



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2015  
(OR. en)

10374/15

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0089 (COD)**

---

**PI 43  
CODEC 950**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della  
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul  
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi  
d'impresa (rifusione)

---

**DIRETTIVA (UE) 2015/...**  
**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del**

**sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa  
(rifusione)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 327 del 12.11.2013, pag. 42.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ....

considerando quanto segue:

- (1) Poiché si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) La direttiva 2008/95/CE ha armonizzato disposizioni fondamentali del diritto sostanziale riguardante i marchi d'impresa che, all'epoca della sua adozione, erano considerate tali da incidere nel modo più diretto sul funzionamento del mercato interno, ostacolando la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione.
- (3) La protezione del marchio d'impresa offerta negli Stati membri coesiste con quella disponibile a livello dell'Unione tramite il marchio dell'Unione europea ("marchio UE") di carattere unitario e valido in tutta l'Unione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio<sup>2</sup>. La coesistenza e l'equilibrio dei sistemi dei marchi d'impresa a livello nazionale e dell'Unione costituiscono di fatto una pietra angolare dell'impostazione dell'Unione in materia di tutela della proprietà intellettuale.
- (4) A seguito della sua comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008, sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale, la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio d'impresa in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le interrelazioni tra essi.

---

<sup>1</sup> 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 (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

- (5) Nelle conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell'Unione europea, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. È opportuno che tale direttiva sia riveduta anche per essere resa più coerente con il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza nell'ambito del sistema del marchio in Europa nel suo complesso, pur mantenendo la protezione dei marchi a livello nazionale come opzione attraente per i richiedenti. In tale contesto, dovrebbe essere garantita la relazione complementare fra il sistema del marchio UE e i sistemi nazionali.
- (6) Nella sua comunicazione del 24 maggio 2011 intitolata "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale", la Commissione è giunta alla conclusione che, al fine di rispondere alle richieste crescenti delle parti interessate di sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità più elevata, più razionali e che siano anche più uniformi, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, occorre modernizzare il sistema del marchio nell'Unione nel suo complesso e adattarlo all'era di internet.
- (7) Dalle consultazioni e valutazioni svolte ai fini della presente direttiva è emerso che, malgrado la precedente parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali, restano settori in cui un'ulteriore armonizzazione potrebbe avere un impatto positivo sulla competitività e la crescita.

- (8) Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere e creare un mercato interno ben funzionante e per facilitare l'acquisizione e la protezione dei marchi nell'Unione a beneficio della crescita e della competitività delle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese, è necessario andare al di là del ravvicinamento limitato realizzato dalla direttiva 2008/95/CE ed estendere il ravvicinamento ad altri aspetti del diritto sostanziale dei marchi protetti mediante la registrazione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009.
- (9) Perché le registrazioni dei marchi siano più facili da ottenere e da gestire in tutta l'Unione, è essenziale ravvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma anche le norme procedurali. Pertanto, è opportuno allineare le principali norme procedurali in materia di registrazione del marchio d'impresa degli Stati membri e del sistema del marchio UE. Per quanto riguarda le procedure del diritto nazionale, è sufficiente stabilire principi generali, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire norme più specifiche.
- (10) È di essenziale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri. In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi UE che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, è opportuno garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato.
- (11) La presente direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi d'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.

- (12) Il conseguimento degli obiettivi del presente ravvicinamento delle legislazioni presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni.
- (13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo. Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso.
- (14) Inoltre, gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio d'impresa stesso, compresa l'assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio d'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 dovrebbero quindi poterli mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni.

- (15) Al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche dalla legislazione dell'Unione e dal diritto nazionale sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è opportuno che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009. È inoltre opportuno garantire che la portata degli impedimenti assoluti sia estesa in modo da includere anche menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.
- (16) La tutela che è accordata dal marchio d'impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa dovrebbe essere assoluta nel caso in cui vi sia identità tra il marchio d'impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio d'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 d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'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 il relativo onere della prova.

- (17) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale su marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio d'impresa non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio. Tale approccio è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994 ("accordo TRIPS").
- (18) È opportuno prevedere che la contraffazione di un marchio d'impresa possa essere dichiarata soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi. È opportuno che l'uso del segno per motivi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi sia soggetto alle disposizioni del diritto nazionale.
- (19) È opportuno che il concetto di contraffazione di un marchio d'impresa comprenda anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile purché tale uso serva a contraddistinguere i prodotti o servizi.
- (20) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).



- (21) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d'impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dello Stato membro nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la "dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica" adottata dalla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico o sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti.
- (22) A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d'impresa impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi, in particolare, il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche nel caso in cui detti prodotti non sono destinati ad essere immessi sul mercato dello Stato membro interessato. Nell'effettuare i controlli doganali è opportuno che le autorità doganali si avvalgano dei poteri e delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, anche su richiesta dei titolari dei diritti. In particolare, le autorità doganali dovrebbero effettuare i controlli del caso sulla base di criteri di analisi del rischio.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

- (23) Al fine di conciliare la necessità di garantire l'efficace esercizio dei diritti di marchio d'impresa con la necessità di evitare di ostacolare la libera circolazione degli scambi di prodotti legali, il diritto del titolare del marchio d'impresa dovrebbe estinguersi laddove, nel corso del successivo procedimento avviato dinanzi all'autorità giudiziaria o altra autorità competente a decidere nel merito circa l'effettiva violazione del marchio d'impresa registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di dimostrare che il titolare del marchio registrato non ha diritto a vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.
- (24) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del detentore dei prodotti se, tra l'altro, emerge in seguito che i prodotti in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.
- (25) Dovrebbero essere adottate misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Riguardo alle denominazioni comuni internazionali (DCI) in quanto nomi generici riconosciuti a livello mondiale di sostanze attive dei prodotti farmaceutici, è indispensabile tenere debitamente conto delle restrizioni esistenti all'efficacia dei diritti di marchio d'impresa. Di conseguenza, il titolare di un marchio d'impresa non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti in uno Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato sulla base di somiglianze fra la DCI del principio attivo dei farmaci e il marchio d'impresa.
- (26) Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, è opportuno che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori compiuti precedentemente all'apposizione.

- (27) È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d'impresa non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d'impresa, tenendo conto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto ai marchi d'impresa posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo l'uso del nome di persona di un terzo. È opportuno inoltre che esso consenta l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio d'impresa al fine di identificare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di attirare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe essere applicata in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.
- (28) Discende dal principio della libera circolazione delle merci che il titolare di un marchio d'impresa non dovrebbe poterne vietare l'uso a terzi in relazione a prodotti che sono stati messi in circolazione nell'Unione con il marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che il titolare abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

- (29) La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio d'impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio d'impresa posteriore sia stato richiesto in malafede.
- (30) Al fine di garantire la certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d'impresa legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario disporre che, fatto salvo il principio che il marchio posteriore non può essere opposto al marchio anteriore, i titolari di marchi anteriori non debbano essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se il marchio d'impresa posteriore è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché non aveva ancora acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso, o se il marchio anteriore non poteva essere opposto al marchio d'impresa posteriore in quanto le condizioni necessarie non erano applicabili, per esempio perché il marchio anteriore non aveva ancora acquisito notorietà.
- (31) I marchi d'impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d'impresa registrati siano effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati in relazione a questi entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, possano decadere.

- (32) Di conseguenza, è opportuno che un marchio d'impresa registrato sia protetto solo nella misura in cui sia effettivamente utilizzato e un marchio d'impresa registrato anteriormente non consenta al suo titolare di opporsi o ottenere la nullità di un marchio d'impresa posteriore se detto titolare non ha fatto un uso effettivo del suo marchio. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri prevedano che un marchio d'impresa non possa essere fatto valere con successo in un procedimento per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio o, in caso di azione presentata contro un diritto posteriore, se si è stabilita la dichiarabilità della decadenza del marchio al momento dell'acquisizione del diritto posteriore.
- (33) È opportuno prevedere che, quando la preesistenza di un marchio d'impresa nazionale o di un marchio d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro è stata fatta valere nei confronti di un marchio UE e qualora il marchio che ha portato alla rivendicazione della preesistenza sia stato successivamente oggetto di rinuncia o di estinzione, la validità di tale marchio possa ancora essere contestata. Tale contestazione dovrebbe essere limitata ai casi in cui il marchio d'impresa avrebbe potuto essere dichiarato nullo o decaduto al momento in cui è stato cancellato dal registro.
- (34) Per motivi di coerenza e per facilitare lo sfruttamento commerciale dei marchi d'impresa nell'Unione, le norme applicabili ai marchi d'impresa come oggetti di proprietà dovrebbero essere allineate nella misura adeguata a quelle già in vigore per i marchi UE e dovrebbero riguardare altresì il trasferimento e la cessione, la concessione di licenze, i diritti reali e le esecuzioni forzate.
- (35) I marchi collettivi si sono rivelati uno strumento utile per promuovere prodotti o servizi con specifiche proprietà comuni. È quindi opportuno sottoporre i marchi collettivi nazionali a norme simili a quelle applicabili ai marchi collettivi dell'Unione europea.

