

DIRECTIVE

DIRECTIVA 2008/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 22 octombrie 2008

de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ⁽²⁾,

întrucât:

(1) Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci ⁽³⁾ a fost modificată în ceea ce privește conținutul acesteia ⁽⁴⁾. Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2) Legislațiile care se aplicau mărcilor în statele membre înaintea intrării în vigoare a Directivei 89/104/CEE cuprindeau neconcordanțe care puteau împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și puteau denatura concurența pe piața comună. Apropierea acestor legislații era, prin urmare, necesară pentru asigurarea bunei funcționări a pieței interne.

(3) Este important să nu fie ignorate soluțiile și avantajele pe care sistemul mărcii comunitare îl poate oferi întreprinderilor care doresc să dobândească mărci.

(4) Nu se impune o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor. Este suficient să se limiteze apropierea la dispozițiile naționale care au incidența cea mai directă asupra funcționării pieței interne.

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să priveze statele membre de dreptul de a continua să protejeze mărcile dobândite prin utilizare, însă ar trebui să reglementeze numai raporturile lor cu mărcile dobândite prin înregistrare.

(6) Statele membre ar trebui să păstreze, de asemenea, libertatea de a stabili dispozițiile de procedură privind înregistrarea, decăderea din drepturi sau nulitatea mărcilor dobândite prin înregistrare. Este de competența lor, de exemplu, să stabilească forma procedurilor de înregistrare și de nulitate, să decidă dacă drepturile anterioare trebuie invocate în procedura de înregistrare sau în procedura de nulitate sau în ambele ori, mai mult, în cazul în care drepturile anterioare pot fi invocate în procedura de înregistrare, să prevadă o procedură de opoziție sau o examinare din oficiu sau ambele. Statele membre ar trebui să păstreze posibilitatea de a stabili efectele decăderii din drepturi sau ale nulității mărcilor.

(7) Prezenta directivă nu ar trebui să excludă aplicarea, în privința mărcilor, a dispozițiilor legislative ale statelor membre, altele decât dreptul mărcilor, cum ar fi dispozițiile cu privire la concurența neloială, la răspunderea civilă sau la protecția consumatorilor.

(8) Atingerea obiectivelor urmărite prin această apropiere presupune ca dobândirea și păstrarea dreptului la marca înregistrată să fie în principiu subordonate, în toate statele membre, aceluiași condiții. În acest scop, este oportun să se stabilească o listă exemplificativă de semne care pot constitui o marcă, dacă sunt potrivite să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Motivele de refuz sau de nulitate privind marca în sine, de exemplu absența caracterului distinctiv, sau privind conflictele dintre marcă și drepturile anterioare ar trebui să fie enumerate exhaustiv,

⁽¹⁾ JO C 161, 13.7.2007, p. 44.

⁽²⁾ Avizul Parlamentului European din 19 iunie 2007 (JO C 146 E, 12.6.2008, p. 76) și Decizia Consiliului din 25 septembrie 2008.

⁽³⁾ JO L 40, 11.2.1989, p. 1.

⁽⁴⁾ A se vedea anexa I partea A.

chiar dacă unele dintre aceste motive sunt enumerate cu titlu facultativ pentru statele membre, care pot deci să mențină sau să introducă în legislația lor motivele în cauză. Statele membre ar trebui să poată să mențină sau să introducă în legislația lor motive de refuz sau de nulitate referitoare la condițiile de dobândire sau de păstrare a dreptului la marcă pentru care nu există dispoziții de apropiere și care se referă, de exemplu, la calitatea titularului mărcii, la reînnoirea mărcii, la regimul taxelor sau la nerespectarea normelor de procedură.

- (9) Pentru a reduce numărul total al mărcilor înregistrate și protejate în Comunitate și, prin urmare, numărul litigiilor care apar între ele, este important să se ceară ca mărcile înregistrate să fie efectiv utilizate, sub sancțiunea decăderii din drepturi. Este necesar să se prevadă că nulitatea unei mărci nu poate fi pronunțată din cauza existenței unei mărci anterioare neutilizate, lăsând în același timp statelor membre posibilitatea de a aplica același principiu în ceea ce privește înregistrarea unei mărci sau de a prevedea că o marcă nu poate fi invocată în mod valabil într-o acțiune în contrafacere dacă s-a stabilit, în cadrul unei excepții, că titularul mărcii ar putea să fie decăzut din drepturile sale. În toate aceste cazuri, este de competența statelor membre să stabilească normele de procedură aplicabile.

