

Denominación de una variedad vegetal y uso descriptivo de una marca ajena

En su Sentencia núm. 1065/2025, de 4 de julio (ECLI:ES:TS:2025:3162), el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) ha afrontado un interesante caso en el que están en juego marcas de frutas, denominaciones varietales y denominaciones de origen.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

1. Denominaciones varietales, indicaciones geográficas y marcas

1.1. La comercialización de fruta puede implicar distintos tipos de derechos de propiedad industrial. Puede suceder, en primer lugar, que la fruta pertenezca a una variedad vegetal que esté protegida con un título de obtención vegetal —títulos regulados a nivel internacional en el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante,

Convenio de la UPOV); en la Unión Europea por el Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, y en España por la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales—.

En segundo lugar, la fruta puede tener una determinada procedencia geográfica que sea puesta de manifiesto

por medio de una denominación de origen o indicación geográfica protegida (figuras actualmente recogidas en el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas).

Y, en tercer lugar, es posible también, y por lo demás muy frecuente, que, además, la fruta se distinga mediante las correspondientes marcas del productor y del comerciante (protegidas conforme al Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea, y a la Ley 17/2001, de Marcas).

- 1.2. La posible coincidencia de estos derechos sobre una misma fruta hace que en el mercado la fruta pueda ser comercializada con distintos signos: con una denominación de origen o indicación geográfica, con una o varias marcas y con la denominación de la variedad vegetal a la que pertenece la fruta.

En todo caso, la denominación de la variedad no es un signo distintivo sobre el que exista un derecho de exclusiva, sino que es un término genérico que identifica la variedad y que puede ser usado libremente por cualquiera que la explote lícitamente. Recuérdese que, según el artículo 20 del Convenio de la UPOV, «la variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica» y que «quien, en el territorio de una parte contratante,

proceda a la puesta en venta o a la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad protegida en dicho territorio, estará obligado a utilizar la denominación de esa variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor relativo a esa variedad». Y por ello, como dispone el Reglamento 2100/94 (art. 18.1), el titular de una obtención vegetal «no podrá obstaculizar la libre utilización de la denominación varietal en relación con la variedad invocando un derecho que se le hubiere concedido relativo a una designación idéntica a dicha denominación varietal, incluso después de extinguida la protección comunitaria de la obtención vegetal».

Por lo demás, todas las variedades vegetales comercializadas también cuentan con una denominación varietal registrada, aunque no se trate de variedades protegidas por un título de obtención vegetal. Ello es debido a que la comercialización de una variedad requiere una autorización previa que se sujeta al cumplimiento por parte de la variedad de una serie de condiciones y a la asignación de una denominación que permita identificarla sin riesgo de confusión con otras y que esté destinada a ser su designación genérica, tal como se recoge en España en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos (art. 11).

- 1.3. Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 1065/2025, de 4 de julio (ECLI: ES:TS:2025:3162), ha afrontado un

interesante caso en el que están en juego marcas de frutas, denominaciones varietales y denominaciones de origen.

2. Denominaciones varietales y uso descriptivo de marcas ajenas

2.1. El caso que resuelve el alto tribunal enfrenta al Consejo Regulador de la denominación de origen «kaki Ribera del Xúquer» con una compañía mercantil que comercializa caquis¹. A estos efectos, conviene tener presente que, según consta en el pliego de condiciones de la referida denominación de origen, ésta se refiere al «fruto de caqui (*Diospyros kaki*) de la variedad “Rojo Brillante” destinado al consumo en fresco» producido en la zona geográfica de la denominación de origen. Asimismo, el Consejo Regulador de la denominación de origen es titular de una serie de marcas de la Unión Europea y españolas (individuales o colectivas) compuestas por el signo «Persimon» (denominativas o figurativas), ya sea con carácter exclusivo, ya acompañado de otros elementos («Persimon Kids», «Persimon D.O.», «Persimon Ribera», etc.), registradas para distinguir productos de la clase 31 del nomenclátor internacional.

Así las cosas, el consejo regulador demanda a una compañía mercantil que comercializa caquis y los promociona en marquesinas de autobús

con un cartel en el que se puede ver, al lado de un niño sonriente, la siguiente imagen:



por entender que el uso del término *Persimmon* supondría una infracción de sus derechos de marca, término que también usa la parte demandada en las etiquetas que añade a sus productos.

