



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 marzo 2014 (24.03)
(Or. en)**

6743/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0089 (COD)**

**CODEC 490
PI 22
PE 90**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 24-27 febbraio 2014)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Cecilia WIKSTRÖM (ALDE- SE), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione contenente 54 emendamenti (emendamenti 1-54) alla proposta di direttiva. Inoltre, i gruppi politici PPE e S&D hanno presentato congiuntamente altri due emendamenti (emendamenti 55 e 56).

II. DISCUSSIONE

Una sintesi della discussione congiunta, svoltasi il 24 febbraio 2014, figura nel documento 6742/14.

III. VOTAZIONE

Nella votazione del 25 febbraio 2014, il Parlamento ha adottato 54 emendamenti (1-5, 7-9, 10, 11-13, 15-29, 30 parzialmente, 31-54, 55 e 56). Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0162),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0088/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013¹,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi²,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0032/2014),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 42.

² GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 114,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 114, **paragrafo 1**,

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema dei marchi nell'Unione europea⁵, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. In questo contesto è necessario che la direttiva sia rivista anche per essere resa più coerente con il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza nell'ambito del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso.

Emendamento

(5) Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema dei marchi nell'Unione europea⁵, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. In questo contesto è necessario che la direttiva sia rivista anche per essere resa più coerente con il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza nell'ambito del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso, ***mantenendo nel contempo la protezione dei marchi a livello nazionale come opzione attraente per i richiedenti. In tale contesto, andrebbe garantita la relazione complementare fra il sistema dei marchi dell'Unione europea e i sistemi nazionali.***

⁵ GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.

⁵ GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È di fondamentale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati

Emendamento

(10) È di fondamentale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati

abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, e che la protezione dei marchi a livello nazionale sia la stessa accordata dal marchio *europeo*. In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi *europei* che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, occorre garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato.

abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, e che la protezione dei marchi a livello nazionale sia la stessa accordata dal marchio *dell'Unione europea*. In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi *dell'Unione europea* che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, occorre garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in **un modo che consenta di identificare con precisione l'oggetto della protezione**. È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso.

Emendamento

(13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato **nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, durevole e oggettivo**. È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione **utilizzi una tecnologia generalmente disponibile e** offra sufficienti garanzie in tal senso.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 19

(19) Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi.

soppresso

Emendamento 55

Proposta di direttiva Considerando 22

(22) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d'impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nel territorio doganale dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti.

(22) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d'impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, ***e fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito***, il titolare di un marchio registrato dovrebbe avere il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nel territorio doganale dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti. ***Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare il regolare transito dei farmaci generici, conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione europea, in particolare quelli contenuti nella "Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica" adottata alla Conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Il titolare di un marchio dovrebbe avere il diritto di intraprendere avviare adeguate azioni legali, compreso tra l'altro il diritto di chiedere alle autorità doganali nazionali di intervenire in relazione ai prodotti che asseritamente violano i diritti del titolare, come il blocco e la distruzione, ai sensi del regolamento 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{8bis}. Le autorità doganali dovrebbero espletare le procedure pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 608/2013, su richiesta di un titolare di diritti e sulla base dei criteri di analisi del rischio.

^{8bis} ***Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181, del 28.6.2013, pag. 15).***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del titolare dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quater) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Pertanto, il titolare di un marchio non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti, nel contesto di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro sulla base di somiglianze, apparenti o reali, fra la denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo dei farmaci e un marchio registrato.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel contesto delle vendite via internet, occorre che il titolare abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agire *a scopi commerciali*.

(23) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel contesto delle vendite via internet, *consegnate in piccole spedizioni quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013*, occorre che il titolare *di un marchio validamente registrato* abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti *contraffatti* è il solo ad agire *in ambito commerciale. Qualora siano adottate tali misure, le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti sono informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore.*

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) I marchi d'impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d'impresa registrati debbano essere effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati, debbano poter decadere.

Emendamento

(29) I marchi d'impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d'impresa registrati debbano essere effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati **entro 5 anni dalla data di registrazione**, debbano poter decadere.

