualización que se justifican en atención al contexto en el que cada una de ellas se desenvuelve. Así, la identificación de cada variedad vegetal parte una designación botánica[5], de

[1] *Vid*., en este sentido, FAO, OECD, UPOV, ISTA (2009), págs. 1-292. Asimismo, *vid*. Jördens, R. (2010), págs. 20-23. Como se pone de manifiesto en UPOV (2004), pág. 1, al hacer referencia a aspectos tales como el aumento del valor de los cultivos, la capacidad de su explotación, así como el aumento de ingresos en el medio rural y el desarrollo económico y el mantenimiento de especies tales como algunas plantas medicinales.

[2] De acuerdo con las últimas cifras ofrecidas por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, más conocidas por sus siglas «UPOV», a final del año 2018 constan 286.915 títulos de protección concedidos en los miembros de la UPOV desde su adhesión. Asimismo, dejaron de tener vigencia 166.702, por lo que a finales de 2018 existían 132.403 en vigor, *vid*. UPOV (2019), pág. 3.

[3] Sobre diversos aspectos de la protección en materia de variedades vegetales, *vid*., en nuestro ordenamiento, Palau Ramírez, F. (2007), págs. 1103-1122, y (2011), págs. 256-269; Petit Lavall, M.ª V. (2011), págs. 9-29, y, asimismo, García Vidal, Á. (dir.) (2017). Recientemente, De la Vega García, F. (2019), págs. 29-46.

[4] *Vid*. Sanderson, J. (2017), pág. 141, al afirmar: «*The main purpose of providing a variety denomination is the facilitation of plant identification and concomitant reduction in confusion surrounding plant varieties in the market place*».

[5] *Ibid*., pág. 140, al explicar que los profesionales de la botánica y los taxonomistas han desarrollado reglas que tienen en consideración el «International Code of Botanical Nomenclature» de 1867 y el «Cultivated Plant Code» de 1953.

corte técnico (por ejemplo «Lactuca Sativa L.»), que corresponde a un vegetal («lechuga»), al tiempo que por una denominación que designa una concreta variedad (por ejemplo «Yukon»[6]), que será la llamada a identificarla, tanto en el contexto de las variedades vegetales como en el tráfico económico, en general. Es el nombre que identifica y distingue a una determinada variedad y deberá registrarse.

De esta forma, las denominaciones de las variedades vegetales cumplen una función de identificación y diferenciación análoga a la que cumplen otros signos en el tráfico[7], entre los que cabe destacar en este momento las marcas como paradigma de los signos distintivos, al tiempo que pueden estar formadas por los mismos signos. Igualmente, la aptitud o idoneidad de los términos empleados para desempeñar, tanto la función de identificación y diferenciación de una variedad vegetal como la de productos y servicios, que se desarrolla mediante una marca, puede generar la colisión de ambos derechos. Si bien, en este caso, se debe partir de la premisa del carácter genérico de la denominación de la variedad, que no se deberá acotar mediante el reconocimiento de un derecho de marca.

El legislador ha sido consciente de este riesgo y, en consecuencia, lo intenta evitar a través de la introducción de un nuevo motivo de prohibición de registro de marca de carácter absoluto que se centra, por primera vez —de forma expresa y exclusiva—, en la preexistencia de una denominación de protección de variedad vegetal registrada. Nuestro ordenamiento jurídico está integrado en la Unión Europea, por lo que nuestro Derecho de marcas está condicionado[8] por el Derecho de marcas de la Unión Europea[9]. La modificación operada a finales del año 2018 en la Ley de Marcas de 2001[10] es fruto de la modificación del sistema de marcas de la Unión Europea de 2015[11] mediante la aprobación a finales del año 2015 del paquete formado por la nueva Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, de marcas[12], y del Reglamento (UE) 2424/2015, de la misma fecha, 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento sobre la marca

---

[6] *Vid*. UPOV (2015), págs. 4, 5 y 12, en las que se explica el funcionamiento de las clases de denominaciones de variedades en el sentido del artículo 20.2 Convenio UPOV, por el que, como regla general «una denominación de una variedad no deberá ser utilizada más de una vez en la misma clase», y, asimismo, que «(l)as clases se han elaborado de tal manera que los taxones botánicos de la misma clase se consideren estrechamente relacionados entre sí o susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión en relación con la identidad de la variedad». UPOV está revisando el documento actualmente. Como ejemplo, *vid*. *Boletín del Registro de Variedades Comerciales de la Oficina Española de Variedades Vegetales,* núm. 6/2019 (19 de diciembre de 2019), pág. 11, en el que consta la denominación «Yukon», aprobada en fecha 29 de noviembre de 2019, para lechugas (Lectuca Sativa L.), con número de registro 20190290.

[7] Como, por ejemplo, las denominaciones sociales, que actúan como centro de imputación de derechos y obligaciones de las personas jurídicas. *Vid*. Corberá, J. (2017), págs. 1-519.

[8] Sobre la incorporación en nuestro ordenamiento en relación con la marca anteriormente denominada comunitaria, de forma pormenorizada, *vid*. Casado, A. (2002), págs. 331-366.

[9] Para una aproximación a la regulación de las marcas en Europa, *vid*. Tritton, G. (2008), págs. 225 y sigs.

[10] Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (*BOE* núm. 294, de 8 de diciembre de 2001 [en adelante LM]. Ha sido modificada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (*BOE* núm. 312, de 27 de diciembre de 2018).

[11] *Vid*., Kur, A., y Senftleben, M. (2017), págs. 1-795; García Vidal, Á. (2016a), págs. 1-8, y (2016 b), págs. 1-6; Montero García-Noblejas, P. (2016), págs. 1-22, y Marco Alcalá, L. A. (2019), págs. 335 y 348.

[12] Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (*DOUE* L 336/1, de 23 de diciembre de 2015 [en adelante DM]).

comunitaria, ahora codificado en el vigente Reglamento (UE) 1001/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea[13]. En lo que ahora interesa, tanto en el RMUE como en la DM y en la LM se introduce el motivo de denegación absoluto de registro de una marca que colisione con la denominación de una variedad vegetal. A la consideración de los presupuestos y alcance de la protección de la denominación de la variedad vegetal en la legislación marcaria se dedican estas páginas.

II. CONFIGURACIÓN LEGAL DE LA DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD VEGETAL

Las denominaciones de las variedades vegetales son aquellas por la que se «describen variedades o subespecies cultivadas de plantas vivas o semillas agrícolas»[14]. Sin embargo, la capacidad de los términos que la componen para desarrollar otras funciones en el tráfico, tradicionalmente encomendadas a los signos distintivos, conlleva que la configuración de su régimen jurídico rebase la regulación sobre la misma en sede de la normativa de variedades vegetales, y que se refleje también en la legislación marcaria. La exposición de los presupuestos y el alcance de este cauce de protección de la denominación de la variedad vegetal en la legislación sobre marcas requieren atender a la singular configuración legal de la denominación de la variedad como designación genérica de la variedad.

1. Regulación de las variedades vegetales

La regulación legal de las variedades vegetales ordena la denominación de las variedades como un presupuesto adicional de su protección, al tiempo que le atribuye la función necesaria de designación genérica[15] de cada variedad. Esta orientación se establece en el contexto de la legislación internacional sobre variedades vegetales, que se contiene en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1961, en su revisión del año 1991[16], seguido posteriormente en la normativa europea contenida en el Reglamento (CE) núm. 2100/1994 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales[17] —en adelante «ROV»— y, de la misma forma, en nuestro ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales[18] —en adelante «LOV»—. Es por ello que, en la tarea de interpretación, tanto del ROV como de la LOV, se toman en consideración los documentos de trabajo de la UPOV y de la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales[19].

---

[13] *DOUE* L 154/1, de 16 de junio de 2017 (en adelante RMUE).

[14] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 3.

[15] *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs.395 y sig.

[16] Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 (en adelante «Convenio UPOV»).

17 *DOCE* L 227, de 1 de septiembre de1994, págs. 0001 - 0030 (en adelante «ROV»).

[18] *BOE* núm. 8, de 10 de enero de 2000. La Ley 3/2000 fue modificada por la Ley 3/2002, de 12 de marzo (*BOE* núm. 62, de 13 de marzo de 2002 [en adelante «LOV»]).

[19] *Vid*. considerando 29 ROV. El Convenio UPOV será seguido en este trabajo sin perjuicio de la remisión a la normativa europea y nacional.

De esta forma, la regulación de la denominación de la variedad se establece desde una perspectiva internacional, principalmente, en el artículo 20 del Convenio UPOV, en el ámbito de la Unión Europea en el 63 del ROV[20], y, por último, en nuestro ordenamiento jurídico interno en el artículo 48.3 de la LOV. A la regulación correspondiente al ámbito de las variedades se debe añadir la protección dispensada, y antes vista, en el artículo 7.1.*m)* del RMUE, y en los artículos 4.1.*l)* de la DM y 5.1.*k)* de la LM, en relación con el nuevo motivo de denegación (o prohibición) de registro de marca, de carácter absoluto, cuando la marca propuesta colisione con la denominación de la variedad preexistente, y, en su caso, a la causa de nulidad absoluta correspondiente[21].

Como se dijo, la denominación de una variedad vegetal es uno de los requisitos a los que se supedita la concesión de protección una determinada variedad vegetal, de acuerdo con el artículo 5.2 del Convenio UPOV, en el que se contemplan otras condiciones para acceder a la protección[22]. En este precepto se establece la prohibición de dependencia de la concesión del derecho a favor del obtentor a otras condiciones diferentes a la novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad de la variedad, «a reserva» de varias circunstancias, entre las que se encuentra la designación de la variedad mediante una denominación en los términos previstos en el artículo 20 del Convenio UPOV.

La denominación de la variedad vegetal se configura como la forma de designación genérica de la misma[23], es decir, como el nombre con el que se identificará una variedad a lo largo de su existencia. Por este motivo, el Convenio UPOV establece[24] la obligación de que cada Parte Contratante del convenio asegure que ningún derecho que esté relacionado con la designación que deviene registrada como denominación de la variedad «obstaculice la libre utilización de la variedad», lo que se extiende no solo durante el periodo de protección de la variedad, sino «incluso después de la expiración del derecho del obtentor». Sin embargo, esta prioridad frente a la posible obstaculización de una designación como denominación de la variedad encuentra como límite la existencia de derechos anteriores de terceros[25], que no se verán afectados por el registro posterior de la variedad vegetal designada con la denominación.

Se exige que la denominación de la variedad se emplee en la comercialización de material de reproducción o multiplicación de la variedad, incluso tras la expiración del derecho del obtentor de dicha variedad vegetal, salvo en aquellos supuestos en los que se opongan derechos anteriores[26]. A estos efec-

[20] *Vid*. OCVV (1994), págs. 1-22.

[21] Arts. 59.1.*a)* RMUE, 4.1 DM y 51.1.*a)* LM.

[22] *Vid*. artículo 6 ROV, *in fine*.

[23] Artículo 20.1.*a)* Convenio UPOV, y artículo 17.3 ROV.

[24] Artículo 20.1.*b)* Convenio UPOV, y artículo 18.1 ROV.

[25] Artículo 20.4 Convenio UPOV, por remisión del artículo 20.2.*b)*, y artículo 18.2 ROV al establecer que un tercero, únicamente, podrá obstaculizar la libre circulación de la denominación de la variedad cuando invoque un derecho concedido sobre una designación «idéntica a dicha denominación», con anterioridad a la asignación de la denominación de la variedad

[26] Artículo 20.8 UPOV. Al respecto, el artículo 17.1 del ROV establece la utilización de la denominación varietal para cualquiera que en el territorio de la Unión Europea «ofrezca o ceda a terceros componentes de una variedad». Además, ahonda en cómo se utilizará la denominación de la variedad por escrito al preceptuar que «deberá ser fácilmente reconocible y claramente legible», y de mayor importancia en este momento, en el supuesto consistente en que la denominación de la variedad se asocie a una marca o nombre comercial, en cuyo caso la denominación «deberá ser fácilmente reconocible como tal».

tos, en el contexto de UPOV[27] se ha expresado la importancia de la cuestión al apreciar que, si los términos que integran la denominación de la variedad están registrados como marca, su empleo como denominación de la variedad vegetal conllevará que «puedan convertir a la marca en un nombre genérico» y, en consecuencia, susceptible de cancelación[28]. Lo que resulta coherente en atención al carácter de designación genérica de la variedad que desempeña la denominación de la variedad. Por ello, se recomienda a las autoridades a que, «(c)on el fin de asegurar la claridad y la certidumbre en relación con las denominaciones de variedades» se rechacen las denominaciones que sean idénticas a una marca del obtentor, quien también podrá renunciar a la marca para evitar el rechazo de la denominación de variedad vegetal.

2. Amparo de consumidores y productores como fundamento de la protección

La regulación de las denominaciones de las variedades se centra, por tanto, en «garantizar una identificación clara e inequívoca de la variedad y cumplir una serie de criterios»[29]. Por ello, se ha afirmado que la protección a las denominaciones de obtenciones vegetales se concede con el fin, entre otros, de «amparar el interés legítimo de los consumidores y productores de conocer la variedad que están utilizando o comprando, así como el obtentor y el origen de dicha variedad»[30]. De esta forma, se entiende que la obligación de empleo de las denominaciones de las variedades «favorece la regulación del mercado», al tiempo que «la seguridad de las transacciones en el sector de los productos agrícolas y alimenticios», toda vez que evita el engaño en el público. Así, el fundamento de la protección de la denominación de la variedad reside en el amparo de los intereses legítimos, ya no solo de los obtentores, sino también de los consumidores y de los productores, centrados en obtener información de la variedad y de su origen.

3. Características de la denominación de la variedad vegetal

Las denominaciones de las variedades vegetales deben reunir un conjunto de características específicas. Se trata de un conjunto de requisitos[31] que deberán cumplir las designaciones propuestas como denominación de las variedades, que parten de lo previsto en el artículo 20.2 del Convenio UPOV. Estos requisitos se aprecian de la misma forma en el artículo 63 del ROV y en el 47 de la LOV. En primer lugar, la designación elegida como denominación debe permitir desempeñar la función de identificación de la variedad. A estos efectos, desde UPOV[32] se advierte que «se debería permitir la suficiente flexibilidad como para incorporar prácticas en constante evolución de designación de variedades». En segundo lugar, la denominación no puede componerse únicamente de cifras, es decir, compuestas en su totalidad por números, salvo en aquellos supues-

[27] UPOV (2015), pág. 3.
[28] *Vid*. *ult*. *loc*., al remitir sobre utilización adecuada de la marca a OMPI (2004), pág. 78.
[29] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 3.
[30] *Ibid*., pág. 4.
[31] *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs. 401 y sigs.
[32] *Vid*. UPOV (2015), pág. 4. Seguido en este punto.

tos en las que sea una «práctica establecida»[33]. Sí que cabe la posibilidad de denominaciones alfanuméricas[34]. Esta prohibición también se contempla en el artículo 47.3 de la LOV, no así en el contexto del artículo 63 ROV[35].

El requisito de que la designación elegida como denominación de la variedad no sea susceptible de inducir error o confusión[36] sobre las características de la variedad conlleva que no dé la impresión de tener características singulares que en realidad no posee la variedad[37], ni tampoco de incidir en aspectos concretos de manera que se dé la impresión de que únicamente los tiene dicha variedad[38], o de que está relacionada o deriva de otra variedad cuando no es así en realidad[39]. La prohibición de inducción a error o a confusión en relación con el valor de la variedad acarrea que la designación llamada a ser denominación de la variedad no deba contener términos superlativos o comparativos[40].

En relación con la identidad de la variedad que se pueda deducir de la designación empleada en varias denominaciones, se ha apreciado que la diferencia en una sola letra o nombre podrá ser susceptible de inducir a error o prestarse a confusión en relación con una variedad (confusión en términos fonéticos), salvo que sea apreciable la diferenciación y cuando se trata de una denominación alfanumérica o compuesta, únicamente, por cifras[41]. Asimismo, tampoco cabe designar como términos de una denominación de una variedad vegetal los que resultan similares a los empleados para una variedad «que es similar a la empleada para una variedad de otra especie o género de la misma clase de denominación»[42]. Finalmente, la denominación de la variedad no deberá inducir a error o prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor.

El artículo 20.2 del Convenio UPOV añade una última característica que deberán reunir las denominaciones de las variedades consistente en la diferenciación con respecto a toda denominación que designe una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina[43]. A estos efectos, como se dijo con anterioridad, existe un sistema de clases auspiciado desde la UPOV por el que, como regla general «una denominación de una variedad no deberá ser utilizada más de una vez en la misma clase»[44]. Cada una de estas clases atiende a que los taxones botánicos estén «estrechamente relacionados entre sí o susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión en relación con la identidad de la variedad». De esta forma, la regla general consiste en la correla-

[33] *Vid*. *ult*. *loc*., al poner como ejemplo de práctica establecida el supuesto de variedades utilizadas dentro un círculo de especialistas, como en el caso de líneas endógamas, y en consistente en prácticas de comercialización de variedades (híbridos) o especies concretas («Medicago», «Hielantus»).

[34] *Vid*. *ult*. *loc*., al mostrar el ejemplo «AX350».

[35] En cambio, el artículo 63.3 y 4 ROV amplía el detalle de otras causas como ocurre cuando normalmente pueda causar a los usuarios dificultades de reconocimiento o reproducción, y cuando pueda ser ofensiva en uno de los Estados miembros o sea contraria al orden público. Así, incluso podrá consistir en un nombre de fantasía. *Vid*. OCVV (1994), págs. 6 y sig. Sobre el diferente grado detalle en los criterios *vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs.405 y sigs., y 409, al concluir que en su apreciación se tendrá que atender al público pertinente.

[36] Cfr. arts. 63.3*.f)* ROV y 47.3 LOV.