En primera instancia se desestima la demanda, por entender el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 que el uso del término se había hecho para identificar el producto. No obstante, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea —en su Sentencia núm. 948/2020, de 28 de septiembre— consideró que sí existía infracción marcaria, afirmando, entre otros extremos, que «el riesgo de confusión resulta evidente ante la práctica coincidencia del elemento denominativo que sólo se diferencian en una letra que no afecta a su pronunciación (*Persimon/Persimmon*) y la plena identidad de los productos

¹ En español están aceptadas dos grafías para esta fruta: kaki y caqui. En este artículo se utilizan ambas debido a que, al haber citas literales donde se emplean una y otra, se respeta la grafía utilizada en las fuentes. En el texto que no sea una cita literal o la denominación de origen, unificamos la grafía usando *caqui*.

en liza (en ambos casos se trata de un caqui sometido al tratamiento de desastringentado)». En relación con la afirmación de la sentencia de primera instancia en el sentido de que el término *Persimmon* no se realiza a título de marca, sino para identificar una variedad de caqui, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea mantiene que con esa afirmación el juzgado parece querer amparar el uso en la limitación al derecho de marca que permite el uso de signos para hacer referencia a las características de los productos o servicios. Pero esa limitación sólo se aplica cuando el uso del signo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, lo que, a juicio del Tribunal de Marcas de la Unión no sucedería en el caso concreto, porque, cuando el demandado incluye el término *Persimmon* estaría tratando de presentar su producto como una imitación del identificado con el signo «Persimon».

2.2. Por su parte, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación presentado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante y considera que el uso del término *Persimmon* en caja en la referida limitación del derecho de marca que ampara el uso descriptivo de una marca ajena. Recuérdese, en efecto, que el artículo 14.1b del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea dispone que una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, «de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de

producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio», añadiéndose en el apartado segundo del citado artículo que esto «sólo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». Y una disposición similar se encuentra en el artículo 37 de la Ley española de Marcas.

Según el Tribunal Supremo:

... la controversia en casación gira en torno a si concurre el límite invocado, de que el uso del término *Persimmon* empleado por la demandada lo fue para identificar una determinada variedad de caqui.

Como deja constancia la sentencia de primera instancia, y no ha sido contradicho por la de apelación, existe una variedad de caqui, de color rojo brillante, no astringente y que puede consumirse directamente sin necesidad de esperar a que madure, que se identifica con el término «persimon».

Si nos fijamos en la cartelería empleada en la campaña publicitaria en mobiliario urbano de Valencia, se usa el término *Persimmon* dentro de una frase: «PERSIMMON LISTO PARA COMER!», con el mismo tipo y tamaño de letra, junto a las imágenes de varios caquis de la variedad *Persimon* y un niño sonriente que tiene en la mano un caqui. La frase empleada identifica el producto

(*Persimmon*) con una alusión a una de sus características (listo para comer), de una forma que no se aprecia sea contraria a las prácticas leales en el comercio; máxime cuando se resalta además la marca de la propia demandada. [Las cursivas son nuestras.]

Por lo demás, en lo que respecta al uso del término *Persimmon* en la etiqueta que el demandado coloca sobre la fruta, consistente en una etiqueta pequeña, redonda, en la que aparece, por un lado, la marca de la demandada (Kaki Estrella) y, por otro, el término *Persimmon*, el alto tribunal afirma lo siguiente:

... aunque podría generar mayor duda, por el tipo de letra uniforme aplicado a ambas menciones y la ubicación aislada del término *persimon* [sic], la Sala entiende que puede ser percibido por un consumidor medio de este producto (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz), como una indicación de esa variedad de caqui. No se aprecia que este uso contraría las prácticas leales, pues además de que los caquis a los que se añade la etiqueta son de esta variedad, la manera en que aparece la denominación *persimon* [sic], junto con la marca de la demandada, contribuye a pensar que no se persigue generar un riesgo de confusión en relación con los caquis de esta variedad de la

denominación de origen de la demandante, cuyas marcas ha quedado acreditado que no son renombradas ni notorias. [Las cursivas son nuestras.]

- 2.3. Como se puede comprobar, la argumentación del Tribunal Supremo descansa sobre la premisa de que *Persimmon* es el nombre de la variedad

La denominación de una variedad está destinada a ser su designación genérica

de caqui comercializada por la demandada, de modo que, aunque sea un signo muy próximo al término «Persimon» que compone las marcas de la demandante, su uso queda amparado en la limitación que permite la utilización de indicaciones descriptivas de los productos o servicios comercializados.

Es indudable que la denominación registrada de una variedad vegetal puede ser empleada por cualquiera que comercialice material vegetal de dicha variedad. Recuérdese que la propia normativa sobre variedades vegetales dispone expresamente que la denominación de las variedades es su designación genérica. Por eso, el uso de tal denominación registrada no puede ser impedido invocando un derecho de marca.

Sin embargo, en el caso concreto, llama la atención la afirmación del Tribunal Supremo de que «el uso del

término *Persimmon* empleado por la demandada lo fue para identificar una determinada variedad de caqui». Porque *Persimmon* no es la denominación de la variedad, sino «Roja Brillante», tal como consta en el Registro de Variedades Comerciales². De hecho, como se destaca en la sentencia de apelación, la demandada afirma «reiteradamente que “*Persimmon*”

es el nombre habitual con el que se conoce esta fruta en los distintos idiomas de la Unión Europea», lo que implicaría que no sería el nombre de una variedad. Hubiera sido deseable, por tanto, una mayor explicación de todas estas cuestiones en la sentencia, porque no es lo mismo identificar una variedad con su denominación que con otro signo que no es tal.

² Véase en este [enlace](#).