



Bruxelles, 27.3.2013
COM(2013) 161 final

2013/0088 (COD) C7-0087/13

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio
comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 95 final}
{SWD(2013) 96 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale e motivazione della proposta

La legislazione degli Stati membri in materia di marchi è stata parzialmente armonizzata dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, codificata come direttiva 2008/95/CE (di seguito “la direttiva”). Accanto ai sistemi dei marchi nazionali il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009 (di seguito “il regolamento”), ha creato un sistema distinto per la registrazione dei diritti unitari avente uguale efficacia in tutta l’UE. È in quel contesto che è stato istituito l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) competente per la registrazione e la gestione dei marchi comunitari.

Il marchio consente di contraddistinguere i prodotti e i servizi di un’impresa. È grazie al marchio che l’impresa attira e fidelizza i clienti e crea valore e crescita. Il marchio funziona così come motore di innovazione: la necessità di mantenerne l’utilità promuove gli investimenti in attività di R&S, che concorrono a loro volta ad un processo continuo di miglioramento e di sviluppo del prodotto. Questo processo dinamico ha anche un impatto favorevole sull’occupazione. In un contesto sempre più competitivo si osserva una crescita costante non solo della funzione cruciale dei marchi in termini di successo sui mercati, ma anche del loro valore commerciale e del loro numero. Nel 2012 è stato depositato un numero record di domande di marchio comunitario (oltre 107 900, rispetto a 98 217 nel 2010 e 49 503 nel decennio precedente). Nel 2011 l’UAMI ha ricevuto la milionesima domanda dall’inizio della sua attività nel 1996. Tale sviluppo è stato accompagnato da crescenti aspettative da parte dei portatori di interesse 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.

Nel 2007, in occasione del dibattito sulle prospettive finanziarie dell’UAMI, il Consiglio¹ ha sottolineato che la creazione dell’UAMI era stata un grande successo e che l’Ufficio aveva contribuito in modo sostanziale al rafforzamento della competitività dell’Unione europea. Ha ricordato che il sistema del marchio comunitario era stato pensato per coesistere con i sistemi dei marchi nazionali, che restavano necessari alle imprese che non desideravano la protezione dei loro marchi a livello dell’UE. Il Consiglio ha inoltre ricordato l’importanza del lavoro complementare svolto dagli uffici nazionali dei marchi e ha invitato l’UAMI ad ampliare la sua cooperazione con gli uffici nazionali nell’interesse del funzionamento complessivo del sistema del marchio comunitario. Infine, ha riconosciuto che era trascorso oltre un decennio dalla creazione del marchio comunitario e ha sottolineato la necessità di una valutazione complessiva del funzionamento del sistema del marchio comunitario. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare i lavori su uno studio corrispondente, in particolare al fine di rafforzare ed estendere gli strumenti esistenti di cooperazione tra l’UAMI e gli uffici dei marchi nazionali.

¹ Conclusioni del Consiglio “Competitività” del 21 e 22 maggio 2007, documento del Consiglio 9427/07.

Nello “Small Business Act” del 2008², la Commissione si è impegnata a rendere il sistema del marchio comunitario più accessibile per le PMI. Inoltre, nella comunicazione del 2008 sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale³ ha sottolineato il suo impegno a favore di una protezione efficace ed efficiente del marchio e di un sistema del marchio di elevata qualità. La Commissione ha concluso che era giunto il momento per una valutazione complessiva, che poteva costituire la base di una futura revisione del sistema del marchio in Europa e dell’ulteriore miglioramento della cooperazione tra l’UAMI e gli uffici nazionali. Nel 2010, nella comunicazione sull’iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione” della strategia Europa 2020, la Commissione si è impegnata a modernizzare il quadro normativo in materia di marchi per migliorare le condizioni per favorire l’innovazione delle imprese⁴. Infine, nella strategia del 2011 sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) per l’Europa⁵, la Commissione ha annunciato la revisione del sistema del marchio in Europa per modernizzare il sistema sia a livello UE che a livello nazionale, rendendolo più efficace, efficiente e coerente.

1.2. Obiettivo della proposta

Considerate come pacchetto unico, la presente iniziativa e la proposta parallela di rifusione della direttiva hanno come obiettivo principale comune quello di promuovere l’innovazione e la crescita economica mediante sistemi di registrazione dei marchi in tutta l’UE più accessibili per le imprese e più efficienti in termini di minori costi e minore complessità, maggiore rapidità, maggiore prevedibilità e certezza del diritto. Questi adeguamenti sono accompagnati da misure per garantire la coesistenza e la complementarità tra il sistema del marchio dell’Unione e i sistemi nazionali.

Per quanto riguarda la revisione del regolamento, la Commissione non intende proporre un nuovo sistema, quanto piuttosto una modernizzazione ben mirata delle vigenti disposizioni, con i seguenti obiettivi principali:

- adeguare la terminologia del regolamento al trattato di Lisbona e le sue disposizioni all’orientamento comune sulle agenzie decentrate (cfr. sezione 5.1);
- semplificare le procedure di domanda e di registrazione del marchio europeo (cfr. sezione 5.2);
- accrescere la certezza del diritto, chiarendo le disposizioni ed eliminando le ambiguità (cfr. sezione 5.3);
- istituire un quadro adeguato in materia di cooperazione tra l’UAMI e gli uffici nazionali, per promuovere la convergenza delle pratiche e per sviluppare strumenti comuni (cfr. sezione 5.4);

² Comunicazione della Commissione: “Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First). Uno “Small Business Act” per l’Europa, COM(2008) 394 definitivo del 25 giugno 2008.

³ COM(2008) 465 definitivo del 16 luglio 2008.

⁴ COM(2010) 546 definitivo del 6 ottobre 2010.

⁵ Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività e l’innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa, COM(2011) 287.

- allineare il quadro normativo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (cfr. sezione 5.5).

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO

2.1. Consultazione pubblica

La presente iniziativa si basa sulla valutazione del funzionamento del sistema del marchio in Europa nel suo complesso e su ampie consultazioni con tutti i principali portatori di interesse.

Elemento principale della valutazione è stato lo studio realizzato tra il novembre 2009 e il febbraio 2011⁶ dal Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (MPI) per conto della Commissione. Oltre che sull'analisi degli esperti, lo studio si è basato sulla consultazione di varie categorie di portatori di interesse, tra cui un sondaggio tra gli utilizzatori del sistema del marchio comunitario, sui contributi delle organizzazioni di rappresentanza degli utilizzatori dei marchi a livello nazionale, europeo e internazionale e sull'audizione di dette organizzazioni nel giugno 2010. L'MPI ha anche consultato gli uffici nazionali degli Stati membri e l'UAMI.

Nella relazione finale si conclude che il sistema europeo dei marchi si fonda su basi solide, e in particolare che le procedure dell'UAMI soddisfano in generale le esigenze e le aspettative delle imprese. È stato confermato il consenso sul fatto che la coesistenza dei diritti conferiti dal marchio comunitario e da quello nazionale è fondamentale e necessaria per il funzionamento efficace di un sistema che soddisfi le esigenze di imprese diverse in termini di dimensioni, mercati ed estensione geografica. La relazione ha tuttavia evidenziato la necessità di un'ulteriore convergenza delle leggi e delle pratiche in materia di marchi nell'UE. Ha confermato che molti aspetti dell'attuale sistema del marchio comunitario funzionano correttamente e ha formulato numerose proposte di miglioramento. Ha infine indicato i settori specifici in cui l'UAMI e gli uffici nazionali potrebbero rafforzare la cooperazione.

In risposta ai risultati intermedi dello studio, il 25 maggio 2010⁷ il Consiglio ha adottato le sue conclusioni, con cui ha preso atto dell'accordo raggiunto nel settembre 2008 dagli organi decisionali dell'UAMI (consiglio di amministrazione e comitato del bilancio) su un pacchetto di misure di bilancio intese a raggiungere un migliore equilibrio del bilancio dell'UAMI in futuro. Il Consiglio ha convenuto che queste misure di bilancio contribuiscono a modernizzare, semplificare, armonizzare e rafforzare il sistema del marchio in Europa nel suo complesso. Ha invitato la Commissione a includere nella revisione l'introduzione di una disposizione specifica per definire il quadro della cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali, il quale dovrà specificare che tutti gli uffici dei marchi dell'UE devono armonizzare le prassi e che l'UAMI deve favorire gli sforzi in tal senso. Il Consiglio ha invitato anche alla definizione di una base giuridica che consenta la distribuzione agli uffici nazionali di un importo pari al 50% delle tasse di rinnovo dell'UAMI da utilizzare per la protezione, la promozione e/o il controllo del rispetto della normativa sui marchi.

⁶ Cfr.: il testo finale dello studio dell'MPI, comprensivo degli allegati, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm.

⁷ Conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2010, sulla futura revisione del sistema del marchio nell'Unione europea, GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.

A seguito dello studio, il 26 maggio 2011 i servizi della Commissione hanno tenuto un'audizione delle associazioni degli utilizzatori i cui risultati hanno arricchito e confermato l'analisi preliminare della Commissione.

2.2. Valutazione di impatto

La valutazione di impatto ha messo in luce un importante problema che il regolamento rivisto deve affrontare: il basso livello di cooperazione tra gli uffici dei marchi in Europa. Come spiegato nella valutazione di impatto, esistono numerosi legami tra il sistema del marchio comunitario e i sistemi nazionali, con ripercussioni dirette sia per gli utilizzatori dei marchi che per gli uffici della proprietà intellettuale. Questi legami impongono un certo grado di complementarità tra i due sistemi. Per conseguire e assicurare questa complementarità, occorre che l'UAMI e gli uffici nazionali collaborino strettamente.

Attualmente una serie di ostacoli compromette gravemente la cooperazione efficiente ed efficace tra gli uffici dei marchi in Europa:

- la mancanza di una base giuridica chiara per la cooperazione in materia di legislazione sui marchi nell'UE;
- la mancanza di mezzi tecnici negli uffici nazionali;
- la mancanza di finanziamenti sostenibili a medio e lungo termine.

Per risolvere i problemi e raggiungere i tre obiettivi corrispondenti sono state valutate le seguenti opzioni:

1. creare una base giuridica adeguata per la cooperazione:
 - (a) opzione 1: nessuna base giuridica specifica per la cooperazione tra gli uffici della proprietà intellettuale in Europa;
 - (b) opzione 2: base giuridica che consenta gli uffici nazionali e all'UAMI di cooperare (cooperazione facoltativa);
 - (c) opzione 3: base giuridica che obblighi gli uffici nazionali e l'UAMI a cooperare (cooperazione obbligatoria);
2. rafforzare le capacità tecniche negli uffici nazionali:
 - (a) opzione 1: ogni ufficio dovrebbe acquisire e sviluppare i dispositivi e gli strumenti necessari;
 - (b) opzione 2: accesso facoltativo agli strumenti: i dispositivi e gli strumenti necessari sarebbero accessibili agli uffici della proprietà intellettuale nel quadro della cooperazione volontaria;
 - (c) opzione 3: accesso obbligatorio agli strumenti: le apparecchiature sarebbero accessibili nel quadro della cooperazione obbligatoria. Questa opzione si sovrappone alla precedente opzione 3 relativa alla base giuridica adeguata e alla successiva opzione 3 sul finanziamento a lungo termine delle attività di cooperazione;

3. garantire finanziamenti a lungo termine per le attività di cooperazione:
 - (a) opzione 1: finanziamenti provenienti dagli Stati membri;
 - (b) opzione 2: finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE;
 - (c) opzione 3: finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UAMI.

La valutazione di impatto giunge alla conclusione che in tutti i casi l'opzione 3 sarebbe proporzionata e consentirebbe di raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3. BASE GIURIDICA E SUSSIDIARIETÀ

Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, l'articolo 118, paragrafo 1, del TFUE prevede la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione, prevedendo anche l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Il marchio comunitario è un titolo di proprietà intellettuale a sé stante creato da un regolamento dell'UE. L'analisi effettuata nel quadro della valutazione di impatto ha dimostrato che alcune parti del regolamento devono essere modificate per migliorare e semplificare il sistema del marchio comunitario. Solo il legislatore UE può introdurre le modifiche necessarie.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà incidenza sul bilancio dell'Unione europea e pertanto non è accompagnata dalla scheda finanziaria prevista all'articolo 31 del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002).

5. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

Le modifiche proposte al regolamento sono presentate secondo l'ordine degli obiettivi illustrati nella precedente sezione 1.2.

5.1. Adeguamento della terminologia e orientamento comune in materia di agenzie decentrate dell'Unione

La terminologia del regolamento deve essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Questo significa che le parole "marchio comunitario" devono essere sostituite con le parole "marchio europeo".

L'orientamento comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate, del luglio 2012, contiene una serie di misure volte a migliorare la *governance* e l'efficacia delle agenzie esistenti e delle agenzie che dovranno essere istituite. Le disposizioni del regolamento relative all'UAMI devono essere adeguate per tener conto dell'orientamento comune. Per quanto riguarda l'Agenzia, si propone di cambiarne il nome in "Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli" (di seguito "l'Agenzia"), di

rafforzare le funzioni del consiglio direttivo, di allineare le procedure di selezione degli alti funzionari e di prevedere programmi di lavoro annuali e pluriennali e valutazioni periodiche.

5.2. Semplificare le procedure

- Deposito della domanda (articolo 25)

È raro che gli uffici nazionali ricevano ancora domande di marchio europeo. Quasi tutte le domande (96,3% nel 2012) vengono ora presentate direttamente mediante il sistema di deposito elettronico dell'UAMI. Dato che ora le domande possono essere facilmente presentate in linea, occorre abolire la possibilità di deposito della domanda presso gli uffici nazionali.

- Data di deposito (articolo 27)

La maggior parte delle domande di marchio europeo sono oggi esaminate prima della scadenza del termine di un mese per il pagamento della tassa di deposito da parte del richiedente. Il richiedente può pertanto presentare la domanda a titolo “di prova” e non pagare la tassa nel caso in cui l’Agenzia rilevi carenze o sollevi obiezioni. I pagamenti tramite conto corrente si considerano effettuati l’ultimo giorno del mese, se il richiedente lo desidera. L’articolo 27 viene pertanto modificato per abolire il termine di un mese e per collegare “l’obbligo” di effettuare il pagamento al deposito della domanda, di modo che il richiedente sia tenuto a provare di aver effettuato o autorizzato il pagamento contestualmente alla presentazione della domanda.

- Ricerca (articoli 38 e 155)

I regimi vigenti in materia di ricerca non costituiscono uno strumento affidabile di attestazione del marchio né consentono un controllo generale del registro. Le carenze della ricerca nei sistemi nazionali e nel sistema dell’UE sono emerse con sempre maggiore evidenza nel corso del tempo, mentre oggi grazie ai progressi delle tecnologie informatiche gli utilizzatori possono avere accesso ad alternative migliori, più rapide e meno costose. I richiedenti non hanno più interesse a ottenere i risultati della ricerca effettuata dagli uffici nazionali partecipanti al sistema facoltativo. In collaborazione con gli uffici nazionali l’Agenzia sta mettendo a punto un certo numero di strumenti promettenti che offrono mezzi migliori per la ricerca dei marchi anteriori e per il controllo del registro al fine di individuare violazioni. I vigenti regimi in materia di ricerca sono pertanto aboliti.

- Pubblicazione della domanda (articolo 39)

L’abolizione del sistema di ricerca consentirà anche di abolire il periodo di un mese attualmente previsto tra la comunicazione al richiedente da parte dell’Agenzia dei risultati della ricerca e la pubblicazione della domanda, accelerando in tal modo la procedura di registrazione.

- Osservazioni dei terzi (articolo 40)

Per facilitare la presentazione di osservazioni da parte di terzi, l’articolo 40 viene modificato al fine di estendere il periodo di presentazione. Il riferimento alla data di pubblicazione deve essere soppresso, dato che le domande di marchio europeo vengono pubblicate entro pochi giorni dal deposito nella “CTM-ONLINE”, la banca dati dei marchi dell’Agenzia. Per snellire la procedura, i terzi potranno presentare osservazioni non appena vengano a conoscenza di

una domanda. Le osservazioni potranno essere presentate fino alla fine del periodo di opposizione o fino alla conclusione della procedura di opposizione, secondo la vigente prassi dell' Agenzia.

- Revisione delle decisioni in casi *inter partes* (articolo 62)

L'articolo 62 si è rivelato di scarsa utilità pratica. Finora nessuna decisione in casi *inter partes* è stata rivista ai sensi di detta disposizione. La ragione principale risiede nel fatto che l'altra parte non ha alcun interesse a dare l'assenso di cui all'articolo 62, paragrafo 2. Data la disponibilità di sufficienti misure correttive per correggere una decisione errata in casi *inter partes*, l'articolo 62 è soppresso.

- Proseguimento del procedimento (articolo 82)

L'applicazione dell'articolo 82 ha causato alcuni problemi pratici, che hanno spinto il presidente dell' Agenzia a emanare la comunicazione n. 6/05⁸. L'articolo 82 viene modificato per semplificarne l'applicazione e per integrarvi il contenuto della predetta comunicazione. Dato che sia l'articolo 25, paragrafo 3, che l'articolo 62 sono soppressi, ogni riferimento ai due articoli deve essere soppresso dall'elenco dei termini esclusi. È altresì soppressa la menzione dell'articolo 42, per mantenere tutti i termini nei procedimenti di opposizione, con l'eccezione del termine di opposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e il termine di pagamento della tassa di opposizione, di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

- Termine di opposizione per le registrazioni internazionali (articolo 156)

Poiché non vi è alcuna necessità di mantenere il termine di decorrenza di sei mesi previsto attualmente, l'articolo 156 viene modificato al fine di abbreviare il periodo tra la data di pubblicazione, di cui all'articolo 152, paragrafo 1, e l'inizio del periodo di un mese per proporre opposizione per le registrazioni internazionali.

5.3. Accrescere la certezza del diritto

- Definizione di marchio europeo (articolo 4)

L'articolo 4 viene modificato per eliminare l'obbligo della "rappresentabilità grafica". La condizione che il segno di cui si chiede la registrazione sia riproducibile graficamente non è più d'attualità. Essa è fonte di grande incertezza giuridica riguardo a taluni marchi atipici, consistenti ad esempio in semplici suoni. In questi casi la rappresentazione mediante mezzi diversi da quelli grafici (ad es. con un *file* sonoro) può persino essere preferibile alla rappresentazione grafica, se permette un'identificazione più precisa del marchio e se pertanto contribuisce ad accrescere la certezza del diritto. La nuova definizione proposta consente la registrazione di materiale che può essere rappresentato mediante mezzi tecnologici che offrano adeguate garanzie. L'idea non è quella di estendere illimitatamente le modalità ammissibili di rappresentazione del segno quanto piuttosto di prevedere una maggiore flessibilità al riguardo, accrescendo al tempo stesso la certezza del diritto.

⁸ GU UAMI 2005, pag. 1402.

- Protezione delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali (articolo 7)

Le lettere j) e k) dell'articolo 7, paragrafo 1, non offrono le stesse garanzie di protezione delle indicazioni geografiche offerte dalle seguenti disposizioni:

- gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari⁹;
- gli articoli 118 *terdecies* e 118 *quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009¹⁰;
- l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 110/2008, del 15 gennaio 2008, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose¹¹.

Per assicurare che venga dato pieno effetto alla normativa UE in materia di protezione delle indicazioni geografiche nei procedimenti relativi alla registrazione dei marchi europei, nel regolamento i pertinenti impedimenti assoluti alla registrazione vengono pienamente allineati alla normativa UE in materia di indicazioni geografiche e semplificati. Inoltre, per ragioni di uniformità, gli impedimenti sono estesi alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.

- Diritti conferiti dal marchio europeo (articolo 9 e articolo 9 bis)

1. Diritti conferiti fatti salvi i diritti anteriori

Né il regolamento né la direttiva contengono una norma chiara che preveda che il titolare del marchio non può far valere i propri diritti contro l'uso di un segno identico o simile già coperto da un diritto anteriore. In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS¹², l'articolo 9 del regolamento viene modificato per chiarire che le azioni per violazione lasciano impregiudicati i diritti anteriori.

2. Casi di doppia identità

Il riconoscimento di ulteriori funzioni del marchio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento) ha creato incertezza del diritto. In particolare, è emerso con chiarezza¹³ il rapporto tra i casi di doppia identità e la protezione allargata garantita ai marchi che godono di notorietà dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento). Per assicurare certezza del diritto e uniformità, si chiarisce che sia in caso di doppia identità, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), che in caso di somiglianza, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), ciò che conta è unicamente la funzione di garanzia dell'origine.

⁹ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

¹⁰ GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

¹¹ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

¹² Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213.

¹³ Conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa C-323/09, Interflora, punto 9.

3. Uso come nome commerciale o denominazione sociale

Secondo la Corte di giustizia¹⁴, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva è applicabile se il pubblico considera l'uso di una denominazione sociale come (anche) riferito ai prodotti o ai servizi offerti dall'impresa. È pertanto opportuno considerare contraffazione l'uso di un marchio protetto come nome commerciale, se sono soddisfatti i requisiti di uso dei prodotti o servizi.

4. Uso nella pubblicità comparativa

La direttiva 2006/114/CE, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa¹⁵ disciplina le condizioni alle quali è consentita la pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o prodotti o servizi offerti da un concorrente. Il rapporto tra tale atto legislativo e la normativa in materia di marchi ha fatto sorgere dubbi. È pertanto opportuno chiarire che il titolare del marchio può impedire l'uso del suo marchio nella pubblicità comparativa qualora tale pubblicità comparativa non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/114/CE.

5. Spedizioni da fornitori commerciali

Vengono proposte modifiche per chiarire che l'importazione di prodotti nell'UE può essere vietata anche nel caso in cui sia solo lo speditore ad agire a fini commerciali. La misura mira ad assicurare che il titolare del marchio abbia il diritto di impedire alle imprese (situate nell'UE o al di fuori di essa) di importare prodotti situati al di fuori dell'UE che sono stati venduti, offerti, pubblicizzati o spediti a consumatori privati e di scoraggiare gli ordini e le vendite su internet di prodotti contraffatti.

6. Prodotti introdotti nel territorio doganale

Secondo la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite Philips e Nokia¹⁶, l'ingresso, la permanenza e la circolazione di prodotti non UE nel territorio doganale dell'UE in regime sospensivo, ai sensi del vigente *acquis*, non violano i diritti di proprietà intellettuale attribuiti dal diritto sostanziale dell'Unione e degli Stati membri. Tali prodotti possono essere classificati come prodotti contraffatti solo se vi è la prova che sono oggetto di un atto commerciale avente come destinatari i consumatori dell'UE, quale la vendita, la messa in vendita o la pubblicità. I portatori di interessi hanno espresso forti critiche in merito alle implicazioni della sentenza Philips/Nokia, che, a loro parere, fa pesare un onere della prova indebitamente elevato sui titolari dei diritti e ostacola la lotta contro la contraffazione. È evidente l'urgenza di creare un quadro giuridico europeo che consenta di lottare più efficacemente contro la contraffazione dei prodotti, un'attività che conosce una crescita rapida. Viene pertanto proposto di colmare le lacune esistenti permettendo ai 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.

¹⁴ Sentenza dell'11 settembre 2007, nella causa C-17/06, Céline, Raccolta 2007, pag. I-07041.

¹⁵ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

¹⁶ Sentenza del 1° dicembre 2011 nelle cause riunite C-446/09, Philips, e C-495/09, Nokia.

7. Atti preparatori

Né il regolamento né la direttiva contengono disposizioni che consentano procedimenti contro la distribuzione e la vendita di etichette e imballaggi o elementi simili che potrebbero essere successivamente combinati con prodotti illeciti. Le leggi nazionali di alcuni Stati membri contengono disposizioni esplicite in materia. L'inclusione di una norma in materia nel regolamento e nella direttiva è opportuna per dare un altro contributo pratico, pertinente ed efficace alla lotta contro la contraffazione.

