



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.11.2015
COM(2015) 588 final

2013/0089 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d'impresa (rifusione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d'impresa (rifusione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2013) 0162 final – 2013/0089 (COD)]:	27 marzo 2013
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	11 luglio 2013
Data del parere del Garante europeo della protezione dei dati:	4 febbraio 2014
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	25 febbraio 2014
Data di adozione della posizione del Consiglio:	10 novembre 2015

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Considerate come un pacchetto unico, la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (proposta di rifusione) [COM(2013) 0162 final – 2013/0089 (COD)], che rifonde la corrispondente direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (proposta di rifusione della direttiva), e la proposta parallela di modifica del regolamento (CE) n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario hanno come principale obiettivo comune la promozione dell'innovazione e della crescita economica rendendo i sistemi dei marchi in Europa più accessibili, efficienti ed efficaci per le imprese grazie a una riduzione dei costi e della complessità, a un incremento della rapidità e della certezza del diritto e a una migliore tutela contro la contraffazione.

La proposta di rifusione della direttiva mira in particolare a:

- modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti della direttiva 2008/95/CE modificando le disposizioni divenute obsolete per l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti di marchio in termini di portata e di limiti;
- ravvicinare ulteriormente le legislazioni e le procedure nazionali dei marchi al fine di renderle più coerenti con il sistema del marchio dell'Unione europea;

- facilitare la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri e l'UAMI creando una base giuridica a tal fine in modo da promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1 Osservazioni generali

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo politico provvisorio raggiunto da Consiglio, commissione JURI del Parlamento europeo e Commissione nel corso di incontri trilaterali informali il 21 aprile 2015. Tale accordo politico è stato confermato dal Consiglio il 13 luglio 2015. L'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e la votazione in sessione plenaria del Parlamento a metà dicembre 2015 dovrebbero portare all'adozione definitiva del testo rapidamente in seconda lettura. Dal punto di vista della Commissione il compromesso raggiunto è ragionevole e può essere accolto.

3.2 Osservazioni sugli emendamenti approvati dal Parlamento europeo

3.2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura

La posizione del Consiglio in prima lettura comprende quasi tutti i principali emendamenti introdotti dal Parlamento europeo, come l'eliminazione dell'obbligo per gli uffici nazionali degli Stati membri di esaminare gli impedimenti assoluti alla registrazione in tutte le giurisdizioni e in tutte le lingue dell'Unione, e la soppressione della disposizione che fornisce orientamenti in merito a quando l'uso di un marchio d'impresa da parte di un terzo non debba essere considerato conforme alle consuetudini di lealtà. Tutti questi emendamenti possono essere approvati dalla Commissione in quanto ragionevoli.

Il Consiglio ha inoltre approvato la soppressione della proposta di limitare la cosiddetta norma della "doppia identità" – che disciplina la protezione contro l'uso di segni identici per prodotti o servizi identici – ai casi in cui risulta compromessa la funzione di garanzia dell'origine del marchio d'impresa. La Commissione può accettare l'emendamento.

Il Consiglio ha inoltre approvato il mantenimento della possibilità per gli Stati membri di esaminare di propria iniziativa gli impedimenti relativi alla registrazione, come auspicato dal Parlamento europeo. La Commissione si rammarica per la mancata opportunità di eliminare tale possibilità al fine di garantire parità di condizioni per le imprese dell'Unione, ma può accettare l'emendamento come parte del pacchetto, tenendo debitamente conto delle tradizioni giuridiche esistenti negli Stati membri.

Il Consiglio ha inoltre accettato gli emendamenti del Parlamento europeo che consentono che le opposizioni e le domande di dichiarazione di decadenza o di nullità possano essere presentate sulla base di uno o più diritti anteriori e vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o dei servizi registrati o per i quali si è fatta domanda. Questo punto non faceva parte della proposta iniziale della Commissione, ma può essere pienamente approvato in quanto renderà più efficiente il sistema del marchio.

3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accolti nella posizione del Consiglio in prima lettura

Il Consiglio è stato del parere che l'emendamento del Parlamento europeo che limitava il campo di applicazione della nuova disposizione proposta concernente l'importazione di piccole spedizioni di prodotti contraffatti comportasse un'indebita restrizione dei diritti già

esistenti conferiti da un marchio d'impresa. Si è pertanto deciso di sopprimere la disposizione proposta in quanto non più necessaria alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione sostiene tale soppressione.

Il Consiglio non ha accettato di limitare ulteriormente gli effetti di un marchio d'impresa come auspicato dal Parlamento europeo, ma ha accettato l'inserimento, nel considerando pertinente concernente la rivendita di prodotti autentici, di chiarimenti relativi all'uso dei marchi d'impresa per fini di espressione artistica e alla necessità che la direttiva sia applicata in maniera tale da garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. La Commissione può accettare l'emendamento.

3.3 Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione

La Commissione aveva proposto di riconoscere ai titolari di marchi d'impresa la facoltà di impedire il transito dei prodotti in uno Stato membro alla sola condizione che tali prodotti recassero un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato nello Stato membro interessato. Il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione. Per quanto riguarda la disposizione in materia di prodotti in transito, il Consiglio ha adottato una soluzione di compromesso per cui il diritto di impedire che i prodotti vengano introdotti nello Stato membro in cui il marchio è registrato si estingue se il dichiarante/detentore dei prodotti è in grado di dimostrare, dinanzi al tribunale competente, che il titolare del marchio non può vietare l'immissione dei prodotti sul mercato del paese di destinazione finale. Oltre a mantenere l'obiettivo fondamentale della proposta della Commissione di istituire strumenti efficienti ed efficaci per combattere i crescenti flussi di prodotti contraffatti che transitano per l'Unione, questa modifica trova un giusto equilibrio tra la necessità di garantire un'efficace applicazione dei diritti di marchio e la necessità di fornire garanzie al fine di non ostacolare indebitamente la libera circolazione dei prodotti nei casi in cui i diritti di marchio appartengono a parti diverse al di fuori dell'Unione. La soluzione proposta dal Consiglio può pertanto essere approvata dalla Commissione.

Il Consiglio inoltre non ha approvato l'introduzione obbligatoria del cosiddetto "sistema una tassa per classe" a livello nazionale, ma ha optato per un regime facoltativo. La Commissione si rammarica di questa decisione ma può accettarla come parte del pacchetto.

4. CONCLUSIONI

La posizione del Consiglio risponde alle principali finalità della proposta iniziale della Commissione. La Commissione pertanto approva il testo.