

# LAS MARCAS Y LAS VARIEDADES VEGETALES



- Directora del Módulo de Patentes y transferencia de tecnología, *Magister Lvcentinvs*.
- **PILAR ÍÑIGUEZ ORTEGA**
- Pfra. Titular de Derecho Mercantil.
- Universidad de Alicante

# ¿CONFLICTO ENTRE AMBOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL?



- Protección marcaria ➔ conflictos con otros derechos de PI
- Legislador Unión Europea: necesidad modificación normativa marcaria
- Inclusión de la referencia a la denominación varietal



# MARCO NORMATIVO APLICABLE (I)

- ▶ Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (art. 4.1.I)
- ▶ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio sobre MUE (art. 7.1.m)
- ▶ Trasposición de la Directiva en España RD-Ley 23/2018, de 21 de diciembre en materia de marcas, transporte ferroviario viajes combinados y servicios de viaje vinculados (modif. art. 5 y 9 LM). **ESENCIAL: Art. 5.1 k) ESTABLECE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR COMO MARCA DETERMINADOS SIGNOS QUE ENTREN EN CONFLICTO CON DENOMINACIONES DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS**



## MARCO NORMATIVO APLICABLE (II)

- Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales, de 19 de marzo de 1991 (CUPOV) ➔ suscrito por la UE en 2005 y ratificado por España en 2007
- Reglamento 2100/94 del Consejo, de 27 de julio relativo a la protección comunitaria de obtenciones vegetales (ROV)
- Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de protección de obtenciones vegetales
- **También:** Directrices OCVV, Notas explicativas sobre denominaciones de variedades con arreglo al CUPOV, Directrices de la EUIPO, Guías examen prohibiciones absolutas de registro de la OEPM



# ¿QUIÉN PROPONE DICHA DENOMINACIÓN VARIETAL?

- El **obtentor en su solicitud**: función identificadora .Esencial para **COMERCIALIZACIÓN**
- **NO** inducir a error (características) ni ser contraria al orden público o a las buenas costumbres
- Puede adoptar la forma de un nombre de fantasía o de un código

➤ *Patata solanum tuberosum*



*maíz zea mays*





# ASOCIACIÓN CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS: CONFLICTO CON MARCAS

- ▶ CONFLICTO CON DERECHO MARCARIO
- ▶ Valoración de los requisitos para la aplicación de la prohibición absoluta de registrar como marca, signos que sean coincidentes con una denominación de obtención vegetal

FANCY PLANTS



# REQUISITOS PROHIBICIONES ABSOLUTAS

- 1) La denominación de la obtención vegetal **DEBE DE ESTAR REGISTRADA**
- 2) La **SOLICITUD DE LA MARCA** debe ser **POSTERIOR** a la **DENOMINACIÓN DE LA OBTENCIÓN VEGETAL**
- 3) La marca tiene que **CONSISTIR O REPRODUCIR** los elementos esenciales de la denominación de la variedad vegetal
- 4) La marca debe referirse a obtenciones vegetales de la **MISMA ESPECIE O ESPECIES ESTRECHAMENTE CONEXAS**: Plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas hortalizas frescas o productos equivalentes



## EJEMPLO MUE n.º 13 733 29



“Antonio” es una denominación de obtención vegetal registrada para *Capsicum annuum L.* (pimientos).

Debido a su pequeño tamaño y su posición secundaria en la marca figurativa, no es un elemento esencial de la marca. Por lo tanto, la marca fue aceptada



## ¿QUE SIGNIFICA MISMA ESPECIE O ESPECIES ESTRECHAMENTE CONEXAS?

- **EJEMPLO:** Trigo perteneciente al género *Triticum*, es una especie estrechamente conexas del centeno, perteneciente al género *Secale*, al estar ambos géneros incluidos dentro de la misma clase de la Parte II del Anexo I : la clase 201.



# ➔ CASOS MÁS RELEVANTES





El caso R 2541/2017-2, resuelto por la Segunda Sala de Recurso EUIPO (DLf Seeds A/S vs EUIPO) el 18 de julio de 2018, por el que se rechazó la inscripción de la marca figurativa **GroMax**, en virtud del art.7.1.m) RMUE.

The logo for 'microclover' features a stylized green clover-like symbol above the word 'microclover' in a lowercase, sans-serif font. The symbol consists of three rounded lobes arranged in a triangular pattern, with small curved lines around each lobe suggesting movement or a specific seed structure. The word 'microclover' is written in a dark green color.

**microclover**

**El Caso R 2542/2017-2, resuelto por la Segunda sala de Recurso EUIPO Dlf Seeds A/S vs EUIPO, el 20 de julio de 2018, que rechazó la marca figurativa “microclover” en virtud del artículo 7.1.m RMUE.**



# FANCY PLANTS



# CASO KORDES ROSE MONIQUE



## SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, (SALA SEGUNDA) 18 DE JUNIO DE 2019, EN EL ASUNTO T- 569/18.

- SENTENCIA QUE ANULA LA DECISIÓN DE LA EUIPO, CASE R 1929/2017-1, FIRST BOARD OF APPEAL; W. “KORDES” SÖHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG VS EUIPO, DE 12 DE JULIO DE 2018, QUE RECHAZABA EL REGISTRO DE UNA MARCA DENOMINATIVA “KORDES” ROSE MONIQUE PARA PRODUCTOS DE LA CLASE 31: “ROSAS Y ROSALES, Y MATERIAL DE PROPAGACIÓN DE ROSAS”.
- LA EUIPO RECHAZÓ EL REGISTRO PORQUE LA MARCA EXPRESABA UNA DENOMINACIÓN VARIETAL, “MONIQUE”, REGISTRADA PARA ROSAS.



# GARBANZO PEDROSILLANO





# CONFLICTO CON MARCA DE GARANTÍA

- **“Garbanzo Pedrosillano Marca de Garantía”** concedida por la OEPM en junio 2016
- **Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 143/2019 de 27 Feb. 2019, Rec. 843/2017: LEGUMBRES LUENGO, S.A., ASOCIACIÓN DE LEGUMBRISTAS DE ESPAÑA y ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES ASAJA-SEVILLA contra ASOCIACION PROLEGUMBRES**
- **El TSJM: La denominación “Pedrosillano” es el nombre de una variedad vegetal de garbanzo, con vigencia y efectos en todo el territorio español, excluyéndose así que con dicha denominación se esté aludiendo a una indicativa procedencia geográfica de garbanzos**



➔ **MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