- (36) Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri dovrebbe essere efficace e trasparente e seguire regole analoghe a quelle applicabili ai marchi UE.
- (37) Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la portata dei diritti di marchio d'impresa e per agevolare l'accesso alla protezione del marchio, la designazione e la classificazione dei prodotti e dei servizi coperti da una domanda di marchio dovrebbero rispettare le stesse norme in tutti gli Stati membri ed essere allineate a quelle applicabili ai marchi UE. Al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare l'estensione della protezione del marchio d'impresa solo sulla base della domanda, la designazione dei prodotti e dei servizi dovrebbe essere sufficientemente chiara e precisa. È opportuno che l'uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, gli uffici dovrebbero, in cooperazione tra loro, cercare di compilare un elenco che rifletta le rispettive pratiche amministrative per quanto riguarda la classificazione dei prodotti e dei servizi.
- (38) Al fine di assicurare l'efficace protezione del marchio d'impresa, è opportuno che gli Stati membri rendano disponibile una procedura amministrativa di opposizione efficace, che consenta quantomeno al titolare di diritti di marchio d'impresa anteriori e ad ogni persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti derivanti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta di opporsi alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa. Inoltre, al fine di offrire un mezzo efficace per dichiarare decaduti o nulli i marchi d'impresa, è opportuno che gli Stati membri prevedano una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità entro un periodo di recepimento più lungo, di sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

- (39) È auspicabile che gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale cooperino tra loro e con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in tutti gli ambiti della registrazione e dell'amministrazione dei marchi d'impresa, al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti, come la creazione e l'aggiornamento di banche dati e portali comuni o connessi a fini di consultazione e ricerca. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i loro uffici cooperino tra loro e con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in tutte le altre aree delle loro attività che siano rilevanti per la protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.
- (40) La presente direttiva non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi d'impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi d'impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori.
- (41) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ("convenzione di Parigi") e dell'accordo TRIPS. È necessario che la presente direttiva sia in perfetta armonia con detta convenzione e detto accordo. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione e da tale accordo. Se del caso, è opportuno applicare l'articolo 351, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- (42) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente la promozione e la creazione di un mercato interno ben funzionante e la facilitazione della registrazione, amministrazione e protezione dei marchi d'impresa nell'Unione a vantaggio della crescita e della competitività, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (43) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto della presente direttiva.
- (44) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e ha espresso un parere in data 11 luglio 2013.
- (45) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

---

<sup>1</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.01.2001, pag. 1).



- (46) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 2008/95/CE relativi al termine di recepimento della direttiva 89/104/CEE nel diritto interno indicati nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/95/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

# Capo 1

## Disposizioni generali

### *Articolo 1*

#### *Ambito di applicazione*

La presente direttiva si applica a tutti i marchi d'impresa relativi a prodotti o servizi che formano oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione come marchi d'impresa individuali, marchi di garanzia o di certificazione, ovvero marchi collettivi 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*

#### *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "ufficio": l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro o l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale ai quali è affidata la registrazione dei marchi d'impresa;
- b) "registro": il registro dei marchi d'impresa tenuto da un ufficio.

## Capo 2

### Diritto sostanziale in materia di marchio d'impresa

#### SEZIONE 1

#### SEGNI SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN MARCHIO D'IMPRESA

##### *Articolo 3*

##### *Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa*

Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare.

## SEZIONE 2

### IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE O MOTIVI DI NULLITÀ

#### *Articolo 4*

#### *Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti*

1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
  - a) i segni che non possono costituire un marchio d'impresa;
  - b) i marchi d'impresa privi di carattere distintivo;
  - c) i marchi d'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 d'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, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;

- ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- iii) dalla forma, o altra caratteristica, dei prodotti, che dà un valore sostanziale al prodotto;
- f) i marchi d'impresa contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- g) i marchi d'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 d'impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o dichiarati nulli a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ("convenzione di Parigi");
- i) i marchi d'impresa che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione, al diritto nazionale dello Stato membro interessato o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
- j) i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
- k) i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

- 1) i marchi d'impresa che sono costituiti da o che riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale anteriore registrata ai sensi della legislazione dell'Unione, del diritto nazionale dello Stato membro interessato o di accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte, relativi alla protezione della privativa per varietà vegetali e che riguardano varietà vegetali della stessa specie o di specie apparentate.
2. Il marchio d'impresa è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in mala fede. Ogni Stato membro può anche disporre che tale marchio sia escluso dalla registrazione.
3. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
  - a) l'uso di tale marchio d'impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme del diritto in materia di marchi d'impresa dello Stato membro interessato o dell'Unione;
  - b) il marchio d'impresa contenga un segno di alto valore simbolico, in particolare un simbolo religioso;
  - c) il marchio d'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 al diritto dello Stato membro in questione.

4. Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se, prima della data della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo. Per gli stessi motivi, un marchio d'impresa non è dichiarato nullo se, prima della domanda di dichiarazione di nullità, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo.
5. Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 4 debba essere applicato anche quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la data della domanda di registrazione, ma prima della data di registrazione stessa.

