



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0088 (COD)**

**10373/15
ADD 1**

**PI 42
CODEC 949**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul
marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della
Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n.
40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento
(CE) n. 2869/95 della Commissione, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio
per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)
- Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

Il 2 aprile 2013 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto¹.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere l'11 luglio 2013.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha adottato il suo parere l'11 luglio 2013.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 25 febbraio 2014².

Il 23 luglio 2014 il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) ha incaricato la presidenza di vagliare con il Parlamento europeo la possibilità di un rapido accordo in seconda lettura sulla base del testo che figura nel doc. 11827/14.

Dopo una serie di triloghi informali è stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo sul testo del regolamento. Tale accordo è stato confermato nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 10 giugno.

Il 16 giugno 2015 il presidente della commissione giuridica ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) in cui ha fatto presente che, qualora il Consiglio avesse trasmesso formalmente al Parlamento europeo la sua posizione in prima lettura in conformità del suddetto accordo, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, egli avrebbe raccomandato alla plenaria del Parlamento europeo di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti in seconda lettura.

Successivamente il Consiglio ha approvato il testo concordato mediante l'adozione di un accordo politico il 13 luglio 2015³.

¹ 8065/13.

² 6742/14.

³ 9957/15 + ADD 1 + ADD 2

II. OBIETTIVO

L'obiettivo principale della presente proposta e della proposta parallela di rifusione della direttiva⁴ è promuovere l'innovazione e la crescita economica mediante sistemi di registrazione dei marchi in tutta l'UE più accessibili per le imprese e più efficienti in termini di minori costi e minore complessità, maggiore rapidità, maggiore prevedibilità e certezza del diritto. Queste revisioni sono accompagnate da misure per garantire la coesistenza e la complementarità tra il sistema del marchio dell'Unione e i sistemi nazionali.

Per quanto riguarda la proposta di revisione del regolamento, la Commissione propone una modernizzazione mirata delle vigenti disposizioni, con i seguenti obiettivi principali:

- adeguare la terminologia del regolamento al trattato di Lisbona e le sue disposizioni all'orientamento comune sulle agenzie decentrate;
- semplificare le procedure di domanda e di registrazione del marchio europeo;
- accrescere la certezza del diritto, chiarendo le disposizioni ed eliminando le ambiguità;
- istituire un quadro adeguato in materia di cooperazione tra l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in appresso l'UAMI) e gli uffici nazionali, per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni;
- allineare il quadro normativo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

⁴ 8066/13.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Un numero molto elevato di emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura è stato accolto senza alcuna modifica o con una formulazione leggermente modificata. Solo un numero molto limitato di emendamenti del Parlamento europeo non sono stati accolti dal Consiglio.

I principali punti dell'accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo sono indicati di seguito:

- sottolineare la natura complementare della protezione dei marchi a livello nazionale e dell'Unione;
- adeguamento della terminologia ai requisiti del trattato di Lisbona (modifica da "marchio comunitario" a "marchio dell'Unione europea");
- adeguamento dei termini e della governance ispirato dall'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, convenuto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012;
- abolizione della possibilità di presentare una domanda di marchio dell'Unione europea tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri;
- semplificazione delle disposizioni tecniche in materia di ricerche, pubblicazione della domanda, osservazioni dei terzi, revisione delle decisioni in casi inter partes, prosecuzione del procedimento, termine di opposizione per le registrazioni internazionali;

- eliminazione del criterio di "rappresentabilità grafica" perché un segno possa essere registrato come marchio dell'Unione europea;
- estensione degli impedimenti assoluti alla registrazione includendovi le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali protette per i vini, le specialità tradizionali garantite e i diritti relativi alle varietà vegetali;
- estensione degli impedimenti relativi alla registrazione includendovi le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;
- diritto dei titolari del marchio dell'Unione europea di impedire la distribuzione e la vendita di etichette e imballaggi ed elementi simili che potrebbero essere successivamente utilizzati in relazione a prodotti o servizi costituenti violazione;
- esplicita disposizione per garantire che i diritti di marchio dell'Unione europea non possano essere invocati nei confronti di diritti preesistenti sul marchio;
- estensione della protezione del marchio dell'Unione europea includendovi l'utilizzo del marchio nei nomi commerciali o nelle denominazioni sociali;
- disposizioni generali in materia di designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia;
- introduzione della possibilità di ottenere un marchio di certificazione dell'Unione europea;
- ridenominazione dell'UAMI in Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;
- definizione esaustiva dei compiti dell'Ufficio;

- fornire all'Ufficio la base giuridica necessaria per istituire un centro di mediazione;
- fornire un quadro giuridico per la cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti, compresa una base giuridica per il finanziamento di progetti di cooperazione da parte dell'Ufficio;
- allineamento del regolamento all'articolo 290 del TFUE, con una preferenza per l'integrazione nell'atto di base di quante più disposizioni possibile, comprese le disposizioni che fissano il livello delle tasse.

I principali punti sui quali la posizione del Consiglio in prima lettura non segue la posizione del Parlamento europeo sono:

- inclusione di una disposizione che disciplina l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel quadro di vendite su internet, consegnate in piccole spedizioni, quando lo speditore dei prodotti contraffatti è il solo ad agire in ambito commerciale;
- pur concordando sul fatto che è opportuno che i titolari del marchio dell'Unione europea abbiano il diritto di impedire ai terzi l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da paesi terzi di prodotti sui quali sia stato apposto senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio dell'Unione europea registrato per gli stessi prodotti, a prescindere dal fatto che questi siano immessi in libera pratica, il Consiglio prevede che tale diritto si estingua se il dichiarante o il detentore dei prodotti in questione fornisce prova che il titolare del marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale;

- inclusione di un'eccezione generale ai diritti del marchio dell'Unione europea quando l'uso di un marchio da parte di terzi avviene per fini non commerciali, nonché inclusione di altre eccezioni ai diritti del marchio dell'Unione europea, ad esempio nei casi in cui un marchio dell'Unione europea è utilizzato da una terza persona, allo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso, o al fine di proporre un'alternativa legittima ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio dell'Unione europea, o a fini parodistici, di espressione artistica, di critica o commento;
- selezione e nomina del direttore esecutivo dell'UAMI da parte del consiglio di amministrazione;
- previsione di un meccanismo di compensazione che permetta agli Stati membri di recuperare i costi derivanti dalla fornitura dei servizi e delle procedure connesse all'applicazione del marchio dell'Unione europea.

IV. CONCLUSIONI

La posizione del Consiglio in prima lettura riflette pienamente l'accordo raggiunto dai due colegislatori, in quanto quest'ultimo è stato confermato dalla summenzionata lettera del presidente della commissione giuridica al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) del 16 giugno 2015.
