

di impresa stesso, ad esempio l'assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio di 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 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 di impresa per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione, in materia ad esempio di requisiti di titolarità del marchio di impresa, di rinnovo del marchio, di regime fiscale o di mancata osservanza delle norme procedurali.

- (9) Per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza. Occorre prevedere che la nullità di un marchio di impresa non possa essere dichiarata a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio di impresa o prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa. Per tutti questi casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili.
- (10) È fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi di 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 di impresa che abbiano acquisito una notorietà.
- (11) La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di 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 di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di 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.

- (12) La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio di impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.
- (13) Tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle di detta convenzione. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione. Ove necessario, è opportuno applicare l'articolo 307, secondo comma, del trattato.
- (14) 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,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai marchi di 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.

Articolo 2

Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa

Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Articolo 3

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

- a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;