- Limitazione degli effetti del marchio europeo (articolo 12)

La limitazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), riguarda unicamente l'uso di nomi di persone ai sensi della dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione¹⁷. Per ragioni di uniformità, la limitazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), viene estesa all'uso di segni o indicazioni non distintivi. Si ritiene inoltre opportuno prevedere all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), una limitazione esplicita relativa all'uso referenziale in genere. Infine, un paragrafo separato chiarisce le condizioni alle quali l'uso di un marchio non è considerato conforme alle consuetudini di lealtà in campo commerciale.

- Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi (articolo 28)

L'articolo 28 viene modificato per inserire nel regolamento norme sostanziali in materia di designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi. Le norme sono introdotte anche nella direttiva. Esse rispettano i principi stabiliti dalla Corte di giustizia¹⁸, secondo i quali il richiedente deve individuare i prodotti e i servizi per i quali chiede la protezione con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e alle imprese di determinare il grado di protezione offerto del marchio. Le indicazioni generali che compaiono nei titoli delle classi della classificazione di Nizza possono essere utilizzate per identificare i prodotti o i servizi purché dette indicazioni siano sufficientemente chiare e precise. La modifica chiarisce che l'uso di termini generali deve essere interpretato come comprendente tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. Infine, la modifica consente ai titolari di marchio europeo depositato prima della data di pubblicazione della nuova pratica dell'Agenzia in materia di classificazione¹⁹ di adeguare le specifiche dei loro prodotti e servizi conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia al fine di assicurare che il contenuto del registro soddisfi il criterio di chiarezza e precisione.

- Marchi europei di certificazione (articoli 74 *ter*-74 *duodecies*)

Mentre vari sistemi nazionali assicurano la protezione dei marchi di certificazione, il sistema del marchio europeo prevede attualmente unicamente la registrazione di marchi individuali e collettivi. Anche taluni organismi pubblici e privati che non soddisfano le condizioni per ottenere la protezione del marchio collettivo hanno bisogno di un sistema di protezione dei marchi di certificazione a livello UE. Un sistema di questo tipo consentirebbe anche di correggere l'attuale squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio europeo. Si

¹⁷ Dichiarazioni comuni del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inserite nel verbale della riunione del Consiglio sulla prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, adottata il 21 dicembre 1988.

¹⁸ Sentenza del 19 giugno 2012 nella causa C-307/10, IP Translator.

¹⁹ Comunicazione n. 2/12 del presidente dell'Ufficio, GU UAMI 7/2012.

propone di introdurre nel regolamento un insieme specifico di norme per disciplinare la registrazione del marchio europeo di certificazione.

- Compiti dell’Agenzia (articolo 123 *ter*)

Per ragioni di esaustività, di certezza del diritto e di maggiore trasparenza, tutte le funzioni dell’Agenzia sono definite nel nuovo articolo 123 *ter*, comprese quelle derivanti da altri atti giuridici e non collegate al sistema del marchio europeo.

5.4. Quadro per la cooperazione (articolo 123 *quater*)

L’articolo 123 *quater* prevede un quadro chiaro in materia di cooperazione obbligatoria tra l’Agenzia e gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e la messa a punto di strumenti comuni. Esso impone all’Agenzia e agli Stati membri l’obbligo di collaborare, e stabilisce le principali aree di cooperazione e i progetti specifici di interesse per l’Unione che l’Agenzia sarà chiamata a coordinare. Esso istituisce inoltre un meccanismo di finanziamento che consente all’Agenzia di finanziare i progetti comuni mediante sovvenzioni. Questo meccanismo di finanziamento rappresenta un’alternativa fattibile dal punto di vista giuridico e finanziario all’approccio suggerito dal Consiglio nelle sue conclusioni del maggio 2010.

5.5. Allineamento all’articolo 290 del TFUE

Il regolamento attribuisce alla Commissione i poteri di adottare talune norme. Tali norme sono attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario²⁰, nel regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno²¹ e nel regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno²². Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona si rende necessario allineare le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento all’articolo 290 del trattato (nuovi articoli 24 *bis*, 35 *bis*, 45 *bis*, 49 *bis*, 57 *bis*, 65 *bis*, 74 *bis*, 74 *duodecies*, 93 *bis*, 114 *bis*, 144 *bis* e 161 *bis*).

²⁰ GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.

²¹ GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33.

²² GU L 28 del 6.2.1996, pag. 11.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario¹, codificato nel 2009 con il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario², ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione europea in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri ai sensi dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa³, codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa⁴.
- (2) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre aggiornare la terminologia del regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò comporta la sostituzione dell'espressione "marchio comunitario" con l'espressione "marchio europeo". In linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, concordato nel luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, occorre sostituire la

¹ GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 79.

² GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

³ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

⁴ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

denominazione “Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)” con la denominazione “Agenzia dell’Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli” (di seguito “l’Agenzia”).

- (3) A seguito della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale⁵, la Commissione ha svolto un’ampia valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio in Europa, prendendo in esame sia il livello dell’Unione che quello nazionale e le reciproche interrelazioni.
- (4) Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell’Unione europea⁶ il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE.
- (5) L’esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell’Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un’alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri.
- (6) I marchi nazionali restano tuttavia necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell’Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione, mentre niente si oppone all’ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio europeo o mediante entrambi.
- (7) La valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio comunitario ha confermato che molti aspetti del sistema, compresi i principi fondamentali su cui si basa, hanno resistito alla prova del tempo e continuano a soddisfare le esigenze e le aspettative delle imprese; tuttavia, nella comunicazione “Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale”, del 24 maggio 2011⁷, la Commissione ha concluso che vi è la necessità di modernizzare il sistema del marchio nell’Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguandolo all’era di internet.
- (8) Parallelamente ai miglioramenti e alle modifiche del sistema del marchio comunitario, occorre armonizzare ulteriormente la normativa e le pratiche nazionali in materia di marchio e allinearle al sistema del marchio dell’Unione nella misura idonea per assicurare per quanto possibile parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi in tutta l’Unione.
- (9) Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio europeo. Il segno deve poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione consenta alle

⁵ COM(2008) 465.

⁶ GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.

⁷ COM(2011) 287.

autorità competenti e al pubblico di determinare con precisione e chiarezza l'oggetto esatto della protezione.

- (10) Le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 non offrono alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche lo stesso grado di protezione offerto da altri strumenti di diritto dell'Unione. È pertanto necessario chiarire gli impedimenti assoluti alla registrazione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e assicurare la piena uniformità con la normativa dell'Unione in materia di protezione di tali titoli di proprietà intellettuale. Per motivi di uniformità con altri atti normativi dell'Unione, occorre estendere la portata degli impedimenti assoluti anche alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.
- (11) Occorre che i marchi depositati in scritture o lingue non comprensibili nell'Unione non possano beneficiare di protezione nei casi in cui la registrazione venga rifiutata per motivi assoluti una volta tradotti o trascritti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri.
- (12) È opportuno rendere più difficile l'appropriazione illecita di marchi, estendendo la possibilità di opporsi alle domande di marchio europeo presentate in malafede.
- (13) Al fine di mantenere una solida protezione dei diritti conferiti dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette a livello dell'Unione, è necessario chiarire che tali diritti consentono di fare opposizione alla registrazione di un marchio europeo posteriore, indipendentemente dal fatto che costituiscano anche impedimenti di cui l'esaminatore deve tener conto d'ufficio.
- (14) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio europeo non deve pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio europeo. Questa disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994⁸.
- (15) Al fine di assicurare certezza del diritto e chiarezza, è necessario chiarire che non solo in caso di somiglianza, ma anche in caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio europeo solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio europeo, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi.
- (16) Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta il nome e i suoi prodotti e servizi. Occorre pertanto che sia considerato contraffazione del marchio europeo anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi sulla base della loro origine commerciale.

⁸ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214.

- (17) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio europeo abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno in una pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa⁹.
- (18) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione occorre che il titolare del marchio europeo abbia il diritto di impedire ai terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione prodotti non immessi in libera pratica, quando detti prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio europeo registrato in relazione a detti prodotti.
- (19) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel quadro di vendite su 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.
- (20) Al fine di consentire ai titolari di marchi europei di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori precedenti l'apposizione.
- (21) Occorre che i diritti esclusivi conferiti dal marchio europeo non permettano al titolare di vietare l'uso di segni o indicazioni utilizzati correttamente e conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi in caso di controversia, tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso includa solo l'uso del proprio nome. Occorre che esso includa anche, in generale, l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi. È necessario, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di impedire un uso generale corretto e onesto del marchio europeo per designare o menzionare i prodotti o servizi come i prodotti o servizi del titolare.
- (22) Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza violare il principio che il marchio posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio europeo non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio posteriore quando quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio posteriore.
- (23) Per ragioni di equità e di certezza del diritto occorre che l'uso del marchio europeo in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato sia sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio sia anche registrato nella forma in cui è usato.

⁹ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

- (24) Il regolamento (CE) n. 207/2009 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione del regolamento. Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 207/2009.
- (25) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (26) Per garantire l'efficiente registrazione degli atti giuridici relativi al marchio in quanto oggetto di proprietà, e assicurare la piena trasparenza del registro dei marchi europei, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare taluni obblighi del richiedente con riguardo a specifici marchi e per definire in dettaglio le procedure di iscrizione nel registro del trasferimento dei marchi europei, della creazione e del trasferimento di un diritto reale, dell'esecuzione forzata, dell'inclusione in una procedura di insolvenza, della concessione o del trasferimento di una licenza e della cancellazione e della modifica di dati pertinenti registrati.
- (27) In considerazione del numero estremamente ridotto e del graduale calo delle domande di marchio comunitario presentate presso gli uffici centrali della proprietà intellettuale degli Stati membri ("uffici degli Stati membri"), occorre prevedere che la domanda di marchio europeo venga presentata unicamente presso l'Agenzia.
- (28) La protezione garantita dal marchio europeo è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 207/2009 norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione richiesta. Occorre che l'uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. Occorre dare ai titolari di marchi europei che, in ragione della prassi precedentemente seguita dall'Agenzia, sono registrati per il titolo completo di una classe della classificazione di Nizza la possibilità di adeguare le specifiche dei loro prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (29) Al fine di instaurare un sistema efficace ed efficiente di deposito delle domande di marchio europeo, comprese le rivendicazioni di priorità e di preesistenza, occorre attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i mezzi e le modalità di deposito della domanda di marchio europeo, i dettagli delle condizioni formali della domanda di marchio europeo, il contenuto della domanda, il tipo di tassa di deposito da pagare, le procedure di

accertamento della reciprocità, nonché di rivendicazione della priorità di una domanda anteriore, della priorità di esposizione e della preesistenza di un marchio nazionale.

- (30) Il vigente regime in materia di ricerca, sia nel quadro del sistema del marchio europeo che dei sistemi nazionali, non è né affidabile né efficace. Occorre pertanto sostituirlo mediante motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a disposizione del pubblico nel quadro della cooperazione tra l’Agenzia e gli uffici degli Stati membri.
- (31) Per assicurare l’efficacia, l’efficienza e la rapidità dell’esame e della registrazione delle domande di marchio europeo da parte dell’Agenzia secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato per specificare la procedura relativa alla valutazione del rispetto delle prescrizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali della domanda, la procedura di verifica del pagamento delle tasse per classe di prodotto e di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, la pubblicazione della domanda, la procedura di rettifica di errori nelle pubblicazioni delle domande, la procedura relativa alle osservazioni di terzi, la procedura di opposizione, la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame e la procedura relativa alla modifica e alla divisione della domanda, i dati da inserire nel registro all’atto della registrazione del marchio europeo, le modalità di pubblicazione della registrazione e il contenuto e le modalità di rilascio dei certificati di registrazione.
- (32) Affinché i marchi europei possano essere rinnovati in modo efficace ed efficiente e le disposizioni sulla modifica e la divisione del marchio europeo possano essere applicate senza compromettere la certezza del diritto, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato per specificare le modalità di rinnovo del marchio europeo e la procedura di modifica e di divisione del marchio europeo.
- (33) Per permettere al titolare di un marchio europeo di rinunciare facilmente al marchio europeo, rispettando al tempo stesso i diritti dei terzi iscritti nel registro in relazione a tale marchio, e per assicurare che un marchio europeo possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficace ed efficiente secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque e tenendo conto dei principi stabiliti nel presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato per specificare la procedura di rinuncia ad un marchio europeo nonché le procedure di decadenza e di nullità.
- (34) Per permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell’Agenzia da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa che tenga conto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 207/2009, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato per specificare il contenuto della domanda di ricorso, la procedura di presentazione e di esame del ricorso, la forma e il contenuto delle decisioni della commissione di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso.
- (35) Per integrare le vigenti disposizioni in materia di marchi comunitari collettivi e per correggere l’attuale squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio europeo,

è necessario aggiungere una serie di disposizioni specifiche al fine di proteggere i marchi europei di certificazione, in modo da consentire ad un istituto o organismo di certificazione di permettere agli aderenti al sistema di certificazione di usare il marchio come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione.

- (36) Per consentire un uso efficace ed efficiente dei marchi europei collettivi e di certificazione, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare il termine per la presentazione del regolamento per l'uso dei marchi e del loro contenuto.
- (37) L'esperienza acquisita nell'applicazione del vigente sistema del marchio comunitario ha consentito di evidenziare le possibilità di miglioramento di taluni aspetti della procedura. Di conseguenza, occorre adottare talune misure per semplificare e accelerare, se opportuno, le procedure e per rafforzare, se necessario, la certezza e la prevedibilità del diritto.
- (38) Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio europeo, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia di forma delle decisioni, il procedimento orale e l'istruttoria, le modalità di notifica, la procedura per la constatazione della perdita di un diritto, i mezzi di comunicazione e i moduli utilizzati dalle parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro e di correzione di errori palesi nelle decisioni e degli errori imputabili all'Agenzia, le modalità di interruzione del procedimento e la procedura di ripartizione e di fissazione delle spese, i dati da iscrivere nel registro, i dettagli delle ispezioni e della conservazione dei fascicoli, le modalità di pubblicazione nel Bollettino dei marchi europei e nella Gazzetta ufficiale dell'Agenzia, le modalità di cooperazione amministrativa tra l'Agenzia e le autorità degli Stati membri e le modalità di rappresentanza dinanzi l'Agenzia.
- (39) Per motivi di certezza del diritto e per assicurare maggiore trasparenza, è opportuno definire in modo chiaro tutte le funzioni dell'Agenzia, comprese quelle non connesse alla gestione del sistema del marchio dell'Unione.
- (40) Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Agenzia e gli uffici degli Stati membri, che definisca chiaramente gli ambiti della cooperazione e consenta all'Agenzia di coordinare progetti comuni di interesse europeo e di finanziare tali progetti mediante sovvenzioni fino ad un importo massimo. Occorre che queste attività di cooperazione siano benefiche per le imprese che utilizzano i sistemi dei marchi in Europa. Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione prescritto dal presente regolamento, occorre che i progetti comuni, in particolare la banca dati di ricerca e consultazione, offrano strumenti aggiuntivi, inclusivi, efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio europeo.

- (41) Occorre adeguare alcuni principi in materia di *governance* dell’Agenzia all’orientamento comune sulle agenzie decentrate dell’UE, adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012.
- (42) Per accrescere la certezza del diritto e la trasparenza, è necessario aggiornare alcune disposizioni relative all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia.
- (43) Nell’interesse di una gestione finanziaria solida, occorre evitare l’accumulo di avanzi di bilancio significativi. Occorre che questa regola non pregiudichi la capacità dell’Agenzia di detenere una riserva finanziaria, pari ad un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l’esercizio delle sue funzioni.
- (44) Per permettere un’efficace ed efficiente conversione di una domanda o di una registrazione di un marchio europeo in una domanda di marchio nazionale, garantendo al tempo stesso un esame approfondito dei pertinenti requisiti, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato per specificare le condizioni formali che la domanda di conversione deve rispettare e le modalità di esame e di pubblicazione.
- (45) Per garantire un metodo efficace ed efficiente di risoluzione delle controversie e assicurarne la coerenza con il regime linguistico di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, nonché l’adozione rapida di decisioni su questioni semplici e l’organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, e per garantire che le tariffe applicate dall’Agenzia siano adeguate e realistiche, nel rispetto dei principi di bilancio fissati dal regolamento (CE) n. 207/2009, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato per specificare le informazioni relative alle lingue che possono essere utilizzate dinanzi all’Agenzia, i casi in cui le decisioni di opposizione e di cancellazione devono essere prese da un solo membro, le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, l’importo delle tasse da pagare all’Agenzia e le modalità di pagamento.
- (46) Per garantire l’efficacia e l’efficienza della registrazione dei marchi internazionali nel pieno rispetto delle norme del protocollo relativo all’accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato per specificare la procedura riguardante la registrazione internazionale dei marchi.
- (47) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 207/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 207/2009 è così modificato:

- (1) Nel titolo le parole “marchio comunitario” sono sostituite dalle parole “marchio europeo”.
- (2) In tutto il regolamento le parole “marchio comunitario” sono sostituite dalle parole “marchio europeo” con le necessarie modifiche grammaticali.

- (3) In tutto il regolamento le parole “tribunale dei marchi comunitari” sono sostituite dalle parole “tribunale dei marchi europei” con le necessarie modifiche grammaticali.
- (4) In tutto il regolamento le parole “marchio comunitario collettivo” sono sostituite dalle parole “marchio europeo collettivo” con le necessarie modifiche grammaticali.
- (5) In tutto il regolamento, tranne che nei casi di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), le parole “Comunità”, “Comunità europea” e “Comunità europee” sono sostituite dalla parola “Unione” con le necessarie modifiche grammaticali.
- (6) In tutto il regolamento, la parola “Ufficio”, riferita all’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) istituito dall’articolo 2 del regolamento, è sostituita dalla parola “Agenzia” con le necessarie modifiche grammaticali.
- (7) In tutto il regolamento la parola “presidente” è sostituita dalla parola “direttore esecutivo” con le necessarie modifiche grammaticali.
- (8) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Agenzia

1. È istituita l’Agenzia dell’Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli, di seguito denominata “l’Agenzia”.

2. Ogni riferimento nella normativa dell’Unione all’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) è letto come riferito all’Agenzia.”

- (9) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Segni atti a costituire un marchio europeo

Possono costituire marchi europei 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 dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese;
- b) essere rappresentati in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l’oggetto della protezione garantita al titolare.”

- (10) L’articolo 7 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1, le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

“j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione e che non possono più essere utilizzati conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte;

k) i marchi che sono 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;

l) i marchi che contengono o consistono in una denominazione varietale precedente registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.”;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause di impedimento esistono

a) soltanto per una parte dell'Unione;

b) soltanto se il marchio in lingua o scrittura straniera è tradotto o trascritto in una lingua o in una scrittura ufficiale di uno Stato membro.”

(11) L'articolo 8 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, il marchio è escluso dalla registrazione se:

a) l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome e senza l'autorizzazione del titolare, a meno che l'agente o il rappresentante giustifichi il suo modo di agire;

b) il marchio si presti a essere confuso con un marchio anteriore protetto fuori dall'Unione, purché alla data di presentazione della domanda il marchio anteriore sia ancora in uso effettivo e il richiedente abbia agito in malafede.”;

(b) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

“4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione in materia di protezione delle designazioni di origine e delle indicazioni geografiche, o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno.”;

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio europeo anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore,

quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.”

(12) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Diritti conferiti dal marchio europeo

1. La registrazione del marchio europeo conferisce al titolare un diritto esclusivo.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio europeo, il titolare del marchio europeo ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando:
 - (a) il segno è identico al marchio europeo ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio europeo è stato registrato, se tale uso compromette o può compromettere la funzione del marchio europeo di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi;
 - (b) il segno è identico o simile al marchio europeo ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio europeo è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
 - (c) il segno è identico o simile al marchio europeo, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio europeo è stato registrato, se il marchio europeo gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio europeo o reca pregiudizio agli stessi.
3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:
 - (a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
 - (b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
 - (c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
 - (d) l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale;
 - (e) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
 - (f) l'uso del segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.

4. Il titolare del marchio europeo ha anche il diritto di impedire l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c), quando lo speditore è il solo ad agire a fini commerciali.

5. Il titolare del marchio europeo ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio europeo registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.”

(13) Sono inseriti i seguenti articoli 9 *bis* e 9 *ter*:

“Articolo 9 *bis*

Violazione dei diritti del titolare mediante la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi

Se è probabile che la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi sui quali è apposto il marchio siano utilizzati nell'Unione per prodotti o servizi, e che l'uso in relazione a tali prodotti o servizi costituirebbe una violazione dei diritti del titolare a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio europeo ha il diritto di vietare:

- (a) l'apposizione in ambito commerciale di un segno identico o simile al marchio europeo sulla presentazione, sull'imballaggio o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;
- (b) l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione della presentazione, dell'imballaggio o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

Articolo 9 *ter*

Data di opponibilità del diritto ai terzi

1. Il diritto conferito dal marchio europeo è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.

2. Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio europeo che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di detto marchio.

3. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.”

(14) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Limitazione degli effetti del marchio europeo

1. Il diritto conferito dal marchio europeo non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

- (a) del loro nome o indirizzo personale;
- (b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- (c) del marchio per designare o menzionare prodotti o servizi come quelli del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio.

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

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

- (a) si tratta di un uso che dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;
- (b) si tratta di un uso che trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.”

(15) All'articolo 13, paragrafo 1, le parole “nella Comunità” sono sostituite dalle parole “nello Spazio economico europeo”.

(16) È inserito il seguente articolo 13 *bis*:

“Articolo 13 *bis*

Protezione del diritto del titolare di un marchio registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione

1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio europeo non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio europeo registrato posteriormente quando il marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 57, paragrafo 2.

2. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio europeo non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva [xxx].

3. Quando il titolare di un marchio europeo non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio europeo anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione.”

(17) All'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

- (a) l'utilizzazione del marchio europeo in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato;
- (b) l'apposizione del marchio europeo sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini dell'esportazione.”
- (18) All'articolo 16, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
- “1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio europeo in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi europei (di seguito “il registro”):”.
- (19) All'articolo 17, il paragrafo 4 è soppresso.
- (20) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
- “Articolo 18
Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente
1. Se un marchio europeo viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio europeo a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.
2. Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 ai seguenti soggetti:
- (a) l'Agenzia, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b);
- (b) il tribunale dei marchi europei, di cui all'articolo 95, in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1.”
- (21) L'articolo 19 è così modificato:
- (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- “2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati.”;
- (b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
- “3. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.”
- (22) All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- “4. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.”

(23) All'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
"6. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 5 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti."

(24) Nel titolo II è aggiunta la seguente sezione 5:

SEZIONE 5
Delega di poteri

Articolo 24 *bis*
Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:

- (a) l'obbligo a carico del richiedente di fornire la traduzione o la trascrizione nella lingua della domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b);
- (b) la procedura di iscrizione nel registro di un trasferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5;
- (c) la procedura di iscrizione nel registro della creazione o del trasferimento di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2;
- (d) la procedura di iscrizione nel registro dell'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3;
- (e) la procedura di iscrizione nel registro dell'inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3;
- (f) la procedura di iscrizione nel registro della concessione o del trasferimento di una licenza ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5;
- (g) la procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di un diritto reale, dell'esecuzione forzata o della licenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 22, paragrafo 6."

(25) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Articolo 25
Deposito della domanda

La domanda di marchio europeo è depositata presso l'Agenzia."

(26) L'articolo 26 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) una rappresentazione del marchio che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b).";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio europeo deve soddisfare le condizioni formali stabilite conformemente all’articolo 35 *bis*, lettera b). Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell’Agenzia stabilisce il formato e le dimensioni massime del *file* elettronico con cui il marchio può essere rappresentato.”

