



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

Senato della Repubblica

10a Commissione Industria, Commercio e Turismo

**“Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio
di Modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del
Consiglio sul marchio comunitario**

e

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio su Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d'impresa”**

Audizione

9 ottobre 2013



Premessa

I marchi possono rappresentare un fattore importante nella strategia di marketing e di promozione del nome di un'impresa. Si tratta infatti di un elemento che permette di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa, da quelli delle altre imprese.

Un marchio consente ai consumatori di identificare un prodotto e/o un servizio di un'impresa in modo da distinguerlo da prodotti e/o servizi simili, forniti da imprese concorrenti.

Proprio perché consentono all'impresa di differenziarsi e di differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza, i marchi svolgono un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome dell'impresa, con una doppia funzione, la distinzione, certamente, ma anche l'affermazione dell'immagine e della reputazione agli occhi del consumatore.

In questo modo si costruisce un rapporto di fiducia con i propri clienti, fondamentale per l'acquisizione di quote di mercato e per il rafforzamento della propria immagine.

I marchi possono altresì stimolare le imprese ad investire nel miglioramento della qualità dei prodotti, perché è vitale che i prodotti contrassegnati da un certo marchio mantengano un'immagine positiva nel tempo.

Un marchio scelto e costruito con cura ha un considerevole valore commerciale anche per le imprese più piccole.

Ma se molte imprese sono ormai consapevoli dell'importanza di ricorrere ai marchi per differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti, non altrettante si rendono conto dell'importanza di proteggere i marchi attraverso la loro registrazione.

Per il nostro sistema imprenditoriale nel suo complesso, ma soprattutto per le attività riconducibili al *"Made in Italy"*, proprio il tema della tutela di alcune produzioni e la conseguente necessità di evitare evidenti imitazioni, nonché di prevenire le contraffazioni, rappresenta una priorità assoluta.

Ed in questo mondo operano migliaia di piccole imprese, alcune già proiettate direttamente all'estero, altre in filiera con imprese più grandi che operano su mercati internazionali, e questo ci porta a prestare particolare attenzione alle disposizioni che intervengono sul tema dei marchi.

Un'attenzione che si esplica nella condivisa consapevolezza della necessità di lavorare su due fronti:

- Da un lato per la semplificazione delle procedure per la registrazione, favorendo così l'accesso ad un numero sempre più elevato di imprese, convinti che anche questo elemento si inserisca in un processo di crescita dell'impresa.
- Dall'altro per garantire livelli di protezione adeguati a tutelare la moltitudine di prodotti, e quindi di imprese, che rappresentano al meglio l'Italia nel mondo.

La proposta di riforma

A livello europeo, non è possibile individuare una disciplina normativa univoca e omogenea in materia di marchio d'impresa: le norme e le procedure vigenti nei singoli Stati membri sono spesso in contrasto fra loro e presentano, inoltre, notevoli divergenze anche con la disciplina applicata dall'UAMI (Ufficio europeo per l'Armonizzazione del Mercato Interno).

Nonostante negli anni si siano avuti diversi tentativi di riforma, che però non hanno saputo individuare soluzioni efficaci anche a livello di Stati membri, il sistema dei marchi nazionali e quello del marchio europeo presentano delle significative differenze.

Il rapporto di complementarità tra i due sistemi è, inoltre, messo in pericolo sia dalla mancata disciplina degli aspetti procedurali, da parte della direttiva sul marchio d'impresa, sia dalla limitata accessibilità ai sistemi di protezione del marchio, dovuta alla scarsa convergenza di prassi e di strumenti adottati dagli uffici nazionali dei marchi.

Si impedisce così alle imprese di operare in un quadro di parità di condizioni, con un conseguente impatto negativo sulla competitività delle stesse a livello dell'Unione.

Da qui deriva l'attenzione alle soluzioni che a livello europeo vengono proposte relativamente a:

- l'aggiornamento della direttiva UE sui marchi (n. 2008/95/CE), che armonizza le legislazioni in materia di marchi dei paesi membri UE,
- il regolamento sul marchio comunitario (n. 207/95/CE),
- la revisione del regolamento relativo alle tasse del marchio comunitario (n. 2869/95).

In generale, riscontriamo da parte delle imprese anche da quelle di minor dimensione, operanti in diversi settori (produzione, servizi e distribuzione), un interesse crescente in materia e una percezione del valore strategico che il marchio può conferire. Questo è particolarmente evidente per imprese operanti in mercati nuovi e ed esteri, mentre in alcuni settori la strategicità del marchio è ancora di debole percezione.

Non mancano però ostacoli legati soprattutto a tempi, costi e procedure, che le imprese rilevano nel momento in cui registrano i propri marchi

Sebbene a livello europeo sia ravvisabile la volontà, pressoché condivisa, di procedere verso un'armonizzazione dei sistemi, ciò non trova riscontro a livello pratico, specialmente da un punto di vista procedurale. Ad esempio, non tutti i Paesi prevedono l'esame di novità. Se ci fosse una maggiore omogeneità tra i sistemi, sarebbe più agevole per un imprenditore "orientarsi".

Va comunque rilevato che si registra una domanda di assistenza e consulenza per la registrazione dei marchi, da parte di micro e piccole imprese, sempre più crescente, grazie anche al ruolo svolto dalle Associazioni e alle azioni sistematiche che in questi anni sono state avviate per la promozione della cultura della qualità e dello stimolo all'utilizzo del marchio come vantaggio competitivo.

Ciò si riflette nel numero crescente di domande di marchio, a livello sia nazionale, sia europeo. Tale sviluppo è stato accompagnato da crescenti aspettative da parte delle imprese per quanto riguarda sistemi di registrazione dei marchi più semplici, veloci e meno onerosi.

Da gennaio ad agosto 2013 sono state presentate all'UAMI 5.758 domande per la registrazione di un marchio comunitario, di cui 4.978 effettivamente registrate.

L'Italia è fra i Paesi che più hanno presentato domande.

Anche a livello nazionale la domanda è in aumento: da gennaio ad agosto 2013 sono state effettuate dall'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) 37.441 richieste per marchi (+2,5% rispetto al 2012). Per quanto riguarda i marchi comunitari, l'Ufficio ha lavorato un totale di 123 pratiche, comprensive delle domande di registrazione inviate all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) e delle domande di conversione di marchi comunitari in marchi nazionali.

R.E TE. Imprese Italia ritiene, pertanto, che la riforma proposta dalla Commissione debba puntare a migliorare le condizioni per l'innovazione delle imprese e debba permettere di fruire di una protezione più efficace dei marchi dalle contraffazioni, compresi i prodotti contraffatti in transito attraverso il territorio dell'Ue, al fine di incentivare l'uso dello strumento marchio.

Nel merito, si possono segnalare alcune novità significative:

- In primo luogo si prevede **la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure di registrazione, anche a livello degli Stati membri**, prendendo

come parametro di riferimento il sistema del marchio comunitario. Attualmente, le procedure per la registrazione di un marchio comunitario hanno visto, dopo la riforma del 2009, una riduzione significativa dei tempi di concessione (oggi mediamente 6 mesi, prima 1 o 2 anni), ovviamente se non vi sono opposizioni alla concessione dello stesso.

In questo senso, sarebbe opportuno che la proposta della Commissione demandasse agli Stati membri azioni più incisive per uniformare le disposizioni nazionali al sistema del marchio UE, senza precludere alle imprese la possibilità di registrare il proprio marchio con validità esclusivamente a livello nazionale.

Il marchio nazionale in Italia (come in altri Stati membri) ha la propria valenza ed importanza. Soprattutto per il mondo di imprese che R.E TE. Imprese Italia rappresenta. E' un vantaggio mantenere i singoli marchi nazionali.

Per esempio le imprese che hanno un interesse di mercato limitato all'Italia possono scegliere di circoscrivere la tutela del marchio all'interno dei confini nazionali (con una spesa inferiore) oppure le imprese possono basare su un marchio nazionale (Italia) l'estensione a livello internazionale della relativa tutela.

- Un altro aspetto importante riguarda le disposizioni che prevedono il **potenziamento dei mezzi di lotta contro la contraffazione dei prodotti in transito nell'Ue**. Per R.E TE. Imprese Italia la lotta alla contraffazione rappresenta una delle linee prioritarie d'intervento. La contraffazione, come noto, produce enormi danni al sistema economico e sociale inteso in senso lato.

Il falso non danneggia solo i prodotti copiati, ma anche i "non-marchiati" a causa dell'ingenerarsi di una concorrenza economica scorretta e culturalmente malsana. Danneggia inoltre quel sistema fatto da imprese che operano in maniera trasparente e rispettosa delle regole.

Abbiamo rilevato che molte imprese scontano sempre più problemi legati alla contraffazione ma anche all'usurpazione dei propri marchi.

Norme più stringenti sulle merci in transito sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale devono essere contenute nella nuova versione del Regolamento sul marchio comunitario, attualmente al vaglio del Parlamento Europeo. In tal senso parrebbe auspicabile che le Autorità doganali possano intervenire direttamente con controlli mirati anche sulle merci in transito provenienti da paesi extra-Ue,

anche senza l'intervento del titolare del marchio, quando ravvedano la possibilità di usi impropri o contraffazioni.

- E' di particolare rilevanza **la riduzione delle tasse per la registrazione del marchio**, prevedendo contestualmente la riduzione del minimo delle classi di tutela delle attuali tre a una. La tassa singola per ciascuna classe dovrebbe abbassare il costo della registrazione per la maggior parte dei richiedenti, purché ciò non porti nel complesso ad un ulteriore aggravio dei costi per le imprese.

Si potrebbe consentire così alle imprese, ed in particolare alle MPMI, di chiedere la protezione conferita dal marchio che meglio risponde alle loro effettive strategie aziendali, con costi più appropriati alle proprie esigenze.

- E' stato eliminato il requisito della **rappresentazione grafica**. La normativa attuale pone come condizione per la registrazione che un marchio sia rappresentabile graficamente. La nuova disposizione (articolo 4 della direttiva sui marchi) non richiederebbe più che il marchio sia rappresentabile graficamente, ma che possa essere "rappresentato in modo da permettere alle autorità competenti e al pubblico di determinare con precisione l'oggetto della protezione concessa al titolare".
- **Le regole sulla designazione e classificazione dei prodotti e servizi** verrebbero modificate – secondo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - per prescrivere al richiedente di identificare i prodotti e servizi nella domanda di registrazione con sufficiente chiarezza e precisione.

L'uso dei termini generali dei titoli delle classi in una domanda di marchio sarebbe, quindi, interpretato come indicante tutti i prodotti e servizi chiaramente compresi nel significato letterale di tali termini. L'attuale sistema delle classi è infatti troppo generico e consente al titolare di un marchio una tutela anche su prodotti di non sua produzione, limitando così l'accesso ad altri soggetti.

Le osservazioni di R.E TE. Imprese Italia

R.E TE. Imprese Italia accoglie positivamente tutte le disposizioni volte a facilitare la cooperazione tra gli uffici dei marchi degli Stati membri e l'agenzia dell'Unione europea competente per i marchi (UAMI), per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni.

La revisione dei provvedimenti comunitari sul marchio UE, che prefigura un'armonizzazione dei sistemi nazionali prevedendo un miglioramento del sistema di registrazione, la semplificazione delle procedure e l'aumento della protezione e la tutela sui marchi, è un tema rilevante, per il sistema imprenditoriale italiano, e più in generale per la competitività del Paese.

Diventa fondamentale per un Paese come l'Italia, riconosciuto in tutto il mondo per il valore del suo design, attivare tutti gli strumenti atti a tutelare la sua proprietà intellettuale e prevenire la contraffazione. In questo ambito pertanto, il marchio comunitario assume un'importanza fondamentale e sono condivisibili gli obiettivi e finalità che sovrintendono al progetto di migliorare e semplificare il sistema del Marchio UE.

E' infatti importante, per promuovere la competitività delle MPMI, facilitare l'accesso alla registrazione del marchio comunitario, in modo che il sistema produttivo europeo - ed in particolare italiano - fatto essenzialmente di micro e piccole imprese possa accedere in modo agevole agli strumenti di tutela della proprietà industriale.

Inoltre, R.E TE. Imprese Italia auspica che, rispetto alle azioni praticabili a livello nazionale, vengano avviati strumenti atti a favorire l'estensione delle forme di protezione della proprietà intellettuale, sia in ambito nazionale, sia in ambito comunitario, in particolare, promuovendo azioni di tutela e di lotta alla contraffazione che si muovano su base comunitaria e non lasciandola solo all'autonomia dei singoli Stati.

Sarebbe opportuno recuperare esperienze di successo, quali l'istituzione dei Desk italiani all'estero per la protezione della proprietà intellettuale, che in questi anni hanno supportato le imprese operanti nei mercati europei ed internazionali.

Infine, bisogna puntare sulla diffusione della cultura del marchio, anche attraverso le reti delle organizzazioni imprenditoriali, che in questi anni hanno fortemente stimolato le imprese a inserire tra le proprie strategie aziendali l'adozione di sistemi di proprietà intellettuale.

Proprio in questi giorni è stato pubblicato dalla Commissione Europea uno studio elaborato dall'UAMI e dall'Ufficio Europeo dei Brevetti sull'impatto dei Diritti della Proprietà Intellettuale sull'economia europea in termini di Prodotto Interno Lordo (PIL), impiego, salari e commercio, prendendo in considerazione i principali diritti della proprietà intellettuale: brevetti, marchi, disegni, diritti d'autore e indicazioni geografiche.

Lo studio rivela che circa il 40% della totale attività economica dell'UE (circa 4,7 trilioni di Euro l'anno) è generato da industrie ad alta intensità nella proprietà intellettuale e approssimativamente il 35% di tutto l'impiego nell'UE (77 milioni di posti di lavoro) dipende da tali industrie che rispetto alla media fanno un uso maggiore di diritti della proprietà intellettuale. Per quanto riguarda il nostro Paese, va segnalato che l'Italia è uno dei Paesi europei con la percentuale più alta di impiego e PIL nelle attività economiche che utilizzano indicazioni geografiche.