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Considerando 34**

Testo della Commissione

(34) Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, occorre che la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri sia efficace e trasparente e segua regole analoghe a quelle applicabili ai marchi europei. ***Per realizzare un sistema dei marchi d'impresa uniforme ed equilibrato sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, occorre che tutti gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri limitino l'esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di registrazione di un marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti. Tuttavia occorre lasciare impregiudicato il diritto degli uffici di fornire su richiesta al richiedente ricerche relative a diritti anteriori, a puro scopo informativo e senza pregiudizio o effetto vincolante sulla successiva procedura di registrazione, compreso il procedimento di***

Emendamento

(34) Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, occorre che la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri sia efficace e trasparente e segua regole analoghe a quelle applicabili ai marchi europei. ***Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se effettuare d'ufficio l'esame di rifiuto per impedimenti relativi.***

opposizione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 11 luglio 2013^{8ter}.

^{8ter} *Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.*

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai marchi d'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.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) “Agenzia”: l’Agenzia dell’Unione europea per *i marchi, i disegni e i modelli* istituita in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009;

(b) “Agenzia”: l’Agenzia dell’Unione europea per *la proprietà intellettuale* istituita in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009;

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c bis

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) "marchi anteriori":

(i) i marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:

– i marchi dell'Unione europea;

– i marchi d'impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;

– i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;

(ii) i marchi dell'Unione europea che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009, rivendicano validamente l'antiorità rispetto a un marchio d'impresa di cui al punto i), secondo e terzo trattino, anche ove quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;

(iii) le domande di marchi di impresa di cui ai punti i) e ii), sempre che siano registrati;

(iv) i marchi d'impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono "notoriamente conosciuti" nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) "marchio di garanzia o di certificazione": un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione all'origine geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche di prodotti e servizi che non sono certificati;

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) "marchio collettivo": un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

(a) distinguere i prodotti o i servizi di

Possono costituire marchi tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che **sia utilizzata una tecnologia generalmente disponibile e che** tali segni siano adatti:

(a) a distinguere i prodotti o i servizi di

un'impresa da quelli di altre imprese;
(b) essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l'oggetto della protezione garantita al titolare.

un'impresa da quelli di altre imprese; *e*
(b) *ad* essere rappresentati *nel registro* in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l'oggetto della protezione garantita al titolare.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte.

Emendamento

(j) i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione *delle bevande spiritose*, delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) i marchi che contengono o consistono in una denominazione varietale anteriore registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94^{8quater} del Consiglio, del 27 luglio 1994, per lo stesso tipo di prodotto;

^{8quater} Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono:

soppresso

(a) in Stati membri diversi da quelli in cui è stata depositata la domanda di registrazione;

(b) solo se il marchio d'impresa in una lingua straniera è tradotto o trascritto in una lingua o scrittura ufficiale degli Stati membri.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione **o, se registrato, non può essere dichiarato nullo** ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione **o dopo la registrazione, o** a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo.

5. Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione **e** a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. **Un marchio d'impresa non è dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di dichiarazione di nullità e a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo.**

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per “marchi d'impresa anteriori”, ai sensi del paragrafo 1, si intendono:

soppresso

(a) i marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:

(i) i marchi europei ;

(ii) i marchi d'impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;

(iii) i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;

(b) i marchi ' europei che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 rivendicano validamente l'antiorità rispetto a un marchio d'impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;

(c) le domande di marchi d'impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;

(d) i marchi d'impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono "notoriamente conosciuti" nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) se esso è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà **in uno** Stato membro o, nel caso di un marchio **europeo**, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del

Emendamento

(a) se esso è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà **nello** Stato membro **in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d'impresa** o, nel caso di un marchio **dell'Unione europea**, nell'Unione e l'uso del marchio

marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) se il marchio è escluso dalla registrazione e non può continuare ad essere utilizzato a norma della normativa dell'Unione relativa alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Emendamento

soppresso

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri **possono permettere** che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio d'impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio d'impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio d'impresa posteriore.

Emendamento

5. Gli Stati membri **permettono** che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio di impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio di impresa posteriore.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione

(c) quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 3, e il marchio anteriore non godeva di notorietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo

Emendamento

(c) quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 3, **lettera a)** e il marchio anteriore non godeva di notorietà ai sensi dell'articolo 5,

3, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato.

paragrafo 3, **lettera a)** alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, **paragrafi 2 e 3**, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore ' sulla base del proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

Emendamento

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, **paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)**, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore ' sulla base del proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2. Lasciando impregiudicati i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando :

(a) il segno è identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato **e se tale uso influisce o può**

Emendamento

1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2. Lasciando impregiudicati i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando :

(a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi;

(b) il segno è identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato e può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa;

(c) il segno è identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate al paragrafo 2:

(a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio ;

(b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di stocarli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

(c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

(d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale;

(e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

(f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.

4. Il titolare di un marchio d'impresa registrato ha anche il diritto di impedire

(b) ***ferma restando la lettera a)***, il segno è identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato e può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa;

(c) il segno è identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate al paragrafo 2:

(a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio ;

(b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di stocarli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

(c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

(d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale;

(e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

(f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.

4. Il titolare di un marchio d'impresa registrato ha anche il diritto di impedire

l'importazione dei prodotti *di cui al paragrafo 3, lettera c)*, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad *agisce a fini commerciali*.

5. Il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da *paesi terzi* e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

l'importazione *nell'Unione* dei prodotti *consegnati in piccole spedizioni, quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013*, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad *agire in ambito commerciale e se tali prodotti, incluso l'imballaggio, recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore*.

5. *Fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito*, il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da *un paese terzo* e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio *validamente* registrato in relazione a tali prodotti o non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. *Fatti salvi gli obblighi delle autorità doganali di effettuare adeguati controlli doganali ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 608/2013, la presente disposizione non si applica se i terzi dimostrano che la destinazione finale dei prodotti è un paese al di fuori dell'Unione e se il titolare del marchio dell'Unione europea non è in grado di dimostrare che il suo marchio è anche validamente registrato nel paese di destinazione finale. Se il paese di destinazione finale non è ancora stato determinato, il titolare del marchio dell'Unione europea ha il diritto di vietare ai terzi di portare i prodotti nuovamente fuori dell'Unione, a meno che i terzi non forniscano prova che la destinazione*

finale dei prodotti è un paese all'esterno dell'Unione europea e il titolare del marchio non sia in grado di dimostrare che il marchio in questione è validamente registrato anche in detto paese di destinazione finale.

6. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, la normativa di uno Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 2, lettera b), o c), il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

7. I paragrafi 1, 2, 3 e 6 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

6. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, la normativa di uno Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 2, lettera b), o c), il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

7. I paragrafi 1, 2, 3 e 6 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'apposizione, in ambito commerciale, di un segno identico o simile al marchio d'impresa ***sulla presentazione***, sull'imballaggio o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;

Emendamento

(a) l'apposizione, in ambito commerciale, di un segno ***che, come specificato all'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva***, è identico o simile al marchio d'impresa ***sull'imballaggio, sulle etichette, sui cartellini, sulle caratteristiche di sicurezza, sui dispositivi di autenticazione*** o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 11 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l'importazione o l'esportazione **della presentazione**, dell'imballaggio o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

Emendamento

(b) l'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, **di etichette, cartellini, caratteristiche di sicurezza, dispositivi di autenticazione** o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

Emendamento

(c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio:

(i) è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio;

(ii) avviene nell'ambito della pubblicità comparativa nel rispetto di tutti i requisiti di cui alla direttiva 2006/114/CE;

(iii) avviene per portare all'attenzione dei consumatori la rivendita di prodotti autentici che sono stati originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso;

(iv) avviene per presentare un'alternativa legittima ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio;

(v) avviene per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento;

Il **primo comma** si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.

Il **presente paragrafo** si applica solo quando l'uso da parte di terzi sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

2. L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:

(a) *dà* l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;

(b) *trae* indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.

3. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

2. L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:

(a) *qualora dia* l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;

(b) *qualora tragga* indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.

3. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:

(a) dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;

(b) trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il marchio d'impresa non conferisce al titolare dello stesso il diritto di vietarne a terzi l'utilizzo con giusto motivo per ogni suo uso non commerciale.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La data di inizio del periodo di validità di cinque anni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è iscritta nel registro.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio d'impresa avviene per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.

soppresso

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.

4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato, **se la parte richiedente ha fornito all'ufficio prova documentaria del trasferimento.**

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Finché **il** trasferimento **non è iscritto nel registro**, l'avente causa non può opporre a terzi i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa.

5. Finché **l'ufficio non ha ricevuto la richiesta di registrazione del** trasferimento, l'avente causa non può opporre a terzi i diritti derivanti dalla registrazione del

marchio d'impresa.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28

soppresso

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

(1) “marchio di garanzia o di certificazione”: un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione all'origine geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati;

(2) “marchio collettivo”: un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il richiedente di un marchio collettivo presenta il regolamento d'uso.

1. Il richiedente di un marchio collettivo presenta ***all'ufficio*** il regolamento d'uso.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La domanda di marchio d'impresa contiene:

Emendamento

1. La domanda di marchio d'impresa contiene **almeno**:

Emendamento 43

**Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, i prodotti e i servizi **sono raggruppati** secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi.

Emendamento

6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, **raggruppa** i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi.

Emendamento 44

**Proposta di direttiva
Articolo 41**

Testo della Commissione

Gli uffici limitano il loro esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 4.

Emendamento

soppresso

Emendamento 45

**Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che hanno istituito procedure di opposizione sulla base degli impedimenti assoluti di cui all'articolo 4, non sono tenuti ad applicare il presente articolo.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 dispone che almeno il titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 5, **paragrafi** 2 e 3, possa presentare opposizione.

Emendamento

2. La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 dispone che almeno il titolare di un diritto anteriore di cui ***all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i)***, all'articolo 5, ***paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)***, possa presentare opposizione. ***L'opposizione può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare e sulla base di una parte o della totalità dei prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato o richiesto, e può anche vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o servizi per i quali è stata presentata domanda del marchio contestato.***

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alle parti è concesso un periodo di ***almeno*** due mesi ***prima dell'inizio*** del procedimento di opposizione al fine di negoziare le possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente.

Emendamento

3. Alle parti è concesso, ***su loro richiesta congiunta***, un periodo ***minimo*** di due mesi ***nell'ambito*** del procedimento di opposizione al fine di negoziare le possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza o la

Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa ***efficiente e rapida*** per la dichiarazione di decadenza o

dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.

la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità può vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio contestato è registrato.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In procedimenti ***amministrativi*** per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso del periodo di cinque anni precedente la data della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e che egli cita

1. In procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso del periodo di cinque anni precedente la data della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e che egli cita come

come giustificazione per la sua domanda, o dell'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, a condizione che il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo sia scaduto alla data della domanda di dichiarazione di nullità.

giustificazione per la sua domanda, o dell'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, a condizione che il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo sia scaduto alla data della domanda di dichiarazione di nullità.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 52

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino tra di loro e con l'Agenzia al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti e ottenere risultati coerenti nell'esame e nella registrazione dei marchi d'impresa.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino **efficacemente** tra di loro e con l'Agenzia al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti **al fine di** ottenere risultati **più** coerenti nell'esame e nella registrazione dei marchi d'impresa.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Capo 3 - sezione 3 bis (nuova) – Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 3 BIS

COMUNICAZIONE CON L'UFFICIO

Articolo 51 bis

Comunicazione con l'ufficio

Le parti al procedimento o, se nominati, i loro rappresentanti, designano un indirizzo ufficiale all'interno di uno degli Stati membri per tutte le comunicazioni ufficiali con l'ufficio.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 53

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino con l'Agenzia in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all'articolo 52 che siano rilevanti ai fini della protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino ***efficacemente*** con l'Agenzia in maniera efficace in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all'articolo 52 che siano rilevanti ai fini della protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.