COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.3.2013
COM(2013) 162 final

2013/0089 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 95 final}
{SWD(2013) 96 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale e motivazione della proposta

Le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa sono state parzialmente armonizzate dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, codificata come direttiva 2008/95/CE (di seguito "la direttiva"). A fianco dei sistemi di marchi nazionali, il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009 (di seguito "il regolamento"), ha stabilito un sistema distinto per la registrazione di diritti unitari aventi pari efficacia in tutta l'UE. In tale contesto, è stato istituito l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) competente per la registrazione e la gestione dei marchi comunitari.

Un marchio d'impresa serve a contraddistinguere i prodotti e i servizi di un'impresa. È mediante il marchio che un'impresa può attirare e fidelizzare i clienti, creando valore e crescita. Il marchio funziona in questo caso come motore di innovazione: la necessità di mantenerne l'utilità promuove gli investimenti in R&S, il che porta a sua volta ad un processo continuo di miglioramento e sviluppo del prodotto. Questo processo dinamico ha anche un impatto favorevole sull'occupazione. In un contesto sempre più competitivo, si è verificata una crescita costante non solo del ruolo cruciale dei marchi per il successo di mercato, ma anche del loro valore commerciale. Ciò si riflette nel numero crescente di domande di marchio, a livello sia nazionale che UE, e anche nel numero di utenti di marchi. Tale sviluppo è stato accompagnato da crescenti aspettative da parte dei soggetti interessati per quanto riguarda sistemi di registrazione dei marchi più razionali e di alta qualità, che siano più coerenti, accessibili al pubblico e tecnologicamente aggiornati.

Nel 2007, in sede di valutazione della questione delle prospettive finanziarie dell'UAMI, il Consiglio[1] ha sottolineato che la creazione dell'UAMI aveva avuto un grande successo e che aveva contribuito notevolmente a rafforzare la competitività dell'UE. Ha ricordato che il sistema del marchio comunitario era stato progettato per coesistere con i sistemi dei marchi nazionali, che continuavano a essere necessari per le imprese che non desideravano che i loro marchi fossero protetti a livello dell'UE. Il Consiglio ha inoltre evidenziato l'importanza del lavoro complementare degli uffici nazionali dei marchi e ha invitato l'UAMI a sviluppare ulteriormente la sua cooperazione con tali uffici nell'interesse del funzionamento globale del sistema del marchio comunitario. Infine, esso ha riconosciuto che sono passati più di dieci anni dalla creazione del marchio comunitario, e pertanto ha sottolineato la necessità di una valutazione globale del funzionamento del sistema. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare i lavori su uno studio corrispondente, in particolare al fine di rafforzare ed ampliare gli strumenti esistenti di cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali dei marchi.

Nello "*Small Business Act*" del 2008[2], la Commissione si è impegnata a far sì che il sistema del marchio comunitario sia più accessibile per le PMI. Inoltre, la comunicazione del 2008 sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale[3] ha sottolineato l'impegno

---

1 Conclusioni del Consiglio "Competitività" del 21 e 22 maggio 2007, documento del Consiglio 9427/07.

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 giugno 2008 (COM(2008) 394 definitivo).

3 COM(2008) 465 definitivo del 16 luglio 2008.

della Commissione per una protezione del marchio efficace ed efficiente ed un sistema del marchio di qualità elevata. Essa ha concluso che era giunto il momento per una valutazione globale, che poteva costituire la base per una futura revisione del sistema dei marchi in Europa e per l'ulteriore miglioramento della cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali. Nel 2010, nella comunicazione sull'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione" della strategia Europa 2020, la Commissione si è impegnata a modernizzare il quadro dei marchi al fine di migliorare le condizioni per favorire l'innovazione nelle imprese[4]. Infine, nella sua strategia del 2011 sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) per l'Europa[5], la Commissione ha annunciato una revisione del sistema dei marchi in Europa al fine di ammodernarlo, sia a livello di UE che a livello nazionale, rendendolo più efficace, efficiente e coerente.

1.2. Obiettivo della proposta

Considerato il pacchetto nel suo insieme, il principale obiettivo comune della presente iniziativa e della proposta parallela di modifica del regolamento è promuovere l'innovazione e la crescita economica rendendo i sistemi di registrazione dei marchi in tutta l'UE più accessibili e più efficienti per le imprese in termini di minori costi e di minore complessità, maggiore rapidità, più prevedibilità e certezza del diritto. Questi adeguamenti integrano gli sforzi per garantire la coesistenza e la complementarità tra il sistema del marchio dell'Unione e i sistemi nazionali.

Specificamente, la presente iniziativa di rifusione della direttiva è volta a raggiungere i seguenti obiettivi:

- modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti della direttiva modificando le disposizioni obsolete, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti di marchio in termini di portata e di limiti;

- conseguire un maggiore ravvicinamento delle legislazioni e procedure nazionali dei marchi al fine di renderle più coerenti con il sistema del marchio comunitario, a) aggiungendo altre norme sostanziali e b) introducendo le norme procedurali principali nella direttiva in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento;

- facilitare la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri e l'UAMI per promuovere la convergenza delle pratiche e lo sviluppo di strumenti comuni, creando una base giuridica per tale cooperazione.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

2.1. Consultazione pubblica

Questa iniziativa si basa su una valutazione del funzionamento del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso e su ampie consultazioni con tutte le principali parti interessate.

---

4 COM(2010) 546 definitivo del 6 ottobre 2010.

5 COM(2011) 287 definitivo del 24 maggio 2011 - Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa.

La componente principale della valutazione è uno studio svolto dal Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law per conto della Commissione. Lo studio è stato realizzato tra novembre 2009 e febbraio 2011[6]. Oltre alle analisi di esperti, lo studio comprendeva consultazioni con le parti interessate. Esso prevedeva un sondaggio tra gli utenti del sistema del marchio comunitario, contributi delle organizzazioni che rappresentano gli utenti dei marchi a livello nazionale, europeo e internazionale, e un'audizione nel giugno 2010 con la partecipazione di tali organizzazioni. Infine, l'Istituto ha consultato gli uffici della proprietà intellettuale di tutti gli Stati membri e l'UAMI.

La relazione finale dello studio MPI ha concluso che gli elementi di base del sistema europeo dei marchi sono solidi. In particolare, le procedure seguite dall'UAMI soddisfano generalmente le esigenze e le aspettative delle imprese. Vi è inoltre consenso sul fatto che la coesistenza dei diritti del marchio comunitario e dei marchi nazionali è fondamentale e necessaria per il funzionamento efficace di un sistema che soddisfi le esigenze di imprese diverse sotto il profilo delle dimensioni, dei mercati e delle caratteristiche geografiche. Tuttavia, la relazione ha messo in luce la necessità di modernizzare e migliorare il sistema. Essa ha posto in rilievo, in particolare, la necessità di arrivare a una maggiore coerenza tra il sistema del marchio comunitario e i sistemi dei marchi nazionali armonizzando ulteriormente le legislazioni in materia di marchi d'impresa degli Stati membri sia all'interno che fuori del campo di applicazione dell'attuale direttiva.

Rispondendo ai primi risultati dello studio, il Consiglio ha adottato conclusioni il 25 maggio 2010[7]. Nel prendere atto delle incongruenze esistenti tra il regime del marchio comunitario e i regimi nazionali, in queste conclusioni la Commissione è invitata ad includere nelle sue proposte misure per rendere la direttiva più compatibile con il regolamento e dunque contribuire ulteriormente a ridurre punti di divergenza nell'ambito del sistema del marchio in Europa nel suo complesso.

A seguito dello studio MPI, i servizi della Commissione hanno tenuto un'audizione delle associazioni degli utenti in data 26 maggio 2011. L'audizione ha confermato che esiste un ampio consenso tra gli utenti del sistema del marchio in Europa che l'attuale livello di ravvicinamento tra le normative nazionali sui marchi, nonché con il sistema del marchio comunitario, non è sufficiente. Le organizzazioni degli utenti hanno dichiarato unanimemente che è necessaria un'ulteriore armonizzazione delle legislazioni in materia di marchi d'impresa, per quanto riguarda sia gli aspetti di diritto che quelli di procedura.