#### *Articolo 5*

##### *Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi*

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

2. Per "marchi d'impresa anteriori", ai sensi del paragrafo 1, si intendono:
- a) i marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:
    - i) i marchi UE;
    - ii) i marchi d'impresa registrati nello Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;
    - iii) i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro interessato;
  - b) i marchi UE che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009, rivendicano validamente la preesistenza di un marchio d'impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;
  - c) le domande di marchi d'impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;
  - d) i marchi d'impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono "notoriamente conosciuti" nello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.



3. Inoltre, un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se:
- a) è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d'impresa o, nel caso di un marchio UE, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
  - b) l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome senza l'autorizzazione del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire; e
  - c) nella misura in cui, ai sensi della legislazione dell'Unione o del diritto dello Stato membro interessato in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:
    - i) era già stata presentata una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto dello Stato membro interessato prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa o della data di priorità invocata a sostegno della domanda, fatta salva la sua successiva registrazione;

- ii) detta denominazione di origine o indicazione geografica conferisce alla persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.

4. Ogni Stato membro può disporre che un marchio d'impresa debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

- a) siano stati acquisiti diritti a un marchio d'impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore o, se del caso, prima della data di priorità invocata a sostegno della domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore, e tale marchio d'impresa non registrato o altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore;
- b) sia possibile vietare l'uso del marchio d'impresa in base a un diritto anteriore, diverso dai diritti di cui al paragrafo 2, e alla lettera a), 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;

- c) il marchio d'impresa si presti a essere confuso con un marchio anteriore protetto all'estero, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, il richiedente abbia agito in malafede.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione o dichiarare nullo un marchio d'impresa ove il titolare del marchio d'impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio d'impresa posteriore.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità applicabili in uno Stato membro anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE del Consiglio<sup>1</sup> siano applicabili ai marchi d'impresa depositati anteriormente a quella data.

#### *Articolo 6*

#### *Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio d'impresa*

Quando rispetto ad un marchio UE si invoca la preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro, che siano stati oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza del marchio che ha portato alla rivendicazione della preesistenza, a condizione che la nullità o la decadenza potessero essere dichiarate al momento in cui il marchio è stato oggetto di rinuncia o di estinzione. In tal caso, la preesistenza cessa di produrre i suoi effetti.

---

<sup>1</sup> Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).

### *Articolo 7*

#### *Impedimenti alla registrazione e motivi di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi*

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

### *Articolo 8*

#### *Mancanza di carattere distintivo o di notorietà di un marchio d'impresa anteriore che preclude la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato*

Una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore non è accolta alla data di presentazione della domanda di nullità se, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio d'impresa posteriore, non fosse accolta per una delle seguenti ragioni:

- a) il marchio d'impresa anteriore, dichiarabile nullo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) o d), non aveva ancora acquisito un carattere distintivo conformemente all'articolo 4, paragrafo 4;
- b) la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e il marchio d'impresa anteriore non aveva ancora acquisito un carattere sufficientemente distintivo per poter sostenere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
- c) la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e il marchio d'impresa anteriore non aveva ancora acquisito notorietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a).

## *Articolo 9*

### *Preclusione di una dichiarazione di nullità per tolleranza*

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in tale Stato membro, di cui era a conoscenza, non può più domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore sulla base del proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede.
2. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 del presente articolo debba essere applicato al titolare di qualsiasi altro diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) o b).
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa più essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.

### **SEZIONE 3**

## **DIRITTI CONFERITI E LIMITAZIONI**

#### *Articolo 10*

#### *Diritti conferiti dal marchio d'impresa*

1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare diritti esclusivi.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che:
  - a) sia identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
  - b) sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se può 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 d'impresa;

c) sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'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 d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare a norma del paragrafo 2:

- a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
- b) di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
- c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
- d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;
- e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
- f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.

4. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio d'impresa registrato, il titolare di tale marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

Il diritto del titolare del marchio d'impresa conformemente al primo comma si estingue se, nel corso del procedimento volto a stabilire se il marchio d'impresa registrato è stato contraffatto, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio d'impresa registrato non ha diritto a vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

5. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, il diritto di uno Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.
6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 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 dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.



## *Articolo 11*

### *Diritto a vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi*

Se vi è il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio d'impresa possano essere utilizzati per prodotti o servizi e che tale utilizzo costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio d'impresa a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, il titolare di tale marchio d'impresa ha il diritto di vietare i seguenti atti se posti in essere in ambito commerciale:

- a) l'apposizione di un segno identico o simile al marchio d'impresa sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui il marchio può essere apposto;
- b) l'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l'importazione o l'esportazione di imballaggi, etichette, cartellini, caratteristiche o dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui il marchio è apposto.

## *Articolo 12*

### *Riproduzione dei marchi d'impresa nei dizionari*

Se la riproduzione di un marchio d'impresa in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'opera di consultazione analoga in formato cartaceo o elettronico dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.

