



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

---

**2013/0089(COD)**

7.11.2013

## **PARERE**

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla 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)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Relatore per parere: Regina Bastos

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Nell'Unione europea un marchio può essere registrato a livello nazionale presso l'ufficio di proprietà industriale di uno Stato membro (le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa sono state parzialmente armonizzate dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, codificata come direttiva 2008/95/CE), o a livello dell'UE, come marchio comunitario (sulla base del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009). Il regolamento ha inoltre istituito l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) competente per la registrazione e la gestione dei marchi comunitari. Tale acquis in materia di marchi non ha subito modifiche importanti, mentre il contesto delle imprese è profondamente cambiato.

### Obiettivo della proposta

Basandosi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che 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, la direttiva riguarda i sistemi dei marchi nazionali, che continuano a essere necessari per le imprese che non desiderano una protezione a livello UE dei loro marchi.

La valutazione d'impatto realizzata dalla Commissione ha mostrato la necessità di armonizzare taluni aspetti delle procedure nazionali e imporre un sistema di cooperazione tra gli uffici nazionali e l'UAMI.

L'obiettivo generale della revisione proposta dalla Commissione il 27 marzo 2013 è:

- modernizzare il sistema dei marchi in Europa;
- limitare le differenze tra le disposizioni del quadro regolamentare esistente e
- migliorare la cooperazione tra gli uffici dei marchi.

Occorre consentire alle imprese dell'UE di aumentare la loro competitività:

- offrendo loro un accesso migliore ai sistemi di protezione dei marchi (diminuzione dei costi e maggiore velocità e prevedibilità);
- garantendo loro la certezza del diritto e
- assicurando la coesistenza e la complementarità tra il sistema dell'UE e i sistemi nazionali.

Per quanto riguarda la rifusione della direttiva, la Commissione propone di:

- modernizzare e migliorare le disposizioni attuali per aumentare la certezza del diritto e chiarire i diritti di marchio in termini di portata e di limiti;

- conseguire un riavvicinamento delle legislazioni e delle procedure nazionali dei marchi, al fine di renderle più coerenti con il sistema del marchio comunitario fissato dal regolamento e
- facilitare la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri e l'UAMI per promuovere la convergenza delle pratiche e lo sviluppo di strumenti comuni, creando una base giuridica per tale cooperazione.

### **Aspetti relativi al mercato interno**

L'esistenza del sistema del marchio comunitario e dei marchi nazionali è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. Un marchio consente di contraddistinguere i prodotti e i servizi di un'impresa, consentendole di mantenere una posizione concorrenziale sul mercato, attirando i clienti e creando crescita. Il numero di domande di marchio comunitario depositate presso l'UAMI è in crescita costante con oltre 107 900 domande nel 2012. Tale sviluppo è stato accompagnato dalle crescenti aspettative delle parti interessate per quanto riguarda la semplificazione e l'elevata qualità dei sistemi di registrazione dei marchi, che devono essere più uniformi, accessibili al pubblico e tecnologicamente all'avanguardia.

In particolare, il nuovo pacchetto legislativo contiene altresì alcune disposizioni relative alla competenza della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori:

- la precisazione 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, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa;
- la precisazione che l'importazione di prodotti nell'Unione è vietata anche se è solo lo speditore che agisce per scopi commerciali, per scoraggiare l'ordine e la vendita di prodotti contraffatti su internet;
- la possibilità per i titolari dei diritti di impedire ai terzi l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da paesi terzi di prodotti 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.

### **Posizione del relatore**

Il relatore è complessivamente soddisfatto della proposta della Commissione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla competenza della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Gli emendamenti proposti nel progetto di relazione riguardano in particolare:

- il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali nel sistema di protezione dei marchi e la lotta alla contraffazione;
- la precisazione dei segni atti a costituire un marchio europeo;
- gli impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti e

- la soppressione della proposta della Commissione secondo la quale tutti gli uffici avrebbero dovuto limitare l'esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di marchio d'impresa esclusivamente all'assenza degli impedimenti assoluti.

## EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

### **Proposta di direttiva Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio, ***che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi.***

#### *Emendamento*

(19) Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio.

### **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(19 bis) La funzione principale del marchio d'impresa consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'origine del prodotto consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale prodotto da quelli di provenienza diversa;***

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(19 ter) Nello stabilire se la funzione principale di un marchio d'impresa è compromessa, occorre interpretare la presente disposizione alla luce dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo per garantire il diritto fondamentale alla libertà di espressione.***

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva Considerando 22

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(22) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d'impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nel territorio doganale dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti.

(22) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d'impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto di vietare ai terzi, ***con l'ausilio delle autorità nazionali***, di introdurre prodotti nel territorio doganale dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti.

*Motivazione*

*Al fine di applicare tali misure è necessario l'aiuto delle autorità nazionali.*

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel contesto delle vendite via internet, occorre che il titolare abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore **dei prodotti** è il solo ad agire a scopi commerciali.

#### *Emendamento*

(23) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel contesto delle vendite via internet, occorre che il titolare abbia il diritto di vietare, **con l'ausilio delle autorità nazionali**, l'importazione **o l'offerta** di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore, **l'intermediario, l'agente o il prestatore di servizi di vendita on line della merce** è il solo ad agire a scopi commerciali.

#### *Motivazione*

*Al fine di applicare tali misure è necessario l'aiuto delle autorità nazionali.*

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(25 bis) Occorre che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d'impresa non permettano al titolare di vietare l'uso di segni o indicazioni utilizzati con giusto motivo per consentire ai consumatori di operare confronti o esprimere le loro opinioni, così come in caso di uso non commerciale del marchio.**

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

(34) Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, occorre che la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri sia efficace e trasparente e segua regole analoghe a quelle applicabili ai marchi europei. ***Per realizzare un sistema dei marchi d'impresa uniforme ed equilibrato sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, occorre che tutti gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri limitino l'esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di registrazione di un marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti. Tuttavia occorre lasciare impregiudicato il diritto degli uffici di fornire su richiesta al richiedente ricerche relative a diritti anteriori, a puro scopo informativo e senza pregiudizio o effetto vincolante sulla successiva procedura di registrazione, compreso il procedimento di opposizione.***

#### *Emendamento*

(34) Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, occorre che la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri sia efficace e trasparente e segua regole analoghe a quelle applicabili ai marchi europei.

#### *Motivazione*

*Occorre mantenere l'esame d'ufficio degli impedimenti relativi, se così lo decidono gli Stati membri, tenuto conto dei vantaggi per chi presenta una domanda di marchio d'impresa e in particolare per le PMI. Attualmente 12 Stati membri ricorrono a questa possibilità (Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Svezia).*



## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 36 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(36 bis) L'opposizione alla registrazione di un marchio d'impresa può essere presentata anche da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi gruppo o organismo che rappresenta fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori.**

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l'oggetto della protezione garantita al titolare.

b) essere rappresentati, **sia nella pubblicazione che nell'iscrizione nel registro**, in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare **chiaramente ed** esattamente l'oggetto della protezione garantita al titolare.

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a garantire che gli elementi costitutivi di un marchio europeo siano rappresentati chiaramente ed esattamente.*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione o, **se registrato**, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se **prima della domanda di registrazione o dopo la**

5. Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione o non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se esso ha acquisito un carattere distintivo **al momento della**

*registrazione, o a seguito dell'uso che ne è stato fatto* esso ha acquisito un carattere distintivo. *registrazione.*

*Motivazione*

*Il carattere distintivo del marchio deve sussistere al momento della registrazione.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 5 sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione e prima della registrazione stessa.** *soppresso*

*Motivazione*

*Il carattere distintivo del marchio deve sussistere al momento della registrazione.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) il segno è identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato e se tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi;

a) il segno è identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato e se tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi **consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto da quelli di provenienza diversa;**

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Il titolare di un marchio d'impresa registrato ha anche il diritto di impedire l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c), quando lo speditore **dei prodotti è il solo ad** agisce a fini commerciali.

#### *Emendamento*

4. Il titolare di un marchio d'impresa registrato ha anche il diritto di impedire, **con l'ausilio delle autorità nazionali,** l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c), **o l'offerta dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b),** quando lo speditore, **l'intermediario, l'agente o il prestatore di servizi di vendita on line della merce** agisce a fini commerciali.

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre **prodotti, nel quadro di un'attività commerciale,** nel territorio doganale dello Stato membro **di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato,** quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, **provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.**

#### *Emendamento*

5. Il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto, **con l'ausilio delle autorità nazionali,** di vietare ai terzi di introdurre nel territorio doganale dello Stato membro **nel quale il marchio è validamente registrato prodotti che violino tale marchio,** quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio:

- a) provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio;**
- b) e sono destinati a essere oggetto di un'attività commerciale, senza che siano**

***immessi in libera pratica su tale territorio.***

*Motivazione*

*I canali utilizzati dal commercio di beni contraffatti e di contrabbando copiano tendenzialmente quelli del commercio internazionale legittimo. Dato che per alcune reti criminali risulta relativamente semplice falsificare i documenti doganali, in particolare per quanto riguarda l'origine e la destinazione dei beni, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ritiene necessario ribadire che il controllo dei flussi commerciali è fondamentale per garantire la protezione del mercato interno e la tutela dei diritti, della salute e della sicurezza dei consumatori. Al fine di applicare tale misure è necessario l'aiuto delle autorità nazionali.*

**Emendamento 15**

**Proposta di direttiva  
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso con giusto motivo, per quanto riguarda:***  
***a) la pubblicità o promozione che consente ai consumatori di confrontare beni e servizi; oppure***  
***b) l'identificazione del titolare del marchio o dei beni o servizi del titolare del marchio e la parodia, la critica o il commento degli stessi; oppure***  
***c) qualsiasi uso non commerciale del marchio.***

**Emendamento 16**

**Proposta di direttiva  
Articolo 31 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il richiedente di un marchio collettivo presenta il regolamento d'uso.

1. Il richiedente di un marchio collettivo presenta ***all'ufficio*** il regolamento d'uso.

## Motivazione

*Il presente emendamento è volto a chiarire la legislazione e a dissipare i dubbi in merito a dove debba essere presentato il regolamento.*

### Emendamento 17

#### Proposta di direttiva Articolo 41

*Testo della Commissione*

***Gli uffici limitano il loro esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 4.***

*Emendamento*

***soppresso***

## Motivazione

*Occorre mantenere l'esame d'ufficio degli impedimenti relativi, se così lo decidono gli Stati membri, tenuto conto dei vantaggi per chi presenta una domanda di marchio d'impresa e in particolare per le PMI. Attualmente 12 Stati membri ricorrono a questa possibilità (Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Svezia).*

### Emendamento 18

#### Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Prima della registrazione di un marchio d'impresa, le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi di cui all'articolo 4 per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione. ***Non per questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'ufficio.***

*Emendamento*

1. Prima della registrazione di un marchio d'impresa, le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi di cui all'articolo 4 per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Articolo 45 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa *per i motivi di cui all'articolo 5.*

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***3 bis. L'opposizione alla registrazione di un marchio d'impresa può essere presentata anche da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi gruppo o organismo che rappresenta fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori.***

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 53 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri *assicurano* che gli uffici cooperino con l'Agenzia *in tutti i* settori *delle loro* attività *diversi da quelli di cui all'articolo 52 che siano* rilevanti ai fini della protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri *prendono provvedimenti al fine di garantire* che gli uffici cooperino con l'Agenzia *nei* settori *di* attività *che considerano* rilevanti ai fini della protezione dei marchi d'impresa nell'Unione, *ma diversi da quelli di cui all'articolo 52.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Rifusione)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 16.4.2013		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	IMCO 16.4.2013		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Regina Bastos 29.5.2013		
<b>Esame in commissione</b>	9.7.2013	25.9.2013	14.10.2013
<b>Approvazione</b>	5.11.2013		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	34 0 1	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Kerstin Westphal		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Agustín Díaz de Mera García Consuegra		