(27) L’articolo 27 è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

Data di deposito

La data di deposito della domanda di marchio europeo è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all’Agenzia, sempre che sia stata pagata la tassa di deposito, il cui ordine di pagamento sia stato dato al più tardi alla predetta data.”

(28) L’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione sono classificati secondo il sistema stabilito dall’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 (di seguito “la classificazione di Nizza”).

2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto. L’elenco dei prodotti e servizi consente di classificare ogni elemento in una sola classe della classificazione di Nizza.

3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione.

4. L’Agenzia respinge la domanda contenente indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall’Agenzia a tal fine.

5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell’indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.

6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, i prodotti e i servizi sono raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi.

7. La classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza.

8. I titolari di marchi europei di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati unicamente in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data di deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all'Agenzia entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Agenzia adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. Questa possibilità lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2.

I marchi europei per i quali la dichiarazione non viene presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.”

(29) All'articolo 29, paragrafo 5, è aggiunta la seguente frase:

“Se necessario, il direttore esecutivo dell'Agenzia chiede alla Commissione di verificare eventualmente se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità.”

(30) L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

“Articolo 30

Rivendicazione di priorità

1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio europeo, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutte le informazioni e la documentazione supplementari previste dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 35 *bis*, lettera d), purché l'Agenzia possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.”

(31) L'articolo 33 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

“La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio europeo.”;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il richiedente che desideri far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 presenta prove idonee della partecipazione all'esposizione e dell'adeguata diffusione di informazioni sui prodotti o sui servizi sotto il marchio richiesto.”

(32) All'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La preesistenza rivendicata per il marchio europeo cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza prenda effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio europeo.”

(33) Nel titolo III è aggiunta la seguente sezione 5:

“SEZIONE 5

Delega di poteri

Articolo 35 *bis*

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:

- (a) i mezzi e le modalità di deposito della domanda di marchio europeo presso l'Agenzia conformemente all'articolo 25;
- (b) i dettagli concernenti il contenuto della domanda di marchio europeo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, il tipo di tasse da pagare per la domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, compresi il numero di classi di prodotti e servizi coperte da dette tasse, nonché le condizioni formali della domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 3;
- (c) la procedura di accertamento della reciprocità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5;
- (d) la procedura e le norme in materia di informazione e di documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore ai sensi dell'articolo 30;
- (e) la procedura e le norme in materia di prove a sostegno della rivendicazione della priorità dell'esposizione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1;

- (f) la procedura per rivendicare la preesistenza di un marchio nazionale ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 35, paragrafo 1.”
- (34) All'articolo 36, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- “b) se la domanda di marchio europeo soddisfa le condizioni stabilite dal presente regolamento e le condizioni formali di cui all'articolo 26, paragrafo 3.”
- (35) All'articolo 37, il paragrafo 2 è soppresso.
- (36) Nel titolo IV, la sezione 2 è soppressa.
- (37) L'articolo 39 è così modificato:
- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- “1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio europeo sono soddisfatti, la domanda viene pubblicata ai fini dell'articolo 42, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell'articolo 37. La pubblicazione della domanda lascia impregiudicate le informazioni già messe a disposizione del pubblico in altro modo conformemente al presente regolamento o agli atti delegati adottati ai sensi del predetto regolamento.”;
- (b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
- “3. L'Agenzia corregge gli errori o sbagli contenuti nella pubblicazione della domanda.”
- (38) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:
- “Articolo 40
Osservazioni dei terzi
1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Agenzia osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.
- Non per questo acquistano la qualità di parti della procedura dinanzi all'Agenzia.
2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.
3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Agenzia di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso.
4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.”

- (39) All'articolo 41, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione.
4. Entro un termine imposto dall'Agenzia, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.”
- (40) All'articolo 42, paragrafo 2, prima frase, le parole “nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione” sono sostituite dalle parole “nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità”.
- (41) L'articolo 44 è così modificato:
- (a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- “b) prima che la data di deposito di cui all'articolo 27 sia stata concessa dall'Agenzia e durante il periodo di opposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 1.”;
- (b) il paragrafo 3 è soppresso.
- (42) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:
- “Articolo 45
Registrazione
1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine cui si fa riferimento all'articolo 41, paragrafo 1, o se l'opposizione è stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio europeo. La registrazione è pubblicata.
2. L'Agenzia rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici.
3. Per i prodotti e i servizi coperti dalla registrazione il titolare del marchio europeo registrato ha il diritto di apporre accanto al marchio un simbolo indicante che il marchio è registrato nell'Unione solo fintanto che la registrazione è in vigore. La configurazione esatta del simbolo è decisa dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
4. Il simbolo del marchio registrato non può essere usato da soggetti diversi dal titolare o senza il suo consenso. Il titolare del marchio non può utilizzare il simbolo del marchio prima della registrazione o dopo la decadenza, la dichiarazione di nullità, la scadenza o la rinuncia al marchio.”
- (43) Nel titolo IV è aggiunta la seguente sezione 7:
- “SEZIONE 7
Delega di poteri
- Articolo 45 *bis*
Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:

- (a) la procedura di esame del rispetto delle condizioni relative alla data di deposito di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e delle condizioni formali di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e la procedura di verifica del pagamento delle tasse per classe di prodotto di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c);
- (b) la procedura per l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 37;
- (c) le informazioni da includere nella pubblicazione della domanda di cui all'articolo 39, paragrafo 1;
- (d) la procedura per correggere gli errori e gli sbagli contenuti nella pubblicazione della domanda di marchio europeo di cui all'articolo 39, paragrafo 3;
- (e) la procedura di presentazione delle osservazioni da parte di terzi di cui all'articolo 40;
- (f) i dettagli della procedura di presentazione e di esame dell'opposizione di cui agli articoli 41 e 42;
- (g) la procedura di modifica della domanda di cui all'articolo 43, paragrafo 2, e la procedura di divisione della domanda di cui all'articolo 44;
- (h) i dati da inserire nel registro al momento della registrazione del marchio europeo, le modalità di pubblicazione della registrazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e il contenuto e le modalità di rilascio del certificato di registrazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.”

(44) All'articolo 49, il paragrafo 3 è soppresso.

(45) È inserito il seguente articolo 49 *bis*:

“Articolo 49 bis

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:

- (a) la procedura di rinnovo del marchio europeo ai sensi dell'articolo 47, in particolare il tipo di tasse da pagare;
- (b) la procedura di modifica della registrazione del marchio europeo di cui all'articolo 48, paragrafo 2;
- (c) la procedura di divisione del marchio europeo prevista all'articolo 49.”

(46) All'articolo 50, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Agenzia dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio europeo dichiarata all'Agenzia dopo il deposito della domanda di decadenza del marchio ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o al ritiro della stessa.”

“3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l'iscrizione avviene alla scadenza del termine prescritto ai sensi dell'articolo 57 *bis*, lettera a).”

(47) All'articolo 53, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio europeo.”

(48) All'articolo 54, paragrafi 1 e 2, le parole “né opporsi all'uso di quest'ultimo” e “né opporsi all'uso del marchio posteriore” sono soppresse.

(49) L'articolo 56 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, lettera c), le parole “dalla legislazione dello Stato membro interessato” sono sostituite dalle parole “dalla normativa dell'Unione o della legislazione dello Stato membro interessato”;

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La domanda di decadenza o di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Agenzia o da un tribunale dei marchi europei di cui all'articolo 95 e tale decisione sia passata in giudicato.”

(50) All'articolo 57, paragrafo 2, seconda frase, le parole “data di pubblicazione” sono sostituite dalle parole “data di deposito o alla data di priorità”.

(51) Nel titolo VI è aggiunta la seguente sezione 6:

“SEZIONE 6

Delega di poteri

Articolo 57 *bis*

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:

- (a) la procedura di rinuncia al marchio europeo di cui all'articolo 50, compreso il termine di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;
- (b) la procedura di decadenza e di nullità del marchio europeo di cui agli articoli 56 e 57.”
- (52) All'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- “1. Contro le decisioni delle istanze decisionali dell'Agenzia di cui all'articolo 130, lettere a), b), c) e d), può essere presentato ricorso. Sia i termini di ricorso di cui all'articolo 60 che la domanda di ricorso hanno effetto sospensivo.”
- (53) L'articolo 62 è soppresso.
- (54) All'articolo 64, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 65, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale.”
- (55) L'articolo 65 è così modificato:
- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- “1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.”;
- (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.”;
- (c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
- “5. Il ricorso deve essere inoltrato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L'Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, della Corte di giustizia.”
- (56) È inserito il seguente articolo 65 *bis*:
- “Articolo 65 *bis*
Delega di poteri
- Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:

- (a) il contenuto del ricorso di cui all'articolo 60 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso;
- (b) la forma e il contenuto delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 64;
- (c) il rimborso della tassa di ricorso di cui all'articolo 60.”
- (57) L'intestazione del titolo VIII è sostituita dalla seguente:
“DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI MARCHI EUROPEI COLLETTIVI EUROPEI E SUI MARCHI EUROPEI DI CERTIFICAZIONE”.
- (58) Tra l'intestazione del titolo VIII e l'articolo 66 è inserita la seguente sezione:
**“SEZIONE 1
Marchi europei collettivi”**
- (59) All'articolo 66, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi europei collettivi.”
- (60) All'articolo 67, paragrafo 1, le parole “entro il termine prescritto” sono sostituite dalle parole “entro il termine prescritto ai sensi dell'articolo 74 *bis*”.
- (61) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:
**“Articolo 69
Osservazioni dei terzi**
Quando all'Agenzia sono presentate osservazioni scritte su un marchio europeo collettivo ai sensi dell'articolo 40, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio europeo collettivo può essere respinta ai sensi dell'articolo 68.”
- (62) È inserito il seguente articolo 74 *bis*:
**“Articolo 74 *bis*
Delega di poteri**
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 per specificare il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 1, per la presentazione all'Agenzia del regolamento per l'uso del marchio collettivo e il contenuto del regolamento ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2”
- (63) Nel titolo VIII è aggiunta la seguente sezione 2:
**“SEZIONE 2
Marchi europei di certificazione**

Articolo 74 *ter*

Marchi europei di certificazione

1. Possono costituire marchi europei di certificazione i marchi europei così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione alla provenienza geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, da prodotti e servizi non certificati.

2. Ogni persona giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio europeo di certificazione, purché:

- (a) la persona giuridica non eserciti attività che comportano la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi del tipo certificato;
- (b) la persona giuridica sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato.

3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi europei di certificazione ai sensi del paragrafo 1 segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio di certificazione non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare il marchio di certificazione non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica.

4. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi europei di certificazione.”

Articolo 74 *quater*

Regolamento per l'uso del marchio

1. La domanda di marchio europeo di certificazione deve essere accompagnata, entro il termine prescritto ai sensi dell'articolo 74 *duodecies*, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione.

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio e le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.

Articolo 74 *quinqüies*

Rigetto della domanda

1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio europeo, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio europeo di certificazione è respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 74 *ter* o dell'articolo 74 *quater*, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

2. La domanda di marchio europeo di certificazione è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione.

3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 74 *sexies*

Osservazioni dei terzi

Quando all'Agenzia sono presentate osservazioni scritte su un marchio europeo di certificazione ai sensi dell'articolo 40, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio europeo di certificazione può essere respinta ai sensi dell'articolo 74 *quinquies*.

Articolo 74 *septies*

Modifica del regolamento d'uso del marchio

1. Il titolare del marchio europeo di certificazione sottopone all'Agenzia ogni modifica del regolamento d'uso.

2. La modifica non è menzionata nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 74 *quater* o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 74 *quinquies*.

3. Al regolamento d'uso modificato si applica l'articolo 74 *sexies*.

4. Ai fini del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.

Articolo 74 *octies*

Trasferimento

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, il marchio europeo di certificazione può essere trasferito solo alle persone giuridiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 74 *ter*, paragrafo 2.

Articolo 74 *nonies*

Esercizio dell'azione per contraffazione

1. Solo il titolare di un marchio europeo di certificazione o le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale scopo possono promuovere l'azione per contraffazione.

2. Il titolare di un marchio europeo di certificazione può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Articolo 74 *decies*

Motivi di decadenza

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il titolare del marchio europeo di certificazione è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Agenzia o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- (a) il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 74 *ter*, paragrafo 2;
- (b) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
- (c) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 74 *quinqies*, paragrafo 2;
- (d) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 74 *septies*, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi alle disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Articolo 74 *undecies*

Motivi di nullità

Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, il marchio europeo di certificazione, se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 74 *quinqies*, è dichiarato nullo su domanda presentata all'Agenzia o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio si conformi all'articolo 74 *quinqies* procedendo a una modifica del regolamento d'uso.

Articolo 74 *duodecies*

Delega di poteri

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 per specificare il termine di cui all'articolo 74 *quater*, paragrafo 1, per la presentazione all'Agenzia del regolamento per l'uso del marchio europeo di certificazione e il contenuto del regolamento ai sensi dell'articolo 74 *quater*, paragrafo 2.”

- (64) L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

“Articolo 75

Forma delle decisioni e delle comunicazioni dell'Agenzia

1. Le decisioni dell'Agenzia sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

2. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell’Agenzia reca l’indicazione dell’organo o della divisione dell’Agenzia ed i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell’Agenzia apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare l’organo o la divisione dell’Agenzia e il nome dei funzionari responsabili ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni dell’Agenzia effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.”

(65) All’articolo 76, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

“Nei procedimenti di nullità ai sensi dell’articolo 52, l’Agenzia limita l’esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.”

(66) All’articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Il direttore esecutivo dell’Agenzia determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui all’articolo 93 *bis*, lettera b).”

(67) L’articolo 79 è sostituito dal seguente:

“Articolo 79

Notifica

1. L’Agenzia notifica, d’ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti delegati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo dell’Agenzia.

2. Il direttore esecutivo può stabilire quali documenti, diversi dalle decisioni soggette a termine per il ricorso e la citazione, vadano notificati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La notificazione può essere eseguita con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo ne determina le modalità.

4. Quando la notificazione è effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e fissa la data di inizio del periodo di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.”

(68) Sono inseriti i seguenti articoli 79 *bis*, 79 *ter*, 79 *quater* e 79 *quinqües*:

“Articolo 79 *bis*

Constatazione della perdita di un diritto

l’Agenzia informa l’interessato ai sensi dell’articolo 79 nei casi in cui constati che in base al regolamento o agli atti delegati adottato ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. L’interessato può chiedere che venga adottata una decisione. L’Agenzia adotta una

tale decisione solo se non condivide il parere del richiedente; in caso contrario l’Agenzia rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.

Articolo 79 *ter*

Comunicazioni all’Agenzia

Le comunicazioni destinate all’Agenzia possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina la portata e le condizioni tecniche secondo le quali dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.

Articolo 79 *quater*

Termini

1. Il calcolo e la durata dei termini sono disciplinati da norme adottate conformemente all’articolo 93 *bis*, lettera f).

2. Prima dell’inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo dell’Agenzia stabilisce i giorni in cui l’Agenzia non è aperta per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l’Agenzia ha sede.

3. Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l’Agenzia ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell’Agenzia con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.

4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l’Agenzia o viceversa, il direttore esecutivo dell’Agenzia può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d’inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino ad una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare la data, egli valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell’Agenzia, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti nella procedura.

Articolo 79 *quinqüies*

Correzione di errori e di sviste manifeste

L’Agenzia provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle decisioni dell’Agenzia o gli errori tecnici attribuibili all’Agenzia commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della relativa registrazione.”

(69) L’articolo 80 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, prima frase, le parole “una decisione inficiata da un errore procedurale evidente” sono sostituite dalle parole “una decisione inficiata da un errore evidente”;

(b) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“La cancellazione dell’iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio europeo in questione che siano iscritti nel registro.”;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 58 e 65 né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell’articolo 79 *quinquies*. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell’Agenzia contenente un errore, la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell’Agenzia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.”

(70) L’articolo 82 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 33, paragrafo 1, all’articolo 36, paragrafo 2, all’articolo 41, paragrafi 1 e 3, all’articolo 47, paragrafo 3, all’articolo 60, all’articolo 65, paragrafo 5, all’articolo 81 e all’articolo 112, nonché ai termini previsti al paragrafo 1 del presente articolo o ai termini previsti all’articolo 34 per rivendicare la preesistenza dopo la presentazione della domanda.”;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Se l’Agenzia accoglie la richiesta, le conseguenze dell’inosservanza del termine si considerano non avvenute. Se fra la scadenza del termine non rispettato e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, il dipartimento competente a decidere sull’atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell’atto omesso stesso è sufficiente, prende una decisione diversa. Deve essere confermato per iscritto se la decisione originaria non deve essere modificata.”

(71) È inserito il seguente articolo 82 *bis*:

“Articolo 82 *bis*

Interruzione del procedimento

Per l’interruzione o la ripresa del procedimento, l’Agenzia osserva le modalità definite conformemente all’articolo 93 *bis*, lettera i).”

(72) L’articolo 83 è sostituito dal seguente:

“Articolo 83

Riferimento ai principi generali

In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento o in atti delegati adottati in virtù del presente regolamento, l’Agenzia prende in considerazione i principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri.”

(73) All’articolo 85, paragrafo 1, le parole “alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “alle condizioni previste ai sensi dell’articolo 93 *bis*, lettera i).”

(74) All’articolo 86, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Ogni Stato membro designa un’autorità responsabile della verifica dell’autenticità della decisione e ne comunica le coordinate all’Agenzia, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, con la sola verifica dell’autenticità della decisione.”

(75) L’articolo 87 è sostituito dal seguente:

“Articolo 87

Registro dei marchi europei

1. L’Agenzia tiene un registro nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento prescrivono la registrazione o la menzione. L’Agenzia tiene aggiornato il registro.

2. Il registro è aperto alla consultazione pubblica. Può essere tenuto elettronicamente.

3. L’Agenzia mantiene una banca dati elettronica contenente tutti gli elementi relativi alle domande di registrazione dei marchi europei e alle iscrizioni nel registro. Il contenuto della banca dati può essere messo a disposizione del pubblico. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati e il modo in cui il contenuto di tale banca dati può essere messo a disposizione tramite lettura elettronica, nonché le relative tariffe.”

(76) L’articolo 88 è così modificato:

(a) nel titolo le parole “Consultazione pubblica” sono sostituite dalle parole “Consultazione pubblica e conservazione dei fascicoli”;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, possono essere esclusi dalla consultazione determinati documenti. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.

5. L’Agenzia conserva i fascicoli delle procedure relative alle domande di marchio europeo o alle registrazioni dei marchi europei. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli sono conservati. I fascicoli possono essere conservati in formato elettronico. I documenti originali che costituiscono la base dei fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell’Agenzia stabilito dal direttore esecutivo.”

(77) L'articolo 89 è sostituito dal seguente:

“Articolo 89

Pubblicazioni periodiche

1. L'Agenzia pubblica periodicamente:

- (a) un Bollettino dei marchi europei contenente le iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento;
- (b) una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo dell'Agenzia nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.

Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.

2. Il Bollettino dei marchi europei viene pubblicato secondo modalità e con la frequenza stabilite dal direttore esecutivo.

3. Il direttore esecutivo può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.”

(78) L'articolo 92 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell'Unione devono essere rappresentate dinanzi all'Agenzia, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio europeo.

In deroga al primo comma, le persone fisiche e giuridiche di cui allo stesso comma non devono essere rappresentate dinanzi all'Agenzia nei casi stabiliti ai sensi dell'articolo 93 *bis*, lettera p).”;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Se sono soddisfatte le condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 93 *bis*, lettera o), viene nominato un rappresentante comune.”

(79) L'articolo 93 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Agenzia può essere assunta soltanto:

- (a) da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro e abbiano domicilio professionale nell'Unione, purché possano agire in tale Stato quali mandatari in materia di marchi;
- (b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia.

I rappresentanti operanti dinanzi all'Agenzia devono, su richiesta dell'Agenzia, depositarvi una procura firmata, da inserire nel fascicolo.”;

- (b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il direttore esecutivo dell'Agenzia può concedere una deroga:

- (a) alle disposizioni del paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta;
- (b) alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).”;

- (c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati sono determinate conformemente all'articolo 93 *bis*, lettera p).”

- (80) Nel titolo IX è aggiunta la seguente sezione 5:

“SEZIONE 5
Attribuzione di poteri

Articolo 93 *bis*
Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:

- (a) i requisiti in materia di forma delle decisioni di cui all'articolo 75;
- (b) le modalità della procedura orale e dell'istruttoria di cui agli articoli 77 e 78;
- (c) le modalità della notifica di cui all'articolo 79;
- (d) la procedura di constatazione della perdita di un diritto di cui all'articolo 79 *bis*;
- (e) le norme in materia di mezzi di comunicazione, compresi i mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 79 *ter*, che devono utilizzare le parti del procedimento dinanzi all'Agenzia e i moduli che deve fornire l'Agenzia;

- (f) le disposizioni che regolano il calcolo e la durata dei termini di cui all'articolo 79 *quater*, paragrafo 1;
 - (g) la procedura per la correzione degli errori linguistici o di trascrizione e delle sviste manifeste contenuti nelle decisioni dell'Agenzia e degli errori tecnici attribuibili all'Agenzia commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione di cui all'articolo 79 *quinquies*;
 - (h) la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro di cui all'articolo 80, paragrafo 1;
 - (i) le modalità di interruzione e di ripresa del procedimento dinanzi all'Agenzia di cui all'articolo 82 *bis*;
 - (j) le procedure riguardanti la ripartizione e la fissazione delle spese di cui all'articolo 85, paragrafo 1;
 - (k) le indicazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1;
 - (l) la procedura di consultazione del fascicolo di cui all'articolo 88, ivi comprese le parti del fascicolo escluse dalla consultazione, e le modalità di conservazione dei fascicoli dell'Agenzia di cui all'articolo 88, paragrafo 5;
 - (m) le modalità di pubblicazione delle indicazioni e delle iscrizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), nel Bollettino dei marchi europei, compreso il tipo di informazioni e le lingue in cui le indicazioni e le iscrizioni devono essere pubblicate;
 - (n) la frequenza, la forma e le lingue in cui devono essere effettuate le pubblicazioni ufficiali dell'Agenzia di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b);
 - (o) le modalità dello scambio di informazioni e delle comunicazioni tra l'Agenzia e le autorità degli Stati membri e della consultazione dei fascicoli da parte o per il tramite delle autorità giudiziarie o delle altre autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 90;
 - (p) le deroghe all'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Agenzia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, le condizioni per la nomina di un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 1, devono presentare all'Agenzia una procura firmata per poter esercitare la rappresentanza, il contenuto dell'autorizzazione e le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 5.”
- (81) Nel titolo XI, il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente:
- “Applicazione della normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”**

- (82) L'articolo 94 è così modificato:
- (a) il titolo è sostituito dal seguente:
“Applicazione della normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”;
 - (b) al paragrafo 1, le parole “il regolamento (CE) n. 44/2001” sono sostituite dalle parole “la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.”;
 - (c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
“3. I riferimenti al regolamento (CE) n. 44/2001 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.”
- (83) All’articolo 96, lettera c), le parole “articolo 9, paragrafo 3, seconda frase” sono sostituite dalle parole “articolo 9 *ter*, paragrafo 2”.
- (84) All’articolo 99, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Nelle azioni di cui all’articolo 96, lettere a) e c), l’eccezione di decadenza o di nullità del marchio europeo presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio europeo per scarsa utilizzazione dello stesso all’epoca in cui l’azione in materia di contraffazione è stata promossa.”
- (85) L’articolo 100 è così modificato:
- (a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il tribunale dei marchi europei presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio europeo non procede all’esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l’Agenzia della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L’Agenzia inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio europeo è pendente dinanzi all’Agenzia, l’Agenzia informa il tribunale il quale sospende il procedimento fino all’adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.”;
 - (b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
“6. Se un tribunale dei marchi europei ha pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio europeo, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all’Agenzia. L’Agenzia o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale

trasmissione. L’Agenzia iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.”

(86) All’articolo 102, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il tribunale dei marchi europei può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso.”

(87) L’articolo 108 è soppresso.

(88) All’articolo 113, paragrafo 3, le parole “nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “nonché le condizioni formali stabilite ai sensi dell’articolo 114 *bis*.”

(89) All’articolo 114, paragrafo 2, le parole “dal regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento”.

(90) È inserito il seguente articolo 114 *bis*:

“Articolo 114 *bis*

Delega di poteri

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 163, per specificare le condizioni formali che l’istanza di trasformazione di una domanda di marchio europeo deve rispettare, nonché le modalità di esame e di pubblicazione.”

(91) All’articolo 116, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’Agenzia può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall’Agenzia. Il consiglio direttivo adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all’Agenzia.”

(92) All’articolo 117, le parole “all’Ufficio” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia e al suo personale”.

(93) L’articolo 119 è così modificato:

(a) al paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“La traduzione viene presentata entro il periodo stabilito ai sensi dell’articolo 144 *bis*, lettera b).”;

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

“8. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità di autenticazione delle traduzioni.”

(94) All’articolo 120, paragrafo 1, le parole “dal regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento.”

(95) L’articolo 122 è soppresso.

(96) L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

“Articolo 123

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applica ai documenti in possesso dell’Agenzia.
 2. Il consiglio direttivo adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
 3. Le decisioni adottate dall’Agenzia in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato.
 4. Il trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).
-

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.”

(97) È inserito il seguente articolo 123 *bis*:

“Articolo 123 *bis*

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L’Agenzia applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (*). L’applicazione dei principi di sicurezza comporta, tra l’altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione delle informazioni classificate.

(*) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.”

(98) Nel titolo XII è aggiunta la seguente sezione 1 *bis*:

“SEZIONE 1 *bis*

Compiti dell’Agenzia e cooperazione per promuovere la convergenza

Articolo 123 *ter*

Compiti dell’Agenzia

1. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
 - (a) l’amministrazione e la promozione del sistema del marchio europeo istituito dal presente regolamento;

- (b) l'amministrazione e la promozione del sistema dei disegni europei istituito dal regolamento (CE) n. 6/2002 (*);
 - (c) la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
 - (d) i compiti di cui al regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).
2. L'Agenzia coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti di cui al paragrafo 1.
3. L'Agenzia può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

Articolo 123 *quater*

Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti

1. L'Agenzia, gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli.

La cooperazione riguarda i seguenti settori di attività:

- (a) lo sviluppo di criteri comuni di esame;
 - (b) la creazione di banche dati e portali comuni o collegati a fini di consultazione, ricerca e classificazione in tutta l'Unione;
 - (c) la fornitura e lo scambio continui di dati e di informazioni, ivi compresa l'alimentazione delle banche dati e dei portali di cui alla lettera b);
 - (d) l'attuazione di norme e pratiche comuni per garantire l'interoperabilità tra le procedure e i sistemi in tutta l'Unione e per migliorarne l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia;
 - (e) la condivisione di informazioni sui diritti di proprietà industriale e sulle procedure in materia, compreso il sostegno reciproco ai servizi di assistenza e ai centri di informazione;
 - (f) lo scambio di competenze e di assistenza tecnica in relazione ai settori di cui alle lettere da a) a e).
2. L'Agenzia definisce, elabora e coordina progetti comuni di interesse europeo per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1. La definizione dei progetti contiene gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale degli Stati membri partecipante e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale.

3. Gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale partecipano in maniera effettiva ai progetti comuni di cui al paragrafo 2 al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l'interoperabilità e l'aggiornamento.

4. L'Agenzia fornisce sostegno finanziario ai progetti comuni di interesse per l'Unione di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare l'effettiva partecipazione ai progetti degli uffici della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale ai sensi del paragrafo 3. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 10% delle entrate annue dell'Agenzia. I beneficiari di sovvenzioni sono gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza pubblicazione di un invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Agenzia e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento finanziario (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (****).

(*) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

(**) GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1.

(***) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(****) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.”

(99) Nel titolo XII, le sezioni 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

“SEZIONE 2

Consiglio direttivo

Articolo 124

Funzioni del consiglio direttivo

1. Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione 5 al comitato del bilancio, il consiglio direttivo ha le funzioni definite in appresso:

(a) il consiglio direttivo adotta il programma di lavoro annuale dell'Agenzia per l'anno successivo, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, conformemente all'articolo 128, paragrafo 4, lettera c), e sentito il parere della Commissione, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione;

(b) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera d), e tenendo conto del parere della Commissione, il consiglio direttivo adotta il programma strategico pluriennale dell'Agenzia, comprensivo della strategia dell'Agenzia per la cooperazione internazionale, dopo uno scambio di opinioni tra il direttore esecutivo e la commissione competente del Parlamento europeo, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

- (c) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera f), il consiglio direttivo adotta la relazione annuale, e una volta adottata la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
- (d) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera g), il consiglio direttivo adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale;
- (e) il consiglio direttivo adotta le norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nell'Agenzia;
- (f) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità con potere di nomina");
- (g) il consiglio direttivo adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- (h) il consiglio direttivo nomina e può rimuovere dall'incarico il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi ai sensi dell'articolo 129, e nomina il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso ai sensi dell'articolo 136;
- (i) il consiglio direttivo assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne o esterne e dalle valutazioni di cui all'articolo 165 *bis*, nonché dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- (j) il consiglio direttivo viene consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Agenzia e negli altri casi previsti dal presente regolamento;
- (k) il consiglio direttivo può presentare pareri e chiedere informazioni al direttore esecutivo e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.

2. Il consiglio direttivo adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari e all'articolo 142 del regime applicabile agli altri agenti, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi.

Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per

esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 125

Composizione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da due rappresentanti della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio direttivo possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato può essere prorogato.

Articolo 126

Presidente del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente alla stessa data.

Articolo 127

Riunioni

1. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio direttivo.
3. Il consiglio direttivo tiene una riunione ordinaria una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Il consiglio direttivo adotta il proprio regolamento interno.
5. Il consiglio direttivo adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio direttivo è competente a prendere ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 126, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafi 2 e 4, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.
6. Il consiglio direttivo può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni.
7. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio direttivo.

SEZIONE 2 *bis*
Comitato esecutivo

Articolo 127 *bis*
Istituzione

Il consiglio direttivo può istituire un comitato esecutivo.

Articolo 127 *ter*
Funzioni e organizzazione

1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio direttivo.
2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
 - (a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio direttivo;
 - (b) assieme al consiglio direttivo, assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
 - (c) fatte salve le funzioni del direttore esecutivo, definite nell'articolo 128, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa.
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere talune decisioni provvisorie per conto del consiglio direttivo, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità con potere di nomina.
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio direttivo, da un rappresentante della Commissione nel consiglio direttivo e da altri tre membri nominati dal consiglio direttivo tra i suoi membri. Il presidente del consiglio direttivo è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
5. La durata del mandato dei membri del consiglio direttivo è di quattro anni. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio direttivo.
6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta dei suoi membri.
7. Il comitato esecutivo si conforma al regolamento interno stabilito dal consiglio direttivo.

SEZIONE 3

Direttore esecutivo

Articolo 128

Funzioni del direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio direttivo.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio direttivo e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.
3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - (a) prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Agenzia, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni;
 - (b) attua le decisioni adottate dal consiglio direttivo;
 - (c) elabora il progetto di programma di lavoro annuale indicante la stima delle risorse umane e finanziarie per ogni attività e lo sottopone al consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione;
 - (d) prepara il progetto di programma strategico pluriennale, comprendente la strategia di cooperazione internazionale dell'Agenzia, e lo presenta al consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione e a seguito di uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo;
 - (e) mette in atto il programma di lavoro annuale e il programma strategico pluriennale e riferisce sulla loro attuazione al consiglio direttivo;
 - (f) elabora la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia e la presenta al consiglio direttivo per l'approvazione;
 - (g) elabora il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta al consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione;
 - (h) elabora un piano di azione tenendo conto delle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interne o esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e riferisce sui progressi due volte l'anno alla Commissione e al consiglio direttivo;
 - (i) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante

l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

- (j) elabora la strategia antifrode dell'Agenzia e la presenta al comitato del bilancio per l'approvazione;
- (k) al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento, può trasmettere alla commissione di ricorso allargata questioni di diritto, in particolare se le commissioni di ricorso hanno emesso decisioni divergenti al riguardo;
- (l) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese e dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia;
- (m) esercita i poteri nei confronti del personale che gli sono attribuiti dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera f);
- (n) esercita i poteri che gli sono conferiti dall'articolo 26, paragrafo 3, dall'articolo 29, paragrafo 5, dall'articolo 30, paragrafo 2, dall'articolo 45, paragrafo 3, dall'articolo 75, paragrafo 2, dall'articolo 78, paragrafo 5, dall'articolo 79, dall'articolo 79 *ter*, dall'articolo 79 *quater*, dall'articolo 87, paragrafo 3, dall'articolo 88, dall'articolo 89, dall'articolo 93, paragrafo 4, dall'articolo 119, paragrafo 8, e dall'articolo 144, conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento;
- (o) può delegare le sue funzioni.

5. Il direttore esecutivo è assistito da uno o più vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio direttivo.

Articolo 129

Nomina e rimozione dall'incarico del direttore esecutivo e proroga del suo incarico

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio direttivo, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio direttivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio direttivo su proposta della Commissione europea.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio direttivo può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del futuro direttore esecutivo. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal consiglio direttivo, che delibera su proposta della Commissione, come previsto al paragrafo 4, previa consultazione del direttore esecutivo.”

(100) L'articolo 130 è così modificato:

(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro;”;

(b) è aggiunta la seguente lettera f):

“f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo.”

(101) All'articolo 132, paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:

“In casi particolari previsti dall'articolo 144 *bis*, lettera c), le decisioni sono prese da un solo membro.”

(102) L'articolo 133 è sostituito dal seguente:

“Articolo 133

Dipartimento incaricato della tenuta del registro

1. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente a prendere decisioni relative alle menzioni nel registro.

2. Il dipartimento ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

3. Le decisioni del dipartimento sono prese da uno dei suoi membri.”

(103) L'articolo 134 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La divisione di annullamento è competente a prendere decisioni riguardanti:

- (a) le domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio europeo;
- (b) la domanda di cessione della registrazione di un marchio europeo ai sensi dell'articolo 18.”;

(b) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“In alcuni casi particolari previsti dall'articolo 144 *bis*, lettera c), le decisioni sono prese da un solo membro.”

(104) È inserito il seguente articolo 134 *bis*:

“Articolo 134 *bis*

Competenze generali

Le decisioni imposte dal presente regolamento non di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del registro sono adottate dai funzionari o dall'unità designati a tale scopo dal direttore esecutivo.”

(105) L'articolo 135 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate ai sensi degli articoli da 131 a 134 *bis*.”;

(b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) dall'organo delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 136, paragrafo 4, lettera a); o”;

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La commissione allargata è anche competente a formulare pareri motivati sulle questioni di diritto che le sono trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera k).”;

(d) al paragrafo 5, l'ultima frase è soppressa.

(106) L'articolo 136 è sostituito dal seguente:

“Articolo 136

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 129 per la nomina del direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso.

2. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso è rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del mandato, previa valutazione positiva del suo operato da parte del consiglio direttivo.

3. Il mandato dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio direttivo e parere favorevole del presidente delle commissioni di ricorso.

4. Il presidente delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione:

- (a) presiede l'organo delle commissioni di ricorso competente a stabilire il regolamento delle commissioni e a organizzarne i lavori;
- (b) assicura che le decisioni prese vengano eseguite;
- (c) attribuisce le cause a una commissione sulla base dei criteri obiettivi fissati dall'organo delle commissioni di ricorso;
- (d) comunica al direttore esecutivo il fabbisogno di spesa delle commissioni, onde predisporre le previsioni di spesa.

Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.

5. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio direttivo per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio direttivo e previo parere positivo del presidente delle commissioni di ricorso.

6. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio direttivo che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal senso.

7. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

8. Le decisioni adottate dalla commissione allargata sui ricorsi o i pareri sulle questioni di diritto trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 135 sono vincolanti per gli organi decisionali dell'Agenzia di cui all'articolo 130.

9. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono essere esaminatori, né membri delle divisioni di opposizione o del dipartimento incaricato della tenuta del registro o delle divisioni di annullamento.”

(107) L'articolo 138 è sostituito dal seguente:

“Articolo 138

Comitato del bilancio

1. Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione.

2. Gli articoli 125 e 126 e l'articolo 127, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio.

3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente a prendere ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, e dell'articolo 143, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi, ciascun membro dispone di un solo voto.”

(108) All'articolo 139 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Ogni due anni l'Agenzia trasmette alla Commissione una relazione sulla sua situazione finanziaria. La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Agenzia sulla base della relazione.”

(109) È inserito il seguente articolo 141 *bis*:

“Articolo 141 *bis*

Lotta contro la frode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999, l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'Agenzia, utilizzando il modello che figura nell'allegato dell'accordo.

2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti cui l'Agenzia ha concesso finanziamenti dell'Unione.

3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o di un contratto finanziato dall'Agenzia.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere i controlli e le verifiche in base alle rispettive competenze.

5. Il comitato del bilancio adotta una strategia antifrode, che sia proporzionata ai rischi di frode, tenuto conto del rapporto costi/benefici delle misure da attuare.”

(110) L’articolo 144 è sostituito dal seguente:

“Articolo 144

Tasse

1. Oltre alle tasse previste all’articolo 26, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafo 4, all’articolo 47, paragrafi 1 e 3, all’articolo 49, paragrafo 4, all’articolo 56, paragrafo 2, all’articolo 60, all’articolo 81, paragrafo 3, all’articolo 82, paragrafo 1, all’articolo 113, paragrafo 1, e all’articolo 147, paragrafo 5, sono applicate tasse nei seguenti casi:

- (a) rilascio di una copia del certificato di iscrizione;
- (b) iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti su un marchio europeo;
- (c) iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti su una domanda di marchio europeo;
- (d) cancellazione dell’iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti;
- (e) modifica di un marchio europeo registrato;
- (f) rilascio di un estratto del registro;
- (g) ispezione pubblica di un fascicolo;
- (h) rilascio di una copia dei documenti dei fascicoli;
- (i) rilascio di una copia certificata conforme della domanda;
- (j) comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo;
- (k) riesame della fissazione delle spese procedurali da rimborsare.

2. L’importo delle tasse di cui al paragrafo 1 deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell’Agenzia impedendo allo stesso tempo l’accumulo di avanzi significativi. Fatto salvo l’articolo 139, paragrafo 4, in caso di ricorrenza di avanzi significativi, la Commissione procede al riesame del livello delle tasse. Se il riesame non porta ad una riduzione o ad una modifica del livello delle tasse avente l’effetto di ridurre l’ulteriore accumulo di avanzi significativi, l’avanzo significativo accumulato dopo il riesame è trasferito al bilancio dell’Unione.

3. Il direttore esecutivo stabilisce l’importo applicato a tutti i servizi forniti dall’Agenzia diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e per le pubblicazioni effettuate dall’Agenzia secondo i criteri fissati dagli atti delegati adottati conformemente all’articolo 144 *bis*, lettera d). L’importo delle tariffe non supera l’importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall’Agenzia.

4. Il direttore esecutivo può prendere le seguenti misure, attenendosi ai criteri fissati dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 144 *bis*, lettera d):

- (a) può decidere quali metodi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 144 *bis*, lettera d), possono essere utilizzati, in particolare mediante deposito su conti correnti detenuti presso l'Agenzia.
- (b) può fissare gli importi al di sotto dei quali una somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene rimborsata;
- (c) può rinunciare all'azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.

Quando si possono usare i mezzi di pagamento di cui alla lettera a), il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerare effettuati all'Agenzia.”

(111) È inserita la seguente sezione 6:

“SEZIONE 6
Delega di poteri

Articolo 144 *bis*
Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per fissare:

- (a) i criteri specifici di uso delle lingue di cui all'articolo 119;
- (b) i casi in cui le decisioni di opposizione e di cancellazione sono prese da un solo membro a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, e dell'articolo 134, paragrafo 2;
- (c) le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, compresa l'istituzione e il ruolo dell'organo delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 135, paragrafo 3, lettera a), la composizione della commissione allargata e le regole per adirla di cui all'articolo 135, paragrafo 4, e i casi in cui le decisioni sono prese da un solo membro conformemente all'articolo 135, paragrafi 2 e 5;
- (d) il sistema di tasse e tariffe da pagare all'Agenzia ai sensi dell'articolo 144, compreso l'importo delle tasse, i metodi di pagamento, la valuta, il termine di pagamento delle tasse e delle tariffe, la data in cui si considera che il pagamento è stato effettuato, le conseguenze del mancato pagamento o del ritardo di pagamento, il pagamento di importi inferiori o superiori al dovuto, i servizi gratuiti e i criteri secondo i quali il direttore esecutivo può esercitare i poteri di cui all'articolo 144, paragrafi 3 e 4.”

(112) All'articolo 145, le parole “i relativi regolamenti di esecuzione” sono sostituite dalle parole “gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento”.

(113) All'articolo 147, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Agenzia. Se la registrazione internazionale deve basarsi su un marchio europeo una volta che questo sarà stato registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio europeo. La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.

5. La domanda internazionale soddisfa le condizioni formali prescritte dall'articolo 161 *bis*, lettera a).

6. L'Agenzia esamina se la domanda internazionale soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 146 e ai paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo.

7. L'Agenzia trasmette quanto prima la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.”

(114) È inserito il seguente articolo 148 *bis*:

“Articolo 148 *bis*

Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione

Entro cinque anni dalla data della registrazione internazionale l'Agenzia informa l'Ufficio internazionale dei fatti e delle decisioni che incidono sulla validità della domanda di marchio europeo o della registrazione del marchio europeo sulla quale era basata la registrazione internazionale.”

(115) All'articolo 149 è aggiunta la seguente frase:

“La domanda soddisfa le condizioni formali prescritte dall'articolo 161 *bis*, lettera c).”

(116) All'articolo 154, il paragrafo 4 è soppresso;

(117) È inserito il seguente articolo 154 *bis*:

“Articolo 154 *bis*

Marchi collettivi e marchi di certificazione

Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relative ad un marchio collettivo, ad un marchio di certificazione o ad un marchio di garanzia, l'Agenzia si attiene alle procedure previste ai sensi dell'articolo 161 *bis*, lettera f).”

(118) L'articolo 155 è soppresso.

(119) L'articolo 156 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, le parole “sei mesi” sono sostituite dalle parole “un mese”;

(b) il paragrafo 4 è soppresso.

(120) Sono aggiunti i seguenti articoli 158 *bis*, 158 *ter* e 158 *quater*:

“Articolo 158 *bis*

Effetti giuridici della registrazione del trasferimento

L’iscrizione nel registro internazionale di una modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso effetto dell’iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell’articolo 17.

Articolo 158 *ter*

Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti

L’iscrizione nel registro internazionale di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di una licenza, di un diritto reale, di un’esecuzione forzata o di una procedura d’insolvenza nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 19, 20, 21 e 22.

Articolo 158 *quater*

Esame delle domande di registrazione di trasferimenti, di licenze o di restrizioni del diritto di disporre del titolare

Nei casi specificati conformemente all’articolo 161 *bis*, lettera h), l’Agenzia trasmette all’Ufficio internazionale le domande di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di disporre del titolare presentate presso l’Agenzia.”

(121) L’articolo 159 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid se alla data della domanda di conversione era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid. Sono d’applicazione gli articoli 112, 113 e 114.”;

(b) al paragrafo 2, l’espressione “o dell’intesa di Madrid” è soppressa.

(122) Nel titolo XIII è aggiunta la seguente sezione 4:

“SEZIONE 4

Attribuzione di poteri

Articolo 161 *bis*

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 163, per specificare:

- (a) le condizioni formali della domanda internazionale di cui all'articolo 147, paragrafo 5, la procedura di esame della domanda internazionale a norma dell'articolo 147, paragrafo 6, e le modalità di trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 147, paragrafo 4;
 - (b) le modalità di notifica previste all'articolo 148 *bis*;
 - (c) le condizioni formali della domanda di estensione territoriale di cui all'articolo 149, paragrafo 2, la procedura di esame di tali condizioni e le modalità di trasmissione della domanda di estensione territoriale all'Ufficio internazionale;
 - (d) la procedura di presentazione della domanda di rivendicazione della preesistenza ai sensi dell'articolo 153;
 - (e) la procedura di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 154 e di presentazione e di esame delle opposizioni a norma dell'articolo 156, e le relative comunicazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale;
 - (f) la procedura relativa alle registrazioni internazionali di cui all'articolo 154 *bis*;
 - (g) i casi in cui l'Agenzia invia una notifica all'Ufficio internazionale sulla declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale a norma dell'articolo 158 e le informazioni che la notifica deve contenere;
 - (h) le modalità di trasmissione delle domande di cui all'articolo 158 *quater* all'Ufficio internazionale;
 - (i) le condizioni che deve soddisfare la domanda di conversione ai sensi dell'articolo 159, paragrafo 1;
 - (j) le condizioni formali della domanda di trasformazione di cui all'articolo 161 e la procedura di trasformazione;
 - (k) le modalità di comunicazione tra l'Agenzia e l'Ufficio internazionale, comprese le comunicazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 4, dell'articolo 148 *bis*, dell'articolo 153, paragrafo 2, e dell'articolo 158 *quater*.”
- (123) L'articolo 162 è soppresso.
- (124) L'articolo 163 è soppresso.
- (125) È inserito il seguente articolo 163 *bis*:

“Articolo 163 *bis*

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui agli articoli 24 *bis*, 35 *bis*, 45 *bis*, 49 *bis*, 57 *bis*, 65 *bis*, 74 *bis*, 74 *duodecies*, 93 *bis*, 114 *bis*, 144 *bis* e 161 *bis* è conferita a tempo indeterminato.

3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24 *bis*, 35 *bis*, 45 *bis*, 49 *bis*, 57 *bis*, 65 *bis*, 74 *bis*, 74 *duodecies*, 93 *bis*, 114 *bis*, 144 *bis* e 161 *bis* entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”

(126) L'articolo 164 è soppresso.

(127) È inserito il seguente articolo 165 *bis*:

“Articolo 165 *bis*

Valutazione e revisione

1. Entro il 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione ordina una valutazione sull'attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione esamina il quadro giuridico in materia di cooperazione tra l'Agenzia e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, con particolare attenzione al meccanismo di finanziamento. La valutazione esamina inoltre l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia, e le conseguenze finanziarie di tale modifica.

3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio direttivo. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

4. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Agenzia, tenendo conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti. Qualora la Commissione ritenga che l'esistenza dell'Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti ad essa assegnati, può proporre l'abrogazione del presente regolamento.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore [specificare la data: il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

L'articolo 1, paragrafo 9, l'articolo 10, lettera b), gli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, l'articolo 99 per quanto riguarda l'articolo 128, paragrafo 4, lettera n), l'articolo 101, l'articolo 103, lettera b), l'articolo 105, lettera d), gli articoli 112, 113, 114, 115, 117, 120, 123 e 124 si applicano a decorrere [specificare la data: dal primo giorno del primo mese successivo ad un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data specificata al primo comma].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente