

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 34/2013
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (Rifusione).
NUMERO ATTO	COM (2013) 161 COM (2013) 162
NUMERO PROCEDURA	COD 2013/0088 COD 2013/0089
AUTORE	Commissione europea
DATA DELL'ATTO	27/03/2013
DATA DI TRASMISSIONE	03/04/2013
SCADENZA OTTO SETTIMANE	31/05/2013 30/05/2013
ASSEGNATO IL	14/05/2013
COMM.NE DI MERITO	10 ^a
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a 14 ^a
OGGETTO	La Commissione europea propone un pacchetto di misure volto ad aggiornare l'attuale normativa europea in materia di marchi d'impresa. Il principale obiettivo del pacchetto è quello di rendere i sistemi di registrazione dei marchi nell'Unione europea più efficienti e più accessibili per le imprese in modo tale da promuovere l'innovazione e la crescita economica. Le misure mirano, altresì, a garantire la coesistenza e la complementarità tra il sistema di tutela del marchio esistente a livello dell'Unione europea e i sistemi presenti nei diversi Stati membri.
BASE GIURIDICA	La base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 118, paragrafo 1, del TFUE il quale statuisce che <i>“nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del Mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le</i>

misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione, e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione".

La base giuridica della proposta di direttiva è, invece, rintracciabile nell'articolo 114, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il quale conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare "le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del Mercato interno".

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Le proposte risultano conformi al principio di sussidiarietà.

Il marchio comunitario è un titolo di proprietà intellettuale creato da un regolamento dell'Unione europea. Eventuali modifiche al regolamento volte a migliorare e semplificare il sistema vigente possono essere apportate solo dal legislatore europeo.

I problemi identificati in relazione alle divergenze significative nelle procedure e nelle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi impediscono alle imprese dell'Unione europea di operare in un quadro di parità, con conseguenze negative per la loro competitività e quella dell'Unione in generale. È, pertanto, necessario migliorare le condizioni di funzionamento del Mercato interno attraverso l'adozione di misure volte a estendere l'attuale livello di ravvicinamento delle disposizioni legislative. Tali misure possono essere adottate soltanto a livello dell'Unione europea. L'azione a livello dell'Unione è, inoltre, necessaria per garantire la coerenza dei sistemi nazionali con il sistema del marchio comunitario.

ANNOTAZIONI:

La legislazione degli Stati membri in materia di marchi è stata parzialmente armonizzata dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, ora codificata come [direttiva 2008/95/CE](#), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

Accanto ai sistemi nazionali, il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, codificato nel 2009 con il [regolamento \(CE\) n. 207/2009](#), ha introdotto un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea e ha istituito l'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno (marchi, disegni e modelli), un'agenzia dell'Unione europea competente per la registrazione e la gestione dei marchi comunitari. Grazie a tale sistema è possibile ottenere, con un unico procedimento di registrazione, un marchio valido su tutto il territorio dell'Unione europea.

In Europa le imprese possono, dunque, registrare il proprio marchio sia a livello nazionale presso gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri sia a livello europeo presso l'ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno¹.

¹ L'Unione europea ha aderito nel 2004 al Protocollo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi. Tale adesione consente di stabilire un collegamento tra il sistema del Protocollo di Madrid, amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e il sistema del marchio comunitario. I titolari di marchi comunitari possono chiedere la protezione internazionale dei loro marchi presentando una domanda ai sensi del Protocollo di Madrid.

A seguito di un'ampia valutazione del funzionamento complessivo dei sistemi di protezione dei marchi, la Commissione europea ha ritenuto opportuno procedere a un aggiornamento della normativa europea in materia. Il pacchetto di misure a tal fine presentato consta di tre proposte:

- 1) la revisione del regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario;
- 2) la rifusione della direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;
- 3) la revisione del [regolamento n. 2869/95](#) della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il pacchetto mira a:

- **semplificare e armonizzare la procedura di registrazione**, anche a livello degli Stati membri, prendendo il sistema del marchio comunitario come parametro di riferimento;
- **modernizzare le disposizioni vigenti e accrescere la certezza del diritto** modificando le norme obsolete, eliminando le ambiguità, chiarendo la portata e i limiti dei diritti conferiti dal marchio e incorporando l'ampia giurisprudenza della Corte di giustizia;
- **potenziare i mezzi di lotta contro la contraffazione** dei prodotti in transito attraverso il territorio dell'Unione europea;
- **facilitare la cooperazione tra gli uffici dei marchi degli Stati membri e l'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno**.