2.2. Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto svolta per la revisione sia del regolamento che della direttiva ha individuato due problemi principali: il primo riguarda le disposizioni divergenti dell'attuale quadro regolamentare, il secondo il basso livello di cooperazione tra gli uffici nazionali dei marchi nell'Unione. Mentre il secondo problema sarà affrontato nell'ambito della revisione del regolamento, la questione delle disposizioni divergenti deve essere affrontata nell'ambito del riesame della direttiva.

---

6 Cfr. lo studio finale MPI, compresi gli allegati all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm.

7 Conclusioni del Consiglio "Competitività", del 25 maggio 2010, sulla futura revisione del sistema del marchio nell'Unione europea.

L'esercizio di consultazione e valutazione ha rivelato che il quadro operativo nel settore dei marchi resta assai eterogeneo nonostante la parziale armonizzazione delle normative nazionali risalente ai primi anni '90. Il livello di armonizzazione imposto dalla direttiva era piuttosto basso e si concentrava su un numero limitato di norme sostanziali che all'epoca si riteneva incidessero più direttamente sul funzionamento del mercato interno, mentre un gran numero di settori, in particolare quelli riguardanti le procedure, non sono stati armonizzati. Inoltre, il regolamento è stato emanato diversi anni dopo la direttiva, il che significa che, all'epoca dell'elaborazione della direttiva, non si disponeva di alcun riferimento comune per misurare l'efficienza delle procedure nazionali. Attualmente le procedure seguite dall'UAMI, che sono oramai in vigore da oltre 15 anni, sono generalmente considerate soddisfacenti sotto il profilo delle esigenze e delle aspettative delle imprese.

L'attuale panorama della normativa in materia di marchio d'impresa vigente nell'Unione è tuttora caratterizzato da notevoli divergenze tra le norme e le procedure nazionali, nonché tra queste ultime e le norme e procedure applicate dall'UAMI, e non è mai stato fatto alcun tentativo di applicare le migliori pratiche relative alle procedure.

Le divergenze esistenti tra i sistemi dei marchi nazionali e il sistema del marchio comunitario sono considerate significative. Esse sono dovute al fatto che la direttiva non copre gli aspetti procedurali e che una serie di importanti questioni di diritto sostanziale non sono ancora armonizzate. Insieme con la limitata convergenza delle pratiche e degli strumenti applicati dagli uffici dei marchi, dovuta allo scarso livello di collaborazione, le attuali divergenze delle legislazioni e procedure in materia di marchio d'impresa limitano l'accessibilità ai sistemi di protezione del marchio, comportano una notevole incertezza del diritto, e mettono in pericolo il rapporto di complementarità tra il marchio comunitario e i sistemi dei marchi nazionali. Inoltre, esse impediscono che le imprese possano operare in un quadro di parità di condizioni, con un conseguente impatto negativo sulla competitività delle imprese europee e dell'Unione in generale.

Per risolvere il problema sono state prese in considerazione le seguenti opzioni possibili:

- opzione 1: nessun ulteriore ravvicinamento delle legislazioni e procedure in materia di marchi d'impresa;

- opzione 2: l'estensione parziale del ravvicinamento delle legislazioni nazionali e loro coerenza con il sistema del marchio comunitario. Ciò comporterebbe l'allineamento delle norme procedurali principali con le pertinenti disposizioni del regolamento, comprese quelle dove le differenze esistenti sono fonte di notevoli problemi per gli utenti, e dove tali allineamenti sono ritenuti indispensabili per creare un sistema armonico e complementare di protezione del marchio d'impresa in Europa. Sarebbe incluso anche l'allineamento di altri aspetti del diritto sostanziale conformemente alle disposizioni del regolamento;

- opzione 3: ravvicinamento completo delle legislazioni e procedure nazionali in materia di marchi d'impresa. Tale approccio sarebbe basato sull'opzione 2, includerebbe tutte le sue componenti, ma riguarderebbe anche tutti i restanti aspetti del diritto sostanziale e delle procedure riguardanti il marchio d'impresa;

- opzione 4: un corpus unico di norme sul marchio che sostituirebbe interamente le normative degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, fissando norme uniformi per tutta l'Unione.

La valutazione d'impatto giunge alla conclusione che l'opzione 2 sarebbe proporzionata e la più idonea a raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3. BASE GIURIDICA E SUSSIDIARIETÀ

L'articolo 114, paragrafo 1, del trattato conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

I problemi emersi in relazione alle divergenze significative riscontrate nel quadro normativo impediscono la parità di condizioni operative per le imprese dell'UE, o la alterano significativamente, con ulteriori conseguenze negative per la loro competitività e quella dell'UE nel suo insieme. È pertanto opportuno adottare misure in grado di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno. Misure volte ad estendere l'attuale livello di ravvicinamento mediante la direttiva possono essere adottate soltanto a livello dell'Unione. Inoltre, l'azione a livello dell'Unione è l'unico modo per garantire la coerenza con il sistema del marchio comunitario.

In questo contesto, va ricordato che il sistema del marchio comunitario è incorporato nel sistema europeo dei marchi, basato sul principio della coesistenza e della complementarità tra la protezione del marchio a livello nazionale e a livello dell'Unione. Mentre il regolamento prevede un sistema globale nel quale sono regolate tutte le questioni di diritto sostanziale e procedurale, l'attuale livello di ravvicinamento legislativo previsto dalla direttiva è limitato ad alcune disposizioni di diritto sostanziale. Per essere in grado di garantire una coesistenza efficace e sostenibile e la complementarità tra le componenti in questione, è pertanto necessario creare un sistema globale armonioso di protezione del marchio nell'Unione, che preveda norme sostanziali fondamentalmente simili e norme procedurali compatibili, almeno le principali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà incidenza sul bilancio dell'Unione europea e pertanto non è accompagnata dalla scheda finanziaria prevista all'articolo 31 del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002).

5. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

Le modifiche proposte sono presentate in funzione degli obiettivi perseguiti dalla rifusione della direttiva indicati alla sezione 1.2.

5.1. Modernizzare e migliorare le disposizioni esistenti

- Definizione di marchio d'impresa (articolo 3)

Attualmente per essere protetti come marchio d'impresa i segni devono poter essere rappresenta graficamente. Questo requisito di "rappresentabilità grafica" è superato e crea una

notevole incertezza del diritto circa la rappresentazione di alcuni marchi non tradizionali, come i semplici suoni. In quest'ultimo caso, la rappresentazione con mezzi non grafici (ad esempio con un *file* sonoro) può persino essere preferibile alla rappresentazione grafica, se permette un'identificazione più precisa del marchio e quindi è funzionale all'obiettivo di una maggiore certezza del diritto. La nuova definizione proposta non limita il mezzo ammissibile di rappresentazione al mezzo grafico o visivo bensì lascia spazio alla registrazione con mezzi tecnologici che offrono garanzie adeguate. L'idea non è quella di prevedere un'estensione illimitata dei modi per rappresentare un segno, bensì di prevedere più flessibilità in proposito garantendo una maggiore certezza del diritto.

- Diritti conferiti dal marchio d'impresa (articoli 10 e 11)

1. Diritti conferiti fatti salvi i diritti anteriori

Né la direttiva né il regolamento contengono una norma chiara che dispone che il titolare del marchio d'impresa non può far valere i propri diritti contro l'uso di un segno identico o simile che è già oggetto di un diritto anteriore. In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS)[8], la presente proposta chiarirebbe che le azioni per contraffazione lasciano impregiudicati i diritti anteriori.

2. Casi di doppia identità

Il riconoscimento di ulteriori funzioni del marchio di impresa a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva ha creato incertezza giuridica. In particolare, è diventato poco chiaro il legame tra i casi di doppia identità e l'estensione della protezione, prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, ai marchi d'impresa che godono di notorietà[9]. Nell'interesse della certezza del diritto e della coerenza, si chiarisce che nei casi di doppia identità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e di somiglianza a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ciò che conta è la funzione di garanzia dell'origine.

3. Uso come nome commerciale o denominazione sociale

Secondo la Corte di giustizia[10], l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva è applicabile se il pubblico considera che l'uso di una denominazione sociale abbia attinenza (anche) ai prodotti o ai servizi offerti dalla società. È pertanto opportuno considerare come una violazione l'uso di un marchio protetto come nome commerciale, se i requisiti d'uso dei prodotti o servizi sono soddisfatti.

