



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L' INTERNALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO MARCHI E BREVETTI

PACCHETTO REVISIONE MARCHI PROPOSTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA



PROPOSTE :

- 1) Rifusione della Direttiva del 1989 (2008/95/CE);
- 2) Revisione del Regolamento del 1994 sul marchio comunitario (207/2009/CE);
- 3) Revisione del Regolamento della Commissione del 1995 (2869/95) relativo alle tasse da pagare all'UAMI.



OBIETTIVI DELLA RIFORMA

1. Modernizzare e rafforzare il sistema di registrazione dei marchi per soddisfare le esigenze delle imprese nello sviluppo del commercio e accrescere la certezza del diritto;
2. Conseguire un maggiore ravvicinamento delle disposizioni e procedure nazionali per renderle più coerenti col sistema del marchio comunitario;
3. Rendere il sistema più accessibile ed efficiente per le imprese su tutto il territorio dell'UE;
4. Assicurare una maggiore cooperazione tra l'Agenzia dei marchi europei e gli Uffici nazionali promuovendo la convergenza delle pratiche e sviluppando strumenti comuni.



Principali modifiche proposte dalla riforma:

- Rappresentazione grafica del marchio: superamento di tale requisito (art.3 Dir. e art. 4 Reg.);
- Maggiore protezione per indicazioni geografiche, menzioni tradizionali protette per i vini e specialità tradizionali garantite : disposizioni specifiche in ambito di impedimenti alla registrazione (artt.4 e 5 Dir. e art.7 Reg.);
- Marchi notori: superamento del principio della doppia identità e tutela ultramercelologica(artt.5 e 10 Dir. e art. 8 Reg.);
[continua]



- Pubblicità comparativa: si prevede esplicitamente la possibilità per il titolare di vietare l'uso del suo marchio nella pubblicità comparativa qualora non siano soddisfatti i requisiti previsti dall'art.4 della direttiva 2006/114/CE (art.10);
- Transito merci: possibilità di controllare le merci introdotte sul territorio doganale dell'UE anche se non immesse in libera pratica (art.10 Dir. e art.9 Reg.);
- Marchi collettivi e di certificazione: introduzione di disposizioni specifiche per la loro registrazione e protezione (artt.28 e ss. Dir. e artt.66 e ss. Reg.);
[continua]



- Classificazione dei prodotti/servizi: Classificazione di Nizza e introduzione criteri comuni per la classificazione dei prodotti e servizi in linea con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia (IP-translator);
- Impedimenti relativi alla registrazione: eliminazione dell'esame d'ufficio di tali impedimenti (art.41 Dir. e art.8 Reg.);
- Tasse: sistema monoclasse (art.44 Dir.);
- Obbligo di procedura amministrativa per i procedimenti di opposizione, decadenza e dichiarazione di nullità del marchio al fine di adeguare i sistemi nazionali(artt. 45 e 47 Dir.);

[*continua*]



- Soppressione della Sez. II ,Tit. IV del Reg.: relativa alla relazione di ricerca;
- Cooperazione: si fornisce una base giuridica al fine di promuovere azioni convergenti tra UAMI e Uffici nazionali (art.52 Dir. e art. 123quater Reg.). In particolare i progetti di cooperazione riguardano:
 1. linee guida comuni;
 2. banche dati e portali comuni;
 3. interoperabilità tra procedure e sistemi dei Paesi dell'Unione;
 4. assistenza tecnica.



Impatto della riforma sul piano delle procedure :

- Deposito della domanda solo e direttamente presso l'Agenzia europea (cartaceo e elettronico - art. 25);
- Tasse pagate all'atto del deposito (art. 27);
- Abolizione del sistema di ricerca (facoltativa) presso alcuni Uffici nazionali (artt. 38 e 155);
- Pubblicazione immediata della domanda (senza attendere 1 mese per consentire la ricerca - art. 39);



Impatto sul diritto:

- **Definizione di marchio:** viene eliminato il requisito della « rappresentazione grafica» del segno. La registrazione deve essere sempre consentita a condizione che il segno sia rappresentabile mediante mezzi tecnologici che offrono adeguate garanzie di determinarne esattamente l'oggetto della protezione;
- **Protezione delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali:** per assicurare maggiore protezione alle DOP, IG, menzioni tradizionali per i vini e specialità tradizionali garantite gli impedimenti assoluti alla registrazione sono pienamente allineati alla normativa UE; [continua]



- **Diritti conferiti dal marchio:**
 - Sono fatti salvi i diritti anteriori per prodotti identici e simili;
 - Doppia identità e protezione allargata per marchi notori.
- **Può essere vietato l'uso del segno:**
 - come nome commerciale o denominazione sociale;
 - nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
 - nella pubblicità comparativa può essere impedito dal titolare del diritto qualora tale pubblicità non soddisfi i requisiti richiesti dalla Direttiva 2006/114/CE .

[*continua*]



- **Prodotti introdotti nel territorio doganale dell'UE:** i titolari del marchio europeo possono impedire a terzi di introdurre nel territorio doganale UE prodotti provenienti da paesi terzi sui quali sia stato apposto senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato per gli stessi prodotti, anche se questi non vengano immessi in libera pratica.
- **Designazione e classificazione dei prodotti/servizi:** viene stabilito che i prodotti ed i servizi per i quali è richiesta la protezione devono essere classificati in base alla Classificazione Internazionale di Nizza precisando che le indicazioni generali (titoli delle classi) possono essere utilizzate solo e a condizione che siano sufficientemente chiare, precise e atte a determinare la portata della protezione e valgono «means what it says».



- **Marchi di certificazione:** Attualmente il sistema europeo prevede solo i marchi individuali e i marchi collettivi. Poiché in molti sistemi nazionali esiste questa ulteriore tipologia di marchio si propone l'introduzione del marchio di certificazione.



Cooperazione

- Quadro per la Cooperazione: la proposta prevede la cooperazione obbligatoria tra Agenzia e Uffici nazionali al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e la messa a punto di strumenti (Tools) comuni.



- Istituisce un meccanismo di finanziamento anche come alternativa suggerita dalle conclusioni del Consiglio del 2010 per utilizzo del surplus di Bilancio. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni di cui beneficiano gli UN e saranno erogate secondo le procedure contenute nel Regolamento finanziario 966/2012 e nel Regolamento delegato della Commissione 1268/2012.



Nuova Governance dell' UAMI e delega di poteri (artt. 124 e ss.)

Il nuovo regolamento prevede una presenza molto più forte della Commissione nel management dell'Ufficio:

- presenza nel CdA (rinominato Management Board) di due rappresentanti della Commissione;
- parere preventivo della Commissione per l'approvazione del programma UAMI annuale e pluriennale;
- elaborazione da parte della Commissione della lista dei candidati alla nomina di direttore esecutivo e possibilità di revocare tale direttore solo su proposta della Commissione stessa;



Nuova Governance dell' UAMI e delega di poteri (artt. 124 e ss.) (*segue*)

- nomina del direttore e dei vicedirettori, approvazione dei programmi UAMI a maggioranza qualificata;
- il mandato del direttore può essere prorogato solo una volta (è necessaria la valutazione positiva e la proposta della Commissione);
- il Consiglio Direttivo (CD) può istituire un comitato esecutivo con funzioni preparatorie, consultive e di assistenza relativamente ai seguiti delle raccomandazioni e osservazioni del CD.



Delega di poteri alla Commissione (artt. 144 bis e artt.161 bis)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'art.163 relativi a:

- uso delle lingue;
- Casi di decisioni di opposizione e di cancellazione prese da un solo membro;
- modalità di organizzazione e composizione delle commissioni di ricorso;
- sistema di tasse e tariffe pagate all'Agenzia;
- condizioni formali della domanda int.le, impedimenti assoluti procedura di registrazione, di trasmissione e di esame;
- condizioni delle domande di conversione, trasformazione



Tasse (artt. 144 comma 2)

In presenza di avanzi significativi, la Commissione procede al riesame delle tasse.

Se il riesame non porta ad una riduzione o ad una modifica del livello delle tasse avente l'effetto di ridurre l'ulteriore accumulo di avanzi significativi, **l'avanzo significativo accumulato dopo il riesame è trasferito al bilancio dell'Unione.**



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L' INTERNALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO MARCHI E BREVETTI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Stefania Benincasa - Divisione XIII