



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 maggio 2014
(OR. en)**

9558/14

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

**PI 61
CODEC 1215**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9337/14 PI 52 CODEC 1188 9339/14 PI 53 CODEC 1190
n. doc. Comm.:	8065/13 PI 51 CODEC 710 + ADD1 + ADD2 8066 PI 52 CODEC 711 + ADD1 + ADD2
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, al fine di modificare il livello delle tasse per i marchi comunitari, ha presentato agli Stati membri un 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.
3. Considerate un 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 ed efficienti per le imprese in termini di minori costi e minore complessità, maggiori rapidità, prevedibilità e certezza del diritto. Questa revisione è accompagnata da misure per garantire la coesistenza e la complementarità tra i sistemi dei marchi dell'Unione e nazionali.
4. Il Consiglio "Competitività" ha ricevuto una prima relazione sull'andamento dei lavori il 2 dicembre 2013¹.
5. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sul regolamento proposto il 25 febbraio 2014².

¹ 16218/13.

² docc. 6742/14 e 6743/14.

II. PROGRESSI COMPIUTI FINORA IN SEDE DI CONSIGLIO

6. Il Gruppo "Proprietà intellettuale" (Marchi commerciali) ha continuato a lavorare intensamente sul pacchetto nel corso del primo semestre 2014, dedicandovi nove giorni di riunione.
7. L'esame tecnico della prima proposta di compromesso relativa alla direttiva si è concluso all'inizio di febbraio 2014. Dopo il completamento del primo esame tecnico della proposta di regolamento della Commissione nel dicembre 2013, la presidenza ha presentato una proposta di compromesso il cui esame si è concluso a marzo 2014. Prendendo in considerazione le osservazioni delle delegazioni, la presidenza ha presentato recentemente due nuove proposte di compromesso concernenti sia il regolamento sia la direttiva, figuranti rispettivamente nei documenti 9337/14 e 9339/14 , sulla base delle quali la presidenza mira a intensificare gli sforzi per raggiungere un accordo in Consiglio sull'intero pacchetto entro la fine del primo semestre del 2014.
8. Nel corso delle discussioni si è concordato che gli strumenti giuridici proposti dovrebbero essere trattati come un pacchetto.

9. Le discussioni svolte 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 moderno e giuridicamente più sicuro. Tuttavia, le discussioni hanno anche evidenziato una notevole divergenza di opinioni tra la Commissione e le delegazioni degli Stati membri su una serie di importanti questioni politiche, quali il livello di armonizzazione delle procedure nazionali, la portata del ricorso agli atti delegati, la futura governance dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), le modalità della futura cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali dei marchi, ivi compreso il finanziamento di tale cooperazione da parte dell'UAMI, il ricorso alle eccedenze attive di bilancio dell'UAMI e l'importo delle tasse.
10. Le discussioni svolte sino ad oggi hanno portato ad un'ampia convergenza di opinioni fra le delegazioni sulla maggior parte delle questioni, quali:
- la giusta considerazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità in materia di procedure di registrazione dei marchi;
 - l'abolizione del requisito della rappresentabilità grafica di un segno;

- l'opportunità della soppressione delle disposizioni proposte 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;
- il non poter trattare un marchio d'impresa anteriore come marchio noto fuori dallo Stato membro interessato;
- l'opportunità della non registrazione dei marchi d'impresa se sono esclusi dalla registrazione in base alla normativa nazionale relativa alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
- l'opportunità della soppressione del riferimento proposto alla funzione d'origine del marchio d'impresa nella norma della "doppia identità";
- la previsione dell'armonizzazione, per quanto riguarda i marchi d'impresa come oggetto di proprietà, a un livello inferiore rispetto a quello proposto dalla Commissione;
- il mantenimento della possibilità di un esame d'ufficio dei relativi motivi da parte degli uffici nazionali;

- il divieto dell'importazione di prodotti contraffatti, anche quando l'unico che agisce per fini commerciali è lo speditore dei prodotti;
- la previsione di un "marchio di qualità" a livello UE, escludendo l'origine geografica dall'elenco delle possibili caratteristiche da certificare;
- l'opportunità della non applicazione automatica dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE³ all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (di seguito "UAMI") e l'opportunità dell'esame e della valutazione caso per caso delle particolarità dell'UAMI;
- il lasciare invariata la maggior parte delle attuali disposizioni in materia di governance dell'UAMI;
- la creazione di un quadro di cooperazione amministrativa tra gli uffici dei marchi nazionali e l'UAMI, in cui i primi potrebbero partecipare su base volontaria;
- l'inserimento degli importi delle tasse per i marchi dell'Unione europea in un allegato al regolamento;
- l'adozione del sistema "una tassa per classe di prodotto";

³ http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf

- il riconoscimento della necessità di garantire la coesistenza e la complementarità tra il sistema del marchio dell'Unione europea e i sistemi di marchio nazionali quale criterio determinante per la fissazione dell'importo delle tasse di base per il marchio dell'Unione europea, tenendo anche conto della dimensione del mercato coperto da un marchio dell'Unione europea;
- la previsione di una base giuridica per la creazione di un centro di mediazione all'interno dell'UAMI;
- la sostituzione dell'ampia delega di poteri per l'adozione di atti delegati, come proposto originariamente dalla Commissione, con nuove disposizioni introdotte nel regolamento stesso o con il conferimento di competenze di esecuzione.

11. Alcune questioni rimangono tuttavia in sospeso e molto probabilmente dovranno essere affrontate a un livello politico più elevato. Tali questioni sono:

- l'estensione dei diritti per quanto riguarda i prodotti introdotti nel territorio doganale (problema del "transito");
- Il finanziamento da parte dell'UAMI della futura cooperazione tra l'UAMI e gli uffici dei marchi nazionali e l'uso delle eccedenze attive di bilancio dell'UAMI.

III. CONCLUSIONE

12. I progressi finora compiuti e l'approccio costruttivo mostrato dalle delegazioni e dalla Commissione nelle discussioni in sede di Gruppo offrono motivi per attendersi, nel prossimo futuro, di poter giungere in Consiglio ad un accordo sul testo sia per la direttiva che per il regolamento. A tal proposito la presidenza mantiene l'impegno di cercare di progredire il più possibile durante il suo mandato.

 13. Il Consiglio "Competitività", in occasione della riunione del 26 maggio 2014, è invitato a prendere nota della presente relazione e a incaricare i suoi organi preparatori di proseguire gli sforzi volti a raggiungere al più presto un accordo su tale importante pacchetto.
-