

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽³⁾, è stata modificata nel suo contenuto ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Le legislazioni che si applicavano ai marchi d'impresa negli Stati membri prima che la direttiva 89/104/CEE entrasse in vigore presentavano disparità in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Era pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire il buon funzionamento del mercato interno.

(3) Occorre non disconoscere le soluzioni e i vantaggi che il regime del marchio d'impresa comunitario può offrire alle imprese desiderose di acquisire marchi di impresa.

(4) Non appare necessario procedere a un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa. È sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno.

(5) La presente direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti attraverso l'uso ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione.

(6) Gli Stati membri dovrebbero mantenere inoltre la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione. Spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d'ufficio, ovvero entrambi. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa.

(7) La presente direttiva non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori.

(8) La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 44.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 76) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

di impresa stesso, ad esempio l'assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio di impresa e i diritti anteriori dovrebbero essere enumerati esaurientemente, anche se per alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i quali possono quindi introdurli nelle rispettive legislazioni o conservare la propria casistica. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi con condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio di impresa per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione, in materia ad esempio di requisiti di titolarità del marchio di impresa, di rinnovo del marchio, di regime fiscale o di mancata osservanza delle norme procedurali.

(9) Per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza. Occorre prevedere che la nullità di un marchio di impresa non possa essere dichiarata a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio di impresa o prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa. Per tutti questi casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili.

(10) È fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi di impresa registrati abbiano negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri la medesima tutela; ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito una notorietà.

(11) La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova.

(12) La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio di impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

(13) Tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle di detta convenzione. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione. Ove necessario, è opportuno applicare l'articolo 307, secondo comma, del trattato.

(14) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale della direttiva 89/104/CEE, indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

Articolo 2

Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa

Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Articolo 3

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;

- b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
- c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
- e) i segni costituiti esclusivamente:
- i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
 - ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
 - iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
- f) i marchi di impresa contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- g) i marchi di impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
- h) i marchi di impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in seguito denominata «convenzione di Parigi».

2. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

- a) l'uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità;
- b) il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso;
- c) il marchio di impresa contenga simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione;

d) il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio di impresa.

3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può prevedere che i motivi di esclusione dalla registrazione o di dichiarazione di nullità di un marchio di impresa applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE si applichino ai marchi di impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore a tale data.

Articolo 4

Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori

1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

- a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;
- b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio di impresa anteriore.

2. Per «marchi di impresa anteriori», ai sensi del paragrafo 1, si intendono:

- a) i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:

- i) i marchi comunitari;

- ii) i marchi di impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;

- iii) i marchi di impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;
- b) i marchi di impresa comunitari che, conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽¹⁾, rivendicano validamente l'antiorità rispetto a un marchio di impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia oggetto di una rinuncia o si sia estinto;
- c) le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;
- d) i marchi di impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di marchio o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono «notoriamente conosciuti» nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi.
3. Un marchio di impresa è altresì escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile a un marchio di impresa comunitario anteriore ai sensi del paragrafo 2 e se è stato destinato a essere registrato o è stato registrato per prodotti o servizi i quali non sono simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa comunitario anteriore, quando il marchio di impresa comunitario anteriore gode di notorietà nella Comunità e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa comunitario anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
4. Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
- a) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora sia destinato a essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
- b) siano stati acquisiti diritti a un marchio di impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di antiorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio di impresa successivo, e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo;
- c) sia possibile vietare l'uso del marchio di impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera b) del presente paragrafo, in particolare in base a:
- i) un diritto al nome;
- ii) un diritto all'immagine;
- iii) un diritto d'autore;
- iv) un diritto di proprietà industriale;
- d) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio collettivo anteriore che ha conferito un diritto scaduto al massimo tre anni prima della domanda di registrazione;
- e) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di garanzia o di certificazione anteriore che ha conferito un diritto scaduto al momento della domanda di registrazione da un numero di anni stabilito dallo Stato membro;
- f) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa anteriore che è stato registrato per prodotti o servizi identici o simili e che ha conferito un diritto scaduto per mancato rinnovo al massimo due anni prima della domanda di registrazione, a meno che il titolare del marchio di impresa anteriore abbia espresso il proprio accordo sulla registrazione del marchio di impresa successivo o non abbia fatto uso del proprio marchio di impresa;
- g) il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, qualora il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa.
5. Gli Stati membri possono permettere che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio di impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio di impresa posteriore.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, siano applicabili ai marchi di impresa depositati anteriormente a quella data.