- (10) Pentru a facilita libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor, este esențial să se garanteze că mărcile înregistrate beneficiază de aceeași protecție în legislația tuturor statelor membre. Cu toate acestea, acest lucru nu privează statele membre de dreptul de a acorda o protecție mai mare mărcilor notorii.

- (11) Protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta funcția mărcii drept indicație a originii, ar trebui să fie absolută în cazul de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii. Protecția ar trebui să funcționeze, de asemenea, în caz de similitudine între marcă și semn și produse sau servicii. Este indispensabil să se interpreteze noțiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie. Condiția specifică a protecției ar trebui să o constituie riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn, și între produsele sau serviciile desemnate. Mijloacele prin care riscul de confuzie poate fi constatat și, în special, sarcina probei ar trebui să țină de normele naționale de procedură, cărora prezenta directivă nu trebuie să le aducă atingere.

- (12) Este necesar, din motive de securitate juridică și fără a aduce atingere într-un mod inechitabil intereselor titularului unei mărci anterioare, să se prevadă ca acesta din urmă să nu mai poată să ceară anularea sau să se opună folosirii unei mărci ulterioare celei care îi aparține și a cărei folosință a tolerat-o cu bună știință un timp îndelungat, cu excepția cazului în care cererea de marcă ulterioară a fost efectuată cu rea-credință.

- (13) Toate statele membre ale Comunității sunt parte la Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale. Este necesar ca dispozițiile prezentei directive să fie pe deplin armonizate cu cele ale convenției menționate. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre care decurg din respectiva convenție. Dacă este cazul, ar trebui aplicat articolul 307 al doilea paragraf din tratat.

- (14) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenul de transpunere în dreptul național a Directivei 89/104/CEE menționat în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

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

Articolul 2

Semne care pot să constituie o marcă

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

Articolul 3

Motive de refuz sau de nulitate

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

- (a) semnele care nu pot constitui o marcă;

- (b) mărcile fără caracter distinctiv;
- (c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora;
- (d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;
- (e) semnele constituite exclusiv:
- (i) din forma impusă chiar de natura produsului;
 - (ii) din forma produsului necesar obținerii unui rezultat tehnic;
 - (iii) din forma care dă valoare substanțială produsului;
- (f) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
- (g) mărcile de natură să înșele publicul, de exemplu cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produsului sau a serviciului;
- (h) mărcile care, în absența autorizației autorităților competente, trebuie refuzate sau invalidate în temeiul articolului 6b din Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale, denumită în continuare „Convenția de la Paris”.
- (2) Fiecare stat membru poate prevedea ca unei mărci să îi fie refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, să poată fi declarată nulă în cazul și în măsura în care:
- (a) utilizarea acestei mărci poate fi interzisă în temeiul unei alte legislații decât legislația privind mărcile din statul membru în cauză sau din Comunitate;
 - (b) marca conține un semn de o înaltă valoare simbolică și, în special, un simbol religios;
 - (c) marca conține insigne, embleme și escusoane, altele decât cele menționate la articolul 6b din Convenția de la Paris și care prezintă un interes public, doar dacă înregistrarea lor nu a fost autorizată în conformitate cu legislația statului membru de către autoritatea competentă;
- (d) cererea de înregistrare a mărcii a fost făcută cu rea-credință de către solicitant.
- (3) Unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în aplicarea alineatului (1) literele (b), (c) sau (d) dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. În plus, statele membre pot prevedea ca prezenta dispoziție să se aplice și atunci când caracterul distinctiv a fost dobândit după cererea de înregistrare sau după înregistrare.
- (4) Un stat membru poate prevedea ca, prin derogare de la alineatele (1), (2) și (3), motivele de refuz sau de nulitate care erau aplicabile în acest stat membru înainte de data intrării în vigoare a dispozițiilor necesare pentru a se conforma Directivei 89/104/CEE, se aplică mărcilor pentru care cererea a fost depusă înainte de această dată.

