

31989L0104

11.2.1989

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

L 40/1

PRIMA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI
din 21 decembrie 1988
de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

(89/104/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei ⁽¹⁾,

în cooperare cu Parlamentul European ⁽²⁾,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social ⁽³⁾,

întrucât legislațiile care se aplică în prezent mărcilor în statele membre cuprind neconcordanțe care pot împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și pot denatura concurența pe piața comună; întrucât, de aceea se impune, în vederea stabilirii și funcționării pieței interne, apropierea legislațiilor statelor membre;

întrucât este important să nu fie ignorate soluțiile și avantajele pe care sistemul mărcii comunitare îl poate oferi întreprinderilor care doresc să dobândească mărci noi;

întrucât în prezent nu se impune o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor și întrucât ajunge să se limiteze apropierea la dispozițiile naționale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne;

întrucât prezenta directivă nu privează statele membre de dreptul de a continua să protejeze mărcile dobândite prin folosire și reglementează numai raporturile lor cu mărcile dobândite prin înregistrare;

întrucât statele membre păstrează de asemenea libertatea de a stabili dispozițiile de procedură privind înregistrarea, decăderea din drepturi sau nulitatea mărcilor dobândite prin înregistrare; întrucât este de competența lor, de exemplu, să stabilească forma procedurilor de înregistrare și de nulitate, să decidă dacă drepturile anterioare trebuie invocate în procedura de înregistrare sau în aceea de nulitate sau în ambele ori, mai mult, în cazul în care drepturile anterioare pot fi invocate în procedura de înregistrare, să prevadă o procedură de opoziție sau o examinare *ex officio* sau ambele; întrucât rămâne la facultatea statelor membre de a stabili efectele decăderii din drepturi sau ale nulității mărcilor;

întrucât prezenta directivă nu exclude aplicarea, în privința mărcilor, a dispozițiilor legislative ale statelor membre, altele decât dreptul mărcilor, cum ar fi dispozițiile cu privire la concurența neloială, la răspundere civilă sau la protecția consumatorilor;

întrucât atingerea obiectivelor urmărite prin această apropiere presupune că achiziția și păstrarea dreptului la marca înregistrată să fie în principiu reglementate, în toate statele membre prin norme identice; întrucât în acest scop, este necesar să se stabilească o listă exemplificativă de semne care pot constitui o marcă, dacă sunt potrivite să distingă produsele sau serviciile unei societăți comerciale de cele ale altor societăți comerciale; întrucât motivele de refuz sau de nulitate privind marca în sine, de

⁽¹⁾ JO C 351, 31.12.1980, p. 1 și JO C 351, 31.12.1985, p. 4.

⁽²⁾ JO C 307, 14.11.1983, p. 66 și JO C 309, 5.12.1988.

⁽³⁾ JO C 310, 30.11.1981, p. 22.

exemplu, absența caracterului distinctiv sau privind conflictele dintre marcă și drepturile anterioare, trebuie să fie enumerate exhaustiv, chiar dacă unele dintre aceste motive sunt enumerate cu titlu facultativ pentru statele membre care vor putea deci să mențină sau să introducă în legislația lor motivele în cauză; întrucât statele membre pot să mențină sau să introducă în legislația lor motive de refuz sau de nulitate referitoare la condițiile de dobândire sau de păstrare a dreptului la marcă pentru care nu există dispoziții de apropiere și care se referă, de exemplu, la calitatea de titular al mărcii, la reinnoirea mărcii, la regimul taxelor sau la nerespectarea normelor de procedură;

întrucât, pentru a reduce numărul total al mărcilor înregistrate și protejate în Comunitate și, prin urmare, numărul conflictelor care apar între ele, este important să se ceară ca mărcile înregistrate să fie efectiv utilizate, sub amenințarea decăderii din drepturi; întrucât se impune prevederea că nulitatea unei mărci nu poate să fie pronunțată din cauza existenței unei mărci anterioare neutilizate, lăsând în același timp statelor membre posibilitatea de a aplica același principiu în ceea ce privește înregistrarea unei mărci sau de a prevedea că o marcă nu poate fi invocată cu titlu de valabilitate într-o acțiune în contrafacere dacă s-a stabilit, ca urmare a unei excepții, că titularul mărcii ar putea să fie decăzut din drepturile sale; întrucât, în toate aceste cazuri, este de datoria statelor membre să stabilească normele de procedură aplicabile;

întrucât, pentru a facilita libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor, este imperios să se garanteze ca mărcile înregistrate să se bucure de aici înainte de aceeași protecție în sistemele juridice ale tuturor statelor membre; întrucât, cu toate acestea, acest lucru nu privează statele membre de dreptul de a acorda o protecție mai mare mărcilor cu renume;

întrucât protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta marca ca indicație de origine, este absolută în cazul de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii; întrucât protecția funcționează, de asemenea, în caz de similitudine între marcă și semn și produse sau servicii; întrucât este indispensabil să se interpreteze noțiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie; întrucât riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn, și între produsele și serviciile desemnate, constituie condiția specifică a protecției; întrucât mijloacele prin care riscul de confuzie poate fi constatat și, în special, sarcina probei, depind de normele interne de procedură cărora prezenta directivă nu le aduce atingere;

întrucât este necesar, din motive de certitudine juridică și fără a aduce atingere într-un mod inechitabil intereselor titularului unei mărci anterioare, să se prevadă ca acesta din urmă să nu mai poată cere anularea sau să se opună folosirii unei mărci ulterioare celei

care îi aparține și a cărei folosință a tolerat-o cu bună știință un timp îndelungat, cu excepția cazului în care cererea de marcă ulterioară a fost efectuată cu rea-credință;

întrucât toate statele membre ale Comunității sunt parte la Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale; întrucât se impune armonizarea completă a dispozițiilor prezentei directive cu cele ale Convenției de la Paris; întrucât prezenta directivă nu aduce atingere obligațiilor statelor membre care decurg din această convenție; întrucât, dacă este cazul, se aplică articolul 234 al doilea paragraf din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta directivă se aplică mărcilor de produse și de servicii individuale, colective, de garantare sau de certificare, care au făcut obiectul unei înregistrări sau al unei solicitări de înregistrare într-un stat membru sau pe lângă Oficiul Mărcilor din Benelux sau care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru.

Articolul 2

Semne care pot să constituie o marcă

Pot constitui mărci toate semnele apte de o reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

Articolul 3

Motivele de refuz sau de nulitate

(1) Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate:

- (a) semnele care nu pot constitui o marcă;
- (b) mărcile fără caracter distinctiv;
- (c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora;

- (d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile *bona fide*și constante ale comerțului;
- (e) semnele constituite exclusiv:
- din forma impusă de chiar natura produsului;
 - din forma produsului necesar obținerii unui rezultat tehnic;
 - din forma care dă valoare substanțială produsului;
- (f) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
- (g) mărcile de natură să înșele publicul, de exemplu cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produsului sau serviciului;
- (h) mărcile care, în absența autorizației autorităților competente, trebuie refuzate sau invalidate în temeiul articolului 6b din Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale, denumită în continuare „Convenția de la Paris”.

(2) Fiecare stat membru poate stipula ca unei mărci să îi fie refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, să poată fi declarată nulă când și în măsura în care:

- (a) utilizarea acestei mărci poate fi interzisă în temeiul unei alte legislații decât legislația privind mărcile din statul membru în cauză sau din Comunitate;
- (b) marca conține un semn de o înaltă valoare simbolică și, în special, un simbol religios;
- (c) marca conține insigne, embleme și ecusoane, altele decât cele menționate la articolul 6b din Convenția de la Paris și care prezintă un interes public, doar dacă înregistrarea lor nu a fost autorizată în conformitate cu legislația statului membru de către autoritatea competentă;
- (d) cererea de înregistrare a mărcii a fost făcută cu rea-credință de către solicitant.

(3) Unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în conformitate cu alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. În plus, statele membre pot prevedea ca prezenta dispoziție să se aplice și atunci când caracterul distinctiv a fost dobândit după cererea de înregistrare sau după înregistrare.

