



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il commercio internazionale

2013/0089(COD)

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 Cutaj

PA_Legam

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

Emendamento

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

marchio *sostanzialmente* identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti.

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 agire 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 agire 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

Titolo	Legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Rifusione)	
Riferimenti	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 16.4.2013	
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 16.4.2013	
Relatore per parere Nomina	George Sabin Cutaş 25.4.2013	
Esame in commissione	11.7.2013	16.9.2013
Approvazione	14.10.2013	
Esito della votazione finale	+: 21	–: 2
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	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	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jarosław Leszek Wałęsa	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler	