



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0032/2014**

16.1.2014

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione)  
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Commissione giuridica

Relatrice: Cecilia Wikström

(Rifusione – articolo 87 del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	40
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE .....	42
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE.....	44
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	52
PROCEDURA.....	66



**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento  
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione)  
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0162),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0088/2013),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013<sup>1</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>2</sup>,
  - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0032/2014),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 327 del 12.11.2013, pag. 42.

<sup>2</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Visto 1

#### *Testo della Commissione*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 114,

#### *Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 114, **paragrafo 1**,

#### *Motivazione*

*Occorre menzionare la base giuridica nella sua integralità.*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema dei marchi nell'Unione europea<sup>5</sup>, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. In questo contesto è necessario che la direttiva sia rivista anche per essere resa più coerente con il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza nell'ambito del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso.

#### *Emendamento*

(5) Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema dei marchi nell'Unione europea<sup>5</sup>, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. In questo contesto è necessario che la direttiva sia rivista anche per essere resa più coerente con il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza nell'ambito del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso, ***mantenendo nel contempo la protezione dei marchi a livello nazionale come opzione attraente per i richiedenti. In tale contesto, andrebbe garantita la relazione complementare fra il sistema dei marchi dell'Unione europea e i sistemi nazionali.***

---

<sup>5</sup> GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.

---

<sup>5</sup> GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.

## Motivazione

*È importante sottolineare la natura complementare della protezione dei marchi a livello nazionale e di Unione europea.*

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 10

##### *Testo della Commissione*

(10) È di fondamentale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, e che la protezione dei marchi a livello nazionale sia la stessa accordata dal marchio *europeo*. In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi *europei* che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, occorre garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato.

##### *Emendamento*

(10) È di fondamentale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, e che la protezione dei marchi a livello nazionale sia la stessa accordata dal marchio *dell'Unione europea*. In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi *dell'Unione europea* che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, occorre garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato.

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

## Motivazione

*L'emendamento riflette il cambiamento di denominazione proposto nel quadro del regolamento.*

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva Considerando 13

##### *Testo della Commissione*

(13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali

##### *Emendamento*

(13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali

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

consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato **nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, durevole e oggettivo**. È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione **utilizzi una tecnologia generalmente disponibile e** offra sufficienti garanzie in tal senso.

#### *Motivazione*

*È opportuno precisare che la rappresentazione può assumere qualsiasi forma purché si avvalga di tecnologie generalmente disponibili.*

## **Emendamento 5**

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

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

**soppresso**

#### *Motivazione*

*Soppressione dovuta alla soppressione all'articolo 10.*

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

(22) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d'impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti ***contraffatti*** nel territorio doganale dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti. ***La presente disposizione non dovrebbe pregiudicare gli interessi del commercio legittimo di prodotti che possono essere legittimamente immessi sul mercato nei loro paesi di destinazione. Al fine di non ostacolare i flussi legittimi di prodotti, la presente disposizione non dovrebbe quindi applicarsi se i terzi forniscono prova che la destinazione finale dei prodotti è un paese all'esterno dell'Unione e se il titolare del marchio non è in grado di dimostrare che il marchio in questione è validamente registrato anche in detto paese di destinazione finale. Se il paese di destinazione finale non è ancora stato determinato, il titolare del marchio dell'Unione europea dovrebbe avere il diritto di vietare ai terzi di portare i prodotti nuovamente fuori dall'Unione, a meno che i terzi non forniscano prova che la destinazione finale dei prodotti è un paese all'esterno dell'Unione e il titolare del marchio non sia in grado di dimostrare che il marchio in questione è validamente registrato anche in detto paese di destinazione finale. Tale norma***

*non dovrebbe inoltre pregiudicare il diritto dell'Unione di promuovere l'accesso ai farmaci per i paesi terzi nonché il rispetto delle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 bis) Il titolare di un marchio dovrebbe avere il diritto di intraprendere avviare adeguate azioni legali, compreso tra l'altro il diritto di chiedere alle autorità doganali nazionali di intervenire in relazione ai prodotti che asseritamente violano i diritti del titolare, come il blocco e la distruzione, ai sensi del regolamento 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8bis</sup>. Le autorità doganali dovrebbero espletare le procedure pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 608/2013, su richiesta di un titolare di diritti e sulla base dei criteri di analisi del rischio.*

---

<sup>8bis</sup> *Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181, del 28.6.2013, pag. 15).*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva**

## Considerando 22 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 ter) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del titolare dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.***

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 22 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 quater) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Pertanto, il titolare di un marchio non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti, nel contesto di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro sulla base di somiglianze, apparenti o reali, fra la denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo dei farmaci e un marchio registrato.***

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 23

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

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

(23) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel contesto delle vendite via internet, ***consegnate in piccole spedizioni quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013***, occorre che il titolare ***di un marchio validamente registrato*** abbia il

*commerciali.*

diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti *contraffatti* è il solo ad agire *in ambito commerciale*. *Qualora siano adottate tali misure, le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti sono informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore.*