4. Uso nella pubblicità comparativa

La direttiva 2006/114/CE, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa[11] disciplina le condizioni alle quali è ammissibile la pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o prodotti o servizi offerti da un concorrente. Il rapporto tra la direttiva 2006/114/CE e la legislazione sui marchi ha dato adito a dubbi. È pertanto opportuno chiarire che il titolare del marchio d'impresa può impedire l'uso del suo

---

8 GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213.

9 Conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa C-323/09, *Interflora*, punto 9.

10 Sentenza dell'11 settembre 2007 nella causa C-17/06, Céline, Raccolta 2007,. pag. I-07041.

11 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

marchio in pubblicità comparative qualora tale pubblicità non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/114/CE.

5. Spedizioni di fornitori commerciali

È opportuno chiarire che l'importazione di prodotti nell'Unione è vietata anche se è solo lo speditore che agisce per scopi commerciali. Questo serve ad assicurare che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di impedire alle imprese (che siano situate nell'UE o al di fuori di essa) di importare prodotti situati al di fuori dell'UE che sono stati venduti, offerti, pubblicizzati o spediti a consumatori privati, e di scoraggiare l'ordine e la vendita di prodotti contraffatti in particolare su internet.

6. Prodotti introdotti nel territorio doganale

Secondo la sentenza *x* della Corte di giustizia nelle cause riunite Philips e Nokia[12], l'ingresso, la presenza e la circolazione di merci non UE nel territorio doganale dell'UE nel quadro di un regime sospensivo non violano, ai sensi del vigente *acquis*, i diritti di proprietà intellettuale conferiti dal diritto sostanziale dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tali merci possono essere classificate come merci contraffatte solo se vi è la prova che sono oggetto di un atto commerciale rivolto ai consumatori dell'UE, come la vendita, la messa in vendita o la pubblicità. Le parti interessate hanno aspramente criticato le implicazioni della sentenza Philips/Nokia, affermando che i titolari dei diritti risulterebbero gravati eccessivamente dell'onere della prova e che la lotta contro la contraffazione sarebbe ostacolata. È evidente che vi è la necessità urgente di disporre di un quadro giuridico europeo che permetta una lotta più efficace contro la contraffazione delle merci, un'attività in rapida crescita. Si propone pertanto di colmare la lacuna esistente riconoscendo ai titolari dei diritti la facoltà di impedire ai terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione prodotti provenienti da paesi terzi sui quali sia stato apposto senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti, indipendentemente dal fatto che questi siano immessi o meno in libera pratica.

7. Atti preparatori

Né la direttiva né il regolamento contengono disposizioni che consentono procedimenti contro la distribuzione e la vendita di etichette e imballaggi ed elementi simili che potrebbero essere successivamente combinati con prodotti illeciti. Alcune legislazioni nazionali contengono norme esplicite per questa attività. Includere una disposizione di questo tipo nella direttiva e nel regolamento è opportuno per fornire un altro contributo pratico, pertinente ed efficace alla lotta contro la contraffazione.

- Limitazione degli effetti del marchio d'impresa (articolo 14)

Nella presente proposta la limitazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva riguarda esclusivamente l'uso di nomi di persone in conformità della Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione[13]. Per ragioni di uniformità, la limitazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), è stata estesa all'uso di segni o indicazioni non

[12] Sentenza del 1° dicembre 2011 nelle cause C-446/09, Philips, e C-495/09, Nokia.

[13] Dichiarazioni comuni del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inserite nel verbale della riunione del Consiglio sulla prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa adottata il 21 dicembre 1988.

distintivi. È considerato inoltre opportuno prevedere all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), una limitazione esplicita per l'uso referenziale in generale. Infine, un paragrafo separato chiarisce le condizioni alle quali l'uso di un marchio d'impresa non è considerato conforme alle consuetudini di lealtà.

5.2. Ottenere un maggiore ravvicinamento del diritto sostanziale

- Protezione di indicazioni geografiche e menzioni tradizionali (articoli 4 e 5)

Contrariamente al regolamento, gli impedimenti alla registrazione previsti nella direttiva non risolvono i conflitti con le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite. Di conseguenza, non vi è alcuna garanzia che il livello di protezione accordato a tali diritti da altri strumenti del diritto dell'Unione sia effettivamente applicato in modo uniforme e completo in sede di esame per la concessione dei marchi in tutta l'Unione[14], in particolare per quanto riguarda l'applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione. Si propone pertanto di inserire nella direttiva disposizioni corrispondenti in materia di indicazioni geografiche, menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.

- Protezione dei marchi d'impresa con notorietà (articoli 5 e 10)

Gli articoli 5 e 10 ampliano la protezione prevista al fine di assicurare che in tutti gli Stati i marchi nazionali con notorietà godano dello stesso livello di protezione assicurato ai marchi comunitari.

- Marchi d'impresa come oggetto di proprietà (articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27)

A parte alcune norme di base in materia di licenze, diversamente dal regolamento la direttiva non contiene disposizioni relative ad altri aspetti dei marchi d'impresa in quanto oggetti di proprietà, quali le cessioni o i diritti reali. Di conseguenza, aspetti essenziali dello sfruttamento commerciale dei marchi d'impresa sono regolamentati scarsamente o in modo diverso all'interno dell'Unione. Si propone pertanto che, come il regolamento, la direttiva sia integrata da un corpus corrispondente di regole concernenti i marchi in quanto oggetti di proprietà.

- Marchi collettivi (articoli 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37)

Al fine di conformarsi alle disposizioni del regolamento, le modifiche a questi articoli della direttiva contengono una serie di disposizioni specifiche per la registrazione e la protezione dei marchi collettivi. Tali marchi sono protetti in una serie di Stati membri e si sono rivelati particolarmente efficaci nel tutelare il valore economico insito in tali strumenti commerciali. Benché a livello dell'UE e nella maggior parte degli Stati membri il marchio collettivo richieda un titolare, di norma un'associazione i cui membri usano il marchio, ciò non avviene in altri Stati membri, il che rende difficile mantenere questo tipo di marchio d'impresa chiaramente separato dai marchi di certificazione.

---

[14] In particolare il regolamento (CE) n. 510/2006 (prodotti agricoli), GU L 93 del 31 marzo 2008, pag. 12; il regolamento (CE) n. 479/2008 (vini), GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1; e il regolamento (CE) n. 110/2008 (vini), GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

5.3. Conseguire l'allineamento delle principali norme procedurali

- Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi (articolo 40)

In linea con la proposta di regolamento, questo articolo fissa norme comuni per la designazione e la classificazione dei prodotti e dei servizi. Tali norme rispettano i principi stabiliti dalla Corte di giustizia[15], a norma dei quali i prodotti e i servizi per i quali si richiede la protezione devono essere individuati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti per consentire alle autorità competenti e alle imprese di determinare il grado di protezione conferito dal marchio d'impresa. Le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza possono essere utilizzate per identificare prodotti o servizi purché tale identificazione sia sufficientemente chiara e precisa. L'articolo 40 chiarisce inoltre che l'uso di termini generali deve essere interpretato come inclusivo di tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine.

- Esame d'ufficio (articolo 41)

In linea con il regolamento, questo articolo stabilisce che l'esame d'ufficio dell'ammissibilità alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa deve limitarsi a verificare l'assenza di impedimenti per quanto riguarda il marchio stesso. L'esame d'ufficio degli impedimenti relativi crea diversi ostacoli inutili alla registrazione dei marchi d'impresa. Le imprese sono obbligate a sostenere spese inutili e lunghi tempi di attesa, e spesso sono vittime di estorsione. Il diritto anteriore su cui si fonda l'obiezione potrebbe non essere utilizzato dal suo titolare, il che significa che gli uffici interessati sollevano un'obiezione sulla base di un diritto che il titolare non avrebbe potuto far valere fondatamente per impedire la registrazione o l'uso di un marchio posteriore. Pertanto, il sistema d'ufficio porta a controversie artificiali e falsa la concorrenza erigendo ostacoli ingiustificati all'ingresso sul mercato.

Infine, tale impostazione d'ufficio crea incertezza giuridica, dato che gli uffici che applicano il sistema d'ufficio sollevano obiezioni, per quanto riguarda i diritti anteriori, soltanto sulla base di diritti già registrati per prodotti o servizi identici o simili. Di conseguenza, essi non possono offrire una garanzia che una domanda che superi il controllo d'ufficio non venga successivamente impugnata sulla base di un marchio che ha acquisito notorietà nel mercato, e/o in base a un marchio anteriore ben noto che non è stato registrato. Tuttavia, questa situazione comporta una duplicazione inaccettabile di procedure, il che determina inefficienze e lungaggini.

