



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 novembre 2013 (27.11)
(OR. en)**

16218/13

**Fascicoli interistituzionali:
2013/0088 (COD)
2013/0089 (COD)**

**PI 165
CODEC 2573**

NOTA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio

n. prop. Comm.: 8065/13 PI 51 CODEC 710
8066/13 PI 52 CODEC 711

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio
sul marchio comunitario
e
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa (rifusione)
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Il 2 aprile 2013 la Commissione ha presentato le proposte in oggetto al Consiglio e al Parlamento europeo.

2. Il 27 marzo 2013 la Commissione ha presentato agli Stati membri il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario allo scopo di modificare il livello di tasse per i marchi comunitari.
3. Considerate come pacchetto unico, le proposte in oggetto hanno come obiettivo principale comune quello di 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. Questa revisione è accompagnata da misure per garantire la coesistenza e la complementarità tra il sistema del marchio dell'Unione e i sistemi nazionali.
4. Il Parlamento europeo (commissione giuridica competente – JURI) non ha ancora adottato la sua posizione in prima lettura ma dovrebbe farlo quanto prima.

II. PROGRESSI COMPIUTI

5. Il Gruppo "Proprietà intellettuale" (Marchi d'impresa) ha lavorato intensamente alle proposte di direttiva e di regolamento sin dalla loro presentazione da parte della Commissione. Nel secondo semestre del 2013 il gruppo avrà dedicato a tali proposte tredici giorni di riunione completi. Dopo il completamento del primo esame tecnico della proposta di direttiva a metà ottobre, la presidenza ha presentato la proposta di compromesso riportata nel documento 16336/13 PI 166 CODEC 2618. Il primo esame tecnico della proposta di regolamento da parte del succitato gruppo dovrà essere completato entro la fine dell'anno.
6. Nel corso della discussione tutte le delegazioni hanno sottolineato che gli strumenti giuridici proposti dovrebbero essere considerati un pacchetto.

7. Le discussioni condotte finora hanno rivelato l'esistenza di un forte sostegno tra le delegazioni per aggiornare e razionalizzare le disposizioni tecniche delle proposte di direttiva e di regolamento allo scopo di fornire agli utenti un sistema dei marchi dell'UE e nazionali più moderno e giuridicamente più sicuro. Si è tuttavia stabilito che sarà necessario un ulteriore perfezionamento tecnico per una serie di disposizioni proposte.

8. La direttiva proposta

L'esame della proposta di direttiva ha rivelato la necessità di adeguare gran parte delle disposizioni del testo. La maggior parte delle modifiche presentate dalle delegazioni è stata inserita nel testo di compromesso della presidenza ed è oggetto di ulteriori discussioni in sede di Gruppo "Proprietà intellettuale" (Marchi d'impresa), dopo il completamento del primo esame tecnico della proposta di regolamento.

Gli Stati membri hanno ampiamente sostenuto la necessità delle seguenti modifiche per quanto riguarda la parte relativa al diritto sostanziale:

- occorrerebbe chiarire meglio l'abolizione dell'obbligo di riproduzione grafica di un segno;
- bisognerebbe sopprimere la disposizione sulle cause di impedimento che possono esistere in Stati membri diversi da quelli in cui è stata depositata la domanda di registrazione, o che esistono soltanto se il marchio in lingua straniera è tradotto o trascritto in una lingua o in una scrittura ufficiale di uno Stato membro;
- non è possibile trattare un marchio d'impresa anteriore notoriamente conosciuto fuori dallo Stato membro interessato;
- non si dovrebbero registrare i marchi d'impresa se sono esclusi dalla registrazione in base alla normativa nazionale relativa alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;

- si dovrebbe sopprimere la disposizione sui marchi d'impresa anteriori protetti al di fuori dell'Unione che devono essere presi in considerazione durante le procedure d'esame o di annullamento;
- si dovrebbe rimuovere dalla norma della "doppia identità" la funzione d'origine del marchio d'impresa;
- i marchi d'impresa come oggetto di proprietà dovrebbero essere armonizzati ad un livello inferiore a quello proposto.

Sono stati chiesti ulteriori chiarimenti sulla proposta disposizione di impedire l'importazione dei prodotti quando lo speditore è il solo ad agire a fini commerciali.

I pareri degli Stati membri sono divergenti sulla proposta estensione dei diritti per quanto riguarda i prodotti introdotti nel territorio doganale ("problema di transito"). Nel testo di compromesso della presidenza vengono presentate varie opzioni per una discussione più approfondita a livello di esperti.

Riguardo alle procedure di registrazione dei marchi d'impresa, molti Stati membri hanno espresso il parere che occorre tenere debitamente conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In proposito gli Stati membri sono favorevoli a prendere in considerazione la possibilità di un esame d'ufficio dei relativi motivi. Nel complesso alcuni Stati membri hanno sollevato questioni sulla fattibilità di alcune disposizioni di procedura a causa delle limitate risorse degli uffici nazionali dei marchi d'impresa.

Tutti gli Stati membri sono favorevoli alla creazione di un quadro di cooperazione amministrativa tra tutti gli uffici nazionali dei marchi d'impresa e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), è tuttavia evidente che la cooperazione dovrebbe essere volontaria.

I pareri degli Stati membri sono divergenti sulla necessità del sistema che prevede una classe per tassa. Alcuni Stati membri hanno sostenuto che la proposta potrebbe non essere conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

9. Il regolamento proposto

Analogamente alla proposta di direttiva, l'esame della proposta di regolamento ha mostrato la necessità di adeguare ulteriormente il testo. La maggior parte delle discussioni si è svolta in relazione ai seguenti punti.

Il parere prevalente degli Stati membri è che l'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE¹ non dovrebbe essere applicato automaticamente e che bisognerebbe esaminare e tenere conto delle peculiarità dell'UAMI caso per caso.

La maggioranza degli Stati membri ha sollevato dubbi su alcuni elementi proposti della governance dell'UAMI, ad es., quanto alla composizione del consiglio direttivo. Gli Stati membri non hanno sostenuto l'inclusione del comitato esecutivo come opzione disponibile nella struttura della governance ed hanno chiesto di mantenere invariate le disposizioni sulla nomina e rimozione dall'incarico del direttore esecutivo e sulla proroga del suo incarico.

Gli Stati membri sono inoltre favorevoli a conferire minore responsabilità alla Commissione per adottare atti delegati, soprattutto in relazione al sistema di tasse e tariffe.

Riguardo al quadro di cooperazione amministrativa per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti, la maggior parte degli Stati membri ha chiesto alla Commissione ulteriori chiarimenti, soprattutto tenendo conto dei singoli interessi degli uffici dei marchi d'impresa nazionali.

Una serie di delegazioni ha ritenuto che le proposte della Commissione non hanno tenuto sufficientemente conto delle conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell'Unione europea². A proposito della gestione finanziaria e dell'equilibrio del bilancio, gli Stati membri hanno avuto dubbi sulla pertinenza della possibilità di trasferire il disavanzo al bilancio dell'Unione.

¹ http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
² GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.

III. CONCLUSIONE

10. I progressi finora compiuti e l'approccio costruttivo mostrato dalle delegazioni e dalla Commissione nelle discussioni in sede di gruppo offrono motivi per attendersi di poter trovare soluzioni sia per la direttiva che per il regolamento nell'immediato futuro. In proposito la presidenza mantiene l'impegno a cercare di raggiungere tutti gli ulteriori progressi possibili durante il suo mandato.
11. Le discussioni in sede di gruppo hanno tuttavia rivelato un'importante divergenza di opinioni tra la Commissione e le delegazioni degli Stati membri su una serie di questioni politiche fondamentali come la futura governance dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), la portata del proposto ricorso agli atti delegati, il livello di armonizzazione delle procedure nazionali e le modalità per la futura cooperazione tra l'UAMI e gli uffici dei marchi d'impresa nazionali, compreso il finanziamento di tale cooperazione da parte dell'UAMI.
12. S'invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare che nella sessione del Consiglio "Competitività" del 2 dicembre 2013 si prenda atto della presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e si incarichi il Gruppo "Proprietà intellettuale" (Marchi d'impresa) a proseguire gli sforzi per giungere ad un accordo su questo importante pacchetto.