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

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

#### *Motivazione*

*Questa aggiunta consente di allineare il considerando al paragrafo 1 dell'articolo 16 della direttiva. D'altro canto, l'emendamento consente di rinsaldare la visione europea della protezione della creatività delle piccole e medie imprese, lasciando loro il tempo di svilupparsi per proteggere i propri marchi.*

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

(34) Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, occorre che la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri sia efficace e trasparente e segua regole analoghe a quelle applicabili ai marchi europei. *Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se effettuare d'ufficio l'esame di rifiuto per impedimenti relativi.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 41 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(41 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 11 luglio 2013<sup>8ter</sup>.*

*8ter Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Articolo 1**

#### *Testo della Commissione*

La presente direttiva si applica ai marchi d'impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

#### *Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana).*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

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

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

#### *Motivazione*

*Modifica che tiene conto del nuovo nome dell’Agenzia.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c bis**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) "marchi anteriori":*

*(i) i marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:*

*– i marchi dell'Unione europea;*

*– i marchi d'impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;*

*– i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;*

*(ii) i marchi dell'Unione europea che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009, rivendicano validamente l'antiorità rispetto a un marchio d'impresa di cui al punto i), secondo e terzo trattino, anche ove quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;*

*(iii) le domande di marchi di impresa di cui ai punti i) e ii), sempre che siano registrati;*

*(iv) i marchi d'impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono "notoriamente conosciuti" nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.*

### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento di natura tecnica. Ai fini di un testo ben strutturato, la definizione contenuta nell'articolo 5, paragrafo 2 della proposta è trasferita all'articolo 2 relativo alle definizioni.*

### **Emendamento 17**

#### **Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c ter) "marchio di garanzia o di certificazione": un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione all'origine geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche di prodotti e servizi che non sono certificati;*

### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento di natura tecnica. Ai fini di un testo ben strutturato, le definizioni contenute nell'articolo 28 della proposta sono trasferite all'articolo 2 relativo alle definizioni.*

### **Emendamento 18**

#### **Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c quater) "marchio collettivo": un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese.*

## Motivazione

Si tratta di un emendamento di natura tecnica. Ai fini di un testo ben strutturato, le definizioni contenute nell'articolo 28 della proposta sono trasferite all'articolo 2 relativo alle definizioni.

### Emendamento 19

#### Proposta di direttiva Articolo 3

##### Testo della Commissione

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

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

##### Emendamento

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

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

### Emendamento 20

#### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

##### Testo della Commissione

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

##### Emendamento

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

## Motivazione

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

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(j bis) i marchi che contengono o consistono in una denominazione varietale anteriore registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94<sup>8quater</sup> del Consiglio, del 27 luglio 1994, per lo stesso tipo di prodotto;***

---

***<sup>8quater</sup> Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).***

## Motivazione

*La modifica proposta al regolamento sui marchi dispone, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera l) che la privativa per ritrovati vegetali rappresenta un impedimento assoluto. Questa disposizione non è contenuta nella direttiva ma sarebbe opportuno rifarsi al regolamento.*

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono:***

***soppresso***

***(a) in Stati membri diversi da quelli in cui***

*è stata depositata la domanda di registrazione;*

*(b) solo se il marchio d'impresa in una lingua straniera è tradotto o trascritto in una lingua o scrittura ufficiale degli Stati membri.*

*Motivazione*

*Sarebbe sproporzionato e praticamente inattuabile imporre agli uffici nazionali di esaminare gli impedimenti assoluti in tutte le giurisdizioni nazionali e in tutte le lingue dell'Unione. Questo sarebbe anche contrario al principio della territorialità dei diritti. Quanto agli utenti, l'esame degli eventuali ostacoli alle domande di registrazione in territori diversi da quello in cui la domanda sarebbe valida offrirebbe ben poco, se non nessun, valore aggiunto.*

**Emendamento 23**

**Proposta di direttiva  
Articolo 4 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

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

*Emendamento*

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

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva  
Articolo 5 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

***2. Per “marchi d'impresa anteriori”, ai sensi del paragrafo 1, si intendono:***  
***(a) i marchi d'impresa la cui domanda di***

*Emendamento*

***soppresso***

*registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:*

*(i) i marchi europei ;*

*(ii) i marchi d'impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;*

*(iii) i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;*

*(b) i marchi ' europei che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 rivendicano validamente l'antiorità rispetto a un marchio d'impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;*

*(c) le domande di marchi d'impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;*

*(d) i marchi d'impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono "notoriamente conosciuti" nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.*

#### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento di natura tecnica. Ai fini di un testo ben strutturato, la definizione contenuta nell'articolo 5, paragrafo 2 della proposta è trasferita all'articolo 2 relativo alle definizioni.*

#### **Emendamento 25**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

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

*Emendamento*

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

*Motivazione*

*Sembra che vi sia un errore redazionale, dal momento che la disposizione non è compatibile con il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c). Questa formulazione significherebbe che un marchio che gode di notorietà in un altro Stato membro sarebbe di ostacolo a un marchio nello Stato membro per il quale è richiesta la registrazione (anche se questo marchio non godeva di notorietà in quella Stato membro). L'emendamento chiarisce che il solo ostacolo è dovuto alla notorietà di cui godono i marchi nazionali nello stesso Stato membro.*

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

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

*Emendamento*

**soppresso**

### *Motivazione*

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

### **Emendamento 27**

#### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri **possono permettere** che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio d'impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio d'impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio d'impresa posteriore.

