



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2013/0088(COD)

7.11.2013

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio
2009, sul marchio comunitario
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Relatore per parere: Regina Bastos

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

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

Obiettivo della proposta

Il marchio comunitario è un titolo di proprietà intellettuale creato in conformità dell'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La valutazione d'impatto realizzata dalla Commissione ha mostrato la necessità di modificare alcune parti del regolamento per migliorare e semplificare il sistema del marchio comunitario.

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

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

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

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

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

- l'adattamento della terminologia del regolamento al trattato di Lisbona e delle sue disposizioni all'orientamento comune sulle agenzie decentrate;
- la semplificazione delle procedure di domanda e di registrazione del marchio comunitario;
- alcuni chiarimenti giuridici;
- l'organizzazione della cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali e

- l'allineamento all'articolo 290 del TFUE sugli atti delegati.

Aspetti relativi al mercato interno

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

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

- la precisazione che il titolare del marchio d'impresa può impedire l'uso del suo marchio in pubblicità comparative qualora tale pubblicità non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/114/CE, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa;
- la precisazione che l'importazione di prodotti nell'Unione è vietata anche se è solo lo speditore che agisce per scopi commerciali, per scoraggiare l'ordine e la vendita di prodotti contraffatti su internet;
- la possibilità per i titolari dei diritti di impedire ai terzi l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da paesi terzi di prodotti sui quali sia stato apposto senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato per gli stessi prodotti, a prescindere dal fatto che questi siano immessi in libera pratica.

Posizione del relatore

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

- il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali nel sistema di protezione dei marchi e la lotta alla contraffazione;
- la soppressione della possibilità di presentare domanda di marchio comunitario solo presso l'Agenzia;
- la precisazione dei segni atti a costituire un marchio europeo;
- i termini relativi alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi;
- i compiti dell'Agenzia;
- la composizione del consiglio direttivo e

- le tasse.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(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 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").

Emendamento

(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 *dell'Unione europea*". In linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, concordato nel luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, occorre sostituire la 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").

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai

Emendamento

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

mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio europeo. *È necessario permettere che* il segno *sia* rappresentato in qualsiasi forma idonea, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, *e prevedere l'obbligo che, sia nella pubblicazione che nell'iscrizione nel registro, sia rappresentato in modo tale da consentire sempre* alle autorità competenti e al pubblico di determinare con precisione e chiarezza l'oggetto esatto della protezione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

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

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Al fine di assicurare certezza del diritto e chiarezza, è necessario chiarire che non solo in caso di somiglianza, ma anche

(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.***

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.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

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

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(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.

Emendamento

(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, **con l'ausilio delle autorità nazionali**, 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.

Motivazione

Al fine di applicare tale misura è necessario l'aiuto delle autorità nazionali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(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.

Emendamento

(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, **con l'ausilio delle autorità nazionali**, l'importazione **o l'offerta** di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore, **l'intermediario, l'agente o il prestatore di servizi di vendita on line** dei prodotti è il solo ad agire a scopi commerciali.

Motivazione

Al fine di applicare tale misura è necessario l'aiuto delle autorità nazionali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

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

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(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.

soppresso

Motivazione

Dal momento che l'obiettivo è di facilitare la vita delle persone e delle imprese, è necessario mantenere tutte le possibilità di registrazione dei marchi a livello europeo. Occorre pertanto che sia ancora possibile trattare le domande negli uffici nazionali, che agiscono esclusivamente come intermediari dell'Agenzia.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

(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.

Emendamento

(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 **modalità di applicazione del regime linguistico previsto nell'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.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 9 – punto 9

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

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

Emendamento

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

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che gli elementi costitutivi di un marchio europeo siano

rappresentanti chiaramente ed esattamente.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

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;

Emendamento

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

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

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.

Emendamento

Il titolare del marchio europeo ha anche il diritto di impedire, ***con l'ausilio delle autorità nazionali***, l'importazione dei prodotti di cui al ***paragrafo 3***, lettera c), ***o l'offerta dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b)***, quando lo speditore, ***l'intermediario, l'agente o il prestatore di servizi di vendita online agisca*** a fini commerciali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

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.”

Emendamento

Il titolare del marchio europeo ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione prodotti che **violano tale marchio europeo**, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio:

(a) 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;

(b) e sono destinati ad essere l'oggetto di un'attività commerciale senza tuttavia essere immessi in libera pratica in tale territorio.

