

PRIMA DIRECTIVA A CONSILIULUI

din 21 decembrie 1988

de apropiere a legislațiilor statelor membre privind marcele

(89/104/CEE)

CONSILIUL COMUNITATILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, în special art. 100 A,

având în vedere propunerea Comisiei¹,

în cooperare cu Parlamentul European²,

având în vedere avizul Comitetului Economic si Social³,

întrucât legislațiile care se aplica în prezent marșilor în statele membre contin dezacorduri care poate îngreuna atât libera circulație a produselor, cât si libera prestare de servicii si poate denatura condițiile de concurența pe piata comuna; întrucât se impune, în vederea stabilirii si functionarii pietei interne, apropierea legislațiilor statelor membre;

întrucât este important sa nu se ignore soluțiile si avantajele pe care sistemul marșii comunitare îl poate oferi întreprinderilor doritoare de a dobândi marci noi;

întrucât în prezent nu se impune o apropiere totala a legislațiilor statelor membre în domeniul marșilor si întrucât ajunge sa se limiteze apropierea la dispozițiile nationale ca re au incidenta cea mai directa asupra functionarii pietei interne;

întrucât prezenta directiva nu priveaza statele membre de dreptul de a continua sa protejeze marcele dobândite prin folosire si reglementeaza numai raporturile lor cu marcele dobândite prin înregistrare;

întrucât statele membre pastreaza de asemenea libertatea de a stabili dispozițiile de procedura privind înregistrarea, decaderia din drept sau nulitatea marșilor dobândite prin înregistrare; întrucât este de competența lor, de exemplu, sa stabileasca forma procedurilor de înregistrare si de nulitate, sa decida daca drepturile anterioare trebuie invocate în procedura de înregistrare sau în aceea de nulitate sau în ambele ori, mai mult, în cazul în care drepturile anterioare pot fi invocate în procedura de înregistrare, sa prevada o procedura de opoziție sau o examinare din oficiu sau ambele; întrucât statele membre pastreaza facultatea de a stabili efectele decaderii din drept sau a nulității marșilor;

¹ JO C 351, 31.12.1980, p. 1 si JO C 351, 31.12.1985, p. 4.

² JO C 307, 14.11.1983, p. 66 si JO C 309, 05.12.1988.

³ JO C 310, 30.11.1981, p. 22.

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

întrucât atingerea obiectivelor urmărite de această apropiere presupune ca achiziția și păstrarea dreptului la marca înregistrată să fie în principiu reglementate, în toate statele membre de aceleași norme; întrucât în acest scop, este necesar să se stabilească o listă exemplificativă de semne care pot constitui o marcă, dacă sunt potrivite să distingă produsele sau serviciile unei societăți comerciale de cele ale altor societăți comerciale; întrucât motivele de refuz sau de nulitate privind marca în sine, de exemplu, absența caracterului distinctiv sau privind conflictele marca și drepturile anterioare, trebuie să fie enumerate exhaustiv, chiar dacă unele dintre aceste motive sunt enumerate cu titlu facultativ pentru statele membre care vor putea deci să mențină sau să introducă în legislația lor motivele în cauză; întrucât statele membre pot să mențină sau să introducă în legislația lor motivele de refuz sau de nulitate privind condițiile de achiziție sau de păstrare a dreptului la marcă pentru care nu există dispoziții de apropiere și care se referă, de exemplu, la calitatea de titular al mărcii, la reînnoirea mărcii, la regimul taxelor sau la nerespectarea regulilor de procedură;

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

întrucât este fundamental, pentru a facilita libera circulație a produselor și prestarea liberă de servicii, de a face în așa fel încât marile înregistrate să se bucure de aici înainte de aceeași protecție în legislația tuturor statelor membre; întrucât, totuși, acest lucru nu privează statele membre de dreptul de a acorda o protecție mai mare marilor care au obținut un renume;

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

întrucât 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 cere anularea sau să se opună folosirii unei mărci ulterioare celei care îi aparține și a cărei folosință a tolerat-o cu bună știință un timp îndelungat, cu excepția cazului în care marcă ulterioară a fost cerută cu rea-voință;

întrucât toate statele membre ale Comunitatii sunt asociate prin Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale; întrucât se impune armonizarea completa a dispozitiilor prezentei directive cu cele ale Conventiei de la Paris; întrucât obligatiile statelor membre care decurg din aceasta conventie nu sunt afectate de prezenta directiva; întrucât, daca este cazul se aplica art. 234 alin. (2) din Tratat,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta directiva se aplica marilor de produse si de servicii individuale, colective, de garantare sau de certificare, care au făcut obiectul unei înregistrari sau al unei solicitari de înregistrare într-un stat membru sau pe lângă Oficiul Marcilor din Benelux sau care au făcut obiectul unei înregistrari internationale având efecte într-un stat membru.

Articolul 2

Semne care pot sa constituie o marca

Pot constitui marci toate semnele apte de o reprezentare grafica, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului sau, cu conditia ca astfel de semne sa fie capabile sa distinga produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

Articolul 3

Motivele de refuz sau de nulitate

- (1) Sunt refuzate înregistrarii sau pot sa fie declarate nule, daca sunt înregistrate:
 - (a) semnele care nu pot constitui o marca;
 - (b) marcile fara caracter distinctiv;
 - (c) marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comert, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, provenienta geografica sau data fabricatiei produsului sau a prestarii de servicii sau alte caracteristici ale acestora;
 - (d) marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii devenite uzuale în limbajul curent sau în obiceiurile *bona fide* si constante ale comertului;
 - (e) semnele constituite exclusiv:
 - din forma impusa de chiar natura produsului,

- din forma produsului necesar obtinerii unui rezultat tehnic,
 - din forma care da valoare substantiala produsului;
- (a) marcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
 - (b) marcile de natura sa însele publicul, de exemplu cu privire la natura, calitatea sau provenienta geografica a produsului sau serviciului;
 - (c) marcile care, în lipsa autorizatiei autoritatilor competente, trebuie refuzate sau invalidate în temeiul art. 6b din Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale, denumita în continuare „Conventia de la Paris”.
- (2) Fiecare stat membru poate stipula ca unei marci sa îi fie refuzata înregistrarea sau, daca este înregistrata, sa poata fi declarata nula când si în masura în care:
- (a) utilizarea acestei marci poate fi interzisa în temeiul unei alte legislatii decât cea în domeniul de drept al marcilor din statul membru în cauza sau din Comunitate;
 - (b) marca contine un semn de o înalta valoare simbolica si, în special, un simbol religios;
 - (c) marca contine insigne, embleme si ecusoane, altele decât cele mentionate în art. 6b din Conventia de la Paris si care prezinta un interes public, doar daca înregistrarea lor nu a fost autorizata în conformitate cu legislatia statului membru de catre autoritatea competenta;
 - (d) cererea de înregistrare a marcii a fost facuta cu rea-vointa de catre solicitant.
- (3) Unei marci nu i se refuza înregistrarea sau, daca este înregistrata, nu poate fi declarata nula în conformitate cu alin. (1) lit. (b), (c) sau (d) daca, înainte de data cererii de înregistrare si dupa utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. În plus, statele membre pot prevedea ca prezenta dispozitie sa se aplice si atunci când caracterul distinctiv a fost dobândit dupa cererea de înregistrare sau dupa înregistrare.
- (4) Un stat membru poate prevedea ca, prin derogare de la alin. (1), (2) si (3), motivele de refuz sau de nulitate care erau aplicabile în acest stat membru înainte de data la care dispozitiile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive intra în vigoare, sa se aplice marcilor pentru care cererea a fost depusa înainte de aceasta data.

Articolul 4

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

- (1) Unei marci îi este refuzata înregistrarea sau poate fi declarata nula daca este înregistrata:
 - (a) atunci când este identica cu o marca anterioara si când produsele sau serviciile pentru care marca a fost ceruta sau a fost înregistrata sunt identice cu cele pentru care marca anterioara este protejata;

(b) atunci când, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, în mintea publicului, un risc de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară.

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

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

(i) mărcile comunitare;

(ii) mărcile înregistrate în statul membru sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburgul și Olanda, la Oficiul Marcilor din Benelux;

(iii) mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale având efect în statul membru;

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

(c) cererile de mărci prevăzute la lit. (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 „foarte cunoscute” în statul membru în sensul art. 6 bis din Convenția de la Paris.

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

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

(a) marca este identică sau similară unei mărci naționale anterioare în sensul alin. (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

prioritatii invocate în sprijinul cererii marcii ulterioare si daca aceasta marca neînregistrata sau acest alt semn confera titularului sau dreptul de a interzice utilizarea unei marcii ulterioare;

- (c) utilizarea marcii poate fi interzisa în temeiul unui drept anterior, altul decât drepturile mentionate în alin. (2) si la lit. (b) din prezentul alineat, respectiv:
- (i) unui drept la nume;
 - (ii) unui drept la imagine;
 - (iii) unui drept de autor;
 - (iv) unui drept de proprietate industrială;
- (d) marca este identica sau similara unei marcii colective anterioare care a conferit un drept care a expirat într-un termen de maxim trei ani înainte de depunere;
- (e) marca este identica sau similara unei marcii de garantare sau de certificare anterioara care a conferit un drept care a expirat într-un termen precedând depunerea si a carei durata se stabileste de statul membru;
- (f) marca este identica sau similara unei marcii anterioare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare si care a conferit un drept care a expirat din cauza nereînnoirii într-o perioada de maxim doi ani înainte de depunere, cu exceptia cind titularul marcii anterioare sa-si fi dat acordul la înregistrarea marcii ulterioare sau sa nu-si fi utilizat marca;
- (g) marca poate fi confundata cu o marca utilizata în strainatate în momentul depunerii cererii si care continua sa fie utilizata, daca cererea a fost facuta cu rea-credinta de catre solicitant.
- (5) Statele membre pot permite ca, în circumstante corespunzatoare, sa nu trebuiasca ca unei marcii sa i se refuze în mod obligatoriu înregistrarea sau ca aceasta sa fie declarata nula atunci când titularul marcii anterioare sau al dreptului anterior este de acord cu înregistrarea marcii ulterioare.
- (6) Un stat membru poate stipula ca, prin derogare de la alin. (1) – (5), motivele de refuz sau de nulitate care erau aplicabile în acest stat membru înainte de data la care intra în vigoare dispozitiile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive, sa se aplice marcilor pentru care cererea a fost depusa înainte de aceasta data.

Articolul 5

Drepturi conferite de marca

- (1) Marca înregistrata confera titularului sau un drept exclusiv. Titularul este abilitat sa interzica oricarui tert sa utilizeze, fara consimtamântul sau, în lumea afacerilor:
- (a) un semn identic marcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrata;

(b) un semn pentru care, din cauza identitatii sau a similitudinii sale cu marca si din cauza identitatii sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidenta marcii si a semnului, exista în mintea publicului un risc de confuzie care contine riscul de asociere între semn si marca;

(4) Orice stat membru poate, de asemenea, sa prescrie ca titularul este abilitat sa interzica oricarui tert sa utilizeze, fara consimtamântul sau, în lumea afacerilor, a unui semn identic sau similar marcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrata, atunci când marca aceasta se bucura de renume în statul membru în cauza si când prin utilizarea semnului obtine fara un motiv justificat un profit necuvenit, din caracterul distinctiv sau din renumele marcii sau când aceasta le-ar aduce atingere.

(5) Daca conditiile stabilite în alin. (1) si (2) sunt îndeplinite, se poate interzice, în special:

(a) sa se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul lor;

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

(c) sa importe sau sa exporte produsele sub acest semn;

(d) sa utilizeze semnul în actele de afaceri sau în publicitate.

(4) Atunci când, anterior datei la care intra în vigoare dispozitiile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive, dreptul acestui stat nu permite sa se interzica utilizarea unui semn în conditiile prevazute în alin. (1) lit. (b) sau în alin. (2), dreptul conferit de marca nu poate fi contrar continuarii folosirii semnului.

(5) Alin. (1) – (4) nu afecteaza dispozitiile care se aplica într-un stat membru si care privesc protectia împotriva utilizarii unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui produs fara motive întemeiate atrage profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele marcii sau aduce atingere acestora.