[37] *Vid*. UPOV (2015), pág. 4, al exponer el ejemplo de la denominación «Enana», para una variedad de altura normal. Cfr. artículo 63.3*.b)* ROV. *Vid*. OCVV (1994), págs. 6 y sig.

[38] *Vid*. UPOV (2015), pág. 4, como sería el ejemplo de la denominación «Dulce» para una variedad frutal.

[39] *Ibid*., pág. 5, con respecto a las denominaciones «Southern Cross 1» y «Southern Cross 2**»**.

[40] *Vid*. *ult*. *loc*., al mencionar sobre este extremo los ejemplos «mejor», «superior» o «más dulce».

[41] *Vid*. *ult*. *loc*., al apreciar que, en un plano fonético, «Larry» y «Harry» no incurrirían en confusión.

[42] *Vid*. ult. loc., como por ejemplo en el caso de «Clase 1.1 Brassica oleacea, BRASS-OLE».

[43] *Vid*. arts. 63.3*.c)* ROV y 47.5 LOV. En la doctrina, *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs. 413 y sigs.

[44] *Vid*. UPOV (2015), págs. 4 y 5, *vid*. *supra*.

ción entre una denominación de variedad por género y clase que, además, será idéntica en todos los Estados miembros de UPOV[45].

La coherencia del sistema de clases se asienta en el hecho de que la denominación de la variedad es la designación genérica de la variedad, lo que exige evitar el error y la confusión con respecto a su identidad. Sin embargo, esta regla general también encuentra excepciones en los supuestos de existencia de diversas clases dentro de un género y de clases que alcanzan más de un género[46].

4. Registro y derechos anteriores

La configuración de la denominación de la variedad como presupuesto de la protección de la variedad parte de su reconocimiento legal como condición adicional para acceder a la protección que dispensa su registro[47]. De esta forma, se prevé en el artículo 20.3 del Convenio UPOV que sea el obtentor quien propone la designación en que consistirá la denominación a la autoridad competente para el registro de la variedad[48]. La autoridad examinará, fundamentalmente, que la denominación propuesta reúne las características legalmente atribuidas en el artículo 20.2 de Convenio UPOV, vistas con anterioridad. Cuando se observe el cumplimiento de estas condiciones no existirán motivos de rechazo y, en consecuencia, la denominación «será registrada, publicada y comunicada a las autoridades de los demás miembros de la Unión»[49]. Con el registro se produce la concesión de la protección al obtentor. En cambio, cuando no se cumplan dichos requisitos se denegará su inscripción y exigirá al obtentor que proponga otra denominación.

El registro de la denominación y de la propia variedad vegetal a la que designa no queda únicamente supeditado a la concurrencia de los requisitos apreciados por las autoridades, sino que también atiende a la existencia de derechos anteriores en los términos previstos en el artículo 20.4 del Convenio UPOV[50] como uno de los factores que deberá considerar la autoridad que efectúe el registro en el caso de que un tercero titular de un derecho anterior en conflicto, o una autoridad u oficina de otros Estados miembro, formule objeción[51]. Al respecto, también se debe recordar que el artículo 20.5 del Convenio UPOV establece la obligación de existencia de una misma denominación en todos los miembros de

---

[45] Artículo 20.5 Convenio UPOV. Sobre las dificultades que entraña, *vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs. 407 y sigs.

[46] *Vid*. UPOV (2015), págs. 6, 12 y sigs. El citado documento de UPOV cuenta con el Anexo I sobre las clases de denominaciones de variedades vegetales, por el que se sigue la regla general de una denominación por clase, así como la lista de clases de la Parte I, relativa a la primera excepción centrada las clases dentro de un género (como por ejemplo la Clase 1.1, con el nombre botánico «Brassica Oleracea» y el código UPOV «BRASS_OLE», o la Clase 1.2 con el nombre botánico «Brassica, a excepción de Brassica oleracea» y el código UPOV «distintos de BRASS_OLE»), y la correspondiente a la de la Parte II, sobre las clases que comprenden más de un género que corresponde a la segunda excepción (como por ejemplo se establece con la Clase 201, con los nombres botánicos «Secale, Triticale, Triticum», con los códigos UPOV «SECAL; TRITL; TRITI»).

[47] En España el registro se lleva a cabo por el Registro de Variedades Vegetales, que se integra junto con el Registro de Variedades Vegetales Comerciales en la S. G. de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales (en adelante «OEVV»), dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca. En el ámbito de la Unión Europea la institución competente es la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (en adelante «OCVV»).

[48] Artículo 20.3 Convenio UPOV.

[49] *Vid*. UPOV (2015), pág. 6.

[50] Artículo 63.3 *a)* ROV. *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs. 421 y sigs.

[51] *Vid*. UPOV (2015), pág. 6.

la Unión. De esta forma, la denominación de la variedad no deberá afectar los derechos anteriores de terceros, entre los que se encuentran tanto las propias variedades vegetales previas como las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los nombres geográficos, entre otros derechos[52]. En consecuencia, la existencia de alguno de estos derechos anteriores en vigor puede llegar a prohibir el registro de la denominación de la variedad mediante la objeción planteada por el titular del derecho anterior, en cuyo caso, la autoridad podrá exigir a obtentor que proponga otra denominación[53].

5. Marca como derecho anterior que se oponga al registro de una denominación de variedad vegetal

Cuando la denominación de la variedad propuesta entre en conflicto con una marca anterior, el titular del derecho de dicha marca podrá mostrar objeción al registro y, en su caso, instar acciones en defensa de su derecho[54]. Para que una marca pueda mostrar objeción al registro de una denominación de variedad vegetal se deben observar diversos presupuestos que se centran, fundamentalmente y en lo que ahora interesa, en la existencia de algunos de los supuestos típicos que también se observan en la transgresión del Derecho de marca[55] por la doble identidad entre los signos y las prestaciones que identifican, por la existencia de riesgo de confusión o en atención a la protección de la marca que goce de renombre[56]. Como acertadamente se ha observado en las indicaciones emanadas de UPOV, «(p)ara todos los efectos prácticos, dicha identidad de los productos es más probable que ocurra respecto de marcas registradas para productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza»[57], lo que no ha de extrañar en atención a las prestaciones que se identifican mediante la denominación de la variedad vegetal.

III. COLISIÓN ENTRE DENOMINACIONES DE VARIEDADES VEGETALES Y MARCAS

De la misma manera que un derecho de marca en vigor puede constituir un derecho anterior que permita a su titular mostrar oposición a la aceptación y registro de una denominación de variedad vegetal idéntica o semejante y que se proyecte sobre las mismas prestaciones, la existencia de una denominación de variedad vegetal también obstaculiza el registro de una marca posterior. En particular, por considerarse a la fecha un motivo de denegación de registro de marca de carácter absoluto, conforme se ha previsto en la normativa marcaria europea tras la modificación operada en el año 2015[58], y, en consecuencia, como causa de nulidad absoluta.

---

[52] *Ibid*., pág. 7.

[53] *Vid*. *ult*. *loc*., al describir que, además, se insta a las autoridades competentes en el proceso de registro a que efectúen búsquedas de los términos en los registros de marcas antes de aceptar la denominación.

[54] *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs. 423 y sigs.

[55] *Vid*. OCVV (1994), págs. 2 y sigs., al considerar que la vulneración es automática en casos de doble identidad, mientras que en supuestos de semejanza, «el titular de la marca deberá demostrar además la existencia de confusión por parte del consumidor».

[56] *Vid*. UPOV (2015), pág. 8.

[57] *Ibid*., pág. 7.

[58] Artículo 7.1 *m)* RMUE, artículo 4.1 *l)* DM y artículo 5.1 *k)* LM.

1. Presupuestos del conflicto

Las denominaciones de variedades y las marcas desempeñan funciones diferentes en tráfico jurídico y económico y en consecuencia se regulan en leyes diferentes a la vez que cuentan con registros específicos. Sin embargo, ambos signos comparten un fin general común: distinguir, individualizar e identificar una realidad concreta. Ambas se pueden expresar a través de letras y números y, en definitiva, signos que tienen aptitud para actuar como denominación de una variedad o como marca que identifique a un producto o servicio. De esta forma, los conflictos surgen cuando la designación registrada para una determinada finalidad se pretende registrar o se emplea también para otras que no tiene jurídicamente encomendadas.

2. Vías anteriores de protección de las denominaciones de las variedades vegetales en la legislación marcaria

Con anterioridad a la nueva prohibición de registro de marca de carácter absoluto, el conflicto entre una denominación de variedad vegetal previa y una marca posterior se resolvía recurriendo a otras causas de denegación de registro de carácter absoluto[59]. El recurso a otros motivos de prohibición de registro de marca de carácter absoluto se fundamenta en el carácter de designación genérica de la denominación de la variedad, que impide que se designe con una denominación idéntica o confundible a otras variedades, tanto de la misma especie como otra que esté estrechamente relacionada. Por este motivo, y como ha sistematizado la doctrina[60], sobre la base de esta función se ha acudido a diversos motivos de prohibición absoluta de registro de marca como son los consistentes en los supuestos de signos carentes de carácter distintivo, en los que entrañen contravención del orden público y, asimismo, en los casos de signos de carácter engañoso.

La aplicación concreta de estos motivos se ha deducido de la existencia del registro de la variedad vegetal cuya denominación colisiona con la solicitud de una marca[61]. En el supuesto de que la variedad esté registrada conforme a la normativa sobre variedades vegetales, la causa por la que denegar podría basarse en que la marca sea contraria al orden público correspondiente al artículo 7.1.*f)* del RMUE, y, asimismo, en que sea contraria a las buenas costumbres, conforme al artículo 7.1.*m)* del RMUE. En cambio, en el supuesto en el que la variedad vegetal no está registrada, la protección dispensada en la legislación marcaria se deduciría de la prohibición de términos que posean un carácter descriptivo prevista en el artículo 7.1.*c)* del RMUE, así como de la que atañe a que se trate de términos habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes en el comercio contemplada en el artículo 7.1.*d)* del RMUE.

Se ha considerado que la función de designación genérica de la variedad que desempeña la denominación posibilita su defensa frente a una marca posterior

[59] *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017b), pág. 762, al indicar la orientación de las anteriores Directrices de la ahora EUIPO, del año 2016. Seguido en este punto.

[60] *Ibid*., pág.761.

[61] *Ibid*., pág. 762 y sigs.

«a través de aquellas prohibiciones de registro (o, en su caso, motivos de nulidad) que impiden el acceso al registro de signos carentes de carácter distintivo o que cumplan una función meramente descriptiva del producto o servicio»[62], como son las establecidas en los artículos 7.1.*b)* a *d)* del RMUE[63]. Sin embargo, los anteriores motivos deben atender a la percepción del público relevante[64] para determinar si la denominación se considera como nombre del producto o descriptiva del mismo, al tiempo que a los criterios correspondientes al Derecho de marcas para determinar su aplicación[65]. Asimismo, se ha apreciado que los criterios para la aplicación del motivo de denegación absoluto deducido del carácter descriptivo del producto establecido en el artículo 7.1.*c)* del RMUE, a una marca para plantas, son los mismos que los empleados para otros tipos de marcas[66]. De esta forma, y como acertadamente se ha señalado en la doctrina, la aplicación de estos motivos de denegación de marca absolutos no operan de forma automática, en el sentido que ordena la normativa en materia de variedades vegetales[67].

3. Nueva prohibición de registro de marca de carácter absoluto

Una de las novedades introducidas mediante la modificación del sistema de marcas europeo aprobado en el año 2015 fue el motivo de denegación de marca (o prohibición de registro) de carácter absoluto consistente en la preexistencia de una denominación de la una variedad vegetal, recibida de forma positiva por la doctrina[68]. De acuerdo con la reciente Sentencia del Tribunal de General (Sala Segunda), de 18 de junio de 2019, «W. Kordes' Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes' Rose Monique)», T-569/18[69], el objetivo perseguido a través del nuevo motivo de denegación de carácter absoluto se centra en salvaguardar la libre disposición de denominaciones de variedades y, por tanto, prohibir su monopolización, en la línea de los previsto también en el artículo 20.1.*b)* del Convenio UPOV[70].