### *Articolo 13*

#### *Divieto d'uso del marchio d'impresa registrato a nome di un agente o rappresentante*

1. Se un marchio d'impresa è registrato, senza l'assenso del titolare, a nome dell'agente o rappresentante del titolare, quest'ultimo ha il diritto di avvalersi di una delle seguenti alternative o di entrambi:
  - a) opporsi all'uso del marchio d'impresa da parte del suo agente o rappresentante;
  - b) esigere la cessione del marchio a proprio favore.
2. Il paragrafo 1 non si applica se l'agente o il rappresentante giustifica il suo modo di agire.

### *Articolo 14*

#### *Limitazione degli effetti del marchio d'impresa*

1. Il diritto conferito da un marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:
  - a) del nome o dell'indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;
  - b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

- c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.
3. Un marchio d'impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, qualora tale diritto sia riconosciuto dalla legislazione dello Stato membro interessato e l'uso di tale diritto rientri nei limiti del territorio in cui è riconosciuto.

#### *Articolo 15*

##### *Esaurimento dei diritti conferiti dal marchio d'impresa*

1. Un marchio d'impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietarne l'uso per prodotti immessi in commercio nell'Unione 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 16*

### *Uso del marchio d'impresa*

1. Se, entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, il marchio d'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 continuo di cinque anni, il marchio d'impresa è sottoposto ai limiti e alle sanzioni previste all'articolo 17, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 46, paragrafi 3 e 4, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
2. Qualora uno Stato membro preveda una procedura di opposizione successivamente alla registrazione, il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere oggetto di opposizione o, nel caso in cui l'opposizione sia stata presentata, dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata.
3. Per quanto riguarda i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale e con effetto nello Stato membro, il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere escluso dalla registrazione o oggetto di opposizione. Se è stata presentata un'opposizione oppure se è stata notificata un'obiezione per impedimenti assoluti o relativi alla registrazione, il periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione o che statuisce sugli impedimenti assoluti o relativi alla registrazione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata.

4. La data di decorrenza del periodo di cinque anni di cui ai paragrafi 1 e 2 è iscritta nel registro.
5. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:
  - a) l'uso del marchio d'impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato, a prescindere dal fatto che anche il marchio nella forma utilizzata sia o meno registrato a nome del titolare;
  - b) l'apposizione del marchio d'impresa sui prodotti o sul loro imballaggio nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione.
6. Si considera come uso del marchio d'impresa da parte del titolare l'uso del marchio d'impresa col consenso del titolare.

#### *Articolo 17*

#### *Mancato uso come difesa in un'azione per contraffazione*

Il titolare di un marchio d'impresa ha il diritto di vietare l'uso di un segno solo nella misura in cui non possa essere incorso nella decadenza dai suoi diritti a norma dell'articolo 19 nel momento in cui è avviata l'azione per contraffazione. Su richiesta del convenuto, il titolare del marchio d'impresa fornisce la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data in cui è stata avviata l'azione, il marchio d'impresa è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio, alla data in cui l'azione è stata avviata, fosse conclusa da almeno cinque anni.

## *Articolo 18*

### *Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione*

1. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3.
2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1 o 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
3. Qualora il titolare di un marchio d'impresa non abbia il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio d'impresa anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione anche se i diritti conferiti dal marchio anteriore non possono più essere fatti valere contro il marchio posteriore.

## SEZIONE 4

### DECADENZA DEI DIRITTI DI MARCHIO D'IMPRESA

#### *Articolo 19*

##### *Mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza*

1. Il marchio d'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.
2. Nessuno può affermare che un titolare di un marchio d'impresa sia decaduto dai diritti ad esso relativi qualora, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio d'impresa.
3. L'inizio o la ripresa dell'uso del marchio d'impresa nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di decadenza e non prima dello scadere del termine ininterrotto di cinque anni di mancato uso non sono presi in considerazione qualora i preparativi a tal fine siano stati avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che poteva essere presentata una domanda di decadenza.

#### *Articolo 20*

##### *Marchio d'impresa divenuto generico*

##### *o indicazione ingannevole come motivi di decadenza*

Il marchio d'impresa è suscettibile 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 d'impresa o con l'assenso del titolare per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

*Articolo 21*

*Decadenza soltanto per una parte dei prodotti o servizi*

Se motivi di decadenza di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, la decadenza riguarda solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

**SEZIONE 5**

**MARCHIO D'IMPRESA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ**

*Articolo 22*

*Trasferimento di marchi d'impresa registrati*

1. Indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, il marchio d'impresa può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio d'impresa, salvo se diversamente concordato o se le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.
3. Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dei trasferimenti nei loro registri.



*Articolo 23*

*Diritti reali*

1. Il marchio d'impresa può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dei diritti reali nei loro registri.

*Articolo 24*

*Esecuzione forzata*

1. Il marchio d'impresa può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.
2. Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dell'esecuzione forzata nei loro registri.

## *Articolo 25*

### *Licenza*

1. Il marchio d'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 d'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 oggetto della registrazione nella quale si può usare il marchio d'impresa;
  - c) la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;
  - d) il territorio al cui interno il marchio d'impresa può essere apposto; o
  - e) la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
4. Un licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio d'impresa per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
5. Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione delle licenze nei loro registri.

#### *Articolo 26*

#### *Domanda di marchio d'impresa come oggetto di proprietà*

Gli articoli da 22 a 25 si applicano alla domanda di marchio d'impresa.

**SEZIONE 6**  
**MARCHI DI GARANZIA ODI CERTIFICAZIONE**  
**E MARCHI COLLETTIVI**

*Articolo 27*

*Definizioni*

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

- a) "marchio di garanzia o di certificazione": un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati;
- b) "marchio collettivo": un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese.

*Articolo 28*

*Marchi di garanzia odi certificazione*

- 1. Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di garanzia o di certificazione a condizione che detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Gli Stati membri possono disporre che un marchio di garanzia o di certificazione non debba essere registrato a meno che il richiedente non sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato.

3. Gli Stati membri possono disporre che i marchi di garanzia o di certificazione debbano essere 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 4, 19 e 20, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.
4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione. Tale marchio di garanzia o di certificazione non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso da parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.
5. I requisiti stabiliti dall'articolo 16 sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio di garanzia o di certificazione a norma dell'articolo 16 è fatto da una qualsiasi persona abilitata a utilizzarlo.

*Articolo 29*  
*Marchi collettivi*

1. Gli Stati membri prevedono la registrazione di marchi collettivi.
2. Possono depositare domanda di marchio collettivo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente al diritto loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi. Tale marchi collettivi non autorizzano il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso da parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

*Articolo 30*  
*Regolamento per l'uso del marchio collettivo*

1. Il richiedente di un marchio collettivo presenta all'ufficio il regolamento per il suo uso.

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare quantomeno le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 29, paragrafo 3, autorizza qualsiasi persona i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membro dell'associazione titolare del marchio, a condizione che detta persona soddisfi tutte le altre condizioni del regolamento.

### *Articolo 31*

#### *Rigetto di una domanda*

1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio d'impresa previsti dall'articolo 4, ove opportuno, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), riguardante i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e dall'articolo 5, fatto salvo il diritto di un ufficio a non procedere all'esame d'ufficio degli impedimenti relativi alla registrazione, una domanda di marchio collettivo è respinta se non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 27, lettera b), dell'articolo 29 o dell'articolo 30, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. Una domanda di marchio collettivo è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.
3. Una domanda non è respinta se il richiedente, mediante modificazione del regolamento d'uso, soddisfa le condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 32*  
*Uso del marchio collettivo*

I requisiti di cui all'articolo 16 sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio collettivo a norma di tale articolo è effettuato da una persona abilitata a utilizzarlo.

*Articolo 33*  
*Modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo*

1. Il titolare del marchio collettivo sottopone all'ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.
2. Ogni modifica del regolamento d'uso è menzionata nel registro salvo se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 30 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 31.
3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le modifiche del regolamento d'uso acquistano effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.



### *Articolo 34*

#### *Esercizio dell'azione per contraffazione*

1. Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo.
2. Il titolare di un marchio collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

### *Articolo 35*

#### *Ulteriori motivi di decadenza*

Oltre che per i motivi previsti agli articoli 19 e 20, il titolare di un marchio collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti quando:

- a) il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che non sia compatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, comprese eventuali modifiche di cui sia fatta menzione nel registro;
- b) il modo in cui le persone autorizzate hanno utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2;
- c) la modifica del regolamento d'uso del marchio è stata iscritta nel registro in contrasto con il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.

### *Articolo 36*

#### *Ulteriori motivi di nullità*

Oltre che per i motivi di nullità di cui all'articolo 4, ove opportuno, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), riguardante i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, nonché per i motivi di nullità di cui all'articolo 5, il marchio collettivo è dichiarato nullo se la sua registrazione non è conforme all'articolo 31, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso.

## **Capo 3**

### **Procedure**

#### **SEZIONE 1**

#### **DOMANDA E REGISTRAZIONE**

### *Articolo 37*

#### *Elementi essenziali della domanda*

1. La domanda di registrazione del marchio d'impresa contiene almeno tutti i seguenti elementi:
  - a) una richiesta di registrazione;
  - b) informazioni che permettano di identificare il richiedente;

- c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione;
  - d) una rappresentazione del marchio che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, lettera b).
2. La domanda di marchio d'impresa comporta il pagamento di una tassa stabilita dallo Stato membro interessato.

#### *Articolo 38*

##### *Data di deposito*

1. La data di deposito della domanda di marchio d'impresa è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'ufficio.
2. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la convalida della data di deposito sia soggetta al pagamento della tassa di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

#### *Articolo 39*

##### *Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi*

1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di un marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 ("classificazione di Nizza").