Motivazione

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

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

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. ”

Emendamento

5. Il titolare del marchio europeo ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi, **con l'ausilio delle autorità nazionali**, 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.

Motivazione

Al fine di applicare tale misura è necessario l'aiuto delle autorità nazionali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

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

Emendamento

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

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che il requisito dell'uso corretto non si applica soltanto alla lettera a), ma anche alle lettere b) e c).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il diritto conferito dal marchio non autorizza il titolare a vietarne l'uso con giusto motivo da parte di terzi, per quanto riguarda:

(a) la pubblicità o promozione che consente ai consumatori di confrontare beni e servizi; oppure

(b) l'identificazione del titolare del marchio o dei beni o servizi del titolare del marchio e la parodia, la critica o il commento degli stessi; oppure

(c) qualsiasi uso non commerciale del marchio.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 15, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo in uno Stato membro o in parte di esso per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di

cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Motivazione

Si suggerisce di sostituire la formulazione "nella Comunità" con "in uno Stato membro o in parte di esso". L'uso "effettivo" dovrebbe essere sufficiente per respingere la domanda di decadenza per motivi di mancato uso di un marchio dell'UE anche se l'uso si è limitato a un solo Stato membro e in parte di esso.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 25

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 25

Testo della Commissione

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

Emendamento

La domanda di marchio europeo è depositata presso l’Agenzia **e presso l'ufficio.**"

Motivazione

Dal momento che l'obiettivo è di facilitare la vita delle persone e delle imprese, è necessario mantenere tutte le possibilità di registrazione dei marchi a livello europeo. Occorre pertanto che sia ancora possibile trattare le domande negli uffici nazionali, che agiscono esclusivamente come intermediari dell'Agenzia.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 27

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 27

Testo della Commissione

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

Emendamento

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.**"

all'Agenzia, sempre che sia stata pagata la
tassa di deposito **entro un mese dal
deposito della summenzionata
documentazione.**"

Motivazione

La data di deposito delle domande 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 o all'ufficio nazionale. Occorre mantenere l'attuale periodo di tolleranza di un mese per consentire ai richiedenti di ritirare e ripresentare le domande senza dover pagare la tassa due volte. Si tratta di una questione particolarmente importante per le PMI poiché, nel loro caso, la probabilità che siano presentate domande erronee è maggiore e l'impatto di un doppio pagamento sarebbe specialmente negativo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 28

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 28 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

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.

Emendamento

I titolari di marchi europei di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati 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.

Motivazione

Il margine per modificare i titoli delle classi non dovrebbe applicarsi soltanto alle registrazioni che riguardano unicamente tali titoli ma anche a quelle che comprendono l'intero titolo di una classe e alcuni beni e/o servizi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 28

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 28 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

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.

Emendamento

La dichiarazione è presentata all’Agenzia ***alla registrazione delle modifiche o del rinnovo***, 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.

Motivazione

Se la registrazione è stata effettuata prima del 22 giugno 2012, tutti i requisiti giuridici previsti all’epoca sono stati rispettati. Per evitare procedimenti nuovi e complessi, la procedura in oggetto dev’essere applicata solo in caso di modifica della registrazione o in occasione di una domanda di rinnovo del marchio.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 30

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

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

Emendamento

Il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito precedente presenta una dichiarazione di priorità e una copia della domanda precedente. Se la lingua della domanda precedente non è

una delle lingue dell'Agenzia, il richiedente presenta una traduzione di tale domanda in una di dette lingue.

Motivazione

Secondo il regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, il diritto di priorità può essere rivendicato sia nella domanda che entro un periodo di due mesi dalla data di presentazione della stessa. Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità coincide con quella del deposito della domanda ai fini della determinazione dell'antioriorità dei diritti. Con il presente emendamento si cerca di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 30 e, quindi, anche il periodo di tolleranza di due mesi.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 38

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Non per questo acquistano la qualità di parti della procedura dinanzi all'Agenzia.

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 39 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 41 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) All'articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

5. Può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio anche da qualsiasi persona fisica o giuridica e da qualsiasi gruppo od organismo che rappresenta fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori fornendo le prove che un marchio può indurre in errore il pubblico,

per esempio circa la natura, la qualità o l'origine geografica del prodotto o del servizio;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 40 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) All'articolo 42, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

L'Agenzia può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione, preferibilmente prima dell'inizio formale della procedura di opposizione. In tale contesto, l'Agenzia include informazioni sulle procedure di mediazione disponibili e sui servizi specializzati di mediazione, compresi i servizi prestati dai mediatori esterni accreditati dall'Agenzia.