---

[62] *Ibid*., pág. 763 y sigs.

[63] Asimismo, arts. 4.1 DM y 5.1 LM.

[64] Entendido como el consumidor medio de dichas prestaciones normalmente informado, atento y perspicaz.

[65] En este sentido es de ver Resolución Primera Sala Recursos EUIPO, de 3 de diciembre de 2009, R 1743/2007, *Vesubius* vs. *Vesuvia*, que declaró nula la marca «Vesuvia» sobre la base de los artículos 52.1.*a)* y *b)* y 7.1.*a)* y *b)* RMUE. *Apud* Maroño, M.ª M. (2017b), pág. 764, al recordar que dicha resolución toma como cuestión pertinente como será percibida por el público pertinente en relación con los bienes aparejados.

[66] *Vid*. Resolución Primera Sala Recursos EUIPO, de 3 de diciembre de 2009, R 1743/2007, apdo. 38, y también de la Resolución de la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO, de 1 de marzo de 2012, R 1095/2011-5, «Amira Foods (India) Limited», por la que se denegó la marca «Sharbati» en aplicación del artículo 7.1.*b)* y *c)* RMUE por considerarlo el nombre de un arroz y de un trigo. *Apud* Maroño, M.ª M. (2017b), pág. 766.

[67] *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017b), págs. 767 y 768, en relación con los artículos 18.3 ROV y 22.1 LOV. Sin embargo, como explica la citada autora, esta regulación puede ser tenida en consideración para determinar el alcance de los motivos de denegación absolutos, como se aprecia en la Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, de 15 de octubre de 2015, R-279/2014-1, «Rosen Tantau KG», sobre la solicitud de registro de marca del término «Silverado» para productos de la clase 31, que, asimismo, correspondía a una denominación de variedad para un tipo de lechugas. Esta misma argumentación se sigue en las Resoluciones de la Primera Sala de Recursos de la EUIPO, en los asuntos (*Rosen Tantau KG*,): R 528/2014-1, R 895/2014-1, R 894/2014-1, y, asimismo, en el asunto R 691/2014-1, *W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG*.

[68] *Vid*. Marco Alcalá, L. A. (2014), págs. 70 y 71.

[69] ECLI:EU:T:2019:421.

[70] *Vid*. STG, de 18 de junio de 2019, apdo. 3.

4. Requisitos de aplicación

La aplicación de este motivo no requiere atender a la percepción del público relevante necesaria en la aplicación de otros motivos de prohibición de registro de carácter absoluto, sino a los expresamente previstos por la norma[71]. Así, el vigente artículo 7.1 *m)* del RMUE establece, en síntesis, que no podrán registrarse como marca los signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior registrada y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas. En consecuencia, aquellas denominaciones de variedades vegetales carentes de registro no podrán buscar protección en esta nueva prohibición de carácter absoluto, sino a través de los supuestos de prohibición de términos que posean un carácter descriptivo y de la prohibición de términos habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes en el comercio[72], para lo que se deberá atender a la percepción del público relevante.

4.1. *Existencia de una denominación de variedad vegetal registrada*

En la actualidad, la aplicación del motivo de prohibición contemplado en artículo 7.1 *m)* del RMUE requiere la concurrencia de varios presupuestos[73]. El primero se centra en la existencia de una denominación de una variedad vegetal registrada, bien sea en el ámbito nacional o de la Unión Europea[74], así como de los países parte en el Convenio UPOV. A estos efectos[75], se debe consultar la existencia de las variedades en el buscador de variedades de la OCVV, tanto aquellas vigentes como las que han expirado, «cuando el pliego de condiciones de una solicitud de MUE se refiera a plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas *o términos equivalentes*». Ello servirá para comprobar la posible identidad o semejanza entre «los términos que componen los elementos esenciales de la marca» con respecto a la denominación de la variedad, al tiempo que la existencia y estado del registro de la variedad[76]. Esta búsqueda se extenderá a los países que formen parte de UPOV[77].

4.2. *Anterioridad del registro de la variedad vegetal*

El segundo requisito de aplicación atiende al mejor derecho deducido de la preexistencia en el tiempo. La denominación de la variedad vegetal registrada

[71] Tras la codificación efectuada a través del RMUE 2017, se actualizaron las Directrices que ahora se centran en el contenido del artículo 7.1 *m)* RMUE, *vid*. EUIPO (2017). Seguido en este punto.

[72] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 7.

[73] *Ibid*., pág. 4.

[74] Se trata del Registro de Variedades Vegetales de la OEVV, en nuestro ordenamiento, y de la OCVV en el contexto de la Unión Europea.

[75] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 4.

[76] *Ibid*., págs. 4 y 5, al hacer referencia a que la variedad esté registrada y vigente su protección, que esta haya expirado o que se haya renunciado o revocado. Como expresan las citadas Directrices, el artículo 7.1 *m)* RMUE: «se aplica únicamente a denominaciones de obtenciones vegetales que fueron registras (o [...], hubieran expirado o existiera una renuncia o revocación con respecto a las mismas)».

[77] *Ibid*., pág. 5, al referirse a denominaciones de variedades vegetales registradas en la Unión Europea y a los Estados miembros con arreglo a la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte.

debe ser previa a la solicitud de registro de la Marca de la Unión Europea. Para verificar este extremo se atenderá a la fecha de presentación de la marca o, en caso de que se reivindique, la de prioridad del Convenio de la Unión de París, y la correspondiente al registro de la denominación de la variedad vegetal. Es oportuno recordar que la regulación vigente sobre la fecha de presentación establecida el artículo 32 del RMUE, es el resultado de la modificación llevada a cabo en el año 2015. De esta forma, uno de los efectos que despliega la solicitud de la marca de la Unión Europea es la determinación de una concreta fecha de presentación de dicha solicitud[78].

4.3. *Que consista o reproduzca la denominación de la variedad en los elementos esenciales*

Otro presupuesto para la aplicación del motivo de prohibición de registro se centra en la colisión entre los signos. Así, la marca para la que se solicita el registro debe consistir en la designación de la denominación de la variedad vegetal registrada anterior o reproducirla en sus «elementos esenciales»[79]. En síntesis, se centra en la existencia de identidad entre los términos de carácter denominativos «esenciales» que componen la marca que se solicita y los que componen la denominación de la variedad registrada anterior, tanto en su totalidad[80] como de forma parcial siempre que la identidad recaiga en los elementos esenciales que componen la marca. De esta forma, se distinguen dos supuestos, de un lado, aquel en el que la marca consiste en la denominación de la variedad, y de otro, el supuesto en el que la denominación de la variedad se reproduce en la marca integrada por más elementos distintivos, pero con carácter de elemento esencial. Este último supuesto requerirá un análisis más detenido para determinar si cabe objetar el registro de la marca que se centrará, fundamentalmente, en la coincidencia entre la designación de la denominación de la variedad y los elementos esenciales que integran la marca.

Un ejemplo reciente en la jurisprudencia es ver en la citada Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda), de 18 de junio de 2019, «W. Kordes' Söhne *Rosenschulen/EUIPO (Kordes' Rose Monique)*», T-569/18, que incide en la noción de «elemento esencial», en relación con el artículo 7.1.*m)* del RMUE, a raíz de la denegación del registro de la Marca de Unión Europea denominativa «Kordes' Rose Monique», para productos de la Clase 31 centrados en las rosas[81], por consistir en sus elementos esenciales en la denominación de variedad vegetal de rosas registrada anterior «Monique». Al respecto, el Tribunal General aprecia que debe determinarse si el término en liza es un elemento esencial de la marca, para lo que se debe analizar si sobre dicho término reposa la función principal de la marca consistente en la designación del origen empresarial[82].

[78] Sobre la importancia de la fecha de presentación de la solicitud *vid*., por todos, Fernández-Nóvoa, C. (1995), pág. 79.

[79] *Vid*. EUIPO (2017), págs. 5 y 7.

[80] *Ibid*., págs. 5 y 6, al poner el ejemplo de la solicitud de marca «Antonio» para frutas y hortalizas que colisiona con la denominación de variedad vegetal de pimientos «Antonio» y que daría pie a que se formulara oposición al registro con respecto a los pimientos. En cambio, en el contexto de una marca mixta, denominativa y gráfica en la que el término aparezca en un segundo plano y con una tipografía de menor tamaño se podría entender que no supone un elemento esencial de la marca que motive su objeción.

[81] *Vid*. STG, de 18 de junio de 2019, apdo. 3.

[82] *Vid*. *ult*. *loc*., apdo. 31.

Asimismo, pone de manifiesto que para determinar si la función esencial de la marca reposa sobre el término en conflicto o en otros elementos de la marca «se debe recurrir a criterios como, en particular, el carácter distintivo de los otros elementos, el mensaje transmitido por la marca solicitada en su conjunto, el dominio visual de los diversos elementos por su tamaño y posición, o el número de elementos que componen dicha marca»[83]. A juicio del Tribunal General, el término «Kordes», nombre de la empresa de la que provienen los productos, desempeña la función de indicación de origen empresarial de la marca[84]. Además, el hecho de que «Kordes» aparezca en la marca en primer lugar, por delante de «Rose Monique» evidencia que no ocupa un segundo plano y que, probablemente[85], el término «Kordes» sea el que más capte la atención del público relevante y, por tanto, constituya el elemento dominante de la marca solicitada. Del anterior examen deduce[86] que debe considerarse que «Kordes» es el único elemento distintivo y dominante de la marca solicitada y que la inclusión del término «Monique» no constituye un elemento esencial de la marca solicitada en el sentido del artículo 7.1.*m)* del RMUE.

4.4. *Que se refiera a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas*

Finalmente, la solicitud de la marca debe aplicarse a productos y servicios que incidan en la variedad vegetal registrada anterior de la misma especie o especies. Se debe recordar en este momento que las denominaciones de las variedades vegetales son aquellas por la que se «describen variedades o subespecies cultivadas de plantas vivas o semillas agrícolas»[87]. Por tanto, para que se active la prohibición de registro de marca de carácter absoluto será necesario, además de los anteriores requisitos, que la marca cuya inscripción se solicite para productos consistentes plantas vivas, semillas agrícolas, frutas y hortalizas «o equivalentes»[88], que corresponden a los contemplados en la Clase 31 de la Clasificación de Niza[89]. De esta manera, la existencia de una denominación de una variedad vegetal registrada, que sea anterior en el tiempo a la solicitud de registro de una marca que consista o reproduzca los elementos esenciales que forman aquella y que se solicite para los productos descritos, anteriormente, constituye una causa de prohibición de registro de carácter absoluto que conllevará que se formule objeción a su inscripción. A estos efectos, se afirma, como regla general, que «la objeción deberá referirse al género del nombre científico de la obtención

---

[83] *Vid*. *ult*. *loc*., apdo. 32. Traducción libre.

[84] Lo que unido al término adicional «roses» expresa la idea del origen empresarial de las rosas, entre las diferentes empresas que comercializan rosas de dicha variedad. También considera que la denominación «Monique» es una designación genérica en el sentido del artículo 20.1.*a)* Convenio UPOV, que puede ser utilizada libremente por otras empresas (*vid*. apdo. 33, traducción libre).

[85] Traducción libre. *Vid*. *ult*. *loc*., apdo. 35: «*[...] [voir arrêt du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/ EUIPO - Sebapharma (SeboCalm), T-441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 49 et jurisprudence citée]*».

[86] *Vid*. *ult*. *loc*., apdo. 36. Traducción libre.

[87] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 3.

[88] *Ibid*., pág. 6. En este sentido, la EUIPO pone como ejemplo el nombre científico de la «avena», «Avena sativa», en el que avena sirve para designar el género y que sirve para incluir «en principio» un conjunto de especies estrechamente relacionadas, como son «Avena anbissinica, Avena byzantine, Avena fatua, Avena nuda, etc.».

