

14. Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, 40/94/Ce, sul marchio comunitario. Testo consolidato non ufficiale.

Questo regolamento è stato pubblicato in GUCE 14 gennaio 1994 L 11 ed è entrato in vigore il 15 marzo 1994. Successivamente è stato modificato dal regolamento del consiglio del 22 dicembre 1994 n. 3288/94/Ce (in GUCE 31 dicembre 1994 L 349). Il testo consolidato qui pubblicato non è ufficiale ed è ripreso dal sito delle istituzioni comunitarie: www.europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/pdf/1994/it_1994L0040

7. Impedimenti assoluti alla registrazione. 1. Sono esclusi dalla registrazione:

- a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;
- b) i marchi privi di carattere distintivo;
- c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
- e) i segni costituiti esclusivamente:
 - i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure
 - ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure
 - iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
- f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- g) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
- h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6ter della convenzione di Parigi;
- i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;
- j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che indicano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine.

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

50. Cause di decadenza. 1. Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; tuttavia, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si situi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;

b) se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;

c) se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi;

d) se il titolare del marchio non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 5.

2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

51. Cause di nullità assoluta. 1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo

a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5 o dell'articolo 7;

b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.

2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

3. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

54. Effetti della decadenza e della nullità. 1. Il marchio comunitario è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti in tutto o in parte. A richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.

2. Il marchio comunitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio è dichiarato parzialmente o interamente nullo.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni sia per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio, sia per arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:

a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;

b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente ad essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.

71. Cause di decadenza. Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 50, il titolare del marchio comunitario 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 che non sia compatibile con le eventuali condizioni d'uso previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;

b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio ha avuto la conseguenza di rendere quest'ultimo atto ad indurre il pubblico in errore ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;

c) della modifica del regolamento d'uso è stata fatta menzione nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio risulti soddisfare, in seguito ad una nuova modifica del regolamento d'uso, le prescrizioni di dette disposizioni.