

Bruxelles, 27.3.2013
SWD(2013) 96 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

**Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO,
del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario**

e la

**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) 161 final}
{COM(2013) 162 final}
{SWD(2013) 95 final}

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO,
del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario**

e la

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa
(rifusione)**

1. CONTESTO

In Europa un marchio d'impresa può essere registrato a livello nazionale presso gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri o a livello dell'UE come marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di Alicante ("UAMI").

Dagli anni '90, epoca cui risale l'*acquis* sul marchio d'impresa, né la direttiva sul marchio d'impresa né il regolamento sul marchio comunitario sono stati oggetto di modifiche sostanziali. Il contesto imprenditoriale, tuttavia, è cambiato sensibilmente negli ultimi due decenni.

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

I due principali problemi individuati riguardano in primo luogo le disposizioni divergenti dell'attuale quadro regolamentare e in secondo luogo il basso livello di cooperazione tra gli uffici nazionali dei marchi.

In primo luogo, la direttiva non disciplina affatto gli aspetti procedurali, il livello di armonizzazione del diritto sostanziale (comprese le disposizioni facoltative) è insufficiente, e nel regolamento sul marchio comunitario vi è solo una vaga base giuridica per la cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali della proprietà industriale.

In secondo luogo, per realizzare e garantire la complementarità e l'interoperabilità tra il sistema del marchio comunitario e i sistemi nazionali, l'UAMI e gli uffici nazionali della proprietà industriale devono cooperare strettamente. Ma, oltre alla mancanza di una chiara base giuridica, vi sono altri due fattori che ostacolano la cooperazione: il livello insufficiente

di dispositivi tecnici (attrezzature informatiche) degli uffici nazionali, e il fatto che gli uffici non possiedono le risorse finanziarie necessarie per sviluppare, avviare e gestire, a lungo termine, strumenti comuni, ad esempio banche dati sui marchi con strumenti di ricerca *online*.

I problemi di cui sopra hanno una serie di conseguenze negative rilevanti per le imprese. Si tratta di carenze che non solo limitano l'accessibilità dei sistemi di protezione dei marchi, implicano una notevole incertezza del diritto e mettono a rischio la complementarità tra il sistema del marchio comunitario e i sistemi nazionali, ma creano anche distorsioni delle condizioni di parità in cui dovrebbero operare le imprese, con ulteriori conseguenze negative sulla competitività dell'UE.

Senza le opportune modifiche, le attuali condizioni non ottimali per le imprese europee e la scarsa complementarità tra i sistemi dei marchi sono destinate probabilmente a peggiorare.

Vi sono stati alcuni tentativi promettenti di trovare soluzioni pratiche per agevolare la cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali della proprietà industriale, in particolare nel contesto del fondo di cooperazione dell'UAMI. Tuttavia, questa esperienza ha rivelato le evidenti carenze dell'attuale quadro di cooperazione e ha dimostrato i limiti della cooperazione basata su accordi volontari.

Pertanto, malgrado le iniziative di cooperazione in corso, non sono garantiti benefici duraturi, e i vantaggi delle stesse iniziative rappresenteranno un costo se la situazione non migliora.

Di conseguenza, quanto più gli uffici della proprietà industriale restano indietro in termini di efficienza, tanto più perderanno di attrattività rispetto al sistema del marchio comunitario, con il rischio che i titolari dei marchi d'impresa cessino del tutto di utilizzarli, optando piuttosto per il marchio comunitario. A lungo termine, ciò potrebbe minacciare la sostenibilità dei sistemi nazionali, il che è in contrasto con l'obiettivo di mantenere i marchi nazionali accanto al marchio comunitario in un sistema di coesistenza armoniosa e complementare.

3. SUSSIDIARIETÀ

L'articolo 118, paragrafo 1, del TFUE consente l'adozione di misure per l'istituzione di diritti unitari di proprietà intellettuale per garantire la protezione in tutta l'UE, compresa l'istituzione di regimi di autorizzazione, coordinamento e vigilanza centralizzati a livello di Unione. L'articolo 114 del TFUE prevede l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Il marchio comunitario è un titolo di proprietà intellettuale dell'UE a sé stante. Solo il legislatore dell'UE ha il diritto di apportare le necessarie modifiche al regolamento, al fine di migliorare e semplificare il sistema del marchio comunitario. Lo stesso vale per le necessarie modifiche delle corrispondenti disposizioni già inserite nella direttiva relativa ai marchi d'impresa.

Inoltre, poiché i problemi identificati non consentono parità di condizioni per le imprese dell'UE (con ulteriori conseguenze negative sulla loro competitività), è opportuno adottare misure in grado di migliorare il funzionamento del mercato interno. Tali misure, volte a estendere l'attuale livello di ravvicinamento mediante la direttiva sul marchio d'impresa, possono essere adottate soltanto a livello dell'UE, in particolare se si tiene conto anche della necessità di assicurare la coerenza con il sistema del marchio comunitario.

Infine, siccome l'UAMI è un'agenzia di regolamentazione dell'UE, la soluzione delle condizioni quadro sfavorevoli che ostacolano l'efficace cooperazione con gli uffici nazionali può essere trovata soltanto a livello dell'UE.

4. OBIETTIVI

L'obiettivo generale della revisione è modernizzare il sistema dei marchi in Europa, accrescendo in tal modo la competitività delle imprese dell'UE attraverso il miglioramento dell'accessibilità dei sistemi (riduzione dei costi, maggiore rapidità e prevedibilità), garantendo la certezza del diritto per tutte le imprese dell'UE, e assicurando la coesistenza e la complementarità tra il sistema dell'UE e i sistemi nazionali.

Gli obiettivi specifici sono rafforzare la convergenza della direttiva sui marchi d'impresa con il regolamento sul marchio comunitario e aumentare il livello di cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali della proprietà industriale.

Infine, gli obiettivi operativi sono pervenire a un maggiore ravvicinamento delle procedure e delle norme sostanziali relative ai marchi, fornire un incentivo regolamentare adeguato per la cooperazione, sviluppare le capacità tecniche di cooperazione negli uffici nazionali dei marchi e garantire finanziamenti a lungo termine per le attività di cooperazione.

5. ANALISI E CONFRONTO TRA LE OPZIONI E LORO INCIDENZA

Le opzioni sono state prese in considerazione per ciascuno degli obiettivi operativi e valutate sulla base dei criteri di efficacia (conseguimento degli obiettivi) ed efficienza (tempo necessario, costo complessivo e proporzionalità).

5.1. Ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa e delle relative procedure

Opzione 1 (opzione di base): non vi sarebbe un'ulteriore armonizzazione, nonostante l'evidente necessità di un ulteriore allineamento data l'eterogeneità del quadro giuridico.

Opzione 2 (ravvicinamento parziale): il ravvicinamento delle legislazioni nazionali e la loro coerenza con il sistema del marchio comunitario dovrebbero essere estesi al fine di includere i) l'allineamento delle principali norme procedurali al regolamento sul marchio comunitario, ii) l'allineamento di ulteriori aspetti di diritto sostanziale affrontati nel regolamento sul marchio comunitario, e iii) la riduzione delle disposizioni facoltative della direttiva relativa ai marchi d'impresa, in linea con il regolamento sul marchio comunitario. Si ritiene che tale esercizio limitato di allineamento sarebbe fattibile per gli Stati membri e potrebbe essere realizzato entro un periodo di tempo ragionevole. Poiché, se effettuato su base volontaria (subopzione 2a), il raggiungimento degli obiettivi individuati sarebbe estremamente incerto sembra opportuno proseguire l'armonizzazione con uno strumento giuridicamente vincolante (subopzione 2b).

Opzione 3 (ravvicinamento completo): il ravvicinamento sarebbe basato sull'opzione 2, ma includerebbe anche tutti gli altri aspetti del diritto sostanziale in materia di marchi e le relative procedure. Il ravvicinamento sarebbe volontario (3a) oppure obbligatorio (3b). Tuttavia, l'analisi dei problemi esistenti non ha dimostrato un'evidente necessità di un pieno ravvicinamento di tutte le disposizioni relative ai marchi d'impresa. Inoltre, gli Stati membri

non sembrano essere pronti per una misura di così ampia portata. Di conseguenza, l'opzione 3 sarebbe sproporzionata rispetto alle esigenze effettive e la sua fattibilità politica altamente incerta.

Opzione 4 (corpus unico di norme): le normative nazionali sui marchi d'impresa sarebbero interamente sostituite da un unico insieme di norme valide per tutta l'UE. Di conseguenza, tutti gli uffici nazionali applicherebbero disposizioni identiche. Tuttavia, ancora più che l'opzione 3, questa opzione sarebbe manifestamente sproporzionata e deve essere scartata a priori.

Obiettivo 1 – ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa¹

| | | | | | Totale |
|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------|
| | Efficacia | Efficienza | | | |
| | Maggiore ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa e delle relative procedure | Tempi necessari | Costo complessivo | Proporzionalità | |
| 1. Opzione di base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ravvicinamento parziale | | | | | |
| 2a. Su base volontaria | ? | -- | - | + | - |
| 2b. Su base obbligatoria | ++ | + | - | + | ++ |
| 3. Ravvicinamento completo | | | | | |
| 3a. Su base volontaria | ? | -- | -- | - | - |
| 3b. Su base obbligatoria | ++ | -- | -- | -- | +/- |
| 4. Corpus unico di norme | ++ | -- | -- | -- | +/- |

L'opzione prescelta, la 2b, dovrebbe avere un effetto estremamente positivo per tutti gli **utenti** del sistema dei marchi d'impresa, in particolare le PMI. A lungo termine, contribuirebbe a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure gestite dagli **uffici nazionali della proprietà industriale** e, in ultima analisi, consentirebbe considerevoli risparmi sui costi. Infine, sarebbe chiaramente vantaggiosa per l'UAMI, se si considerano da un lato l'idea di prendere il sistema del marchio comunitario come parametro di riferimento e dall'altro il compito dell'Ufficio di sostenere e coordinare gli sforzi per far convergere le pratiche e gli strumenti degli uffici nazionali. Inoltre, una delle principali misure di armonizzazione, ossia l'introduzione del sistema che prevede una classe per tasso, sarà accompagnata da un opportuno adeguamento della tasso di deposito, della tasso di rinnovo e della tasso per classe di prodotto, il che determinerà ulteriori vantaggi per gli **utenti**.

¹ Sistema di punteggio: effetto positivo: da leggermente positivo (+) a fortemente positivo (++); effetto negativo: da leggermente negativo (-) a fortemente negativo (--); risultato incerto: (?); nessuna incidenza: 0.

5.2. Mancanza di una chiara base giuridica per la cooperazione

Opzione 1 (opzione di base): non vi sarebbe alcuna base giuridica specifica per la cooperazione.

Opzione 2: vi sarebbe una chiara base giuridica che consenta all'UAMI e agli uffici nazionali di collaborare (cooperazione facoltativa) al fine di armonizzare le pratiche e sviluppare strumenti e banche dati comuni. Dato il carattere non vincolante, non ci si può attendere che tutti gli uffici partecipino alla cooperazione.

Opzione 3: gli uffici nazionali e l'UAMI sarebbero obbligati a collaborare (cooperazione obbligatoria). Gli obiettivi della cooperazione sarebbero chiaramente definiti al fine di consentire la verifica della loro realizzazione. Sarebbe in tal modo garantita la partecipazione di tutti gli uffici, e sarebbe più facile per loro giustificare, alla loro autorità di bilancio, l'assegnazione delle risorse per progetti comuni con altri uffici, e per l'UAMI convalidare internamente le spese relative alle attività di cooperazione.

Obiettivo 2 – un'adeguata base giuridica per la cooperazione

| | | | | | Totale |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|
| | Efficacia | Efficienza | | | |
| | Maggiori incentivi alla cooperazione | Tempi necessari | Costi complessivi | Proporzionalità | |
| 1. Opzione di base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Base giuridica per la cooperazione facoltativa | ? | + | + | ? | ? |
| 3. Base giuridica per la cooperazione obbligatoria | ++ | + | + | + | + |

L'opzione selezionata, la 3, garantirebbe la piena partecipazione al processo di convergenza delle pratiche e lo sviluppo di strumenti comuni, e soddisferebbe pertanto le aspettative degli **utenti**. Per gli **uffici nazionali**, l'opzione prescelta comporterebbe notevoli benefici in termini di efficienza e costi a medio e lungo termine. Gli uffici nazionali sarebbero in grado di costruire sull'esperienza acquisita nel contesto del Fondo di cooperazione dell'UAMI e sviluppare ulteriormente l'attuale quadro che faciliterebbe una transizione graduale. L'**UAMI** ha chiaramente dimostrato la propria capacità di gestire efficacemente ed entro un breve lasso di tempo tali progetti di cooperazione su larga scala e sarà inoltre in grado di trarre beneficio dai progetti comuni.

5.3. Sviluppo delle capacità di cooperazione in materia di apparecchiature tecniche

Opzione 1: spetterebbe a ogni ufficio della proprietà industriale acquisire e sviluppare le apparecchiature necessarie.

Opzione 2: consentirebbe che le apparecchiature e gli strumenti necessari siano accessibili agli uffici della proprietà industriale in un quadro di cooperazione volontaria.

Opzione 3: garantirebbe che le apparecchiature siano accessibili tramite un quadro di cooperazione obbligatoria. Solo questa opzione garantirebbe che tutti gli uffici traggano vantaggio dallo sviluppo di strumenti e di banche dati comuni e si impegnino a tal fine.

Obiettivo 3 – sviluppo delle capacità tecniche negli uffici nazionali della proprietà industriale

| | Efficacia | Efficienza | | | Totale |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------|
| | Maggiore sicurezza per quanto riguarda l'ottenimento delle apparecchiature | Tempi necessari | Costo complessivo | Proporzionalità | |
| 1. Opzione di base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Accesso facoltativo agli strumenti | ? | ? | + | + | ? |
| 3. Accesso obbligatorio agli strumenti | ++ | + | + | + | + |

Con l'opzione prescelta, la 3, gli **utenti** possono sperare di ottenere soluzioni informatiche convergenti e tecnologicamente aggiornate, che consentiranno migliore accessibilità, maggiore efficienza e costi ridotti. Il migliore accesso agli sviluppi informatici consentirà agli **uffici della proprietà industriale** di beneficiare della cooperazione rafforzata. La soluzione prescelta costituirebbero un vantaggio anche per l'**UAMI**.

5.4. Sviluppo delle capacità di cooperazione per quanto riguarda i finanziamenti

5.4.1. Finanziamenti in generale

Opzione 1: ogni ufficio della proprietà industriale e l'**UAMI** sosterebbero la totalità dei costi delle loro attività di cooperazione. Quest'opzione, che impedirebbe agli Stati membri di partecipare ai programmi di cooperazione, non permetterebbe di conseguire l'obiettivo perseguito.

Opzione 2: le attività di cooperazione sarebbero finanziate dal bilancio dell'UE. Tuttavia, è altamente improbabile che il contributo del bilancio dell'UE possa essere rilevante, tenuto conto delle attuali restrizioni di bilancio.

Opzione 3: i finanziamenti proverrebbero dal bilancio dell'**UAMI**, utilizzando parte delle sue entrate annue. Verrebbe messo a punto un adeguato meccanismo di finanziamento, compresi i meccanismi di controllo per garantire che i fondi siano utilizzati unicamente ai fini previsti, e subordinatamente al rispetto di una serie di criteri. L'**UAMI** ha accumulato un avanzo significativo, che è già in parte utilizzato per finanziare progetti del Fondo di cooperazione. Inoltre, i risultati di bilancio annui dell'**UAMI** superano costantemente le spese operative dell'Ufficio. Pertanto, le nuove attività di cooperazione potrebbero essere finanziate dalle entrate annuali e/o dall'avanzo esistente, garantendo in tal modo la disponibilità di fondi sufficienti. Il costo delle attività di cooperazione tra l'**UAMI** e gli uffici nazionali ammonterebbe a 17-20 milioni di euro all'anno, corrispondenti a circa il 10% del reddito operativo dell'**UAMI**. Le previsioni di bilancio indicano che l'opzione 3 non provocherebbe uno squilibrio nel bilancio dell'**UAMI**.

Obiettivo 4 – garantire finanziamenti a lungo termine

| Opzioni | Criteri di valutazione | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|---------------------|
| | Efficacia (conseguimento degli obiettivi) | Efficienza | | Valutazione globale |
| Garantire finanziamenti a lungo termine | Finanziamenti più sicuri | Tempi necessari | Costo complessivo | |
| 1. Finanziamento da parte degli Stati membri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE | ? | ? | 0 | - |
| 3. Finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UAMI | ++ | ++ | 0 | ++ |

5.4.2. Finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UAMI – meccanismo di finanziamento

La relazione analizza due possibili modelli di finanziamento: finanziamento tramite importi forfettari sulla base di determinati criteri di ripartizione (3.1a); finanziamento per progetti mediante sovvenzioni (3.2a). Sulla base dell'analisi, la relazione ritiene che la seconda soluzione sia la più adatta per raggiungere gli obiettivi fissati.

Uso del bilancio dell'UAMI – meccanismo di finanziamento

| Opzioni riguardanti il finanziamento dal bilancio dell'UAMI Meccanismo di finanziamento | Efficacia (obiettivo: garantire finanziamenti a lungo termine) | Efficienza | | Valutazione globale |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Adeguatezza del finanziamento | Complessità e trasparenza | |
| 1a. Importi forfettari basati su criteri di ripartizione | +/- | - | - | - |
| 2a. Finanziamento per progetti mediante sovvenzioni | ++ | ++ | + | ++ |

5.4.3. Finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UAMI – fonte di finanziamento

Dall'analisi delle opzioni possibili, ossia: finanziamenti provenienti dal bilancio operativo dell'UAMI (3.1b), finanziamenti mediante una specifica entrata dell'UAMI (3.2b) e ulteriore utilizzo della riserva finanziaria accumulata (3.3b), sembra più adeguato finanziare le attività di cooperazione dall'insieme delle entrate annue dell'UAMI.

Uso del bilancio dell'UAMI – fonte di finanziamento

| Opzioni riguardanti il finanziamento dal bilancio dell'UAMI Fonte di finanziamento | Efficacia (obiettivo: garantire finanziamenti a lungo termine) | Efficienza | | | Valutazione globale |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | Adeguatezza del finanziamento | Pertinenza (fonte/finalità) | Rischio per il bilancio dell'UAMI | |
| 1b. Finanziamenti dal bilancio operativo | ++ | + | 0 | +/- | + |
| 2b. Finanziamenti da entrate specifiche (tasse di rinnovo) | ++ | - | - | 0 | 0 |
| 3b. Uso dell'avanzo (aumento della dotazione del Fondo di cooperazione) | -- | + | 0 | 0 | - |

5.4.4. *Impatto delle opzioni selezionate*

Gli **utenti** beneficerebbero chiaramente dei risultati del nuovo regime di cooperazione. Inoltre, non subirebbero alcun impatto grazie all'impiego del bilancio dell'UAMI per finanziare progetti comuni insieme agli uffici nazionali della proprietà industriale. Il fatto che sarebbero disponibili fondi sufficienti per finanziare le attività di cooperazione permetterebbe agli **uffici nazionali della proprietà industriale** di partecipare e impegnarsi in progetti comuni di cooperazione in una prospettiva a lungo termine. Il finanziamento delle attività di cooperazione da parte dell'UAMI avrebbe un impatto significativo sul suo bilancio. Si può concludere che il bilancio dell'UAMI sarebbe in grado di finanziare le spese aggiuntive connesse ai finanziamenti dei progetti di cooperazione con gli uffici nazionali attingendo ai risultati operativi annui, tenendo conto dell'impatto dell'adeguamento delle tasse percepite dall'UAMI a seguito dell'introduzione del sistema che prevede una classe per tassa. Di conseguenza, l'opzione selezionata non provocherebbe squilibri nel bilancio dell'UAMI.

6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Tre anni dopo la scadenza del termine di attuazione della direttiva, gli Stati membri potrebbero presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione delle nuove disposizioni della direttiva. Sulla base di questi contributi, la Commissione potrebbe elaborare una relazione, comprensiva di una valutazione dell'efficacia delle misure adottate. Inoltre, le attività di cooperazione finanziate dal bilancio dell'UAMI sarebbero controllate e monitorate in conformità con le norme finanziarie applicabili all'Ufficio, in particolare per quanto riguarda le procedure di concessione delle sovvenzioni. I progressi realizzati in termini di convergenza delle prassi e degli strumenti potrebbero essere misurati con cadenza annuale, sulla base delle relazioni di sintesi dell'UAMI. Cinque anni dopo l'entrata in vigore delle modifiche del regolamento sul marchio comunitario (e, se del caso, anche della direttiva sul marchio d'impresa), la Commissione potrebbe riesaminare il nuovo quadro giuridico in materia di cooperazione, con particolare attenzione al relativo meccanismo di finanziamento. Il riesame dovrebbe basarsi su relazioni di sintesi annuali preparate dall'UAMI.