



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2015
(OR. en)

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

**10374/15
ADD 1**

**PI 43
CODEC 950**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione)
- 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 della direttiva. 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 8066/13.

² 6743/14.

³ 9957/15 + ADD 1 + ADD 2

II. OBIETTIVO

L'obiettivo principale della presente proposta della Commissione e della proposta parallela di modifica del regolamento sul marchio comunitario⁴ 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.

Specificamente, la proposta di rifusione della direttiva è volta a raggiungere i seguenti obiettivi:

- modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti della direttiva modificando le disposizioni obsolete, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti di marchio in termini di portata e di limiti;
- conseguire un maggiore ravvicinamento delle legislazioni e procedure nazionali dei marchi al fine di renderle più coerenti con il sistema del marchio comunitario, a) aggiungendo altre norme sostanziali e b) introducendo le norme procedurali principali nella direttiva in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento;
- facilitare la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri e l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in appresso l'UAMI) per promuovere la convergenza delle pratiche e lo sviluppo di strumenti comuni, creando una base giuridica per tale cooperazione.

⁴ 8065/13.

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;
- eliminazione del criterio di "rappresentabilità grafica" perché un segno possa essere registrato come marchio d'impresa;
- nessun obbligo per gli uffici nazionali di esaminare gli impedimenti assoluti alla registrazione in tutte le giurisdizioni nazionali e in tutte le lingue dell'Unione;
- mantenimento del diritto degli Stati membri di decidere se effettuare d'ufficio gli esami di rifiuto per impedimenti relativi;
- esplicita disposizione per garantire che i diritti di marchio d'impresa non possano essere invocati nei confronti di diritti preesistenti sul marchio;
- estensione della protezione del marchio d'impresa includendovi l'utilizzo del marchio nei nomi commerciali o nelle denominazioni sociali;
- chiarimento relativo al fatto che il titolare del marchio d'impresa può impedire l'uso del suo marchio in pubblicità comparative qualora tale pubblicità non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/114/CE;

- diritto dei titolari del marchio d'impresa 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;
- 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;
- armonizzazione della legislazione nazionale che disciplina il grado di protezione dei marchi d'impresa con notorietà;
- armonizzazione della legislazione nazionale che disciplina i marchi d'impresa in quanto oggetti di proprietà, quali i trasferimenti o la concessione di licenze;
- armonizzazione della legislazione nazionale che disciplina i marchi di garanzia o di certificazione e i marchi collettivi;
- armonizzazione della legislazione nazionale in materia di designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi coperti da un marchio d'impresa in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia;
- creazione di una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ad ogni ufficio nazionale alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per impedimenti relativi;
- armonizzazione della legislazione nazionale per quanto riguarda il "non uso" come difesa in procedimenti di opposizione e in procedimenti per dichiarazione di nullità;

- creazione di una procedura amministrativa efficiente e rapida dinanzi ad ogni ufficio nazionale per la dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio d'impresa.

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 vieta 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 d'impresa abbiano il diritto di impedire ai terzi l'introduzione nello Stato membro in cui il marchio è registrato di prodotti in provenienza da paesi terzi sui quali sia stato apposto senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio 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 non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale;
- rendere obbligatoria l'adozione del modello "una tassa per classe di prodotto";
- inclusione di un'eccezione generale ai diritti del marchio d'impresa quando l'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi avviene per fini non commerciali, nonché inclusione di altre eccezioni ai diritti del marchio, ad esempio nei casi in cui un marchio 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, o a fini parodistici, di espressione artistica, di critica o commento;

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.