2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata della protezione richiesta.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.
4. L'ufficio respinge una domanda che contenga indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'ufficio a tal fine.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se chiede la registrazione per più classi, il richiedente raggruppa i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi.

7. Prodotti e servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe nell'ambito della classificazione di Nizza. Prodotti e servizi non sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza.

*Articolo 40*

*Osservazioni dei terzi*

1. Gli Stati membri possono disporre che, prima della registrazione di un marchio d'impresa, le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possano indirizzare all'ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Le persone e i gruppi o gli organismi di cui al primo comma non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'ufficio.

2. Oltre ai motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono presentare all'ufficio osservazioni scritte fondate sui motivi specifici per i quali la domanda di marchio collettivo dovrebbe essere respinta a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2. Tale disposizione può essere estesa ai marchi di garanzia e di certificazione, se regolamentati negli Stati membri.

*Articolo 41*

*Divisione delle domande e delle registrazioni*

Il richiedente o il titolare può dividere una domanda o una registrazione di marchio d'impresa nazionale in due o più domande o registrazioni separate inviando una dichiarazione all'ufficio e indicando per ciascuna domanda o registrazione parziale i prodotti o servizi contemplati dalla domanda o registrazione originaria che devono essere inclusi nelle domande o registrazioni parziali.

*Articolo 42*

*Tasse per classe di prodotto*

Gli Stati membri possono prevedere che la domanda e il rinnovo di un marchio d'impresa debbano essere soggetti ad una tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima classe.

## SEZIONE 2

### PROCEDURE DI OPPOSIZIONE, DECADENZA E NULLITÀ

#### *Articolo 43*

#### *Procedura di opposizione*

1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per i motivi di cui all'articolo 5.
2. La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo dispone almeno che il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e la persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), possano presentare opposizione. L'opposizione può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che tutti appartengano allo stesso titolare e sulla base di una parte o della totalità dei prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato o richiesto, e può anche vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o servizi per i quali il marchio contestato è richiesto.
3. Alle parti è concesso, su richiesta congiunta, un periodo minimo di due mesi nel procedimento di opposizione al fine di consentire la possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente.

#### *Articolo 44*

##### *Mancato uso come difesa in procedimenti di opposizione*

1. In procedimenti di opposizione ai sensi dell'articolo 43, se alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore il termine di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve aver formato oggetto di uso effettivo ai sensi dell'articolo 16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d'impresa anteriore che abbia presentato opposizione dimostra che il marchio d'impresa anteriore ha formato oggetto di uso effettivo ai sensi dell'articolo 16 nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso. In mancanza di prove in tal senso, l'opposizione è respinta.
2. Se il marchio d'impresa anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione di cui al paragrafo 1 si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE . In tal caso l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.



## *Articolo 45*

### *Procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità*

1. Fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.
2. La procedura amministrativa per la decadenza prevede che il marchio d'impresa debba decadere per i motivi di cui agli articoli 19 e 20.
3. La procedura amministrativa per la nullità prevede che il marchio debba essere dichiarato nullo almeno per i seguenti motivi:
  - a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;
  - b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 5, paragrafi dall'1 al 3.
4. La procedura amministrativa prevede che almeno i seguenti soggetti debbano poter presentare domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità:
  - a) nei casi di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi costituiti per rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che, a norma del diritto applicabile, hanno la capacità di stare in giudizio in nome proprio;

- b) nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e la persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera (c).
5. Una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità può vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio contestato è registrato.
6. Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.

#### *Articolo 46*

##### *Mancato uso come difesa in procedimenti per la dichiarazione di nullità*

1. In procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.

2. Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo ai sensi dell'articolo 16, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.
3. In mancanza delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.
4. Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 16 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE . In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.

*Articolo 47*

*Effetti della decadenza e della nullità*

1. Nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, un marchio d'impresa registrato è considerato privo degli effetti di cui alla presente direttiva a decorrere dalla data della domanda di decadenza. Su richiesta di una parte, nella decisione sulla domanda di decadenza può essere fissata una data anteriore nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
2. Un marchio d'impresa registrato è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui alla presente direttiva nella misura in cui il marchio sia stato dichiarato nullo.

### **SEZIONE 3**

## **DURATA E RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE**

#### *Articolo 48*

#### *Durata della registrazione*

1. La durata di registrazione del marchio d'impresa è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.
2. Conformemente all'articolo 49, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.

#### *Articolo 49*

#### *Rinnovo*

1. La registrazione di un marchio d'impresa è rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona autorizzata per legge o contrattualmente, purché le tasse di rinnovo siano state pagate. Gli Stati membri possono stabilire che l'avvenuto pagamento delle tasse costituisca richiesta di rinnovo.
2. L'ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio d'impresa almeno sei mesi prima della suddetta scadenza. L'ufficio non è ritenuto responsabile qualora ometta di fornire tali informazioni.