[89] El artículo 33 RMUE codifica la interpretación efectuada por la STJ de 19 de junio de 2012, IP TRANSLATOR, C-307/10 (ECLI:EU:C:2012:361). *Vid*. Vom Bomhard, V. (2017), 11.2.3.4.

vegetal, que en principio abarca especies estrechamente relacionadas»[90], si bien, se reconocen excepciones[91]. No obstante, cabe la posibilidad de limitar los productos de la solicitud de marca en aquellos supuestos en los que aparecen como elemento esencial de la marca diversas designaciones de variedades vegetales[92].

IV. CONCLUSIONES

El motivo de denegación de registro de marca de carácter absoluto basado en la preexistencia de una denominación de variedad vegetal registrada anterior supone el reconocimiento equivalente que se efectúa en el contexto del Convenio UPOV con respecto a derechos anteriores, entre los que se encuentra la marca. A través de este nuevo motivo se agiliza la operatividad de la medida toda vez que, a diferencia de otras causas, no atiende a otros criterios como el relativo a la percepción del público relevante, como acontecía con anterioridad al nuevo motivo de denegación absoluto, expresamente previsto para la defensa de la denominaciones de las variedades vegetales registradas, llamadas a ser la designación genérica de la variedad y, en consecuencia, no susceptibles de monopolización a través del registro de una marca. Por ello debe ser valorado de manera positiva. Finalmente, nada impide que una denominación de una variedad vegetal no registrada pueda encontrar protección frente el intento de registro de marca en conflicto a través de otros motivos de denegación de registro de carácter absoluto.

V. BIBLIOGRAFÍA

CASADO, A. (2002), «Marca comunitaria y marca nacional», en ALONSO ESPINOSA, F. J. (coord.), *El nuevo Derecho de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Comares, Granada.

CORBERÁ, J. (2017), *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea,* Tirant lo Blanch, Valencia.

DE LA VEGA GARCÍA, F. (2019), «La comercialización de productos derivados de variedades vegetales con la marca del titular de la obtención ante del Derecho *antitrust*», *ADI* 39.

EUIPO (2017), Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Parte B. Examen. Sección 4. Motivos de denegación absolutos. Capítulo 13. Marcas en conflicto con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores [art. 7, apartado 1, letra *m)* del RMUE].

FAO, OECD, UPOV, ISTA (2009), Second World Seed Conference, Responding to the challenges of a changing world: The role of new plant varieties and high quality seed in agriculture, FAO, Rome, September 8-10.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (1995), *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid.

GARCÍA VIDAL, Á. (2016a), «La reforma del Derecho europeo de marcas (I): principios y novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2437», *Análisis GA&P*, febrero.

[90] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 6, OCVV (1994), pág. 20. Cfr. UPOV (2015), págs. 6, 12 y sig.

[91] *Vid*. *ult*. *loc*., sobre los supuestos en los que variedades del mismo género no están estrechamente relacionadas o en los que especies estrechamente relacionadas pertenecen a distintos géneros.

[92] *Ibid*., págs. 6 y 7, al poner como ejemplo la solicitud de la Marca de la Unión Europea núm. 13.784.021 en la que se incluyen el término «Nike», también protegido para «Avena sativa» y «Chrisanthenum», cuya objeción se evitó mediante limitación de los productos y servicios para los que se solicitó.

— (2016b), «La reforma del derecho europeo de marcas (II): cambios en la regulación de la marca de la Unión Europea», *Análisis GA&P*, abril.
— (Dir.) (2017), *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia.
JÖRDENS, R. (2010), «Benefits of plant variety protection», *WIPO Magazine* 3.
KUR, A., y SENFTLEBEN, M. (2017), *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford.
MARCO ALCALÁ, L. A. (2014), «Las futuras modificaciones de la regulación de los motivos de denegación absoluta en el Derecho de marcas de la Unión Europea (al hilo de las Propuestas de modificación de la Directiva sobre marcas y del Reglamento sobre la marca comunitaria)», *ADI* 34.
— (2019), «Las nuevas modificaciones de la Ley española de marcas», *ADI* 39.
MAROÑO, M.ª M. (2017a), «La denominación de las variedades protegidas con un título de obtención vegetal», en GARCÍA VIDAL, Á. (dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia.
— (2017b), «Efectos de la atribución de una denominación a la variedad vegetal», en GARCÍA VIDAL, Á. (dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia.
MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P. (2016), «Análisis crítico de la reforma del Derecho de marcas de la Unión Europea», *La Ley mercantil* 22.
OCVV (1994), Directrices con notas explicativas sobre el artículo 63 del Reglamento (CE) núm. 2100/94, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, *DO* L 227, de 1 de septiembre de 1994.
OMPI (2004), *WIPO Intellectual Property Handbook*, 2nd ed., rep. 2008, WIPO Publication 489 (E).
PALAU RAMÍREZ, F. (2007), «Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5.ª) de 2 de julio de 2007, caso *MOMÉE*», *Revista de Derecho Mercantil* 266.
— (2011), «Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección núm. 4) de 3 de marzo de 2011», *Revista de Derecho Mercantil* 280.
PETIT LAVALL, M.ª V. (2011), «Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en Derecho europeo y español», *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia* 23.
SANDERSON, J. (2017), *Plants, people and practices. The nature and history of the UPOV Convention,* Cambridge University Press, Cambridge.
TRITTON, G. (2008), *Intellectual Property in Europe*, 3.ª ed., Thomson-Sweet & Maxwell, London.
UPOV (2004), Como sacar partido de su obtención vegetal, UPOV, Génova.
— (2015), *Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV*, Documento adoptado por el Consejo en Cuadragésima sesión ordinaria, de 29 de octubre de 2015, UPOV/INF/15/5, Ginebra.
— (2019), Estadísticas sobre la protección de las obtenciones vegetales, para el periodo 2014-2018, C/53/INF/7, 19 de octubre.
VOM BOMHARD, V. (2017), «11.Proceedings Relating to EUTMs», en KUR, A., y SENFTLEBEN, M. (2017), *European Trade Mark Law. A Commentary,* Oxford University Press, Oxford.