##### *Emendamento*

5. Gli Stati membri **permettono** che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio di impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio di impresa posteriore.

### *Motivazione*

*Sarebbe ragionevole autorizzare una registrazione sulla base dell'assenza di impedimenti relativi, se il titolare di un diritto anteriore autorizza la registrazione del marchio. Non sarebbe necessario che la disposizione sia facoltativa per gli Stati membri.*

### **Emendamento 28**

#### **Proposta di direttiva Articolo 8 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 3, e il marchio anteriore non godeva di notorietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato.

##### *Emendamento*

(c) quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 3, **lettera a)** e il marchio anteriore non godeva di notorietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, **lettera a)** alla data di deposito o alla data di priorità del marchio

registrato.

*Motivazione*

*Dal momento che si fa riferimento alla notorietà di un marchio d'impresa, andrebbe menzionata solo la lettera a) dell'articolo 5, paragrafo 3.*

**Emendamento 29**

**Proposta di direttiva  
Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, **paragrafi 2 e 3**, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore ' sulla base del proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

*Emendamento*

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, **paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)**, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore ' sulla base del proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

*Motivazione*

*Dal momento che si fa riferimento ai marchi anteriori che godono di notorietà, nella fattispecie si dovrebbe menzionare solo la lettera a) dell'articolo 5, paragrafo 3.*

**Emendamento 30**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10**

*Testo della Commissione*

1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo.  
2. Lasciando impregiudicati i diritti dei titolari acquisiti prima della data di

*Emendamento*

1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo.  
2. Lasciando impregiudicati i diritti dei titolari acquisiti prima della data di

deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di un marchio registrato 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 d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato *e se tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi;*

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

(c) il segno è identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate al paragrafo 2:

(a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio ;

(b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di stocarli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

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

deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando :

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

(b) *ferma restando la lettera a)*, il segno è identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato e può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa;

(c) il segno è identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate al paragrafo 2:

(a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio ;

(b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di stocarli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

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

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

(e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

(f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.

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

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

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

(e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

(f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.

4. Il titolare di un marchio d'impresa registrato ha anche il diritto di impedire l'importazione *nell'Unione* dei prodotti *consegnati in piccole spedizioni, quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013*, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad *agire in ambito commerciale e se tali prodotti, incluso l'imballaggio, recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore*.

5. Il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da *un paese terzo* e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio *validamente* registrato in relazione a tali prodotti o non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. *Fatti salvi gli obblighi delle autorità doganali di effettuare adeguati controlli doganali ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE)*

*n. 608/2013, la presente disposizione non si applica se i terzi dimostrano che la destinazione finale dei prodotti è un paese al di fuori dell'Unione e se il titolare del marchio dell'Unione europea non è in grado di dimostrare che il suo marchio è anche validamente registrato nel paese di destinazione finale. Se il paese di destinazione finale non è ancora stato determinato, il titolare del marchio dell'Unione europea ha il diritto di vietare ai terzi di portare i prodotti nuovamente fuori dell'Unione, a meno che i terzi non forniscano prova che la destinazione finale dei prodotti è un paese all'esterno dell'Unione europea e il titolare del marchio non sia in grado di dimostrare che il marchio in questione è validamente registrato anche in detto paese di destinazione finale.*

6. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, la normativa di uno Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 2, lettera b), o c) , il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

7. I paragrafi 1, 2, 3 e 6 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

6. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, la normativa di uno Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 2, lettera b), o c) , il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

7. I paragrafi 1, 2, 3 e 6 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'apposizione, in ambito commerciale, di un segno identico o simile al marchio d'impresa **sulla presentazione**, sull'imballaggio o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;

*Emendamento*

(a) l'apposizione, in ambito commerciale, di un segno **che, come specificato all'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva**, è identico o simile al marchio d'impresa sull'imballaggio, **sulle etichette, sui cartellini, sulle caratteristiche di sicurezza, sui dispositivi di autenticazione** o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;

*Motivazione*

*Il termine "presentazione" utilizzato in questa disposizione è un termine giuridico specifico non applicabile in tutte le giurisdizioni dell'UE. Al fine di rafforzare l'efficacia di questa disposizione, è opportuno precisare la formulazione utilizzata per descrivere le etichette, l'imballaggio e altri aspetti, così da garantire che gli elementi e le componenti più comuni degli imballaggi utilizzati dai contraffattori siano coperti da questa disposizione.*