3. La domanda di rinnovo è presentata in un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedenti la scadenza della registrazione e le relative tasse sono pagate nello stesso termine. In caso contrario, la domanda può essere presentata entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione o del successivo rinnovo. Le tasse di rinnovo e una tassa aggiuntiva sono versate entro tale termine.
4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
5. Il rinnovo acquista effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione esistente. Il rinnovo viene iscritto nel registro.

## **SEZIONE 4**

### **COMUNICAZIONE CON L'UFFICIO**

#### *Articolo 50*

#### *Comunicazione con l'ufficio*

Le parti al procedimento o, se nominati, i loro rappresentanti designano un indirizzo ufficiale per tutte le comunicazioni ufficiali con l'ufficio. Gli Stati membri hanno il diritto di esigere che tale indirizzo ufficiale sia situato all'interno dello Spazio economico europeo.

## **Capo 4**

### **Cooperazione amministrativa**

#### *Articolo 51*

#### *Cooperazione in materia di registrazione e amministrazione dei marchi d'impresa*

Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in relazione all'esame e alla registrazione dei marchi d'impresa.

#### *Articolo 52*

#### *Cooperazione in altri settori*

Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all'articolo 51 che siano rilevanti ai fini della protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.

## **Capo 5**

### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 53*

#### *Protezione dei dati*

Il trattamento di qualsiasi dato personale effettuato negli Stati membri nel quadro della presente direttiva è soggetto alle normative nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

#### *Articolo 54*

#### *Recepimento*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 3 a 6, agli articoli da 8 a 14, agli articoli 16, 17 e 18, agli articoli da 22 a 39, all'articolo 41, agli articoli da 43 a 50 entro ...<sup>\*</sup>. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 45 entro ...<sup>\*\*</sup>. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

---

\* GU: inserire data: 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

\*\* GU: inserire data: 7 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.



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

*Articolo 55*

*Abrogazione*

La direttiva 2008/95/CE è abrogata a decorrere dal ...<sup>\*</sup>, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 89/104/CEE di cui all'allegato I, parte B della direttiva 2008/95/CE.

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

---

\* GU: inserire data: giorno successivo alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, prima frase del primo comma, della presente direttiva.

*Articolo 56*  
*Entrata in vigore*

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

Gli articoli 1, 7, 15, 19, 20, 21 e da 54 a 57 si applicano dal ... \*

*Articolo 57*  
*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...,

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

---

\* GU: inserire data: giorno successivo alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, prima frase del primo comma, della presente direttiva.

## ALLEGATO

### Tavola di concordanza

Direttiva 2008/95/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
---	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a h)	Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h)
---	Articolo 4, paragrafo 1, lettere da i) a l)
---	Articolo 4, paragrafo 2, prima frase
Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a (c)	Articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a c)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 2, seconda frase
Articolo 3, paragrafo 3, prima frase	Articolo 4, paragrafo 4, prima frase
---	Articolo 4, paragrafo 4, seconda frase
Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 4	---
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 5, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)
---	Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)
---	Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e (c)	Articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b)
Articolo 4, paragrafo 4, lettera d) a (f)	---
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g)	Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

Direttiva 2008/95/CE	Presente direttiva
Articolo 4, paragrafi 5 e 6	Articolo 5, paragrafo 5 e 6
---	Articolo 8
Articolo 5, paragrafo 1, prima frase introduttiva	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase introduttiva	Articolo 10, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e c)	Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a (c)
---	Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)	Articolo 10, paragrafo 3, lettera e)
---	Articolo 10, paragrafo 3, lettera f)
---	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafi 4 e 5	Articolo 10, paragrafi 5 e 6
---	Articolo 11
---	Articolo 12
---	Articolo 13
Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e (c)	Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a (c), e paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 7	Articolo 15
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 25, paragrafi 1 e 2
---	Articolo 25, paragrafi da 3 a 5
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma	Articolo 16, paragrafo 1
---	Articolo 16, paragrafi da 2 a 4

Direttiva 2008/95/CE	Presente direttiva
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 16, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 6
Articolo 10, paragrafo 3	---
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 46, paragrafi da 1 a 3
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 44, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 17
Articolo 11, paragrafo 4	Articoli 17, 44, paragrafo 2 e Articolo 46, paragrafo 4
---	Articolo 18
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 20
Articolo 13	Articoli 7 e 21
Articolo 14	Articolo 6
---	Articoli da 22 a 24
---	Articolo 26
---	Articolo 27
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafi 1 e 3
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 4
---	Articolo 28, paragrafi 2 e 5
---	Articoli da 29 a 54, paragrafo 1

Direttiva 2008/95/CE	Presente direttiva
Articolo 16	Articolo 54, paragrafo 2
Articolo 17	Articolo 55
Articolo 18	Articolo 56
Articolo 19	Articolo 57

---