(4) Un stat membru poate prevedea ca, prin derogare de la alineatele (1), (2) și (3), motivele de refuz sau de nulitate care erau aplicabile în acest stat membru înainte de data la care dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive intră în vigoare, să se aplice mărcilor pentru care cererea a fost depusă înainte de această dată.

Articolul 4

Motive suplimentare de refuz sau de nulitate privind conflictele cu drepturi anterioare

(1) Unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau poate fi declarată nulă dacă este înregistrată:

- (a) atunci când este identică cu o marcă anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost cerută sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
- (b) atunci când, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, în mintea publicului, un risc de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară.

(2) În sensul alineatului (1) „mărci anterioare” reprezintă:

- (a) mărcile a căror dată de depunere este anterioară celei a cererii de marcă, ținând seama, dacă este cazul, de dreptul de prioritate invocat pentru susținerea acestor mărci și care aparțin categoriilor următoare:

- (i) mărcile comunitare;
- (ii) mărcile înregistrate în statul membru sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburgul și Țările de Jos, la Oficiul Mărcilor din Benelux;
- (iii) mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în statul membru;

- (b) mărcile comunitare care își revendică în mod valabil senioritatea, în conformitate cu regulamentul privind marca comunitară, în raport cu o marcă menționată la litera (a) punctele (ii) și (iii), chiar dacă această ultimă marcă a făcut obiectul unei renunțări sau a expirat;

- (c) cererile de mărci menționate la literele (a) și (b), sub rezerva înregistrării lor;

- (d) mărcile care, la data depunerii cererii de marcă sau, dacă este cazul, la data priorității invocate în sprijinul cererii de marcă, sunt „de notorietate” în statul membru, în înțelesul pe care expresia „de notorietate” o are în articolul 6a din Convenția de la Paris.

(3) Unei mărci îi este de asemenea refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă, dacă este identică sau asemănătoare unei mărci comunitare anterioare în sensul alineatului (2) și dacă este destinată să fie înregistrată sau a fost înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de renume în Comunitate și când utilizarea mărcii ulterioare ar obține fără motiv justificat un profit necuvenit, din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare sau când ea le-ar aduce atingere.

(4) Un stat membru poate, în plus, să refuze înregistrarea unei mărci sau, dacă este înregistrată, aceasta poate fi declarată nulă dacă și în măsura în care:

(a) marca este identică sau similară unei mărci naționale anterioare în sensul alineatului (2) și dacă este destinată să fie înregistrată sau a fost înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de renume în statul membru în cauză și când utilizarea mărcii ulterioare ar obține profit necuvenit, fără motive întemeiate, din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau când acesta le-ar aduce atingere;

(b) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în lumea afacerilor au fost dobândite înainte de data de depunere a cererii mărcii ulterioare sau, dacă este cazul, înainte de data priorității invocate în sprijinul cererii mărcii ulterioare și dacă această marcă neînregistrată sau acest alt semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare;

(c) utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui drept anterior, altul decât drepturile menționate la alineatul (2) litera (b) din prezentul alineat, respectiv:

(i) unui drept la nume;

(ii) unui drept la imagine;

(iii) unui drept de autor;

(iv) unui drept de proprietate industrială;

(d) marca este identică sau similară unei mărci colective anterioare care a conferit un drept care a expirat într-un termen de maxim trei ani înainte de depunere;

(e) marca este identică sau similară unei mărci de garantare sau de certificare anterioară care a conferit un drept care a expirat într-un termen precedând depunerea și a cărei durată se stabilește de statul membru;

(f) marca este identică sau similară unei mărci anterioare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare și care a conferit un drept care a expirat din cauza nereînnoirii într-o perioadă de maxim doi ani înainte de depunere, cu condiția ca titularul mărcii anterioare să-și fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare sau să nu-și fi utilizat marca;

(g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate în momentul depunerii cererii și care continuă să fie utilizată, dacă cererea a fost făcută cu rea-credință de către solicitant.

(5) Statele membre pot permite ca, în circumstanțe corespunzătoare, să nu fie necesar să se refuze înregistrarea mărcii sau ca

aceasta să fie declarată nulă atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare.