- Tasse (articolo 44)

Al fine di ridurre il rischio di confusione dei registri, questo articolo mira ad allineare la struttura delle tasse, assoggettando la registrazione e il rinnovo di un marchio d'impresa al pagamento di un'ulteriore tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima classe che dovrebbe essere inclusa nella tassa iniziale (di deposito/registrazione).

- Procedura di opposizione (articolo 45)

Questo articolo impone agli Stati membri di prevedere una procedura efficiente e rapida per opporsi alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa sulla base di diritti anteriori

[15] Sentenza del 19 giugno 2012 nella causa C-307/10, "IP Translator".

presso i loro uffici. Una procedura amministrativa di opposizione è già disponibile a norma del regolamento in quasi tutti gli Stati membri.

- Non uso come difesa in procedimenti di opposizione (articolo 46)

In linea con il regolamento, questo articolo consente alla persona che presenta domanda di registrazione di un marchio d'impresa di invocare il mancato uso come difesa in relazione a un'opposizione presentata dal titolare di un marchio d'impresa anteriore quando, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il marchio d'impresa anteriore è registrato da almeno cinque anni.

- Procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità (articolo 47)

Questo articolo obbliga gli Stati membri a prevedere una procedura amministrativa per contestare la validità della registrazione di un marchio d'impresa dinanzi ai loro uffici. In alcuni Stati membri, i richiedenti e i titolari di marchi d'impresa non possono contestare la validità dei diritti anteriori invocati contro il loro marchio nell'ambito dello stesso procedimento, ma devono rivolgersi al giudice. Ciò ritarda la procedura e richiede generalmente la nomina di un avvocato qualificato per avviare l'azione. Questi sistemi sono eccessivamente lunghi, onerosi e costosi. In confronto, le procedure amministrative di cancellazione applicate dell'UAMI e dagli uffici nazionali sono molto più semplici in quanto consentono di contestare la validità dei diritti anteriori come mezzo di difesa nel medesimo procedimento e senza la necessità di farsi rappresentare da un professionista. In pratica, ciò significa che quanti richiedono un marchio comunitario potrebbero riuscire a difendersi contro un'opposizione e a ottenere un marchio d'impresa anni prima e a costi nettamente inferiori rispetto a quanti richiedono un marchio nazionale.

- Non uso come difesa in procedimenti per dichiarazione di nullità (articolo 48)

In linea con il regolamento, questo articolo permette alla persona nel cui nome è stato registrato un marchio d'impresa di far valere il non uso come mezzo di difesa nei procedimenti per dichiarazione di nullità basati sull'esistenza di un marchio anteriore, se alla data della domanda di dichiarazione di nullità il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni.

5.4. Agevolare la cooperazione tra uffici (articolo 52)

Per completare il quadro giuridico in materia di cooperazione proposto nell'ambito della revisione del regolamento, l'articolo 52 fornisce una base giuridica per agevolare la cooperazione tra l'UAMI e gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e lo sviluppo di strumenti comuni.

↓ 2008/95/CE (adattato)

2013/0089 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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 ~~che istituisce la Comunità economica europea~~ ⌦ sul funzionamento dell'Unione europea ⌫, in particolare l'articolo ~~95~~ ⌦ 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[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

↓ 2008/95/CE considerando 1 (adattato)
⇨ nuovo

(1) ⇨ È necessario apportare una serie di modifiche alla ⇦ ~~La~~ direttiva ~~89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,~~ 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[2] ~~è stata modificata nel suo contenuto~~[3]. A fini di ~~razionalità e~~ chiarezza è opportuno procedere alla ~~codificazione~~ ⌦ rifusione ⌫ di tale direttiva.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU L ~~40~~ 299 ~~dell'11.2.1989~~ dell'8.11.2008, pag. ~~1~~ 25

[3] ~~Cfr. allegato I, parte A.~~

↓ 2008/95/CE considerando 2 (adattato)

(2) ⌦ La direttiva 2008/95/CE ha armonizzato disposizioni fondamentali del diritto sostanziale riguardante i marchi d'impresa ⌫ ~~Le legislazioni che si applicavano ai marchi d'~~impresa ~~negli Stati membri prima che la direttiva 89/104/CEE entrasse in vigore presentavano disparità in grado di ostacolare~~ ⌦ 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. ⌫~~, nonché di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Era pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire il buon funzionamento del mercato interno.~~

↓ 2008/95/CE considerando 3 (adattato)

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

↓ 2008/95/CE considerando 4

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

⇩ nuovo

(3) La protezione del marchio offerta negli Stati membri coesiste con la tutela disponibile a livello dell'Unione tramite il marchio europeo che conferisce diritti di proprietà intellettuale di carattere unitario validi in tutta l'Unione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al marchio europeo[4]. La coesistenza dei sistemi dei marchi a livello nazionale e al livello di Unione costituisce di fatto una pietra angolare dell'impostazione dell'Unione in materia di tutela della proprietà intellettuale.

(4) A seguito della comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2008, sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale[5], la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento globale del sistema dei marchi in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le reciproche interrelazioni.

[4] GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.
[5] COM(2008) 465.

(5) Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema dei marchi nell'Unione europea[6], il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. In questo contesto è necessario che la direttiva sia rivista 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 dei marchi in Europa nel suo complesso.

(6) Nella sua comunicazione "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale" del 24 maggio 2011[7], 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 più uniformi, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, occorre modernizzare il sistema dei marchi 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, il contesto operativo europeo per le imprese resta molto eterogeneo, il che limita l'accessibilità alla protezione del marchio in generale, e ha quindi un effetto negativo sulla competitività e la crescita.

(8) Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere e creare un mercato unico ben funzionante e per facilitare l'acquisizione e la protezione dei marchi nell'Unione, è pertanto necessario andare al di là del ravvicinamento limitato realizzato dalla direttiva 2008/95/CE ed estendere il ravvicinamento a tutti gli aspetti del diritto sostanziale dei marchi protetti mediante la registrazione di cui al 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, occorre allineare le principali norme procedurali degli Stati membri e del sistema del marchio europeo, comprese quelle che, se divergenti, causano gravi problemi per il funzionamento del mercato interno. 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 fondamentale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, e che la protezione dei marchi a livello nazionale sia la stessa accordata dal marchio europeo. In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi europei che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, occorre garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato.

↓ 2008/95/CE considerando 5

(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

---

[6] GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.
[7] COM(2011) 287.

marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione.

↓ 2008/95/CE considerando 6

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

↓ 2008/95/CE considerando 8 (adattato)
⇨ nuovo

(12) La realizzazione degli obiettivi perseguiti 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 un modo che consenta di identificare con precisione l'oggetto della protezione. È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso.⇦

(14) ⌦Inoltre, ⌫ ~~G~~gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio d'impresa stesso, ~~ad esempio~~ ⌦ 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 possono quindi mantenerli o introdurli nelle rispettive legislazioni. ~~o conservare la propria casistica~~. ~~Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi con condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio d'impresa per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione, in materia ad esempio di requisiti di titolarità del marchio d'impresa, di rinnovo del marchio, di regime fiscale o di mancata osservanza delle norme procedurali.~~

↓ 2008/95/CE considerando 9

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

↓ 2008/95/CE considerando 10

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

⇩ nuovo

(15) Al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche da altri strumenti del diritto dell'Unione sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è indispensabile che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009.

↓ 2008/95/CE considerando 11

(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 in caso di 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 l'onere della prova.

⇩ nuovo

(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 deve pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio. Questa disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994 (di seguito "Accordo TRIPS")[8].

(18) Occorre prevedere che la contraffazione di un marchio 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 in base alla loro origine commerciale. È opportuno che gli utilizzi per altri scopi siano soggetti alle disposizioni del diritto nazionale.

(19) Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi.

(20) Occorre che sia considerato contraffazione di un marchio d'impresa anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi sulla base della loro origine commerciale.

(21) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della normativa 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 in una pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa[9].

(22) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d'impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nel territorio doganale dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti.

(23) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel contesto delle vendite via internet, occorre che il titolare abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agire a scopi commerciali.

(24) Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare

[8] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213.
[9] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

l’apposizione di un marchio d’impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori precedenti l’apposizione.