Articolul 6

Limitarea efectelor marcii

(1) Dreptul conferit de marca nu permite titularului sau sa interzica unui tert utilizarea, în lumea afacerilor,

(a) a numelui si a adresei sale;

(b) a indicatiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, provenienta geografica sau data fabricatiei produsului sau a prestarii de servicii sau a altor caracteristici ale acestora;

(c) a marcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinatiei unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detasate,

atât timp cât sunt folosite conform uzantelor oneste în domeniul industrial sau comercial.

(4) Dreptul conferit de marca nu permite titularului sau sa interzica unui tert utilizarea, în lumea afacerilor, a unui drept anterior cu aplicabilitate locala daca acest drept este recunoscut prin legea statului membru în cauza si în limita teritoriului în care el este recunoscut.

Articolul 7

Expirarea dreptului conferit de marca

(1) Dreptul conferit de marca nu permite titularului sau sa interzica utilizarea acesteia pentru produsele care au fost puse în comert în Comunitate sub aceasta marca de catre titular sau cu acordul sau.

(2) Alin. (1) nu se aplica atunci când motive legitime justifica faptul ca titularul se opune comercializarii ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifica sau se deterioreaza dupa introducerea pe piata.

Articolul 8

Licenta

(1) Marca poate face obiectul licentelor pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care ea este înregistrata si pentru tot teritoriul sau pentru o parte a teritoriului unui stat membru. Licentele pot fi exclusive sau neexclusive.

(2) Titularul marcii poate invoca drepturile conferite de aceasta marca fata de un licentiat care încalca una dintre clauzele contractului de licenta, în ceea ce priveste durata sa, forma reglementata de înregistrarea sub care marca poate fi utilizata, natura produselor sau a serviciilor pentru care se acorda licenta, teritoriul pe care marca poate fi aplicata sau calitatea produselor fabricate sau a serviciilor asigurate de licentiat.

Articolul 9

Decaderea din drepturi prin toleranta

(1) Titularul unei marci anterioare mentionate în art. 4 alin. (2), care a tolerat, într-un stat membru, folosirea unei marci ulterioare înregistrate în acest stat membru pe o perioada de cinci ani consecutivi în cunostinta de cauza, nu poate cere anularea si nici nu se poate opune utilizarii marcii ulterioare pe baza acestei marci anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioara s-a utilizat, cu exceptia cazului în care depunerea marcii ulterioare a fost efectuata cu rea-vointa.

(2) Orice stat membru poate prevedea ca alin. (1) sa se aplice titularului unei marci anterioare mentionate în art. 4 alin. (4) lit. (a) sau al unui alt drept anterior mentionat în art. 4 alin. (4) lit. (b) sau (c).

(3) În cazurile mentionate în alin. (1) sau (2), titularul unei marci înregistrate ulterior nu se poate opune utilizarii dreptului anterior, cu toate ca acest drept nu mai poate fi invocat împotriva marcii 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 stipulate în prezenta directivă, cu excepția unui motiv întemeiat pentru neutilizare.

(2) Se consideră, de asemenea, ca utilizări în sensul alin. (1):

(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 lor în statul membru în cauză doar în scopul exportului.

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

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

(a) atunci când o dispoziție în vigoare înainte de această dată prevede sancțiuni pentru neutilizarea unei mărci pe o perioadă neîntreruptă, se presupune că termenul de cinci ani prevăzut în alin. (1) s-a derulat în același timp cu o perioadă de neutilizare deja în curs la această dată;

(b) atunci când nici o dispoziție privind utilizarea nu este în vigoare înainte de această dată, termenele de cinci ani prevăzute în alin. (1) se consideră a se derula cel mai devreme la această dată.

Articolul 11

Sanțiuni privind neutilizarea unei mărci în cadrul procedurilor judiciare sau administrative

(1) Nulitatea unei mărci nu se poate pronunța pe motivul existenței unei mărci anterioare în conflict care nu satisface condițiile de utilizare menționate în art. 10 alin. (1), (2) și (3) sau, după caz, în art. 10 alin. (4).

(2) Un stat membru poate prevedea ca înregistrarea unei mărci nu se poate refuza din cauza existenței unei mărci anterioare în conflict care nu satisface condițiile de utilizare menționate în art. 10 alin. (1), (2) și (3) sau, după caz, în art. 10 alin. (4).

