



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2013/0089(COD)

30.10.2013

EMENDAMENTI 41 - 106

Progetto di relazione
Cecilia Wikström
(PE516.713v01-00)

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa (Rifusione)

(Rifusione – articolo 87 del regolamento)

Proposta di direttiva
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Emendamento 41
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in un modo **che consenta di identificare con precisione l'oggetto della protezione**. È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso.

Emendamento

(13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in un modo **chiaro, preciso, indipendente, facilmente accessibile, duraturo e oggettivo**. È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso.

Or. en

Motivazione

Questa modifica riflette la giurisprudenza della Corte a seguito della sentenza Sieckmann.

Emendamento 42
Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di

Emendamento

(13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di

costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in un modo che consenta di identificare con precisione l'oggetto della protezione. È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso.

costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in un modo che consenta di identificare con precisione l'oggetto della protezione. È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione *utilizzi tecnologie liberamente disponibili e* offra sufficienti garanzie in tal senso.

Or. en

Emendamento 43
Marielle Gallo

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

soppresso

Or. en

Emendamento 44
Christian Engström
a nome del gruppo Verts/ALE

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, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. ***Per determinare se un marchio è compromesso, è necessario interpretare questa disposizione alla luce dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, al fine di garantire il diritto fondamentale alla libertà di espressione.***

Or. en

Emendamento 45
Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

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

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

misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio, *che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi.*

in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio.

Or. en

Emendamento 46
Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) La funzione principale di un marchio è quella di garantire l'origine del prodotto al consumatore o all'utilizzatore finale, consentendogli di distinguere, senza alcuna possibilità di confusione, tale prodotto da quelli di provenienza diversa;

Or. en

Emendamento 47
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) Per determinare se la principale funzione di un marchio è compromessa, è necessario interpretare questa disposizione alla luce dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, al fine di garantire il diritto fondamentale alla libertà di espressione.

Or. en

Emendamento 48
Christian Engström
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(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.

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 **europeo** registrato **possa anche impedire a tutti i** terzi di introdurre prodotti nel territorio doganale **dell'Unione, nel contesto di un'attività commerciale**, senza **che vi siano immessi** in libera pratica, quando tali prodotti, **compreso il loro imballaggio**, provengono da **un paese terzo** e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio **europeo validamente** registrato in relazione a tali prodotti **e che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio. Al fine di non ostacolare la produzione, la circolazione e la distribuzione di prodotti legittimi, la presente disposizione dovrebbe applicarsi solamente se il titolare del marchio sia in grado di dimostrare con prove chiare e documentate il rischio sostanziale di dirottamento fraudolento dei prodotti presumibilmente contraffatti in uno Stato membro. La Commissione europea deve sviluppare e implementare linee guida per le autorità doganali nazionali con indicatori chiari che consentano di stabilire tale sostanziale rischio di dirottamento fraudolento. L'elenco di indicatori chiari deve riflettere l'importanza del libero commercio, fra l'altro, di farmaci generici e deve essere in linea con la giurisprudenza vigente della Corte di giustizia dell'Unione europea.**

Emendamento 49
Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(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.

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. ***Questo non pregiudica il rispetto da parte dell'Unione delle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito.***

Emendamento 50
Christian Engström
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Dal momento che la principale preoccupazione in materia di salute pubblica risiede nella qualità dei medicinali e non nel rispetto dei marchi o di altre proprietà intellettuali, tale aspetto andrebbe affrontato con altre misure, tra

cui una regolamentazione volta a migliorare le norme di qualità.

Or. en

Emendamento 51

Christian Engström

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

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 l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agire a scopi commerciali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Through clever wording and the doctrine of regional exhaustion, this text, together with its article, tries to restrict parallel imports. It may make it impossible for private individuals to buy completely legitimate goods, if they do this over the internet and from third countries. This affects not only counterfeits but completely legitimate originals as well: EU citizens would be forbidden to buy certain things over the internet, simply because they do this from, for example, a web shop in the US. Putting up such artificial barriers to trade through trade marks makes no economic sense.

Emendamento 52

Evelyn Regner

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Al fine di impedire più efficacemente

soppresso

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.

Or. de

Emendamento 53
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e **taluni** atti preparatori precedenti l'apposizione.

Emendamento

(24) Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e **gli** atti preparatori precedenti l'apposizione.

Or. en

Emendamento 54
Antonio Masip Hidalgo

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e **taluni** atti preparatori precedenti l'apposizione.

Emendamento

(24) Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e **su tutti gli** atti preparatori precedenti l'apposizione.

Motivazione

Si tratta di precisare che, ai fini di una migliore sicurezza giuridica, i titolari di un marchio hanno la possibilità di vietare l'apposizione di un marchio sui prodotti ma anche su tutti gli atti preparatori. In effetti, il testo inglese differisce da quello francese dal momento che il considerando parla di "and certain preparatory acts prior to the affixing".

Emendamento 55**Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay****Proposta di direttiva****Considerando 25 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(25 bis) Occorre che i diritti esclusivi conferiti dal marchio 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 56**Evelyn Regner****Proposta di direttiva****Considerando 29***Testo della Commissione**Emendamento*

(29) I marchi d'impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che

(29) I marchi d'impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che

insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d'impresa registrati debbano essere effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati, debbano poter decadere.

insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d'impresa registrati debbano essere effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati, debbano poter decadere **dopo un periodo di cinque anni dalla loro autorizzazione.**

Or. de

Emendamento 57
Antonio Masip Hidalgo

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) I marchi d'impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d'impresa registrati debbano essere effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati, debbano poter decadere.

Emendamento

(29) I marchi d'impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d'impresa registrati debbano essere effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati, debbano poter decadere, **entro un termine di 5 anni dalla data di registrazione.**

Or. fr

Motivazione

Questa aggiunta consente di allineare il considerando al paragrafo 1 dell'articolo 16 della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi. D'altro canto l'emendamento consente di rinsaldare la visione europea della protezione della creatività delle piccole e medie imprese, lasciando loro il tempo di svilupparsi per proteggere il loro marchio.

Emendamento 58
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio anche da qualsiasi persona fisica o giuridica e da qualsiasi gruppo od organismo che rappresenta fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, fornendo le prove che un marchio può indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o l'origine geografica del prodotto o del servizio.

Or. en

Emendamento 59
Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

Emendamento 60
Marielle Gallo,

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) “Agenzia”: l’Agenzia dell’Unione europea ***per i marchi, i disegni e i modelli*** istituita in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009;

Emendamento

(b) “Agenzia”: l’Agenzia dell’Unione europea ***per la proprietà intellettuale*** istituita in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009;

(La modifica si applica a tutto il testo. L’approvazione comporta adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 61
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

Emendamento

Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, ***i modelli, i logotipi aziendali***, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

Emendamento 62
Antonio Masip Hidalgo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Direttiva 2008/95/CE
Articolo 2

Testo della Commissione

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

Emendamento

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, ***i modelli, i motivi, i dispositivi e i logotipi***, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

Or. fr

Motivazione

I modelli, i motivi, i dispositivi e i logotipi sono molto spesso caratteristiche che entrano nella fabbricazione di un segno utilizzato come marchio.

Emendamento 63
Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

Emendamento

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che tali segni ***utilizzino una tecnologia di dominio pubblico e*** siano adatti a:

Or. de

Emendamento 64
Giuseppe Gargani, Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

Emendamento

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, ***i modelli, i motivi, i dispositivi, i logo***, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

Or. it

Emendamento 65
Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

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

Emendamento

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

Or. es

Motivazione

È opportuno includere una menzione alla pubblicazione obbligatoria di tutti i marchi a garanzia dei terzi.

Emendamento 66
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte.

Emendamento

(j) i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione **delle bevande spiritose**, delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte.

Or. en

Motivazione

Indubbiamente la disposizione è vantaggiosa per i titolari di indicazioni geografiche. Tuttavia il motivo per includere le bevande spiritose in questa disposizione risiede nel fatto che le indicazioni geografiche sono coperte dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008. È necessario distinguerle da altre indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari figuranti nel regolamento (CE) n. 510/2006 o n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

Emendamento 67
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

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

Emendamento

5. Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione, **conformemente all'uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo. Un marchio non può essere dichiarato nullo per i medesimi motivi se prima della domanda di nullità, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, esso ha acquisito un carattere distintivo.**

Or. en

Emendamento 68
Antonio Masip Hidalgo

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

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.

Emendamento

6. Il paragrafo 5 è anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione e prima della registrazione stessa.

Or. fr

Motivazione

Ai fini della sicurezza giuridica e per riconoscere e valorizzare gli investimenti fatti dalle aziende e segnatamente dalle PMI, sarebbe importante rendere obbligatorio per gli Stati membri il diritto di dimostrare che il carattere distintivo è acquisito in qualsiasi momento.

Emendamento 69
Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) se il marchio d'impresa è identico a un marchio d'impresa anteriore ***e se*** i prodotti o servizi per cui è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio d'impresa anteriore è ***tutelato***;

Emendamento

(a) se il marchio d'impresa è identico ***o simile*** a un marchio d'impresa anteriore ***indipendentemente dal fatto che*** i prodotti o servizi per cui ***esso*** è stato richiesto o è stato registrato sono identici, ***simili o dissimili*** a quelli per cui il marchio d'impresa anteriore è ***registrato, qualora il marchio anteriore goda di notorietà nello Stato membro di registrazione o, nel caso di un marchio dell'Unione europea, goda di notorietà nell'Unione e l'uso del marchio posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal***

carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrecherebbe pregiudizio al medesimo;

Or. en

Emendamento 70
Antonio Masip Hidalgo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) se esso è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà in **uno** Stato membro o, nel caso di un marchio europeo, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

Emendamento

a) se esso è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà **in una parte considerevole del territorio dell'Unione, foss'anche in un solo** Stato membro o, nel caso di un marchio europeo, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

Or. fr

Motivazione

È opportuno precisare chiaramente che la notorietà nell'Unione europea non si basa sulla prova dell'esistenza di tale notorietà in ogni Stato membro.

Emendamento 71
Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) se il marchio è escluso dalla registrazione e non può continuare ad essere utilizzato a norma della normativa dell'Unione relativa alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

soppresso

Or. en

Motivazione

Con riferimento all'emendamento relativo all'articolo 45, paragrafo 2, si propone di sopprimere l'articolo 5, paragrafo 3, lettera d) dal momento che questo motivo di rifiuto figura già all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) e i titolari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche hanno diritto a presentare opposizione. Tecnicamente si tratta di una soluzione più corretta che raggiunge il medesimo obiettivo senza dover apportare modifiche all'articolo 9, paragrafo 1, quando si tratta di nullità per tolleranza.

Emendamento 72
Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo.

1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo, ***segnatamente il diritto positivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il proprio consenso.***

Or. en

Emendamento 73
Marielle Gallo,

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(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;*

Emendamento

(a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

Or. en

Emendamento 74

Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(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;

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 *consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto da quelli di provenienza diversa;*

Or. en

Emendamento 75

Marielle Gallo

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il segno è identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o

Emendamento

(b) *Ferma restando la lettera a)*, il segno è identico o simile al marchio d'impresa ed è

servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato e può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa;

utilizzato per prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato e può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa;

Or. en

Emendamento 76
Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

Emendamento

(c) di produrre o includere in un regime sospensivo, importare, esportare, riesportare o trasbordare prodotti contraddistinti **da tale** segno;

Or. en

Emendamento 77
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale;

Emendamento

(d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale, **o di un nome di dominio**;

Or. en

Emendamento 78
Christian Engström
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 79
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

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.

soppresso

Or. de

Emendamento 80
Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il titolare di un marchio d'impresa

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*.

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 *agire nel contesto di un'attività commerciale*.

Or. en

Emendamento 81

Christian Engström

a nome del gruppo Verts/ALE

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 *europeo* registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un'attività commerciale, nel territorio doganale *dell'Unione* senza la loro immissione in libera pratica in tale *territorio*, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da *un paese terzo* e recano senza autorizzazione un marchio che è *essenzialmente* identico al marchio *europeo validamente* registrato in relazione a tali prodotti *e* non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

Al fine di non ostacolare la produzione, la circolazione e la distribuzione di prodotti legittimi, questa disposizione è applicabile solamente se il titolare del marchio d'impresa è in grado di dimostrare con prove chiare e documentate l'esistenza di un rischio sostanziale di dirottamento fraudolento in uno Stato membro dei prodotti presumibilmente contraffatti.

La Commissione europea sviluppa e implementa linee guida destinate alle autorità doganali nazionali contenenti chiari indicatori su come stabilire tale rischio sostanziale di dirottamento

fraudolento. L'elenco di chiari indicatori riflette l'importanza del libero commercio, fra l'altro, di medicinali generici ed è in linea con la giurisprudenza vigente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 82
Marielle Gallo, Tadeusz Zwiefka

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 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.

Le autorità doganali compiono altresì i controlli pertinenti in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 608/2013, su richiesta dei titolari e sulla base di criteri di analisi del rischio, sui prodotti, inclusi gli imballaggi, sospettati di violare un marchio, che attraversano il territorio dell'Unione europea in base a un regime sospensivo e sono destinati al mercato di un paese terzo e immessi in tale mercato.

Or. en

Emendamento 83
Bernhard Rapkay

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 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. ***Ciò non pregiudica il rispetto, da parte dell'Unione, delle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito.***

Or. en

Emendamento 84
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire il transito regolare dei farmaci generici. Pertanto il titolare di un marchio non ha il diritto di impedire a terzi di immettere merci, nel contesto di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro sulla base di somiglianze, apparenti o reali, fra la denominazione comune internazionale (DCI) per il principio

attivo dei farmaci e un marchio registrato.

Or. en

Motivazione

There have been cases where International non-proprietary names (INN) printed on the packaging of generic medicines have created a confusion on whether this could constitute a risk for confusion with trademarks similar to the INN. One such case being a generic medicine containing Amoxicillin and the trademark Axmoxil. INNs by law have to be present on the packaging of pharmaceutical products to provide health professionals with a unique and universally available designated name to identify each pharmaceutical substance. It should thus be clarified that these generic names are not grounds for trademark infringements and thus should also not be grounds to intervene against generic medicines in transit.

Emendamento 85

Marielle Gallo

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

***Il primo comma** si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.*

Emendamento

***Il presente paragrafo** si applica solo quando l'uso da parte di terzi sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.*

Or. en

Emendamento 86

Sajjad Karim

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:

(a) dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il

Emendamento

soppresso

titolare del marchio;

(b) trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.

Or. en

Emendamento 87

Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

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.

Or. en

Emendamento 88

Christian Engström

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Limitazione dei diritti conferiti dal marchio d'impresa

Nessuna delle disposizioni della presente direttiva pregiudica il diritto di tutte le persone, incluse le persone giuridiche, ad esprimersi pubblicamente attraverso gli strumenti o i mezzi da loro scelti, a condizione che non violino i diritti stabiliti dall'articolo 10.

Tale diritto include, tra l'altro, l'espressione a scopo di commento politico o sociale, insegnamento, ricerca scientifica, giornalismo, espressione artistica, comunicazione personale, critica o riesame, confronto di prodotti o servizi, caricatura, parodia o pastiche.

Or. en

**Emendamento 89
Cecilia Wikström**

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio d'impresa per prodotti immessi in commercio nell'Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

Emendamento

1. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio d'impresa per prodotti immessi in commercio nell'Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, ***o che sono stati venduti a singoli consumatori in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.***

Or. en

**Emendamento 90
Tadeusz Zwiefka**

**Proposta di direttiva
Articolo 17**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Il non uso come difesa in un'azione per contraffazione

Il titolare di un marchio d'impresa ha il diritto di vietare l'uso di un segno solo nella misura in cui non possa essere incorso nella decadenza dai suoi diritti a norma dell'articolo 19 nel momento in cui è avviata l'azione per contraffazione.

Or. en

Motivazione

The provision will shift the obligation to decide upon non-use of trade marks on courts which in fact will extend the proceeding and put additional burden of proof on the plaintiff. Currently, proceedings for invalidity of a registered trade mark often take place within the competences of the national patent offices, while shifting that responsibility to courts will create two different practices and double competences. The abovementioned situation may lead to some discrepancies between judgments of the Patent Office and decisions held by courts in terms of grounds for trade mark invalidation due to non-use.

Emendamento 91

Christian Engström

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Indennizzo dell'importatore e del proprietario delle merci

Agenzia competenti hanno la facoltà di imporre al titolare di un marchio di corrispondere all'importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell'eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci dovuta ai diritti di restrizione all'importazione di cui

all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 56 TRIPS, l'agenzia competente ha la facoltà di imporre a un richiedente, in questo caso il titolare di un marchio, di corrispondere agli importatori o ai proprietari un adeguato risarcimento. Le detenzioni ingiuste costituiscono un grave problema di sempre maggiore entità. Secondo la relazione annuale della Commissione "Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali: risultati alla frontiera", nel 2011 i prodotti sono stati sequestrati per errore in più di 2 700 casi, con un incremento del 46% rispetto ai due anni precedenti.

Emendamento 92

Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La domanda di marchio d'impresa contiene:

Emendamento

1. La domanda di marchio d'impresa contiene **almeno:**

Or. en

Emendamento 93

Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1

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

Gli uffici **svolgono un** esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di marchio d'impresa **tenendo conto** degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Attualmente il sistema completo di esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione si utilizza in 11 Stati membri, ovvero Polonia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Portogallo, Slovacchia e Svezia. La relazione del Max Planck Institute nel 2011 conferma il forte sostegno del 48% dei titolari a favore dell'introduzione di un esame d'ufficio degli impedimenti relativi alla registrazione.

Emendamento 94

Pier Antonio Panzeri

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.

Or. en

Emendamento 95

Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che istituiscono procedure di opposizione sulla base degli impedimenti assoluti di cui all'articolo 4, non sono tenuti ad applicare questa disposizione.

Motivazione

È superfluo imporre una procedura inefficiente di osservazioni da parte di terzi agli Stati membri che hanno già una procedura di opposizione basata sui medesimi impedimenti assoluti. Questo doppione è inutile. Si propone, pertanto, che questa disposizione sia facoltativa per tali Stati membri.

Emendamento 96**Antonio López-Istúriz White****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.

Motivazione

Il riferimento all'articolo 5 è soppresso al fine di permettere agli Stati membri di determinare liberamente i motivi di opposizione tra cui, volendo, gli impedimenti assoluti alla registrazione.

Emendamento 97**Antonio López-Istúriz White****Proposta di direttiva****Articolo 45 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 dispone che almeno il titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, possa presentare opposizione.

Emendamento

2. La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 dispone che almeno il titolare di un diritto anteriore di cui **all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) e** all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, possa presentare

opposizione.

Or. en

Motivazione

Si include un riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), per cui non solo i titolari di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 5, ma anche i titolari di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche possono presentare opposizione.

Emendamento 98

Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alle parti è concesso **un periodo di almeno** due mesi **prima dell'inizio del procedimento** di opposizione al fine di negoziare le possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente.

Emendamento

3. Alle parti è concesso, **su richiesta congiunta**, un periodo **minimo** di due mesi **nel** procedimento di opposizione al fine di negoziare le possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente.

Or. en

Motivazione

Si sopprime la concessione automatica di un periodo di riflessione, dal momento che è inefficiente, ma si propone un periodo di riflessione per un minimo di due mesi qualora le parti lo richiedano congiuntamente.

Emendamento 99

Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio anche da qualsiasi persona fisica o giuridica e da qualsiasi gruppo o organismo che

*rappresenta fabbricanti, produttori,
prestatori di servizi, commercianti o
consumatori.*

Or. en

Emendamento 100
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In procedimenti *amministrativi* di opposizione, se alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d'impresa anteriore che abbia presentato opposizione fornisce la prova che il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato utilizzo. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Emendamento

1. In procedimenti di opposizione, se alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d'impresa anteriore che abbia presentato opposizione fornisce la prova che il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato utilizzo. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Or. en

Emendamento 101
Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In procedimenti amministrativi di opposizione, se alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d'impresa anteriore che abbia presentato opposizione **fornisce** la prova che il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato utilizzo. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Emendamento

1. In procedimenti amministrativi di opposizione, **gli Stati membri possono prevedere che**, se alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d'impresa anteriore che abbia presentato opposizione **deve fornire** la prova che il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato utilizzo. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Or. es

Motivazione

Se è accettabile richiedere la prova dell'uso in una procedura di opposizione, ciò non dovrebbe essere un requisito obbligatorio. L'opzione proposta causa problemi, dato che se l'uso non è dimostrato in relazione a determinati prodotti, il marchio successivo viene inserito ma il marchio precedente non si estingue e i marchi sui prodotti che non sono stati utilizzati al momento potrebbero infatti essere utilizzati in una data successiva, il che significa che i due marchi in conflitto coesisterebbero a scapito dei consumatori.

Emendamento 102

Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **prevedono** una procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio

Emendamento

1. Gli Stati membri **possono prevedere** una procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio

d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.

d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.

Or. es

Motivazione

Il fatto di imporre procedure di decadenza o di nullità di carattere amministrativo può porre a taluni Stati problemi di giurisdizione, dal momento che tali questioni rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dei tribunali (art. 22, par. 1, LOPJ). Alla fine questa soluzione rischia di finire nei tribunali, dal momento che sarà possibile presentare ricorso contro le decisioni prese dagli uffici nazionali, il che prolunga il tempo necessario per raggiungere una soluzione definitiva.

Emendamento 103 Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In procedimenti **amministrativi** per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso del periodo di cinque anni precedente la data della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e che egli cita come giustificazione per la sua domanda, o dell'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, a condizione che il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo sia scaduto alla data della domanda di dichiarazione di nullità.

Emendamento

1. In procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso del periodo di cinque anni precedente la data della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e che egli cita come giustificazione per la sua domanda, o dell'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, a condizione che il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo sia scaduto alla data della domanda di dichiarazione di nullità.

Or. en

Emendamento 104
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che gli uffici *cooperino* tra di loro e con l’Agenzia al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti e ottenere risultati coerenti nell’esame e nella registrazione dei marchi d’impresa.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli uffici *possano cooperare* tra di loro e con l’Agenzia *in maniera efficace* al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti e ottenere risultati coerenti nell’esame e nella registrazione dei marchi d’impresa

Or. en

Emendamento 105
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino tra di loro e con l’Agenzia al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti *e ottenere risultati coerenti nell’esame e nella registrazione dei marchi d’impresa.*

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino tra di loro e con l’Agenzia al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti.

Or. en

Emendamento 106
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 53

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che gli uffici

Emendamento

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.

possano cooperare con l’Agenzia *in maniera efficace* 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.

Or. en