

## Prohibiciones absolutas de registro y nulidad de marca.

**Manuel Lobato García-Miján**

El artículo expone el régimen de la ley española de Marcas a propósito de las prohibiciones absolutas del registro de marcas. Las prohibiciones absolutas se refieren a vicios intrínsecos de las marcas que imposibilitan el registro, por afectar a la idoneidad de la marca per se para distinguir productos y servicios, mientras que las prohibiciones relativas se refieren a marcas que no son registrables por su colisión con derechos ajenos, sean otros signos registrados o sean derechos de autor, de la personalidad, etc. Esta distinción básica en el sistema español de derecho de marcas queda en entredicho por la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1998, que es objeto de crítica en el artículo. En efecto, dicha sentencia considera que un signo inscrito con posterioridad a otro no puede consolidarse por el transcurso de cinco años (plazo de prescripción de la nulidad relativa en caso de que el registro se efectuara de buena fe), porque el segundo signo registrado sería engañoso y, que de este modo, incidiría en un vicio de nulidad absoluta, que es imprescriptible.

Palabras clave: Ley española de Marcas, prohibiciones absolutas y relativas.

---

The article deals with the Spanish Trade Mark legal system as to absolute grounds of refusal and absolute grounds of invalidity. Absolute grounds of refusal mean intrinsic trade mark defects that prevent the registration of trade marks. On the other side, relative grounds of refusal relate to trade marks whose registration is prevented because of a conflict with rights of a third party (trade marks, copyright, right of publicity or privacy, etc.). This essential distinction is blurred by the Spanish Supreme Court Ruling of 2nd. June 1998. The decision reckons that the owner of a previously registered mark would not be prevented from asserting his trade mark right against an owner of a bona fide second-registered trade mark owner by application of the doctrine of acquiescence, even if the five-year-period foreseen in Spanish Law is elapsed. This opinion is supported by the consideration that the second trade mark is a sign of a such a nature as to deceive the public, and therefore falls under an absolute ground of invalidity.

Key words: Spanish Trade Mark, absolute and relative grounds of refusal.