Articolo 5

Dritti conferiti dal marchio di impresa

1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

- a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

⁽¹⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:

- a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
- b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
- c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
- d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

4. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, la normativa di detto Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, il diritto conferito dal marchio di impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

Articolo 6

Limitazione degli effetti del marchio di impresa

1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

- a) del loro nome e indirizzo;
- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'e-

poca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

- c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

2. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

Articolo 7

Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa

1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Articolo 8

Licenza

1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda:

- a) la sua durata;
- b) la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa;
- c) la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;
- d) il territorio al cui interno il marchio di impresa può essere apposto; o
- e) la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

*Articolo 9***Preclusione per tolleranza**

1. Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all'uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio di impresa posteriore, salvo ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

2. Qualsiasi Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), o di un altro diritto anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) o c).

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio di impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa essere fatto valere contro il marchio di impresa posteriore.

*Articolo 10***Uso del marchio di impresa**

1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del primo comma sono inoltre considerati come uso:

- a) l'uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato;
- b) l'apposizione del marchio di impresa sui prodotti o sul loro condizionamento nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione.

2. Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare l'uso del marchio di impresa col consenso del titolare o l'uso del marchio d'impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.

3. Per marchi di impresa registrati anteriormente alla data di entrata in vigore nello Stato membro interessato delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE:

- a) se una disposizione in vigore anteriormente a detta data prevedeva sanzioni per il mancato uso di un marchio di impresa durante un periodo ininterrotto, si considera che la decorrenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, primo comma, sia iniziata contemporaneamente a un periodo di mancato uso già in corso a detta data;
- b) se anteriormente a detta data non era in vigore alcuna disposizione relativa all'uso del marchio d'impresa, si considera che i periodi di cinque anni di cui al paragrafo 1, primo comma, decorrano, al più presto, da quella data.

*Articolo 11***Sanzioni per il mancato uso di un marchio d'impresa, nelle procedure giudiziarie o amministrative**

1. La nullità di un marchio d'impresa non può essere dichiarata a motivo dell'esistenza di un marchio d'impresa anteriore in conflitto, il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3.

2. Uno Stato membro può prevedere che un marchio d'impresa non possa essere escluso dalla registrazione a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore in conflitto il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1.

4. Se il marchio di impresa anteriore è stato usato soltanto per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, si considera, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, come registrato soltanto per quella parte di prodotti e servizi.

*Articolo 12***Motivi di decadenza**

1. Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

Tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato l'uso effettivo del marchio di impresa.

Eventuali preparativi per l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:

- a) sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;
- b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Articolo 13

Procedimenti alla registrazione e motivi di decadenza o di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi

Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

Articolo 14

Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa

Quando per un marchio comunitario si invoca l'anzianità di un marchio anteriore che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio.

Articolo 15

Disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione

1. Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione possono prevedere che detti marchi siano esclusi dalla registrazione, che si dichiarino la loro decadenza o che si dichiarino la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 12, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l'utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica.

Articolo 16

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 89/104/CEE, modificata dalla decisione di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di detta direttiva indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e relativa modifica

(di cui all'articolo 17)

Direttiva 89/104/CEE del Consiglio

(GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1)

Decisione 92/10/CEE del Consiglio

(GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35)

PARTE B

Termine di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 17)

Direttiva	Termine di recepimento
89/104/CEE	31 dicembre 1992

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 89/104/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h)
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1, primo comma
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12, paragrafo 1, prima frase	Articolo 12, paragrafo 1, primo comma
Articolo 12, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 12, paragrafo 1, terza frase	Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
Articolo 17	Articolo 19
—	Allegato I
—	Allegato III