(6) Un stat membru poate să prevadă ca, prin derogare de la alineatele (1)-(5), motivele de refuz sau de nulitate care erau aplicabile în acest stat membru înainte de data la care intră în vigoare dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive, să se aplice mărcilor pentru care cererea a fost depusă înainte de această dată.

Articolul 5

Drepturi conferite de marcă

(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă;

(2) Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, *inter alia*:

(a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

(c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;

(d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

(4) Atunci când, anterior datei la care intră în vigoare dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive, în temeiul legislației unui stat membru nu poate fi interzisă utilizarea unui semn în condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) sau la alineatul (2), dreptul conferit de marcă nu poate fi invocat pentru a împiedica continuarea folosirii semnului.

(5) Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere dispozițiilor în orice stat membru referitoare la protecția împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât cele de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui produs fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

Articolul 6

Limitarea efectelor mărcii

(1) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului,

- (a) a numelui și a adresei sale;
- (b) a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;
- (c) a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate,

atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

(2) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin legislația statului membru în cauză și în limita teritoriului în care el este recunoscut.

Articolul 7

Epuizarea drepturilor conferite de o marcă

(1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață.

Articolul 8

Licențe

(1) O marcă poate face obiectul licențelor pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care ea este înregistrată și pentru tot teritoriul sau pentru o parte a teritoriului unui stat membru. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.

(2) Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă față de un licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență, în ceea ce privește durata sa, forma acoperită prin înregistrarea sub care marca poate fi utilizată, natura produselor sau a serviciilor pentru care se acordă licența, teritoriul pe care marca poate fi aplicată sau calitatea produselor fabricate sau a serviciilor asigurate de licențiat.

Articolul 9

Limitarea drepturilor ca urmare a toleranței

(1) Titularul unei mărcii anterioare menționate la articolul 4 alineatul (2), care a tolerat, într-un stat membru, folosirea unei mărcii ulterioare înregistrate în acest stat membru timp de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărcii anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care depunerea mărcii ulterioare a fost efectuată cu reacredință.

(2) Orice stat membru poate să prevadă că alineatul (1) se aplică *mutatis mutandis* titularului unei mărcii anterioare menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) sau al unui alt drept anterior menționat la articolul 4 alineatul (4) litera (b) sau (c).

(3) În cazurile menționate la alineatul (1) sau (2), titularul unei mărcii înregistrate ulterior nu se poate opune utilizării dreptului anterior, chiar dacă acest drept nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare.

Articolul 10

Utilizarea mărcii

(1) Dacă, în termen de cinci ani de la data la care procedura de înregistrare s-a încheiat, marca nu a fost utilizată efectiv de către titular în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată sau dacă o astfel de utilizare a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca este supusă sancțiunilor prevăzute în prezenta directivă, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi fost utilizată.

(2) În sensul alineatului (1) este considerată, de asemenea, utilizare:

- (a) folosirea mărcii sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv în forma sub care aceasta a fost înregistrată;
- (b) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în statul membru în cauză numai cu scopul exportului.

(3) Utilizarea mărcii cu consimțământul titularului sau de către orice persoană îndreptățită să utilizeze o marcă colectivă sau o marcă de garantare sau de certificare se consideră utilizare de către titular.

(4) În ceea ce privește mărcile înregistrate înainte de data la care intră în vigoare dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive în statul membru în cauză:

(a) atunci când o dispoziție în vigoare înainte de această dată prevede sancțiuni pentru neutilizarea unei mărci pe o perioadă neîntreruptă, se consideră că perioada de cinci ani prevăzută la alineatul (1) începe să curgă în același timp cu orice perioadă de neutilizare deja în curs la această dată;

(b) atunci când nici o dispoziție privind utilizarea nu este în vigoare înainte de această dată, perioadele de cinci ani menționate la alineatul (1) se consideră că încep să curgă cel mai devreme de la această dată.

Articolul 11

Sanțiuni privind neutilizarea unei mărci în cadrul procedurilor judiciare sau administrative

(1) Nu poate fi declarată nulitatea unei mărci în temeiul existenței unei mărci anterioare cu care se află în conflict dacă aceasta din urmă nu îndeplinește condițiile de utilizare stabilite la articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) sau, după caz, la articolul 10 alineatul (4).

(2) Un stat membru poate să prevadă că nu poate fi refuzată înregistrarea unei mărci în temeiul existenței unei mărci anterioare cu care se află în conflict dacă aceasta din urmă nu îndeplinește condițiile de utilizare stabilite la articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) sau, după caz, la articolul 10 alineatul (4).

(3) Fără să aducă atingere aplicării articolului 12 atunci când este formulată o cerere reconvențională de decădere, un stat membru poate să prevadă că o marcă nu poate fi invocată în mod valabil într-o acțiune în contrafacere dacă se stabilește, ca urmare a unei excepții, că titularul mărcii poate fi decăzut din drepturile sale în temeiul articolului 12 alineatul (1).

(4) Dacă marca anterioară a fost utilizată numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrată, aceasta se consideră, în sensul aplicării alineatelor (1), (2) și (3), ca fiind înregistrată numai pentru această parte a produselor sau serviciilor.

Articolul 12

Cauze de decădere

(1) Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a fost utilizată în mod serios, în statul membru în cauză, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată și dacă nu există

motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată; cu toate acestea, nici o persoană nu poate reclama decăderea din drepturi a titularului unei mărci dacă, între expirarea acestei perioade de cinci ani și prezentarea cererii de decădere, marca a început sau a reînceput să fie utilizată în mod serios; cu toate acestea, începerea sau reluarea utilizării, dacă are loc într-un interval de trei luni anterior prezentării cererii de decădere, atunci când acest termen, începând să se deruleze cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, nu este luat în considerare atunci când pregătirile pentru începerea sau reluarea utilizării intervin doar după ce titularul a luat la cunoștință că cererea de decădere ar putea fi prezentată.

(2) Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale, de asemenea, atunci când, după data înregistrării sale, marca:

(a) a devenit, prin activitatea sau inactivitatea titularului său, desemnarea uzuală în comerț a unui produs sau a unui serviciu pentru care ea este înregistrată;

(b) este capabilă, ca urmare a folosirii pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată, de către titular sau cu consimțământul lui, să inducă publicul în eroare în primul rând cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a acestor produse sau servicii.

Articolul 13

Cauze de refuz, de decădere sau de nulitate numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor

Atunci când există cauze pentru refuzul înregistrării, pentru decăderea din drepturi sau nulitatea unei mărci numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care această marcă a fost solicitată sau înregistrată, refuzul înregistrării, decăderea sau nulitatea acoperă numai produsele sau serviciile în cauză.

Articolul 14

Constatarea a posteriori a nulității unei mărci sau a decăderii din drepturi a titularului acesteia

Atunci când senioritatea unei mărci anterioare, care a făcut obiectul unei renunțări sau a expirat, este invocată pentru o marcă comunitară, nulitatea mărcii anterioare sau decăderea din drepturi a titularului acesteia poate fi constatată a posteriori.

Articolul 15

Dispoziții speciale privind mărcile colective, mărcile de garantare și mărcile de certificare

(1) Fără a aduce atingere articolului 4, statele membre a căror legislație autorizează înregistrarea mărcilor colective sau a mărcilor de garantare sau de certificare pot să prevadă că aceste

mărci nu vor fi înregistrate, titularul va fi decăzut din drepturile sale ori va fi declarată nulitatea mărcilor, pentru alte cauze decât cele prevăzute la articolele 3 și 12, în măsura în care acest fapt este impus de funcția acestor mărci.

(2) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) litera (c), statele membre pot să prevadă ca semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor pot să constituie mărci colective sau mărci de garantare sau de certificare. O astfel de marcă nu îndreptățește titularul să interzică unui terț utilizarea în comerț a acestor semne sau indicații, atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial; în special, o astfel de marcă nu poate fi opusă unui terț abilitat să utilizeze o denumire geografică.

Articolul 16

Dispoziții interne care urmează să fie adoptate în temeiul prezentei directive

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei

directive până la 28 decembrie 1991. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2) La propunerea Comisiei, Consiliul hotărând cu majoritate calificată poate să amâne data menționată la alineatul (1) până la 31 decembrie 1992.

(3) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

V. PAPANDREOU