**Emendamento 32**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) l'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l'importazione o l'esportazione **della presentazione**, dell'imballaggio o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

*Emendamento*

(b) l'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, **di etichette, cartellini, caratteristiche di sicurezza, dispositivi di autenticazione** o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

*Motivazione*

*Il termine "presentazione" utilizzato in questa disposizione è un termine giuridico specifico non applicabile in tutte le giurisdizioni dell'UE. Al fine di rafforzare l'efficacia di questa disposizione, è opportuno precisare la formulazione utilizzata per descrivere le etichette, l'imballaggio e altri aspetti, così da garantire che gli elementi e le componenti più comuni degli imballaggi utilizzati dai contraffattori siano coperti da questa disposizione.*

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

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

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

(a) *dà* l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;

(b) *trae* indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o

##### *Emendamento*

(c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio:

(i) è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio;

*(ii) avviene nell'ambito della pubblicità comparativa nel rispetto di tutti i requisiti di cui alla direttiva 2006/114/CE;*

*(iii) avviene per portare all'attenzione dei consumatori la rivendita di prodotti autentici che sono stati originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso;*

*(iv) avviene per presentare un'alternativa legittima ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio;*

*(v) avviene per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento;*

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

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

(a) *qualora dia* l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;

(b) *qualora tragga* indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del

reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.

3. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.

3. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

## **Emendamento 34**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

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

***(a) dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;***

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

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) Il marchio d'impresa non conferisce al titolare dello stesso il diritto di vietarne a terzi l'utilizzo con giusto motivo per ogni suo uso non commerciale.***

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. La data di inizio del periodo di validità di cinque anni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è iscritta nel registro.**

*Motivazione*

*È difficile per gli altri utenti determinare la durata del periodo di validità di cinque anni a causa dei diversi modi di calcolare la data di inizio di questo periodo. L'iscrizione della data d'inizio nel registro permetterebbe agli utenti di accedere facilmente a questa informazione.*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio d'impresa avviene per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Una disposizione concernente la forma che deve avere la cessione del marchio d'impresa non è necessaria né apporta alcun valore aggiunto. Rappresenterebbe piuttosto un'intromissione nella libertà delle parti di scegliere liberamente la forma in cui desiderano concludere tali accordi. Ma se, nella pratica, questa sarebbe la maniera più comune di procedere, essa potrebbe creare un problema inutile nel caso del commercio elettronico. Requisiti di forma dettagliati per i trasferimenti di proprietà sono anche piuttosto rari nella legislazione nazionale di molti Stati membri.*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 22 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.

*Emendamento*

4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato, **se la parte richiedente ha fornito all'ufficio prova documentaria del trasferimento.**

*Motivazione*

*Sarebbe ragionevole permettere che l'ufficio richieda un qualche tipo di documentazione.*

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva  
Articolo 22 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Finché **il** trasferimento **non è iscritto nel registro**, l'aveute causa non può opporre a terzi i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa.

*Emendamento*

5. Finché **l'ufficio non ha ricevuto la richiesta di registrazione del** trasferimento, l'aveute causa non può opporre a terzi i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa.

*Motivazione*

*Non sembra opportuno che il nuovo titolare del marchio d'impresa dipenda dalla velocità con cui l'ufficio dei marchi iscrive il trasferimento nel registro. Dopo l'acquisizione dei diritti sul marchio e la presentazione all'ufficio dei marchi di una domanda corrispondente, il nuovo titolare del marchio dovrebbe poter far valere i propri diritti anche nei confronti di terzi.*

**Emendamento 40**

**Proposta di direttiva  
Articolo 28**

*Testo della Commissione*

**Articolo 28**

**Definizioni**

***Ai fini della presente sezione si intende per:***

*Emendamento*

***soppresso***

**(1) “marchio di garanzia o di certificazione”:** un marchio d’impresa così designato all’atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione all’origine geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati;

**(2) “marchio collettivo”:** un marchio d’impresa così designato all’atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese.

#### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento di natura tecnica. Ai fini di un testo ben strutturato, le definizioni contenute nell’articolo 28 della proposta sono trasferite all’articolo 2 relativo alle definizioni.*

### **Emendamento 41**

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

##### *Testo della Commissione*

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

##### *Emendamento*

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

#### *Motivazione*

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

### **Emendamento 42**

#### **Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. La domanda di marchio d'impresa contiene:

*Emendamento*

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

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva  
Articolo 40 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

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.

*Emendamento*

6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, **raggruppa** i prodotti e i servizi 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.