(25) Occorre che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d’impresa non permettano al titolare dello stesso di vietare l’uso di segni o indicazioni utilizzati in modo corretto e conforme 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 a marchi d’impresa posteriori, è opportuno considerare che tale uso includa l’impiego del proprio nome. È necessario inoltre che esso includa l’impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. Inoltre, occorre che il titolare non abbia il diritto di impedire un uso generale corretto e onesto del marchio per designare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare.

(26) Discende dal principio della libera circolazione delle merci che il titolare di un marchio d’impresa non possa vietarne 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.

↓ 2008/95/CE considerando 12 (adattato)

(27) 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 ~~domandato~~ richiesto in malafede.

⇩ nuovo

(28) Al fine di garantire la certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d’impresa legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza mettere in discussione il principio che il marchio posteriore non può essere opposto al marchio anteriore, che i titolari di marchi anteriori non devono essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi all’uso di un marchio d’impresa posteriore quando 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 quando 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.

(29) 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 debbano essere effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati, debbano poter decadere.

(30) 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 anteriore 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 necessario 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.

(31) È opportuno prevedere che, quando la preesistenza di un marchio nazionale è stata fatta valere nei confronti di un marchio europeo e il marchio nazionale è stato successivamente oggetto di rinuncia o di estinzione, la validità di tale marchio nazionale possa ancora essere contestata. È necessario che la contestazione sia limitata ai casi in cui il marchio nazionale avrebbe potuto essere dichiarato nullo o decaduto al momento in cui è stato cancellato dal registro.

(32) Per motivi di coerenza e per facilitare lo sfruttamento commerciale dei marchi d'impresa nell'Unione, occorre che le norme applicabili ai marchi d'impresa come oggetti di proprietà siano allineate a quelle già in vigore per i marchi europei, e riguardino anche il trasferimento e la cessione, la concessione di licenze, i diritti reali, l'esecuzione forzata e le procedure di insolvenza.

(33) 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 europei.

(34) Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, occorre che la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri sia efficace e trasparente e segua regole analoghe a quelle applicabili ai marchi europei. Per realizzare un sistema dei marchi d'impresa uniforme ed equilibrato sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, occorre che tutti gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri limitino l'esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di registrazione di un marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti. Tuttavia occorre lasciare impregiudicato il diritto degli uffici di fornire su richiesta al richiedente ricerche relative a diritti anteriori, a puro scopo informativo e senza pregiudizio o effetto vincolante sulla successiva procedura di registrazione, compreso il procedimento di opposizione.

(35) 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, è necessario che la designazione e la classificazione dei prodotti e dei servizi coperti da una domanda di marchio rispettino le stesse norme in tutti gli Stati membri e siano allineate a quelle applicabili ai marchi europei. 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, occorre che la designazione dei

prodotti e dei servizi sia sufficientemente chiara e precisa. È necessario che l'uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine.

(36) Al fine di assicurare l'efficace protezione del marchio d'impresa, è indispensabile che gli Stati membri mettano a disposizione una procedura amministrativa di opposizione efficace, che consenta ai titolari di diritti di marchio d'impresa anteriori 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 indispensabile che gli Stati membri prevedano una procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza o nullità simile a quella applicabile ai marchi europei a livello di Unione.

(37) Occorre che gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri cooperino tra loro e con l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli (di seguito "l'Agenzia") in tutti i campi della registrazione e dell'amministrazione dei marchi, 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. È indispensabile che gli uffici degli Stati membri e l'Agenzia cooperino inoltre in tutte le altre aree delle loro attività che siano rilevanti per la protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.

↓ 2008/95/CE considerando 7

(38) 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.

↓ 2008/95/CE considerando 13 (adattato)

(39) Tutti gli Stati membri ~~della Comunità~~ sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ⌦ (di seguito "Convenzione di Parigi") e dell'Accordo TRIPS ⌫. È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle della predetta convenzione ⌦ e del predetto Accordo ⌫. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione ⌦ e da tale Accordo ⌫. Ove necessario, è opportuno applicare l'articolo ~~307~~ ⌦ 351 ⌫, secondo comma del trattato.

⇩ nuovo

(40) Occorre che l'obbligo di attuare la presente direttiva negli ordinamenti nazionali si limiti alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

↓ 2008/95/CE considerando 14 (adattato)

(41) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale della direttiva ~~89/104/CEE,~~ indicati nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/95/CE,

↓ 2008/95/CE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

⌦Disposizioni generali ⌫

↓ 2008/95/CE

Articolo 1

Ambito di applicazione

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

⇩ nuovo

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 al quale è affidata la registrazione dei marchi d'impresa;

b) "Agenzia": l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009;

c) “registro”: il registro dei marchi d’impresa tenuto da un ufficio.

↓ 2008/95/CE (adattato)

Capo II

⌦ Il diritto in materia di marchio d’impresa ⌫

SEZIONE 1

⌦ SEGNI SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN MARCHIO D’IMPRESA ⌫

Articolo ~~2~~3

Segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa

Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni ~~che possono essere riprodotti graficamente~~, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, ⌦ i colori in quanto tali, ⌫ la forma del prodotto o ~~il~~ ⌦ del ⌫ suo confezionamento, ⌦ oppure suoni, ⌫ a condizione che tali segni siano adatti a:

a) distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese~~.~~;

⇩ nuovo

b) essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l’oggetto della protezione garantita al titolare.

↓ 2008/95/CE (adattato)

SEZIONE 2

⌦ IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE O MOTIVI DI NULLITÀ ⌫

Articolo ~~3~~4

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità ⌦ assoluti ⌫

↓ 2008/95/CE (adattato)

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 imposta dalla natura stessa del prodotto;

   ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

   iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

f) i marchi 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 ~~invalidati~~ ⌦ dichiarati nulli ⌫ a norma dell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (~~in~~ ⌦ di ⌫ seguito ~~denominata~~ "convenzione di Parigi")~~.~~;

⇩ nuovo

i) i marchi d'impresa che sono esclusi dalla registrazione e che non possono più essere utilizzati conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

j) i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte.

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono:

a) in Stati membri diversi da quelli in cui è stata depositata la domanda di registrazione;

b) solo se il marchio d'impresa in una lingua straniera è tradotto o trascritto in una lingua o scrittura ufficiale degli Stati membri.

3. 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.

↓ 2008/95/CE

~~2~~4. 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:

↓ 2008/95/CE (adattato)

a) l'uso di tale marchio d'impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme ~~in materia di~~ del diritto ⌦ in materia ⌫ di marchio d'impresa dello Stato membro interessato o ⌦ dell'Unione ⌫ ~~della Comunità~~;

↓ 2008/95/CE

b) il marchio d'impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e 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 alla legislazione dello Stato membro in questione.~~;~~

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

↓ 2008/95/CE (adattato)
⇨ nuovo

~~3~~5. Un marchio d'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 dopo la registrazione, ⇦ o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo.

6. Gli Stati membri possono ~~inoltre~~ disporre che ~~la presente disposizione~~ ⌦ il paragrafo 5 ⌫ sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione ~~o dopo~~ ⇨ e prima della ⇦ ~~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 d'impresa applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE si applichino ai marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore a tale data.~~

Articolo ~~4~~5

~~Altri~~ i~~I~~mpedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ~~ai conflitti con diritti anteriori~~

↓ 2008/95/CE (adattato)

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

a) se 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) se 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 ~~data di~~ domanda di registrazione sia anteriore alla ~~data di~~ 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:

↓ 2008/95/CE (adattato)

i) i marchi ⌦ europei ⌫ ~~comunitari~~;

↓ 2008/95/CE

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

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

↓ 2008/95/CE (adattato)

b) i marchi ~~d'impresa~~ ⌦ europei ⌫ ~~comunitari~~ che, conformemente al regolamento (CE) n. ~~40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario[10]~~, 207/2009 rivendicano validamente l'anteriorità rispetto a 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;

↓ 2008/95/CE (adattato)

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 ~~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.