Articolul 4

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

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

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

(2) În sensul alineatului (1) prin „mărci anterioare” se înțelege:

- (a) mărcile a căror dată de depunere este anterioară celei a cererii de marcă, ținând seama, dacă este cazul, de dreptul de prioritate invocat pentru susținerea acestor mărci și care aparțin categoriilor următoare:
 - (i) mărcile comunitare;
 - (ii) mărcile înregistrate în statul membru sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburgul și Țările de Jos, la Biroul pentru Proprietate Intelectuală al Benelux;

- (iii) mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în statul membru;
- (b) mărcile comunitare care își revendică în mod valabil senioritatea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară ⁽¹⁾, în raport cu o marcă menționată la litera (a) punctele (ii) și (iii), chiar dacă această ultimă marcă a făcut obiectul unei renunțări sau a expirat;
- (c) cererile de mărci menționate la literele (a) și (b), sub rezerva înregistrării lor;
- (d) mărcile care, la data depunerii cererii de marcă sau, dacă este cazul, la data priorității invocate în sprijinul cererii de marcă, sunt „notorii” în statul membru, în sensul articolului 6a din Convenția de la Paris.
- (3) Unei mărci îi este de asemenea refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă, dacă este identică sau similară unei mărci comunitare anterioare în sensul alineatului (2) și dacă este destinată să fie înregistrată sau a fost înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de renume în Comunitate și când utilizarea mărcii ulterioare ar obține fără motiv justificat un profit necuvenit, din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare sau când ea le-ar aduce atingere.
- (4) Un stat membru poate, de asemenea, să prevadă că unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, aceasta poate fi declarată nulă în cazul și în măsura în care:
- (a) marca este identică sau similară unei mărci naționale anterioare în sensul alineatului (2) și dacă este destinată să fie înregistrată sau a fost înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de renume în statul membru în cauză și când utilizarea mărcii ulterioare ar obține profit necuvenit, fără motive întemeiate, din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau când acesta le-ar aduce atingere;
- (b) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în lumea afacerilor au fost dobândite înainte de data de depunere a cererii mărcii ulterioare sau, dacă este cazul, înainte de data priorității invocate în sprijinul cererii mărcii ulterioare și dacă această marcă neînregistrată sau acest alt semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare;
- (c) utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui drept anterior, altul decât drepturile menționate la alineatul (2) litera (b) din prezentul alineat, respectiv:
- (i) un drept la nume;
- (ii) un drept la imagine;
- (iii) un drept de autor;
- (iv) un drept de proprietate industrială;
- (d) marca este identică sau similară unei mărci colective anterioare care a conferit un drept care a expirat într-un termen de maximum trei ani înainte de depunere;
- (e) marca este identică sau similară unei mărci de garantare sau de certificare anterioară care a conferit un drept care a expirat într-un termen precedând depunerea și a cărei durată se stabilește de statul membru;
- (f) marca este identică sau similară unei mărci anterioare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare și care a conferit un drept care a expirat din cauza nereînnoirii într-un termen de cel mult doi ani înainte de depunere, cu condiția ca titularul mărcii anterioare să își fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare sau să nu își fi utilizat marca;
- (g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate în momentul depunerii cererii și care continuă să fie utilizată, dacă cererea a fost făcută cu rea-credință de către solicitant.
- (5) Statele membre pot permite ca, în circumstanțe corespunzătoare, să nu fie necesar să se refuze înregistrarea mărcii sau ca aceasta să fie declarată nulă atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare.
- (6) Un stat membru poate să prevadă ca, prin derogare de la alineatele (1)-(5), motivele de refuz sau de nulitate care erau aplicabile în acest stat membru înainte de data intrării în vigoare a dispozițiilor necesare pentru a se conforma Directivei 89/104/CEE să se aplice mărcilor pentru care cererea a fost depusă înainte de această dată.

Articolul 5

Drepturi conferite de marcă

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

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

⁽¹⁾ JO L 11, 14.1.1994, p. 1.

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

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

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, printre altele:

- (a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;
- (b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;
- (c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;
- (d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

(4) Atunci când, anterior datei intrării în vigoare a dispozițiilor necesare pentru a se conforma Directivei 89/104/CEE, în temeiul legislației unui stat membru nu putea fi interzisă utilizarea unui semn în condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) sau la alineatul (2), dreptul conferit de marcă nu poate fi invocat pentru a împiedica continuarea folosirii semnului.

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

Articolul 6

Limitarea efectelor mărcii

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

- (a) a numelui și a adresei sale;
- (b) a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului

sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;

- (c) a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate,

în măsura în care această utilizare se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială.

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

Articolul 7

Epuizarea drepturilor conferite de o marcă

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

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

Articolul 8

Licențe

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

(2) Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă față de un licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență, în ceea ce privește:

- (a) durata sa;
- (b) forma acoperită prin înregistrarea sub care marca poate fi utilizată;
- (c) natura produselor sau a serviciilor pentru care se acordă licența;
- (d) teritoriul pe care marca poate fi aplicată; sau
- (e) calitatea produselor fabricate sau a serviciilor asigurate de licențiat.