*Motivazione*

*Precisazione: spetta al richiedente e non all'ufficio raggruppare i prodotti e i servizi secondo le classi.*

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva  
Articolo 41**

*Testo della Commissione*

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

*Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva

#### Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri che hanno istituito procedure di opposizione sulla base degli impedimenti assoluti di cui all'articolo 4, non sono tenuti ad applicare il presente articolo.***

*Motivazione*

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

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 45 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

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

2. La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 dispone che almeno il titolare di un diritto anteriore di cui **all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i)**, all'articolo 5, **paragrafo 2** e **all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)**, possa presentare opposizione. ***L'opposizione può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare e sulla base di una parte o della totalità dei prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato o richiesto, e può anche vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o servizi per i quali è stata presentata domanda del marchio contestato.***

*Motivazione*

*There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some*

*Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a reputation are referred to.*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di direttiva Articolo 45 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

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

#### *Motivazione*

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

## **Emendamento 48**

### **Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza o la

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa **efficiente e rapida** per la dichiarazione di decadenza o

dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.

la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.

*Motivazione*

*Questa piccola modifica rispecchia la disposizione contenuta all'articolo 45 relativa a una "procedura amministrativa efficiente e rapida".*

**Emendamento 49**

**Proposta di direttiva  
Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità può vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio contestato è registrato.***

*Motivazione*

*The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only against one class of the contested mark.*

**Emendamento 50**

**Proposta di direttiva  
Articolo 47 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.***

## *Motivazione*

*The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are based only on one earlier right.*

### **Emendamento 51**

#### **Proposta di direttiva Articolo 48 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

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

##### *Emendamento*

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

## *Motivazione*

*L'emendamento intende chiarire che i motivi del mancato utilizzo di un marchio possono essere adottati sia in una procedura amministrativa che in un procedimento giudiziario.*

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva Articolo 52

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

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

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva Capo 3 - sezione 3 bis (nuova) – Articolo 51 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### **SEZIONE 3 BIS**

#### **COMUNICAZIONE CON L’UFFICIO**

#### **Articolo 51 bis**

#### **Comunicazione con l’ufficio**

***Le parti al procedimento o, se nominati, i loro rappresentanti, designano un indirizzo ufficiale all'interno di uno degli Stati membri per tutte le comunicazioni ufficiali con l'ufficio.***

#### *Motivazione*

*La pratica di alcuni Stati membri che richiedono un indirizzo di servizio nel loro paese per poter ricevere le notifiche dell’ufficio comporta ritardi e costi inutili legati alla necessità di individuare, nominare e remunerare un rappresentante locale. Questa pratica onerosa può scoraggiare la presentazione di marchi nazionali e nuocere all’equilibrio fra i livelli unitari e nazionali dell’intero sistema dei marchi europeo.*

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva

## Articolo 53

### *Testo della Commissione*

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

### *Emendamento*

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

## MOTIVAZIONE

La tanto attesa proposta di revisione del sistema dei marchi in Europa è stata presentata dalla Commissione alla fine di marzo 2013, dopo aver lavorato sulla proposta per parecchi anni. Il vostro relatore si sforza di far adottare queste proposte nel corso della presente legislatura, ma tiene a ricordare che non sarà un compito facile, visto il poco tempo a disposizione. La qualità del progetto legislativo non deve risultare compromessa, né bisogna lasciarsi sfuggire l'opportunità di modernizzare il sistema dei marchi europeo che offre questa revisione solo per arrivare a un rapido accordo fra le istituzioni. Il relatore ha comunque ricevuto l'ampio sostegno della commissione giuridica per attenersi a un calendario ambizioso. Il tempo limitato di cui disponeva per elaborare la relazione sulla base del calendario convenuto implica che questa relazione riguarda la maggior parte delle principali questioni per le quali il relatore ritiene che vi sia necessità di modificare la proposta della Commissione. Il relatore si riserva comunque il diritto di presentare emendamenti e proposte supplementari su aspetti che non sono stati inclusi in questa relazione.

### Sintesi e introduzione

La direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto dei marchi degli Stati membri dell'Unione europea esiste da oltre 20 anni. La revisione attuale offre la possibilità di trarre insegnamenti dalle migliori pratiche e di rafforzare gli elementi di armonizzazione del diritto sostanziale e delle procedure riguardanti i marchi d'impresa utilizzate dagli uffici dei marchi nazionali.

Il relatore vuole mettere in chiaro fin dall'inizio che questa revisione dovrebbe avere come principio guida soprattutto la conservazione e il rafforzamento del sistema a doppio livello di protezione dei marchi in Europa. La comunità imprenditoriale nell'Unione europea è costituita da oltre 20 milioni di aziende con esigenze notevolmente diverse. Il sistema dei marchi dovrebbe essere abbastanza semplice e flessibile per permettere che gli utenti del sistema abbiano accesso a una protezione che corrisponda alle loro esigenze.

Alcuni utenti desiderano ottenere protezione solo in uno Stato membro mentre altri perseguono una protezione unitaria nei 28 Stati membri dell'Unione. Si osservi, tuttavia, che vi sono anche molti utenti che ricorrono ai sistemi nazionali di protezione di vari Stati membri. Questo potrebbe essere, ad esempio, il caso degli utenti che non hanno potuto ottenere un marchio dell'UE a causa di diritti anteriori esistenti in uno o più Stati membri. Potrebbe anche trattarsi della scelta ben consapevole di un'azienda attiva in un piccolo numero di paesi o in una regione di frontiera.

Per aiutare questi utenti che si affidano ai servizi di molteplici uffici nazionali per la loro protezione, è opportuno armonizzare le procedure in modo che gli utenti non siano costretti ad affrontare approcci procedurali completamente diversi nei vari Stati membri in cui intendono essere protetti. Anche se le commissioni, in particolare all'UAMI, rappresentano un elemento importante al momento di scegliere dove registrare un marchio, ci sono anche molti altri fattori in gioco.

Il fatto di insistere sull'applicazione delle migliori pratiche per le procedure e il diritto sostanziale dovrebbe rendere i sistemi dei marchi nazionali più attraenti per gli utenti. Per questo motivo sarebbe anche opportuno armonizzare una serie di aspetti procedurali

supplementari atti a migliorare la situazione per gli utenti che proteggono i loro marchi in vari uffici nazionali.

Pur avendo un atteggiamento generalmente positivo sull'armonizzazione, va anche notato che alcune delle proposte della Commissione sono eccessive in quanto non tengono conto della natura territoriale e della protezione offerta. Altre proposte hanno bisogno di chiarimenti per garantire che gli aspetti importanti, segnatamente per le PMI, siano preservati.

### **Esame dei motivi assoluti (articolo 4, paragrafo 2)**

Ecco il tipico esempio in cui la proposta della Commissione va troppo lontano e il vostro relatore suggerisce la soppressione integrale di questa disposizione. Se la si mantenesse, non ci sarebbe più alcuna differenza fra l'esame condotto da un ufficio nazionale e quello da parte dell'Agenzia. Dal momento che il diritto concesso a un ufficio nazionale riguarda solamente il territorio di quel determinato Stato membro, non sarebbe opportuno esigere che si esaminino i motivi assoluti in relazione ai territori che non saranno comunque coperti dal marchio.

### **Esame d'ufficio degli impedimenti relativi**

Un certo numero di uffici nazionali nell'Unione europea continua a compiere esami d'ufficio di impedimenti relativi. La Commissione ha avanzato argomentazioni convincenti che sottolineano le complicazioni create ai richiedenti da questa procedura, dovute ad esempio ai considerevoli ritardi. Va tuttavia rilevato che molti uffici che hanno abolito l'esame d'ufficio degli impedimenti relativi forniscono ancora (d'ufficio) ai richiedenti ricerche e risultati di ricerche sull'esistenza di diritti anteriori, nonché notificano ai titolari di diritti anteriori domande che possono essere in conflitto con i loro diritti. Il relatore ritiene che sia perfettamente fattibile preservare la possibilità che gli uffici nazionali forniscano questo esame e coordinarlo con la proposta presentata a giusto titolo dalla Commissione in base alla quale questi esami non devono bloccare la procedura avviata dal richiedente.

### **Misure di esecuzione**

La Commissione ha proposto di introdurre una disquisizione sulle importazioni, in base alla quale solo lo speditore agisce a fini commerciali e il destinatario è, ad esempio, un normale cittadino. Tenuto conto della necessità di porre fine alle contraffazioni, questa disposizione è benvenuta, ma dovrebbe essere limitata ai prodotti contraffatti.

La Commissione ha anche proposto una disposizione sui prodotti in transito. Benché sia necessario impedire che i prodotti contraffatti penetrino sul mercato interno europeo, questa proposta rischia anche di ostacolare il commercio internazionale legittimo. Il relatore suggerisce pertanto alcune modifiche volte a riequilibrare la proposta.

### **Semplificazione amministrativa**

Il relatore ritiene che ci sarebbe ancora spazio per ulteriori proposte atte a rafforzare l'attrattività del sistema nazionale dei marchi attraverso la semplificazione delle norme procedurali. Le parti di un procedimento dinanzi a un ufficio nazionale non dovrebbero vedersi costrette, ad esempio, a designare un indirizzo ufficiale sul territorio di tale Stato membro.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL  
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**



GRUPPO CONSULTIVO  
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 4 giugno 2013

**PARERE**

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
DEL CONSIGLIO  
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle  
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa  
COM(2013)0162 definitivo del 27.3.2013 – 2013/0089 (COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, in particolare il punto 9, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 23 aprile 2013 per esaminare, tra l'altro, la proposta in oggetto, presentata dalla Commissione.

Durante detta riunione<sup>1</sup>, in seguito all'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che opera una rifusione della 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'impresa, il gruppo consultivo ha constatato di comune accordo quanto segue.

1) Per quanto riguarda la motivazione, ai fini di una redazione pienamente conforme ai requisiti pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale tale documento avrebbe dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate nella proposta, come prevede il punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo.

2) Nel testo del progetto di rifusione, le seguenti proposte di modifica avrebbero dovuto essere evidenziate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per indicare le modifiche sostanziali:

- all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

---

<sup>1</sup> Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.

della direttiva 2008/95/CE, l'aggiunta della parola "*personali*";  
- all'articolo 29, paragrafo 2, che corrisponde all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, la soppressione della formulazione iniziale "*Fatto salvo l'articolo 4*".

3) All'articolo 29, paragrafo 2, il riferimento all'articolo 3 dovrebbe essere modificato in un riferimento all'articolo 4.

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali se non quelle identificate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì concluso che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con tali modifiche sostanziali, la proposta si limita a una codificazione pura e semplice del testo giuridico esistente, senza modificarlo nella sostanza.

C. PENNERA  
Giureconsulto

H. LEGAL  
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA  
Direttore generale

7.10.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Rifusione)  
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Relatore per parere: George Sabin Cutaş

### **BREVE MOTIVAZIONE**

L'obiettivo principale della proposta di modifica della 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'impresa e del relativo regolamento che forma parte dello stesso pacchetto è quello di armonizzare i sistemi di registrazione dei marchi d'impresa in tutti gli Stati membri dell'UE, nonché di garantire la coesistenza e la complementarità tra i sistemi dei marchi d'impresa dell'UE e nazionali al fine di renderli più efficienti per le imprese in termini di riduzione dei costi e della complessità, aumento della velocità, maggiore prevedibilità e certezza del diritto. Ciò potrebbe determinare un aumento sostanziale in materia di innovazione e crescita economica.

Il parere si concentra esclusivamente sugli aspetti commerciali della proposta e in particolare sul transito di merci contraffatte attraverso l'Unione e la vendita di oggetti contraffatti su Internet. Per quanto riguarda il primo aspetto, la proposta della Commissione mira a ridurre il transito di merci contraffatte attraverso l'Unione. Il parere sostiene l'iniziativa pur indicando che questo non dovrebbe avere ripercussioni negative sul diritto dell'Unione di sostenere l'accesso ai farmaci per i paesi terzi, in conformità della *Dichiarazione ministeriale di Doha dell'OMC concernente l'accordo TRIPS e la salute pubblica* adottata il 14 novembre 2001. Va riconosciuto, tuttavia, che la questione dell'accesso ai farmaci è soprattutto collegata ai brevetti e solo in misura minore ai marchi.

Per quanto riguarda il secondo aspetto legato al commercio, l'obiettivo della proposta è anche quello di impedire l'ingresso di merci contraffatte nell'Unione, in particolare attraverso la vendita via internet. Si tratta di un problema che è diventato particolarmente rilevante negli ultimi anni a causa dell'aumento del numero delle vendite su Internet. Il parere chiarisce gli strumenti giuridici che consentono al titolare del marchio di adottare azioni per impedire

l'importazione di merci contraffatte quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agire a scopi commerciali. Data l'importanza del problema e degli interessi economici in gioco è anche opportuno migliorare i controlli da parte degli Stati membri sui siti internet che vendono merci contraffatte.

Il parere sottolinea infine la necessità di ampliare l'acquis unionale relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione mediante l'introduzione, attraverso un futuro atto legislativo dell'UE, delle indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli agricoli e alimentari, vini e alcolici.

## EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche da altri strumenti del diritto dell'Unione sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è indispensabile che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009.

##### *Emendamento*

(15) Al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche da altri strumenti del diritto dell'Unione sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è indispensabile che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009. ***Poiché la legislazione dell'Unione esiste solo in materia di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, vini e alcolici, la Commissione dovrebbe adottare una proposta di regolamento che armonizzi le disposizioni degli Stati membri sulla protezione delle indicazioni geografiche anche dei prodotti diversi da quelli agricoli e alimentari, vini e alcolici.***

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

(22) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d'impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nel territorio doganale dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti. ***Ciò non dovrebbe pregiudicare il rispetto, da parte dell'Unione, delle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito e il suo diritto di promuovere l'accesso ai farmaci per i paesi terzi e, più specificamente, la produzione, la circolazione e la distribuzione di farmaci generici nell'UE e all'estero.***

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

(23) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel contesto delle vendite via internet, occorre che il titolare abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agire a scopi commerciali. ***A tal fine, il titolare dovrebbe adottare le misure pertinenti previste ai sensi della direttiva***

*48/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1) e del regolamento 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 24**

###### *Testo della Commissione*

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

###### *Emendamento*

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

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4**

###### *Testo della Commissione*

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

###### *Emendamento*

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

*A tal fine, il titolare di un marchio d'impresa europeo ha il diritto di avviare le relative azioni legali, come previsto dalla direttiva 48/2004/CE, e chiedere alle autorità doganali nazionali di adottare*

*azioni in relazione ai prodotti che presumibilmente violano i loro diritti, come la detenzione e la distruzione a norma del regolamento 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.*

*Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire la vendita di prodotti contraffatti su Internet.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

5. Il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. *Ciò non dovrebbe pregiudicare il rispetto, da parte dell'Unione, delle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) l'apposizione, in ambito commerciale, di un segno identico o simile al marchio d'impresa sulla presentazione, sull'imballaggio o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;

*Emendamento*

a) l'apposizione, in ambito commerciale, di un segno identico o simile, **come specificato all'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva**, al marchio d'impresa sulla presentazione, sull'imballaggio o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;

*Motivazione*

*Il paragrafo dovrebbe essere coerente con le disposizioni di identificazione e somiglianza di cui all'articolo 5, paragrafo 1.*

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva  
Articolo 37 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 37 bis**

***Indennizzo dell'importatore e del proprietario delle merci***

***Agenzia competenti hanno la facoltà di imporre al titolare di un marchio di corrispondere all'importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell'eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci dovuta ai diritti di restrizione all'importazione di cui all'articolo 10.***

*Motivazione*

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



## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Rifusione)	
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 16.4.2013	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	INTA 16.4.2013	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	George Sabin Cutaş 25.4.2013	
<b>Esame in commissione</b>	11.7.2013	16.9.2013
<b>Approvazione</b>	14.10.2013	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 21	-: 2
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laima Liucija Andrikiene, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jarosław Leszek Wałęsa	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler	

7.11.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Rifusione)  
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Relatore per parere: Regina Bastos

### **BREVE MOTIVAZIONE**

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

### **Obiettivo della proposta**

Basandosi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, la direttiva riguarda i sistemi dei marchi nazionali, che continuano a essere necessari per le imprese che non desiderano una protezione a livello UE dei loro marchi.

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

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

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

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

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

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

- modernizzare e migliorare le disposizioni attuali per aumentare la certezza del diritto e chiarire i diritti di marchio in termini di portata e di limiti;
- conseguire un riavvicinamento delle legislazioni e delle procedure nazionali dei marchi, al fine di renderle più coerenti con il sistema del marchio comunitario fissato dal regolamento e
- facilitare la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri e l'UAMI per promuovere la convergenza delle pratiche e lo sviluppo di strumenti comuni, creando una base giuridica per tale cooperazione.

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

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

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

- la precisazione che il titolare del marchio d'impresa può impedire l'uso del suo marchio in pubblicità comparative qualora tale pubblicità non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/114/CE, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa;

- la precisazione che l'importazione di prodotti nell'Unione è vietata anche se è solo lo speditore che agisce per scopi commerciali, per scoraggiare l'ordine e la vendita di prodotti contraffatti su internet;
- la possibilità per i titolari dei diritti di impedire ai terzi l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da paesi terzi di prodotti sui quali sia stato apposto senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato per gli stessi prodotti, a prescindere dal fatto che questi siano immessi in libera pratica.

### **Posizione del relatore**

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

- il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali nel sistema di protezione dei marchi e la lotta alla contraffazione;
- la precisazione dei segni atti a costituire un marchio europeo;
- gli impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti e
- la soppressione della proposta della Commissione secondo la quale tutti gli uffici avrebbero dovuto limitare l'esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di marchio d'impresa esclusivamente all'assenza degli impedimenti assoluti.

## **EMENDAMENTI**

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

Emendamento 1

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

#### *Testo della Commissione*

(19) Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di

#### *Emendamento*

(19) Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di

un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio, ***che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi.***

un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio.

## **Emendamento 2**

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

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

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

## **Emendamento 3**

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

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

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

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

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

#### *Motivazione*

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

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

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

#### *Motivazione*

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

## Emendamento 6

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

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

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

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 34

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

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

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

***vincolante sulla successiva procedura di registrazione, compreso il procedimento di opposizione.***

*Motivazione*

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

**Emendamento 8**

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

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

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

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva  
Articolo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

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

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

*Motivazione*

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

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

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

#### *Motivazione*

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

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

**soppresso**

#### *Motivazione*

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

## Emendamento 12

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

*Testo della Commissione*

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

*Emendamento*

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

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

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

*Emendamento*

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

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre **prodotti, nel quadro di un'attività commerciale,** nel territorio doganale dello Stato membro **di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato,**

*Emendamento*

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

quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, **provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.**

loro imballaggio:

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

#### *Motivazione*

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

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

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

*commento degli stessi; oppure  
c) qualsiasi uso non commerciale del  
marchio.*

## **Emendamento 16**

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

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

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

#### *Motivazione*

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

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Articolo 41**

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

***soppresso***

#### *Motivazione*

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

## **Emendamento 18**

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

*Testo della Commissione*

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

*Emendamento*

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

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva  
Articolo 45 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

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

*Emendamento*

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

**Emendamento 20**

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

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

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

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 53 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

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

#### *Emendamento*

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

## PROCEDURA

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

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Rifusione)			
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	27.3.2013			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 16.4.2013			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	INTA 16.4.2013	ITRE 16.4.2013	IMCO 16.4.2013	
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ITRE 25.4.2013			
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Cecilia Wikström 24.4.2013			
<b>Esame in commissione</b>	29.5.2013	19.6.2013	17.9.2013	14.10.2013
	5.11.2013			
<b>Approvazione</b>	17.12.2013			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	23 0 0		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Eva Lichtenberger, József Szájer			
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne			
<b>Deposito</b>	16.1.2014			