↓ 2008/95/CE (adattato)
⇨ nuovo

3. Un marchio d'impresa è ~~altresì~~ escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

a) se esso è identico o simile ad un marchio d'impresa ~~comunitario~~ anteriore ⇨ indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o ⇦ ~~ai sensi del paragrafo 2 e se è stato destinato a essere~~ registrato ~~o è stato registrato~~ ~~per prodotti o servizi i quali~~ ⇨ siano identici, simili o ⇦ non ~~sono~~ simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa ~~comunitario~~ anteriore, quando il marchio d'impresa ~~comunitario~~ anteriore gode di notorietà ~~nella Comunità~~ ⇨ in uno Stato membro o, nel caso di un marchio europeo, nell'Unione ⇦ e l'uso del marchio d'impresa ⌦ posteriore ⌫ ~~successivo~~ senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa ~~comunitario~~ anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

⇩ nuovo

b) se 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 l'agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire;

[10] ~~GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.~~

c) se il marchio si presta a essere confuso con un marchio anteriore protetto al di fuori dell'Unione, a condizione che il marchio anteriore sia ancora in uso effettivo alla data di presentazione della domanda e il richiedente abbia agito in malafede;

d) se il marchio è escluso dalla registrazione e non può continuare ad essere utilizzato a norma della normativa dell'Unione relativa alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

↓ 2008/95/CE (adattato)

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

↓ 2008/95/CE (adattato)

~~a) il marchio d'impresa sia identico o simile a un marchio d'impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora sia destinato a essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio d'impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;~~

~~b~~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 ⌫ ~~successivo~~ o, se del caso, ⌦ prima ⌫ della data di ~~anteriorità~~ priorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio d'impresa ⌦ posteriore ⌫ ~~successivo~~, e qualora questo marchio d'impresa non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa ⌦ posteriore ⌫ ~~successivo~~;

~~c~~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 ~~b~~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~~;~~.

~~d) il marchio d'impresa sia identico o simile a un marchio collettivo anteriore che ha conferito un diritto scaduto al massimo tre anni prima della domanda di registrazione;~~

~~e) il marchio d'impresa sia identico o simile a un marchio di garanzia o di certificazione anteriore che ha conferito un diritto scaduto al momento della domanda di registrazione da un numero di anni stabilito dallo Stato membro;~~

~~f) il marchio d'impresa sia identico o simile a un marchio d'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 d'impresa anteriore abbia espresso il proprio accordo sulla registrazione del marchio d'impresa successivo o non abbia fatto uso del proprio marchio d'impresa;~~

~~g) il marchio d'impresa si presti a essere confuso con un marchio d'impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, qualora il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio d'impresa.~~

5. Gli Stati membri possono permettere che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio d'impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo 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, uno Stato può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, siano applicabili ai marchi d'impresa depositati anteriormente a quella data.

🡻 2008/95/CE (adattato)
⇨ nuovo

Articolo ~~14~~6

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

Quando ~~per~~ ⌦ rispetto ad ⌫ un marchio ⌦ europeo ⌫ ~~comunitario~~ si invoca ~~l'anzianità~~ ⌦ l'anteriorità ⌫ di un marchio ~~anteriore~~ ⌦ nazionale ⌫ che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio ⌦ nazionale ⌫ ⇨ , a condizione che la nullità o la decadenza potessero essere dichiarate anche al momento in cui il marchio è stato oggetto di rinuncia o di estinzione. In tal caso l'anteriorità cessa di produrre i suoi effetti ⇦.

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. ⌫

⇩ nuovo

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

Un marchio d'impresa registrato non può essere dichiarato nullo sulla base di un marchio anteriore in nessuno dei casi seguenti:

a) quando il marchio anteriore, dichiarabile nullo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) o d), non aveva acquisito un carattere distintivo conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato;

b) quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e il marchio anteriore non aveva acquisito un carattere sufficientemente distintivo per poter sostenere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato;

c) quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 3, e il marchio anteriore non godeva di notorietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato.

⇩ 2008/95/CE (adattato)
⇨ nuovo

Articolo 9

⌦ Preclusione di una dichiarazione di nullità ⌫ per tolleranza

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo ~~4~~5, paragrafi~~o~~ 2 ⇨ e 3 ⇦, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore ~~né opporsi all~~'~~uso dello stesso~~ 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. ⌦ Ogni ⌫ ~~Qualsiasi~~ Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare ~~di un marchio d~~'~~impresa anteriore di cui all~~'~~articolo 4, paragrafo 4, lettera a), o~~ di ⌦ qualsiasi ⌫ ~~un~~ altro diritto anteriore di cui all'articolo ~~4~~5, paragrafo 4, lettera a~~b~~) o b~~e~~).

↓ 2008/95/CE

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.

↓ 2008/95/CE (adattato) ⇨ nuovo

SEZIONE 3

⌦ DIRITTI CONFERITI E LIMITAZIONI ⌫

Articolo ~~5~~10

Diritti conferiti dal marchio d'impresa

1. ⌦ La registrazione di un ⌫ ~~Il~~ marchio d'impresa ~~registrato~~ conferisce al titolare un diritto esclusivo.

⌦ 2. Lasciando impregiudicati i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, ⌫ ~~I~~il titolare ⌦ di un marchio registrato ⌫ ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio ⌦ qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando ⌫:

a) ~~un~~ ⌦ il ⌫ segno ⌦ è ⌫ identico al marchio d'impresa ⌦ ed è utilizzato ⌫ per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato ⇨ e se tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi ⇦;

b) ~~un~~ ⌦ il ⌫ segno ~~che, a motivo dell'identità o della somiglianza~~ ⌦ è identico o simile ⌫ ~~col~~ ⌦ al ⌫ marchio d'impresa ed ~~dell'identità o somiglianza dei~~ ⌦ è utilizzato per ⌫ prodotti o servizi ~~contraddistinti dal~~ ⌦ che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il ⌫ marchio d'impresa ⌦ è registrato ⌫ e ~~dal segno, possa~~ 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;

~~2.~~ c) ~~Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un~~ ⌦ il ⌫ segno ⌦ è ⌫ identico o simile al marchio d'impresa ⌦ a prescindere dal fatto che sia utilizzato ⌫ per ~~i~~ prodotti o servizi che ⇨ sono identici, simili o ⇦ non ~~sono~~ 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.

↓ 2008/95/CE

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate al~~i~~ paragrafo~~i 1 e~~ 2:

↓ 2008/95/CE (adattato)

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro ~~condizionamento~~ ⌦ imballaggio ⌫;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di ~~detenerli~~ ⌦ stoccarli ⌫ a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

⇩ nuovo

d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale;

↓ 2008/95/CE

~~d~~e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità~~,~~;

⇩ nuovo

f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.

4. Il titolare di un marchio d'impresa registrato ha anche il diritto di impedire l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c), quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agisce a fini commerciali.

5. Il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello 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 non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

↓ 2008/95/CE (adattato)
⇨ nuovo

~~4~~6. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, la normativa di ~~detto~~ ⌦ uno ⌫ Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 2~~1~~, lettera b), o c) ~~del paragrafo 2~~, il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

~~5~~7. I paragrafi ~~da~~ 1, 2, 3 e 6 ~~a 4~~ non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

⇩ nuovo

Articolo 11

Violazione dei diritti del titolare mediante la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi

Se è probabile che la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi sui quali è apposto il marchio siano utilizzati nello Stato membro per prodotti o servizi e l'utilizzo in relazione a tali prodotti o servizi costituirebbe una violazione dei diritti del titolare a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, il titolare ha il diritto di vietare:

a) l'apposizione, in ambito commerciale, di un segno identico o simile al marchio d'impresa sulla presentazione, sull'imballaggio o su altri mezzi sui quali 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 della presentazione, dell'imballaggio o di altri mezzi sui quali il marcio 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 dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché, al più tardi nell'edizione successiva dell'opera, la riproduzione del marchio sia 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'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante del titolare, quest'ultimo ha il diritto di:

a) opporsi all'uso del marchio da parte del suo agente o rappresentante;

b) esigere dall'agente o dal rappresentante 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.

↓ 2008/95/CE

Articolo ~~6~~14

Limitazione degli effetti del marchio d'impresa

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

↓ 2008/95/CE (adattato)
⇨ nuovo

a) del loro nome e indirizzo ⌦ personali ⌫;

b) di ⇨ segni o ⇦ indicazioni ⇨ che non sono distintivi o che ⇦ ⌦ riguardano ⌫ ~~relative al~~la specie, ~~al~~la qualità, ~~al~~la quantità, ~~al~~la destinazione, ~~al~~ ⌦ il ⌫ valore, ~~al~~la provenienza geografica, ~~al~~l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ~~ad~~ altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa ⇨ per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare ⇦ se ~~esso~~ ⌦ l'uso del marchio ⌫ è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio~~;~~.

~~purché l~~'~~uso sia~~ ⌦ Il primo comma si applica solo se l'uso fatto dal terzo è ⌫ conforme ~~agli usi consueti~~ ⌦ alle consuetudini ⌫ di lealtà in campo industriale e commerciale.

⇩ nuovo

2. L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:

a) dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;

b) trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.

↓ 2008/95/CE

~~2~~3. Il diritto conferito dal marchio d'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~~15

Esaurimento del diritto conferito dal marchio d'impresa

↓ 2008/95/CE (adattato)

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

↓ 2008/95/CE

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.

↓ 2008/95/CE (adattato)

Articolo ~~10~~16

Uso del marchio d'impresa

1. Se, entro cinque anni dalla data ~~in cui si è chiusa la 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 ininterrotto 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 46, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafi 3 e 4 ⌫ ~~nella presente direttiva~~, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

⇩ nuovo

2. Qualora uno Stato membro preveda una procedura di opposizione successivamente alla registrazione, i cinque anni di cui al paragrafo 1 sono calcolati 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 e non ritirata, dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva.

3. Per quanto riguarda i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale aventi effetto nello Stato membro, i cinque anni di cui al paragrafo 1 sono calcolati a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere escluso dalla registrazione o oggetto di opposizione. Se un'opposizione è stata presentata e non ritirata, il periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva.

↓ 2008/95/CE

4. Ai sensi del paragrafo 1 ~~primo comma~~ sono inoltre considerati come uso:

↓ 2008/95/CE (adattato)
⇨ nuovo

a) l'uso del marchio d'impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d'impresa nella forma in cui esso 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 ~~condizionamento~~ imballaggio nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione.

~~2~~5. Si considera come uso del marchio d'impresa da parte del titolare l'uso del marchio d'impresa col consenso del titolare ~~o l'uso del marchio d'impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione~~.

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

~~a) se una disposizione in vigore anteriormente a detta data prevedeva sanzioni per il mancato uso di un marchio d'impresa durante un periodo ininterrotto, si considera che la decorrenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, primo comma, sia iniziata contemporaneamente a un periodo di mancato uso già in corso a detta data;~~

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

⇩ nuovo

Articolo 17

Il non 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.

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 può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 48, 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 europeo registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 e 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.

↓ 2008/95/CE

~~*Articolo 11*~~

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

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

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

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

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

↓ 2008/95/CE (adattato)

SEZIONE 4

⌦ DECADENZA DEI DIRITTI DI MARCHIO D'IMPRESA ⌫

Articolo ~~12~~19

⌦ Mancanza di uso effettivo come ⌫ ~~M~~motivoi di decadenza

↓ 2008/95/CE

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.

↓ 2008/95/CE (adattato)

2. ~~T~~Tuttavia ~~n~~Nessuno può affermare che un marchio d'impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato l'uso effettivo del marchio d'impresa.

↓ 2008/95/CE (adattato)

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

↓ 2008/95/CE (adattato)

Articolo 20

⌦ Trasformazione in una denominazione generica o carattere fuorviante come motivi di decadenza ⌫

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

↓ 2008/95/CE

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 il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Articolo ~~13~~21

↓ 2008/95/CE (adattato)

~~Impedimenti alla registrazione e motivi di d~~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 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,~~ la decadenza ~~o la nullità~~ riguarda~~no~~ solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

⇩ nuovo

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 per 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. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio d'impresa avviene per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.

4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.

5. Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può opporre a terzi i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa.

6. Qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'ufficio, l'avente causa può rendere a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l'ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

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. Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.

Articolo 24

Esecuzione forzata

1. Il marchio d'impresa può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.

2. Su istanza di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.

Articolo 25

Procedura di insolvenza

Se un marchio d'impresa è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell'autorità competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato.

↓ 2008/95/CE (adattato)

Articolo ~~8~~26

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 ⌫ ~~disciplinata dalla~~ 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.

⇩ nuovo

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. Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio d'impresa sono iscritti nel registro e pubblicati.

Articolo 27

Domanda di marchio d'impresa come oggetto di proprietà

Gli articoli da 22 a 26 si applicano alla domanda di marchio d'impresa.

SEZIONE 6

MARCHI DI GARANZIA, MARCHI DI CERTIFICAZIONE E MARCHI COLLETTIVI

Articolo 28

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1) “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 all’origine geografica, 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;

2) “marchio collettivo”: un marchio d’impresa così designato all’atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese.

↓ 2008/95/CE (adattato)

Articolo ~~15~~29

~~Disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi,~~ ~~i m~~Marchi di garanzia e ~~i~~ marchi di certificazione

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

~~1~~2. ~~Fatto salvo l~~’~~articolo 4,~~ ~~g~~Gli Stati membri ~~la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione~~ possono prevedere che ~~detti~~ i marchi ⌦ di garanzia o certificazione ⌫ siano esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3 ⌦ , 19 ⌫ e ~~12~~ 20, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.

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

Articolo 30

⌦ Marchi collettivi ⌫

⇩ nuovo

1. Gli Stati membri prevedono la registrazione dei marchi collettivi.

2. Possono depositare domanda di marchio collettivo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, 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), possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.

🡻 2008/95/CE (adattato)

⌦ Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso 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. ⌫

⇩ nuovo

Articolo 31

Regolamento per l'uso del marchio collettivo

1. Il richiedente di un marchio collettivo presenta il regolamento d'uso.

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare 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 30, paragrafo 3, autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

Articolo 32

Rigetto della domanda

1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio d'impresa previsti dagli articoli 4 e 5, la domanda di marchio collettivo è respinta se non soddisfa alle disposizioni

dell’articolo 28, paragrafo 2, dell’articolo 30 o dell’articolo 31, ovvero se il regolamento d’uso è contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

2. La 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. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d’uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 33

Uso del marchio collettivo

I requisiti di cui all’articolo 16 sono soddisfatti quando l’uso effettivo di un marchio collettivo a norma dell’articolo 16 è fatto da una persona abilitata a utilizzare detto marchio.

Articolo 34

Modifica del regolamento d’uso del marchio collettivo

1. Il titolare del marchio collettivo sottopone all’ufficio ogni modifica del regolamento d’uso.

2. La modifica è menzionata nel registro salvo se il regolamento d’uso modificato è contrario alle disposizioni dell’articolo 31 o comporta uno degli impedimenti di cui all’articolo 32.

3. Al regolamento d’uso modificato si applica l’articolo 42, paragrafo 2.

4. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva le modifiche del regolamento d’uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.

Articolo 35

Esercizio dell’azione per contraffazione

1. Le disposizioni dell’articolo 26, 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 36

Ulteriori motivi di decadenza

Oltre che per i motivi previsti agli articoli 19 e 20, il titolare del marchio collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:

a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, 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 32, paragrafo 2;

c) la modifica del regolamento d'uso del marchio è stata iscritta nel registro in contrasto con il disposto dell'articolo 34, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Articolo 37

Ulteriori motivi di nullità

Oltre che per i motivi di nullità di cui agli articoli 4 e 5, il marchio collettivo è dichiarato nullo se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 32, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso.

Capo III

Procedure

SEZIONE 1

DOMANDA E REGISTRAZIONE

Articolo 38

Condizioni che la domanda deve soddisfare

1. La domanda di marchio d'impresa contiene:

a) la domanda 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) la riproduzione del marchio.

2. La domanda di marchio d'impresa comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di prodotto.

Articolo 39

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 38 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 deposito o di registrazione di base.

Articolo 40

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione 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 (di seguito "la 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. L'elenco dei prodotti e servizi consente di classificare ogni elemento in una sola classe della classificazione di Nizza.

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.

4. L'ufficio respinge la domanda che contenga termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'ufficio a tal fine. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, gli uffici, in cooperazione tra loro, compilano un elenco che riflette le rispettive pratiche amministrative per quanto riguarda la classificazione dei prodotti e dei servizi.

5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, 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 il richiedente chiede la registrazione per più classi, i prodotti e i servizi sono raggruppati 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. La classificazione dei prodotti e dei servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. Prodotti e servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe nell'ambito della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza.

Articolo 41

Esame d'ufficio

Gli uffici limitano il loro esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 4.

Articolo 42

Osservazioni dei terzi

1. 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 possono indirizzare all'ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi di cui all'articolo 4 per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione. Non per questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'ufficio.

2. Oltre ai motivi di cui al paragrafo 1, 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 32, paragrafi 1 e 2.

Articolo 43

Divisione delle domande e delle registrazioni

Il richiedente o il titolare può dividere una domanda o una registrazione di marchio d'impresa in una o più domande o registrazioni separate presentando una dichiarazione all'ufficio.

Articolo 44

Tasse

La registrazione e il rinnovo di un marchio d'impresa sono soggetti ad una tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima classe.

SEZIONE 2

PROCEDURE DI OPPOSIZIONE, PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ

Articolo 45

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 dispone che almeno il titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, possa presentare opposizione.

3. Alle parti è concesso un periodo di almeno due mesi prima dell'inizio del procedimento di opposizione al fine di negoziare le possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente.

Articolo 46

Il non uso come difesa in procedimenti di opposizione

1. In procedimenti amministrativi di opposizione, se alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d'impresa anteriore che abbia presentato opposizione fornisce la prova che il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato utilizzo. In mancanza di tale prova, 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 si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio europeo. In tal caso l'uso effettivo del marchio europeo è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.

Articolo 47

Procedura per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità

1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.

2. La procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza prevede che il marchio d'impresa decada per i motivi di cui agli articoli 19 e 20.

3. La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità prevede che il marchio sia 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 2 e 3.

4. La procedura amministrativa prevede che almeno i seguenti soggetti possano presentare domanda per la dichiarazione di decadenza o per la 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 che, a norma della legislazione applicabile, hanno la capacità di stare in giudizio in nome proprio;

b) nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), il titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 48

Il non uso come difesa in procedimenti per la dichiarazione di nullità

1. In procedimenti amministrativi 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 periodo di cinque anni precedente la data 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 che egli cita come giustificazione per la sua domanda, o dell'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, a condizione che il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo sia scaduto alla data della domanda di dichiarazione di nullità.

2. Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre a fornire le prove di cui al paragrafo 1, dimostra che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità, o che esistevano 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 si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio europeo. In tal caso l'uso effettivo del marchio europeo è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.

Articolo 49

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 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 50

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 51, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.

Articolo 51

Rinnovo

1. La registrazione di un marchio d'impresa è rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona da lui autorizzata, purché le tasse di rinnovo siano state pagate.

2. L'ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio d'impresa, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio d'impresa, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'ufficio.

3. La domanda di rinnovo è presentata nei sei mesi che terminano l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione e la relativa tassa è pagata nello stesso periodo. In caso contrario, la domanda può essere presentata entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dal giorno indicato nella frase precedente. Le tasse di rinnovo e una tassa aggiuntiva sono versate entro questo periodo di tempo.

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 prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso è registrato e pubblicato.

Capo IV

Cooperazione amministrativa

Articolo 52

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

Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino tra di loro e con l'Agenzia al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti e ottenere risultati coerenti nell'esame e nella registrazione dei marchi d'impresa.

Articolo 53

Cooperazione in altri settori

Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino con l'Agenzia in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all'articolo 52 che siano rilevanti ai fini della protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 54

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 6, da 8 a 14, 16, 17, 18, da 22 a 28 e da 30 a 53 entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

↓ 2008/95/CE (adattato)

~~*Articolo 16*~~

~~**Comunicazione**~~

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

Articolo ~~17~~55

Abrogazione

La direttiva ~~89/104/CEE~~ ⌦ 2008/95/CE ⌫, ~~modificata dalla decisione di cui all'allegato I, parte A,~~ è abrogata ⌦ con effetto dal [*giorno successivo alla data di cui all'articolo54, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva*] ⌫, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale ~~di detta~~ ⌦ della ⌫ direttiva~~:~~ indicati all'allegato I, parte B della direttiva 2008/95/CE.

↓ 2008/95/CE

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

Articolo ~~18~~56

Entrata in vigore

↓ 2008/95/CE

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 [*giorno successivo alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva*].

↓ 2008/95/CE

Articolo ~~19~~57

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

↓ 2008/95/CE (adattato)

~~ALLEGATO I~~

~~PARTE A~~

~~Direttiva abrogata e relativa modifica~~	
~~(di cui all'articolo 17)~~	
~~Direttiva 89/104/CEE del Consiglio~~	~~GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.~~
~~Direttiva 92/10/CEE del Consiglio~~	~~GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35.~~

~~PARTE B~~

~~Termine di recepimento nel diritto nazionale~~	
~~(di cui all'articolo 17)~~	
~~Direttiva~~	~~Termine di recepimento~~
~~89/104/CEE~~	~~31 dicembre 1992~~

↓ 2008/95/CE (adattato)

~~ALLEGATO II~~

~~Tavola di concordanza~~	
~~Direttiva 89/104/CEE~~	~~Presente direttiva~~
~~Articolo 1~~	~~Articolo 1~~
~~Articolo 2~~	~~Articolo 2~~
~~Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d)~~	~~Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d)~~
~~Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea~~	~~Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea~~
~~Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino~~	~~Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), i)~~
~~Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino~~	~~Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii)~~
~~Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino~~	~~Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii)~~
~~Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h)~~	~~Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h)~~
~~Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4~~	~~Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4~~
~~Articolo 4~~	~~Articolo 4~~
~~Articolo 5~~	~~Articolo 5~~
~~Articolo 6~~	~~Articolo 6~~
~~Articolo 7~~	~~Articolo 7~~
~~Articolo 8~~	~~Articolo 8~~
~~Articolo 9~~	~~Articolo 9~~
~~Articolo 10, paragrafo 1~~	~~Articolo 10, paragrafo 1, primo comma~~
~~Articolo 10, paragrafo 2~~	~~Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma~~

~~Articolo 10, paragrafo 3~~	~~Articolo 10, paragrafo 2~~
~~Articolo 10, paragrafo 4~~	~~Articolo 10, paragrafo 3~~
~~Articolo 11~~	~~Articolo 11~~
~~Articolo 12, paragrafo 1, prima frase~~	~~Articolo 12, paragrafo 1, primo comma~~
~~Articolo 12, paragrafo 1, seconda frase~~	~~Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma~~
~~Articolo 12, paragrafo 1, terza frase~~	~~Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma~~
~~Articolo 12, paragrafo 2~~	~~Articolo 12, paragrafo 2~~
~~Articolo 13~~	~~Articolo 13~~
~~Articolo 14~~	~~Articolo 14~~
~~Articolo 15~~	~~Articolo 15~~
~~Articolo 16, paragrafi 1 e 2~~	~~—~~
~~Articolo 16, paragrafo 3~~	~~Articolo 16~~
~~—~~	~~Articolo 17~~
~~—~~	~~Articolo 18~~
~~Articolo 17~~	~~Articolo 19~~
~~—~~	~~Allegato I~~
~~—~~	~~Allegato II~~

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 i) e j)
---	Articolo 4, paragrafi 2 e 3, prima frase
Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a (c)	Articolo 4, paragrafo 4, lettere da a) a c)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase
Articolo 3, paragrafo 3, prima frase	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase	Articolo 4, paragrafo 6
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 4, paragrafo 4, lettera g)	Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)
---	Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c)	Articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b)
Articolo 4, paragrafo 4, lettere da d) a f)	---
Articolo 4, paragrafi 5 e 6	Articolo 5, paragrafi 5 e 6
---	Articolo 8
Articolo 5, paragrafo 1, prima frase introduttiva	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 10, paragrafo 2, frase introduttiva

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
Articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a 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, paragrafi 4 e 5
Articolo 5, paragrafi 4 e 5	Articolo 10, paragrafi 6 e 7
---	Articolo 11
---	Articolo 12
---	Articolo 13
Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c)	Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a c)
---	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 7	Articolo 15
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 26, paragrafi 1 e 2
---	Articolo 26, paragrafi da 3 a 5
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10(1), primo comma	Articolo 16, paragrafo 1
---	Articolo 16, paragrafi 2 e 3
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 3	---
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 48, paragrafi da 1 a 3
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 17

Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 17, articolo 46, paragrafo 2 e articolo 48, 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	Articolo 7 e articolo 21
Articolo 14	Articolo 6
---	Articoli da 22 a 25
---	Articolo 27
---	Articolo 28
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafi 1 e 2
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 29, paragrafo 3
---	Articoli da 30 a 54, paragrafo 1
Articolo 16	Articolo 54, paragrafo 2
Articolo 17	Articolo 55
Articolo 18	Articolo 56
Articolo 19	Articolo 57