Con specifico riferimento alla proposta di revisione del regolamento CE n. 207/2009 relativo al marchio comunitario, la Commissione europea propone, *inter alia*, di:

- **Adeguare la terminologia del regolamento al Trattato di Lisbona e le sue disposizioni all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione europea** concordato nel luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea. A tal fine, la dicitura "marchio comunitario" deve essere sostituita con quella di "marchio europeo" (articolo 1), e la denominazione "Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)" con quella di "Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli" (articolo 2).
- **Semplificare le procedure di domanda e di registrazione del marchio europeo**. L'articolo 25 prevede, ad esempio, che la domanda di marchio europeo possa essere presentata esclusivamente presso l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli, abolendo la possibilità di deposito presso gli uffici nazionali.
- **Accrescere la certezza del diritto** colmando le lacune dell'attuale disciplina. L'articolo 4 della proposta elimina dalla definizione di marchio europeo il criterio della rappresentazione grafica. Il segno non deve necessariamente essere rappresentato graficamente, ma deve comunque "*consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l'oggetto della protezione garantita al titolare*". L'articolo 9 e l'articolo 9 *bis* della proposta definiscono i diritti conferiti dal marchio europeo. Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di **lottare più efficacemente contro la contraffazione**, l'articolo 9, paragrafo 5, statuisce che il titolare del marchio europeo abbia il diritto di impedire ai terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione prodotti non immessi in libera pratica, quando detti prodotti provengono da Paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio europeo registrato in relazione a detti prodotti;
- **Rafforzare la cooperazione tra l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno e gli uffici nazionali della proprietà intellettuale** al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni (quali ad esempio banche dati e portali). L'articolo 123 *quater* introduce un quadro chiaro in materia di **cooperazione obbligatoria**. Esso impone all'Agenzia e agli Stati membri l'obbligo di collaborare, stabilisce le principali aree di cooperazione e prevede un meccanismo di finanziamento che permette all'Agenzia di finanziare i progetti comuni mediante sovvenzioni. L'importo complessivo del finanziamento non potrà superare il 10% delle entrate annue dell'Agenzia.
- **Allineare le competenze attribuite alla Commissione europea dal regolamento all'articolo 290 del TFUE**. La proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare un **numero elevato di atti delegati** (articoli 24 *bis*, 35 *bis*, 45 *bis*, 49 *bis*, 57 *bis*, 65

bis, 74 *bis*, 74 *duodecies*, 93 *bis*, 114 *bis*, 144 *bis* e 161 *bis*). Le condizioni per l'adozione di tali atti sono stabilite dall'articolo 163 *bis*. **Si ricorda che gli atti delegati possono integrare o modificare solo elementi non essenziali dell'atto legislativo.**

Per quanto attiene alla proposta di direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, la Commissione europea ritiene necessaria la rifusione della direttiva 2008/95/CE in considerazione delle notevoli divergenze ancora esistenti tra le norme e le procedure dei diversi Stati membri, e tra queste ultime e le norme e le procedure applicate dall'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno.

Il livello di ravvicinamento legislativo previsto dalla direttiva 2008/95/CE si concentra, infatti, su un numero limitato di norme sostanziali, mentre gli aspetti procedurali e una serie di altre questioni di diritto sostanziale non sono ancora armonizzate.

Al fine di garantire parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi in tutta l'Unione europea, la Commissione europea considera, pertanto, opportuno pervenire a un ulteriore ravvicinamento delle legislazioni e delle procedure nazionali, assicurando la loro coerenza con il sistema del marchio europeo.

La Commissione propone, tra le altre cose, di:

- **Modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti** (si pensi ad esempio all'articolo 3 della proposta relativo alla definizione del marchio).
- **Ottenere un maggior ravvicinamento del diritto sostanziale.** Nella proposta sono inserite previsioni in materia di protezione di indicazioni geografiche e menzioni tradizionali (artt. 4 e 5), di marchi di impresa con notorietà (artt. 5 e 10) e di marchi collettivi (artt. 28, 30 - 37).
- **Conseguire l'allineamento delle principali norme procedurali con le pertinenti disposizioni del regolamento sul marchio comunitario.** La proposta introduce norme comuni per la designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi (articolo 40). Essa impone, poi, agli Stati membri di prevedere una procedura efficiente e rapida per opporsi alla registrazione di una domanda di marchio sulla base di diritti anteriori presso i loro uffici (articolo 45), nonché una procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità (articolo 47). L'articolo 41 prevede, inoltre, che l'esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di marchio di impresa debba limitarsi alla verifica dell'assenza di impedimenti assoluti alla registrazione, di cui all'articolo 4 della proposta.

Con riferimento alla revisione del regolamento n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del Mercato interno, la Commissione propone di differenziare le tasse in funzione della classe di prodotti sia per le domande relative al marchio comunitario sia per le domande di marchio nazionale. Nel sistema attuale, la tassa di registrazione del marchio permette di coprire fino a tre classi di prodotti, mentre nel nuovo sistema ci si potrà limitare a una sola. Le imprese pagheranno, quindi, molto meno se vogliono ottenere la protezione di un'unica classe di prodotti.

La rifusione della direttiva e la revisione del regolamento sul marchio comunitario dovranno essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, mentre la proposta di revisione del regolamento relativo alle tasse, che si propone di differenziare le tasse in funzione della classe di prodotti sia per le domande relative al marchio comunitario sia per le domande di marchio nazionale, sarà adottata dalla Commissione con un atto di esecuzione e richiederà la previa approvazione del competente comitato per le questioni relative alle tasse dell'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno.