



Bruxelles, 24.11.2015
COM(2015) 589 final

2013/0088 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, 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 nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, 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 nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

| | |
|---|------------------|
| Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2013) 0161 final – 2013/0088 COD]: | 27 marzo 2013 |
| Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 11 luglio 2013 |
| Data del parere del Garante europeo della protezione dei dati: | 4 febbraio 2014 |
| Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: | 25 febbraio 2014 |
| Data di adozione della posizione del Consiglio: | 10 novembre 2015 |

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Considerate come un pacchetto unico, la proposta della Commissione di 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 nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) [COM(2013) 0161 final – 2013/0088 (COD)] (proposta di regolamento) e la proposta parallela di rifusione della direttiva hanno come principale obiettivo comune la promozione dell'innovazione e della crescita rendendo i sistemi dei marchi in Europa più accessibili, efficienti ed efficaci per le imprese grazie a una riduzione dei costi e della complessità, a un incremento della rapidità e della certezza del diritto e a una migliore tutela contro la contraffazione.

La proposta di regolamento mira in particolare a:

- razionalizzare le procedure per applicare e registrare un marchio dell'Unione europea;
- modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti modificando le disposizioni obsolete, e aumentare la certezza del diritto chiarendo le disposizioni ed eliminando le ambiguità;
- istituire un quadro adeguato in materia di cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni;
- aggiornare la gestione dell'UAMI;
- adeguare il regolamento (CE) n. 207/2009 al trattato di Lisbona;
- risolvere le principali questioni relative agli equilibri finanziari nell'ambito del sistema del marchio dell'Unione europea.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1 Osservazioni generali

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo politico provvisorio raggiunto da Consiglio, commissione JURI del Parlamento europeo e Commissione nel corso di incontri trilaterali informali il 21 aprile 2015. Tale accordo politico è stato confermato dal Consiglio il 13 luglio 2015. L'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e la votazione in sessione plenaria del Parlamento a metà dicembre 2015 dovrebbero portare all'adozione definitiva del testo rapidamente in seconda lettura. Nonostante alcune preoccupazioni relative a certi aspetti finanziari del compromesso, trattate in una dichiarazione allegata, la Commissione sostiene il compromesso raggiunto, che migliora la situazione esistente in particolare per quanto riguarda il diritto dei marchi.

3.2 Osservazioni sugli emendamenti approvati dal Parlamento europeo

3.2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura

La posizione del Consiglio in prima lettura comprende un numero significativo di emendamenti introdotti dal Parlamento europeo, compresi quelli resi necessari dalle modifiche parallele nella direttiva 2008/95/CE.

In relazione al diritto dei marchi, il Consiglio ha accettato di integrare il periodo transitorio nella proposta di regolamento, che adegua le specifiche dei marchi UE depositati prima del cambiamento del metodo di classificazione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, fornendo garanzie per i terzi che nel frattempo avevano depositato domande di marchio. La Commissione può sostenere questa impostazione.

Il Consiglio ha inoltre approvato la proposta del Parlamento di fissare l'importo delle tasse da pagare all'UAMI, attualmente stabilito dal regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, direttamente nel regolamento (CE) n. 207/2009 in forma di allegato. La Commissione può accettare questa soluzione.

Per quanto riguarda il ruolo e il funzionamento dell'UAMI, gli emendamenti del Parlamento ampiamente accettati dal Consiglio comprendono il cambiamento del nome dell'agenzia in "Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale". Benché la Commissione possa accettare questo emendamento in uno spirito di compromesso, rincresce che il nuovo nome non rappresenti l'attività principale e non rispecchi adeguatamente il fatto che "l'Ufficio" è una "agenzia" dell'Unione. D'altro canto, la Commissione può approvare l'idea sostenuta dai

colegislatori di istituire in seno all'agenzia un centro di mediazione, ma, analogamente al Consiglio, preferisce che i suoi compiti non comprendano attività di arbitrato.

Per quanto riguarda il nuovo quadro di cooperazione tra gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale e l'agenzia dell'Unione, il Consiglio ha accettato di rendere obbligatoria tale cooperazione, conferendo tuttavia agli uffici nazionali la possibilità di non partecipare in alcune circostanze. Il Consiglio ha inoltre sottoscritto la richiesta del Parlamento di garantire una stretta consultazione degli utilizzatori di marchi per i progetti sviluppati in questo contesto, e ha accettato di aumentare l'importo massimo del bilancio assegnato a questa attività al 15 % delle entrate annuali dell'agenzia, contro il 20 % proposto dal Parlamento europeo. La Commissione appoggia pienamente tali adattamenti.

Per quanto riguarda la gestione dell'agenzia, pur rammaricandosi che il Consiglio abbia seguito il parere del Parlamento europeo e soppresso le disposizioni della proposta di regolamento che consentivano l'istituzione di un comitato esecutivo, la Commissione appoggia la nuova composizione del consiglio di amministrazione comprendente un rappresentante del Parlamento europeo.

3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accolti nella posizione del Consiglio in prima lettura

Non trovando un accordo su una nuova procedura di selezione e nomina del direttore dell'UAMI, in linea con le pratiche esistenti nella maggior parte delle altre agenzie dell'Unione, i colegislatori hanno soppresso la disposizione nella proposta di regolamento. La Commissione si rammarica di questo risultato, che non dovrebbe essere considerato un precedente per le future riforme di altre agenzie dell'Unione.

La Commissione accoglie invece con favore il fatto che il Consiglio non abbia appoggiato la proposta del Parlamento europeo di mantenere l'attuale disposizione nel regolamento (CE) n. 207/2009 che autorizza il direttore dell'agenzia a presentare proposte per modificare il regolamento, né quella di attribuire formalmente i poteri di nomina al direttore invece che al consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda il diritto dei marchi, e in linea con l'approccio adottato in merito alla proposta di rifusione della direttiva 2008/95/CE, la Commissione sostiene l'opposizione del Consiglio a limitare ulteriormente gli effetti del marchio, come proposto dal Parlamento europeo. Si può tuttavia accettare il compromesso finale che consiste nell'inserire una precisazione linguistica nel considerando pertinente per tener conto, in particolare, della questione dei diritti e delle libertà fondamentali, compresa l'espressione artistica.

Come nel caso della proposta di rifusione della direttiva 2008/95/CE, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia la Commissione sostiene la soppressione da parte del Consiglio della disposizione concernente l'importazione di piccole spedizioni.

3.3 Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione

In linea con l'approccio seguito per la proposta di rifusione della direttiva 2008/95/CE, il Consiglio è giunto a una soluzione di compromesso per quanto riguarda la disposizione in materia di prodotti in transito, in virtù della quale il diritto di impedire l'introduzione di prodotti nel territorio dell'UE cessa se il dichiarante/detentore dei prodotti è in grado di dimostrare, dinanzi al tribunale competente, che il titolare del marchio non può vietare l'immissione in commercio dei prodotti sul mercato del paese di destinazione finale. Oltre a mantenere l'obiettivo fondamentale della proposta della Commissione di istituire strumenti efficienti ed efficaci per combattere i crescenti flussi di prodotti contraffatti che transitano per l'Unione, questa modifica trova un giusto equilibrio tra la necessità di garantire un'efficace applicazione dei diritti di marchio e la necessità politica di fornire garanzie al fine di non

ostacolare indebitamente il libero flusso dei prodotti nei rari casi in cui i diritti di marchio appartengono a parti diverse al di fuori dell'Unione. La soluzione proposta dal Consiglio può pertanto essere approvata dalla Commissione.

Il Consiglio ha stabilito nuovi importi per le tasse da pagare all'UAMI [da fissarsi in un allegato del regolamento (CE) n. 207/2009] con l'obiettivo di abbassare le tasse di rinnovo a livello di quelle di deposito. La Commissione sostiene pienamente questa impostazione, che porterebbe a un risparmio fino al 37 %, in particolare per le tasse di rinnovo delle imprese che intendono prolungare la protezione del loro marchio UE oltre il periodo iniziale di 10 anni.

Il Consiglio ha aggiunto una nuova base giuridica per compensare gli Stati membri per i costi sostenuti dai loro uffici nazionali in quanto parte funzionale del sistema del marchio dell'Unione europea. La Commissione aveva inizialmente proposto solo un meccanismo di finanziamento che consentiva all'UAMI di finanziare progetti comuni di cooperazione per mezzo di sovvenzioni, ma può accettare questa modifica come parte del compromesso finale tra colegislatori.

Il Consiglio ha reintrodotta una disposizione, originariamente proposta dalla Commissione e soppressa dal Parlamento europeo, che consente di trasferire un avanzo di bilancio dell'UAMI al bilancio dell'Unione. Pur appoggiando pienamente il principio di un tale trasferimento, la Commissione si rammarica che le condizioni stabilite dal Consiglio possano in pratica limitare gravemente il campo di applicazione di questa nuova disposizione.

Il Consiglio ha infine introdotto disposizioni riguardanti l'uso degli atti di esecuzione e le rispettive procedure di comitato per la loro adozione. A tale proposito è stato necessario inserire nel testo del regolamento numerose norme tecniche attualmente contenute nei regolamenti (CE) n. 2868/95, (CE) n. 2869/95 e (CE) n. 216/96 della Commissione. La Commissione si rammarica di questa impostazione da un punto di vista pratico, in quanto ciò richiederà il ricorso alla procedura legislativa ordinaria anche per piccole modifiche tecniche.

4. CONCLUSIONI

Nonostante alcune preoccupazioni relative a certi aspetti finanziari del compromesso, trattate in una dichiarazione allegata, la Commissione può sostenere il compromesso raggiunto, in particolare le modifiche che rafforzano la posizione dei titolari di marchi e forniscono maggiore certezza giuridica nell'applicazione del diritto dei marchi.

5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto dell'accordo intervenuto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla riforma del sistema del marchio dell'Unione europea. Considerato il valore aggiunto che tale riforma reca per gli utilizzatori del sistema del marchio dell'Unione europea, la Commissione ha deciso di sostenerla poiché in definitiva l'accordo complessivo migliora notevolmente la situazione attuale, in particolare in termini di diritto dei marchi, ma è tuttavia preoccupata per certi aspetti finanziari dell'accordo.

La Commissione si rammarica in particolare che i colegislatori non siano stati in grado di raggiungere un accordo su uno degli elementi chiave della proposta riguardante il bilancio dell'UAMI: il riesame automatico del livello delle tasse in caso di ricorrenza di avanzi significativi e il trasferimento automatico di tali avanzi al bilancio dell'UE. In effetti, mentre il livello delle tasse sarà fissato nel regolamento sul marchio UE, il trasferimento di un avanzo "sostanziale" sarà soggetto alla discrezionalità del comitato del bilancio dell'UAMI (voto a maggioranza di 2/3). La Commissione rammenta che tale trasferimento sarebbe avvenuto soltanto dopo che fossero state soddisfatte tutte le modalità d'uso delle risorse disponibili

come previsto nell'atto di base, compresa la compensazione degli uffici centrali della proprietà industriale e di altre autorità competenti degli Stati membri per i costi sostenuti al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea.

La Commissione continuerà a riesaminare il livello delle tasse imposte dall'UAMI al fine di proporre un adeguamento delle stesse quanto più vicino possibile ai costi dei servizi forniti all'industria e di evitare l'accumulo di avanzi significativi presso l'UAMI, in linea con le norme applicabili a tutte le agenzie concordate con il Parlamento europeo e il Consiglio.

La Commissione ribadisce che le agenzie pienamente autofinanziate, come l'UAMI, nonché le istituzioni e gli organismi aventi autonomia di bilancio e finanziati da fonte diversa dal bilancio dell'UE dovrebbero sostenere appieno i costi del loro personale, compresi i costi di scolarità dei figli del personale nelle scuole europee. In linea con il principio di autonomia amministrativa la Commissione adotterà tutte le misure adeguate per garantire che tali agenzie, istituzioni e organismi sostengano effettivamente tali spese o le rimborsino al bilancio dell'Unione.

La Commissione ribadisce che, per quanto concerne la procedura di preselezione e nomina del direttore esecutivo, ogni riforma futura dell'UAMI dovrebbe allinearsi pienamente ai principi dell'orientamento comune.