(3) Fără a aduce atingere aplicării art. 12 în caz de cerere reconvențională de caducitate, un stat membru poate prevedea ca o marcă să nu se poată invoca în mod valabil într-o procedură de

contrafacere daca se stabileste, ca urmare a unei exceptii, ca titularul marcii ar putea sa decada din drepturile sale conform art. 12 alin. (1).

(4) Daca marca anterioara s-a utilizat numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrata, aceasta nu se considera, în sensul aplicarii alin. (1), (2) si (3), ca fiind înregistrata decât pentru aceasta parte a produselor sau serviciilor.

Articolul 12

Motivele decaderii

(1) Titularul unei marci poate sa decada din drepturile sale daca, pe o perioada neîntrerupta de cinci ani, marca nu a fost utilizata în mod serios, în statul membru în cauza, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrata si daca nu exista motive întemeiate pentru neutilizare; totusi, nimeni nu poate hotarî ca titularul unei marci sa decada din drepturile sale daca, între expirarea acestei perioade si prezentarea cererii de decadere, marca a început sau a reînceput sa fie utilizata în mod serios; cu toate acestea, începutul sau reluarea utilizarii, care se produce pe o perioada de trei luni înainte de prezentarea cererii de decadere, acest termen începând sa se deruleze cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, nu mai este luat în considerare atunci când pregatirile pentru începerea sau reluarea utilizarii intervin doar dupa ce titularul a aflat ca cererea de decadere ar putea fi prezentata.

(2) Titularul unei marci poate de asemenea sa decada din drepturile sale atunci când, dupa data înregistrarii sale, marca:

- (a) a devenit, prin activitatea sau inactivitatea titularului sau, desemnarea uzuala în comert a unui produs sau a unui serviciu pentru care ea este înregistrata;
- (b) este capabila, ca urmare a folosirii pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrata, de catre titular sau cu consimtamântul lui, sa induca publicul în eroare în primul rând cu privire la natura, calitatea sau provenienta geografica a acestor produse sau servicii.

Articolul 13

Motivele refuzului, ale decaderii sau ale nulitatii numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor

Daca nu exista un motiv de refuz de înregistrare, de decadere sau de invalidare a unei marci decât pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care aceasta marca a fost depusa sau înregistrata, refuzul înregistrarii, decderea sau nulitatea nu cuprinde decât produsele sau serviciile în cauza.

Articolul 14

Constatarea *a posteriori* a nulitatii unei marci sau a decaderii din drepturi a titularului acesteia

Atunci când vechimea unei marci anterioare, care a făcut obiectul unei renunțări sau a expirat, se invocă pentru o marcă comunitară, nulitatea marcii anterioare sau decăderea din drepturi a titularului acesteia poate fi constatată *a posteriori*.

Articolul 15

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

(1) Fără a aduce atingere art. 4, statele membre a căror legislație autorizează înregistrarea marilor colective sau a marilor de garantare sau de certificare pot prevedea refuzul înregistrării acestor marci, decăderea titularului din drepturile sale sau declararea lor ca nule pentru alte motive decât cele menționate în art. 3 și 12, în măsura în care funcționarea acestor marci o cere.

(2) Prin derogare de la art. 3 alin. (1) lit. (c), statele membre pot prevedea ca semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor să constituie marci colective sau marci de garantare sau de certificare. O astfel de marcă nu autorizează titularul să interzică unui tert utilizarea în comerț a acestor semne sau indicații, atât timp cât sunt folosite conform uzanțelor oneste în domeniul industrial sau comercial; în special, o astfel de marcă nu poate fi opusă unui tert abilitat să utilizeze o denumire geografică.

Articolul 16

Dispoziții naționale care urmează să fie adoptate ca urmare a prezentei directive

(1) Statele membre pun în aplicare dispozițiile legale, de reglementare și administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive la 28 decembrie 1991 cel târziu. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

(2) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate să amâne data prevăzută în alin. (1) până la 31 decembrie 1992 cel târziu.

(3) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17

Destinatarii

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 1988.

Pentru Consiliu
Președintele
V. PAPANDREOU