Se le parti decidono di addivenire a una conciliazione durante la procedura di opposizione, l'Agenzia concede loro una proroga ragionevole per concludere il processo di mediazione.

Motivazione

Attuale formulazione dell'articolo 42, punto 4): "L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione." I servizi di mediazione prestati dall'UAMI si limitano a procedure di ricorso nel cui contesto soltanto il suo personale può fungere da mediatore. Ad oggi le mediazioni effettuate si sono mantenute a un numero minimo. Per aumentare l'attrattiva della mediazione, le parti dovrebbero essere incoraggiate a ricorrere a tale procedura in una fase precedente e dovrebbero anche avere la facoltà di rivolgersi a mediatori esterni.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 bis) All'articolo 57, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Agenzia può invitare le parti a una conciliazione, preferibilmente prima dell'inizio formale della procedura di cancellazione. In tale contesto, l'Agenzia include informazioni sulle procedure di mediazione disponibili e sui servizi specializzati di mediazione, compresi i servizi prestati dai mediatori esterni accreditati dall'Agenzia.

Se le parti decidono di addivenire a una conciliazione durante la procedura di opposizione, l'Agenzia concede loro una proroga ragionevole per concludere il processo di mediazione.

Motivazione

Attuale formulazione dell'articolo 57, punto 4): "L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione." I servizi di mediazione prestati dall'UAMI si limitano a procedure di ricorso nel cui contesto soltanto il suo personale può fungere da mediatore. Ad oggi le mediazioni effettuate si sono mantenute a un numero minimo. Per aumentare l'attrattiva della mediazione, le parti dovrebbero essere incoraggiate a ricorrere a tale procedura in una fase precedente e dovrebbero avere la facoltà di rivolgersi a mediatori esterni.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 98

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 1 bis – Articolo 123 ter – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) l'amministrazione e la promozione delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e dei sistemi di specialità tradizionali garantite previsti dal regolamento (UE) n.

1151/2012;

Motivazione

Dal momento che si va verso un'armonizzazione crescente delle norme in materia di proprietà intellettuale a livello europeo, è normale che tutti i prodotti siano protetti dalle stesse norme, onde garantire la coerenza giuridica.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 98

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 1 bis – Articolo 123 ter – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) l'amministrazione e la promozione delle indicazioni geografiche protette previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Motivazione

Dal momento che si va verso un'armonizzazione crescente delle norme in materia di proprietà intellettuale a livello europeo, è normale che tutti i prodotti siano protetti dalle stesse norme, onde garantire la coerenza giuridica.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 98

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 1 bis – Articolo 123 ter – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d quater) l'amministrazione e la promozione degli altri diritti di proprietà intellettuale europei stabiliti in conformità dell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

Dal momento che si va verso un'armonizzazione crescente delle norme in materia di proprietà intellettuale a livello europeo, è normale che tutti i prodotti siano protetti dalle stesse norme, onde garantire la coerenza giuridica.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 98

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 1 bis – Articolo 123 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di **aiutare le parti a raggiungere una** composizione amichevole.

Emendamento

3. L'Agenzia può fornire un servizio volontario di mediazione **online e offline** al fine di **facilitare l'accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie e di favorire la** composizione amichevole **delle controversie, in particolare mediante la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale¹.**

¹ **GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.**

Motivazione

Questa procedura di mediazione è importante poiché eviterà i costi più elevati dei procedimenti giudiziari e garantirà una maggiore rapidità nella risoluzione delle controversie.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 98

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 1 bis – Articolo 123 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

L'Agenzia definisce, elabora e coordina

PE516.700v03-00

Emendamento

L'Agenzia, **in collaborazione con gli uffici**

22/29

AD\1008498IT.doc

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.

degli Stati membri, 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.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 99

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 2 – Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) il consiglio direttivo approva le norme in materia di mediazione e arbitrato e le norme che disciplinano il funzionamento del Centro istituito a tale scopo, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera o).

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 99

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 2 – Articolo 125 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da *due rappresentanti* della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.

1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, *da un rappresentante* della Commissione e da *un rappresentante del Parlamento europeo*, nonché dai rispettivi supplenti.

Motivazione

La composizione del consiglio direttivo deve essere paritaria, con un rappresentante per ciascun Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante del Parlamento, al fine di garantire l'equilibrio istituzionale e consentire una partecipazione effettiva del Parlamento al controllo della gestione dell'Ufficio.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 99

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 3 – Articolo 128 – paragrafo 4 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(o bis) prepara un progetto di mediazione ed elabora le norme in materia di arbitrato e le norme che disciplinano il funzionamento del Centro istituito a tale scopo e le presenta al consiglio direttivo per l'approvazione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 99

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 3 – Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

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,

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio direttivo, sulla base di un elenco di **almeno tre** candidati **proposti dopo una** selezione aperta e trasparente **da parte di un comitato di preselezione, composto da due rappresentanti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo**. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio direttivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi **a una commissione competente** del Parlamento europeo e a

l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo.

rispondere alle domande dei *suoi* membri. Per *effetto della* conclusione *di un* contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 99

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 3 – Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

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

Emendamento

La rimozione dall'incarico del direttore esecutivo può avvenire solo su decisione del consiglio direttivo adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e su proposta della Commissione o del Parlamento europeo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 99

Regolamento (CE) n. 207/2009

Titolo XII – Sezione 3 – Articolo 129 – paragrafo 3

Testo della Commissione

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.

Emendamento

Il direttore esecutivo ricopre un mandato di cinque anni. Il mandato del direttore esecutivo può essere prorogato una sola volta dal consiglio direttivo per un periodo di cinque anni o fino all'età pensionabile, se tale età è raggiunta nel corso del mandato.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 99
Regolamento (CE) n. 207/2009
Titolo XII – Sezione 3 – Articolo 129 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

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.

soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 106 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 137 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Centro di arbitrato e mediazione dei marchi, disegni e modelli

- 1. All'interno dell'Agenzia è istituito un centro di arbitrato dei marchi, disegni e modelli (il Centro).***
- 2. Sono messe a disposizione del Centro strutture per la mediazione e l'arbitrato delle controversie tra due o più parti concernenti marchi, disegni e modelli, conformemente al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 6/2002, insorte nei progetti comunitari.***
- 3. Il consiglio direttivo approva le norme in materia di mediazione e arbitrato e le norme che disciplinano il funzionamento del Centro, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera o).***
- 4. In caso di controversie concernenti una procedura di opposizione, cancellazione o ricorso tra le parti, queste ultime possono, in qualsiasi momento e di comune***

accordo, chiedere la sospensione di tali procedure per avviare una procedura di mediazione o arbitrato.

5. Se lo ritengono opportuno, l'Agenzia e le sue commissioni di ricorso possono valutare con le parti la possibilità di raggiungere un accordo, anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del Centro.

6. Il Centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.

7. Gli esaminatori e i membri delle divisioni dell'Ufficio o delle commissioni di ricorso non possono partecipare alla mediazione o all'arbitrato di una causa in merito alla quale:

(a) siano stati precedentemente coinvolti nelle procedure soggette a mediazione o arbitrato;

(b) abbiano un interesse personale;

(c) siano state precedentemente coinvolti in qualità di rappresentante di una delle parti.

8. Le persone chiamate a testimoniare in qualità di membri di un gruppo di arbitrato o di mediazione non possono essere coinvolte nelle procedure di opposizione, cancellazione o ricorso che hanno dato inizio alla procedura di mediazione o arbitrato.

9. Qualsiasi accordo raggiunto mediante l'utilizzo delle strutture del Centro, compresa la mediazione, è fatto valere dinanzi all'Agenzia o in ogni Stato membro, lasciando impregiudicate le procedure di applicazione istituite dal diritto dello Stato membro in cui è fatto valere.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 11 – punto 110

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 144 – paragrafo 2

Testo della Commissione

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 a 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.**

Emendamento

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 **riduce il** livello delle tasse. Se **del caso**, l'avanzo significativo accumulato **malgrado tale revisione è utilizzato ai fini della promozione e del miglioramento del sistema del marchio europeo.**

Motivazione

Dal momento che l'avanzo deriva da tasse versate dai chi presenta domanda di registrazione e rinnovo dei marchi, deve essere utilizzato per migliorare il sistema del marchio europeo.

PROCEDURA

Titolo	Marchio comunitario		
Riferimenti	COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI	16.4.2013	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO	16.4.2013	
Relatore per parere Nomina	Regina Bastos	29.5.2013	
Esame in commissione	9.7.2013	25.9.2013	14.10.2013
Approvazione	5.11.2013		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	36 1 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Marek Siwiec, Kerstin Westphal		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Agustín Díaz de Mera García Consuegra		