

**PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.**

(Gazzetta Ufficiale n. L 040 del 11 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le legislazioni che si applicano attualmente ai marchi d'impresa negli Stati membri presentano disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune; che nella prospettiva dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno è dunque necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri; considerando che occorre non disconoscere le soluzioni ed i vantaggi che il regime del marchio d'impresa comunitario può offrire alle imprese desiderose di acquisire marchi di impresa;

considerando che non appare attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno;

considerando che la presente direttiva non priva gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti in seguito all'uso e che essa disciplina detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti in seguito a registrazione;

considerando che gli Stati membri mantengono inoltre la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti in seguito a registrazione; che 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; che gli Stati membri mantengono la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa;

considerando che la presente direttiva non esclude 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, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori;

considerando che 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; che a tale scopo occorre un elenco semplificato di segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità inerenti al marchio di impresa stesso, ad esempio l'assenza di carattere distintivo, ovvero ai conflitti tra il marchio di impresa e i diritti anteriori devono essere enumerati

esaurientemente, anche se alcuni di essi sono enumerati a titolo facoltativo per gli Stati membri che potranno quindi mantenerli o introdurli nelle rispettive legislazioni; che gli Stati membri potranno mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi a condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio di impresa, per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione relative, per esempio, alla legittimazione ad esser titolare del marchio di impresa, al rinnovo del marchio, al regime fiscale o alla mancata osservanza delle norme procedurali;

considerando che, per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità e di conseguenza il numero dei conflitti che possono insorgere a riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza; che 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; che per tutti questi casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili; considerando che è fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi di impresa registrati abbiano ormai negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, la medesima tutela: che ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito una notorietà;

considerando che 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, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che 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, costituisce la condizione specifica della tutela; che le norme procedurali nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova;

considerando che occorre, per ragioni di sicurezza giuridica, e senza ledere ingiustamente gli interessi del titolare di un marchio di impresa anteriore, prevedere che questi 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 nel caso in cui il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede;

considerando che tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; che è necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle della convenzione di Parigi; che la presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da detta convenzione; che, ove necessario, è applicabile l'articolo 234, secondo comma del trattato,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:**

## **Articolo 1**

### ***Campo 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 dei marchi del Benelux 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 in 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:
    - dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
    - dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
    - 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 sono di natura tale da ingannare 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 appresso 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 presente direttiva 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 ed 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 ed i Paesi Bassi presso l'Ufficio dei marchi del Benelux;

iii) i marchi di impresa che sono oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;

b) i marchi di impresa comunitari che, conformemente al regolamento sul marchio comunitario, rivendicano validamente l'antioriorità rispetto ad un marchio di impresa di cui ai punti i), ii) e iii), anche se quest'ultimo sia oggetto di una rinuncia o si sia estinto;

c) le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), sotto riserva di registrazione degli stessi;

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 esso è identico o simile ad un marchio di impresa comunitario anteriore ai sensi del paragrafo 2 e se è stato destinato ad 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 indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa comunitario anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

4. Ciascuno 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 ad un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora esso sia destinato ad 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 indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

b) siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o ad un altro segno utilizzato in commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di anteriorità 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 proprio 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 ad un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 ed 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 ad 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 ad 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 ad 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 usato il proprio marchio di impresa;

g) il marchio di impresa si presti ad essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua ad esservi usato, purché 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, se registrato, esso non debba necessariamente essere dichiarato nullo se il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consente 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 presente direttiva,

siano applicabili ai marchi di impresa depositati anteriormente a tale data.

## **Articolo 5**

### ***Diritti 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 esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno 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, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno 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 indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

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, oppure 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 presente direttiva, la normativa di detto Stato membro non permette di vietare l'uso di un segno secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) ed al 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 indebitamente 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'epoca 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 la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o 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 abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in detto Stato membro, del quale 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 il caso in cui 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 al paragrafo 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.
2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate 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.

3. 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 di impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata ad utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.

4. Per i marchi di impresa registrati anteriormente alla data di messa in applicazione della presente direttiva nello Stato membro interessato:

a) se una disposizione in vigore anteriormente a detta data prevede 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 sia iniziata contemporaneamente ad un periodo di mancato uso già in corso a detta data;

b) se anteriormente a detta data non è in vigore alcuna disposizione relativa all'uso del marchio di impresa, si considera che i periodi di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorrano, al più presto, da detta data.

#### Articolo 11

Sanzioni per il mancato uso di un marchio di impresa, nelle procedure giudiziarie o amministrative

1. La nullità di un marchio di impresa non può essere dichiarata a motivo dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore in conflitto, il quale non soddisfi le condizioni di utilizzazione di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 o, eventualmente, paragrafo 4.

2. Uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa 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, 2 e 3 o, eventualmente, paragrafo 4.

3. Senza pregiudizio dell'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 del paragrafi 1, 2 e 3 come registrato soltanto per la suddetta parte di prodotti o 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 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; tuttavia se si effettuano preparativi per l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa solo dopo che il titolare abbia saputo che dovrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa entro un termine di tre mesi prima della presentazione della domanda di decadenza, il quale decorre al massimo a partire dalla scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso.

2. Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando esso dopo la data di registrazione:

- a) è 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) è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o 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**

#### ***Impedimenti 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, si può 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 possono stabilire che i segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi possano costituire marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso, in commercio, di detti segni o indicazioni, purché li usi conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato ad usare una denominazione geografica.

### **Articolo 16**

#### ***Disposizioni nazionali da prendere in virtù della presente direttiva***

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 28 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione può prorogare la data di cui al paragrafo 1 fino al 31 dicembre 1992 al massimo.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto

interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

***Articolo 17***

***Destinatari***

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V.PAPANDREOU

(1) GU n. C 351 del 31. 12. 1980, pag. 1 e GU n. C 351 del 31.12.1985, pag. 4.

(2) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 66 e GU n. C 309 del S. 12.1988.

(3) GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 22.