Articolul 9

Limitarea drepturilor ca urmare a toleranței

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

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

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

Articolul 10

Utilizarea mărcii

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

În sensul primului paragraf este considerată, de asemenea, utilizare:

(a) folosirea mărcii sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv în forma sub care aceasta a fost înregistrată;

(b) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în statul membru în cauză numai cu scopul exportului.

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

(3) În ceea ce privește mărcile înregistrate înainte de data intrării în vigoare în statul membru în cauză dispozițiile necesare pentru a se conforma Directivei 89/104/CEE:

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

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

Articolul 11

Sanțiuni privind neutilizarea unei mărci în cadrul procedurilor judiciare sau administrative

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

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

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

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

Articolul 12

Motive de decădere

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

Cu toate acestea, nici o persoană nu poate reclama decăderea din drepturi a titularului unei mărci dacă, între expirarea acestei perioade de cinci ani și prezentarea cererii de decădere, marca a început sau a reînceput să fie utilizată în mod serios.

Începerea sau reluarea utilizării, dacă are loc într-un termen de trei luni înainte de prezentarea cererii de decădere, și cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, nu este luată în considerare atunci când pregătirile pentru începerea sau reluarea utilizării intervin doar după ce titularul a luat la cunoștință că cererea de decădere ar putea fi prezentată.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale, atunci când, după data înregistrării sale, marca:

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

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

Articolul 13

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

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

Articolul 14

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

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

Articolul 15

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

(1) Fără a aduce atingere articolului 4, statele membre a căror legislație autorizează înregistrarea mărcilor colective sau a mărcilor de garantare sau de certificare pot să prevadă că aceste mărci nu vor fi înregistrate, titularul va fi decăzut din drepturile sale ori va fi declarată nulitatea mărcilor, pentru alte cauze decât cele prevăzute la articolele 3 și 12, în măsura în care acest fapt este impus de funcția acestor mărci.

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

Articolul 16

Comunicare

Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17

Abrogare

Directiva 89/104/CEE, astfel cum a fost modificată prin decizia menționată în anexa I partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul național a directivei menționate în anexa I partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 19

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 22 octombrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P. JOUYET

ANEXA I

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 17)

Directiva 89/104/CEE a Consiliului (JO L 40, 11.2.1989, p. 1)

Decizia 92/10/CEE a Consiliului (JO L 6, 11.1.1992, p. 35)

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 17)

Directiva	Data limită de transpunere
89/104/CEE	31 decembrie 1992

ANEXA II

Tabel de corespondență

Directiva 89/104/CEE	Prezenta directivă
Articolul 1	Articolul 1
Articolul 2	Articolul 2
Articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(d)	Articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(d)
Articolul 3 alineatul (1) litera (e) fraza introductivă	Articolul 3 alineatul (1) litera (e) fraza introductivă
Articolul 3 alineatul (1) litera (e) prima liniuță	Articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (i)
Articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță	Articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (ii)
Articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță	Articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (iii)
Articolul 3 alineatul (1) literele (f), (g) și (h)	Articolul 3 alineatul (1) literele (f), (g) și (h)
Articolul 3 alineatele (2), (3) și (4)	Articolul 3 alineatele (2), (3) și (4)
Articolul 4	Articolul 4
Articolul 5	Articolul 5
Articolul 6	Articolul 6
Articolul 7	Articolul 7
Articolul 8	Articolul 8
Articolul 9	Articolul 9
Articolul 10 alineatul (1)	Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf
Articolul 10 alineatul (2)	Articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf
Articolul 10 alineatul (3)	Articolul 10 alineatul (2)
Articolul 10 alineatul (4)	Articolul 10 alineatul (3)
Articolul 11	Articolul 11
Articolul 12 alineatul (1) prima teză	Articolul 12 alineatul (1) primul paragraf
Articolul 12 alineatul (1) a doua teză	Articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf
Articolul 12 alineatul (1) a treia teză	Articolul 12 alineatul (1) al treilea paragraf
Articolul 12 alineatul (2)	Articolul 12 alineatul (2)
Articolul 13	Articolul 13
Articolul 14	Articolul 14
Articolul 15	Articolul 15
Articolul 16 alineatele (1) și (2)	—
Articolul 16 alineatul (3)	Articolul 16
—	Articolul 17
—	Articolul 18
Articolul 17	Articolul 19
—	Anexa I
—	Anexa II