



CONFINDUSTRIA

**X Commissione Industria, Commercio, Turismo
Senato della Repubblica**

***Proposta di Regolamento europeo recante modifica del Regolamento n.
207/2009/CE sul marchio comunitario e di Direttiva sul ravvicinamento
delle legislazioni nazionali in materia di marchi di impresa***

Roma, 9 ottobre 2013

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi ringrazio per l'invito a partecipare a questa audizione, che ci consente di condividere con Voi alcune considerazioni su gli atti comunitari in materia di marchi europei e marchi d'impresa.

Il pacchetto di proposte elaborato dalla Commissione UE persegue l'apprezzabile obiettivo di promuovere l'innovazione e la crescita economica rendendo i sistemi di registrazione dei marchi, sia nazionali che europei, più accessibili ed efficienti per le imprese.

Le proposte puntano a migliorare e rafforzare il sistema vigente, attraverso una manutenzione mirata, che non stravolge l'assetto regolamentare vigente.

La Commissione propone, infatti, di intervenire sia in materia di marchio europeo apportando alcune modifiche al Regolamento del 2009, sia in materia di marchi d'impresa, dando luogo ad un'ulteriore armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, sulla scia di quanto già realizzato con la Direttiva del 2008.

In particolare, per quanto riguarda la revisione del Regolamento, la Commissione non intende proporre un nuovo sistema, quanto piuttosto una modernizzazione delle attuali disposizioni. I principali obiettivi sono:

- adeguare la terminologia del Regolamento al trattato di Lisbona;
- semplificare le procedure di domanda e di registrazione del marchio europeo;
- accrescere la certezza del diritto, chiarendo le disposizioni ed eliminando le ambiguità;
- istituire un quadro adeguato in materia di cooperazione tra l'UAMI e gli uffici nazionali, per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni.

La rifusione della Direttiva punta invece a:

- modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti della Direttiva modificando quelle obsolete, aumentando la certezza del diritto e chiarendo portata e limiti dei diritti di marchio;
- conseguire un maggiore ravvicinamento delle legislazioni e procedure nazionali, al fine di renderle più coerenti con il sistema del marchio europeo.

In linea generale, si tratta di misure che Confindustria condivide e sostiene, proprio perché rivolte a rendere più efficiente la gestione e la protezione assicurata da uno strumento, quello del marchio, che assume una valenza strategica per la competitività delle imprese e per il loro posizionamento di mercato, sia in ambito nazionale che estero.

Il marchio permette, infatti, di attrarre e fidelizzare i clienti, di acquisire un'autonoma identità sul mercato e riveste un ruolo cruciale nell'organizzazione delle imprese che fanno avvalersene, all'interno delle quali finisce, spesso, per assumere un valore commerciale paragonabile ad altri beni aziendali materiali, se non superiore.

Come noto, la registrazione di un marchio europeo consente al titolare di avere un unico titolo valido in tutti i 28 Paesi dell'UE, senza necessità di dover ripetere la registrazione in tutti gli Stati.

Sono evidenti, e percepiti dalle imprese, i vantaggi in termini di semplificazione delle procedure e riduzione dei costi.

L'elevata qualità dei sistemi di registrazione ha consentito una rapido e crescente ricorso all'utilizzo del marchio europeo, come evidenziato dalle stesse istituzioni europee.

Sono queste le ragioni per le quali non possiamo che essere a favore di un intervento che punti a migliorare ulteriormente l'attuale sistema.

Proprio l'indiscusso successo del marchio europeo, unitamente alla consapevolezza dell'importanza che i diritti di privativa industriale rivestono per le nostre imprese, sono tra i motivi che inducono Confindustria a sostenere la necessità per l'Italia di aderire in tempi brevi al sistema del brevetto europeo unitario.

È un aspetto complementare a quello oggetto dell'Audizione odierna, ma che, al pari di esso, consentirebbe di potenziare la forza e la competitività delle imprese italiane nel panorama europeo, completando il quadro di tutele offerte a chi decide di investire e innovare.

L'obiettivo delle imprese che vogliono crescere, soprattutto in un momento di crisi, deve infatti essere di valorizzare i risultati della propria attività innovativa, dotandosi di quegli strumenti, gli *asset* immateriali, che costituiscono spesso il reale valore economico di un'impresa e, al contempo, il principale fattore di attrattiva per gli investitori esteri.

Le nostre imprese sono al di sopra della media europea per tasso di innovazione, ma non per il numero di brevetti, che sebbene non trascurabile, deve essere incrementato. Il brevetto unitario è uno strumento competitivo necessario alle imprese, PMI incluse, al fine di difendere ed espandere il proprio business. I brevetti difendono dalla copiatura soluzioni tecniche dall'alto contenuto innovativo ed è su tali innovazioni che le imprese fondano la propria forza. Ed è con i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriale che proteggono la propria competitività.

Sono questi i motivi per cui Confindustria ha sempre affermato la necessità di istituire un brevetto valido ed efficace su tutto il territorio europeo, che consentirebbe di ridurre i costi e semplificare l'accesso alla brevettazione per le imprese italiane.

Considerazioni analoghe valgono per la Corte unica.

Confindustria ha apprezzato la decisione dell'Italia di aderire all'accordo sul Tribunale unico dei brevetti e ne sostiene oggi la ratifica. Con la Corte unica saranno infatti garantiti, a differenza di quanto avviene con il vigente sistema di Monaco, un'uniformità di procedura, di costi di accesso alla giustizia e, soprattutto, un giudizio unico e un'unica sentenza valida in tutto il territorio UE.

In definitiva, se il nostro Paese vuole puntare sull'innovazione non può continuare ad autoescludersi da un sistema pensato proprio per favorire le imprese, specie le PMI,

che investono in R&S e innovano. Inoltre, avere un titolo esteso a tutta l'UE significa porre una forte barriera all'ingresso per le produzioni extraeuropee in contraffazione, che oggi riescono a penetrare nel territorio europeo senza troppe difficoltà.

Tornando all'oggetto dell'odierna Audizione, la nostra attenzione è rivolta all'intero pacchetto di proposte della Commissione, trattandosi di misure che, nel complesso, puntano a rafforzare la tutela offerta dal marchio, asset immateriale imprescindibile per gli operatori che si interfacciano con mercati ormai globalizzati.

Posto che la proposta di rifusione della Direttiva punta a ravvicinare le legislazioni nazionali armonizzandole con il sistema del marchio europeo e, per questo motivo, riprende molti contenuti della sua disciplina, le considerazioni che seguono sono però rivolte essenzialmente alla proposta di revisione del Regolamento, sebbene valgano anche per la proposta di rifusione della Direttiva.

1. Adeguamento della terminologia al Trattato di Lisbona

In primo luogo, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona impone di aggiornare la terminologia del Regolamento. Questo significa che le parole "marchio comunitario" devono essere sostituite con le parole "marchio europeo"; il "tribunale dei marchi comunitari" diventa "tribunale dei marchi europei", il "marchio comunitario collettivo" diventa "marchio europeo collettivo", la "Comunità europea" diventa l'Unione europea, l'"UAMI" diventa l'"Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni, i modelli".

2. Semplificazione delle procedure

La Commissione propone di semplificare le procedure, intervenendo su vari aspetti inerenti al deposito della domanda e all'indicazione delle classi merceologiche interessate dal marchio.

Deposito della domanda (articolo 25)

La domanda si presenterebbe ora solo dinanzi l'Agenzia (attualmente UAMI) e non più, in alternativa, anche dinanzi agli uffici nazionali. Si tratta di una modifica apprezzabile, anche in considerazione del fatto che gli uffici nazionali ricevono ormai raramente domande di marchio europeo, depositate ormai quasi sempre direttamente mediante il sistema elettronico predisposto dall'UAMI.

Data di deposito (articolo 27)

La maggior parte delle domande di marchio europeo sono oggi esaminate prima della scadenza del termine di un mese per il pagamento della tassa di deposito da parte del richiedente. Oggi, pertanto, il richiedente può presentare la domanda a titolo "di prova" e non pagare la tassa nel caso in cui l'Agenzia rilevi carenze o sollevi obiezioni (prima della scadenza del mese, che è il termine ultimo per il pagamento).

Alla luce di ciò, si propone di modificare l'articolo 27 per abolire il termine di un mese attualmente previsto, specificando al contempo l'obbligo di effettuare il pagamento al deposito della domanda, di modo che il richiedente sia tenuto a provare di aver effettuato o autorizzato il pagamento contestualmente alla presentazione della domanda.

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi (articolo 28)

L'articolo 28, che riguarda la designazione e classificazione dei prodotti in sede di registrazione del marchio, viene modificato con l'obiettivo di allineare la disciplina europea ai principi affermati nella giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il richiedente deve individuare i prodotti e i servizi per i quali chiede la protezione con sufficiente chiarezza e precisione. Ciò al fine di consentire alle autorità competenti e alle imprese di determinare il grado di protezione offerto del marchio.

Viene inoltre chiarito che i termini generali di cui ai titoli della classificazione di Nizza devono essere interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi coperti dal significato letterale del termine.

Osservazioni

L'attuale disciplina prevede che, in sede di registrazione, il titolare debba indicare per quali prodotti e servizi essa è richiesta, definendo in questo modo il perimetro della tutela offerta dal marchio. I prodotti e servizi sono suddivisi nelle 45 classi della Classificazione di Nizza, ciascuna delle quali viene individuata mediante un titolo che ne indica il macro-settore di riferimento, ma che racchiude poi molti prodotti rispetto a quelli indicati nel titolo stesso.

La proposta di revisione del Regolamento precisa che la registrazione che dovesse rivendicare il mero titolo della classe conferirebbe al titolare il diritto di esclusiva solo per quei prodotti o servizi coperti dal significato letterale delle parole.

Questa proposta avrebbe conseguenze problematiche. Infatti, essa da una parte è astrattamente idonea a garantire un elevato grado di precisione e chiarezza della tutela accordata con la registrazione, ma, d'altra parte, rischia di creare una significativa perdita di potere distintivo del marchio, con effetti negativi in termini di sviamento del consumatore.

In sostanza, laddove si limitasse la tutela solo a quei prodotti elencanti in fase di domanda, e dunque in un momento in cui il titolare non può neanche prevedere la portata del *business* che realizzerà con quel marchio, si lascerebbe spazio a terzi soggetti di insediarsi nel mercato con uno stesso marchio per prodotti, che appartengono alla medesima classe, ma che il primo richiedente non ha espressamente rivendicato in fase di domanda.

Questo comporterebbe una perdita secca per il primo titolare, ma soprattutto contrasterebbe col principio che è alla base della normativa sui segni distintivi: la tutela del consumatore.

Si avrebbero per una stessa classe, anche se per specifici prodotti, tante registrazioni di uno stesso marchio da parte di titolari diversi, con la conseguenza che se ne ridurrebbe il valore distintivo e aumenterebbe il rischio che il consumatore confonda prodotti contraddistinti da marchi di origine diversa, riconducendoli al medesimo soggetto.

Infine, ulteriore ma non trascurabile conseguenza sarebbe quella di imporre maggiori costi sia ai titolari dei marchi, che dovranno attivarsi per difendere i propri titoli, sia all’Agenzia (UAMI), che, prevedibilmente, dovrà sostenere un maggior carico di lavoro in termini di osservazioni, opposizioni, azioni di cancellazione.

Ricerca di anteriorità (aboliti articoli 38 e 155)

La proposta della Commissione mira ad abolire integralmente i sistemi di ricerca di anteriorità, considerandoli uno strumento non più affidabile in termini di attestazione del marchio e di controllo generale del registro.

La stessa Commissione afferma poi che, in collaborazione con gli uffici nazionali, l’Agenzia sta mettendo a punto un certo numero di strumenti, che dovrebbero offrire migliori garanzie per la ricerca dei marchi anteriori e per il controllo del registro al fine di individuare violazioni.

Osservazioni

L’abolizione della ricerca di anteriorità in capo, e a carico, dell’UAMI va valutata con attenzione, perché potrebbe comportare, di fatto, la necessità che siano le imprese a monitorare i marchi che vengono via via registrati, con inevitabile incremento dei costi.

Occorre quindi riflettere sull’opportunità di non eliminare integralmente l’attuale sistema, verificando preliminarmente l’effettivo funzionamento di eventuali nuovi meccanismi in grado di rendere efficiente e affidabile la ricerca di anteriorità.

Termine di opposizione per le registrazioni internazionali (articolo 156)

Attualmente l’opposizione avverso una registrazione può essere depositata entro tre mesi che decorrono dalla scadenza dei sei mesi dalla data di pubblicazione della domanda.

L’articolo 156 del Regolamento verrebbe modificato con l’obiettivo di abbreviare da 6 a 1 mese il periodo che intercorre tra la data di pubblicazione e l’inizio del periodo di 3 mesi per proporre opposizione per le registrazioni internazionali.

Osservazioni

La proposta, abbreviando da 6 a 1 mese il periodo successivo al deposito a partire dal quale decorrono i 3 mesi per l’opposizione, risulta condivisibile, perché va incontro alle esigenze di celerità oggi richieste per la tutela di un marchio.

3. Accrescere la certezza del diritto

Definizione di marchio europeo (articolo 4)

All'articolo 4 viene eliminato l'obbligo della "rappresentabilità grafica" del marchio come presupposto necessario per la sua registrazione. L'attuale formulazione, nella considerazione della Commissione, è fonte di incertezza giuridica riguardo a taluni marchi atipici, consistenti ad esempio in semplici suoni.

In questi casi la rappresentazione mediante mezzi diversi da quelli grafici (ad es. con un *file* sonoro) può persino essere preferibile alla rappresentazione grafica, se permette un'identificazione più precisa del marchio e se, pertanto, contribuisce ad accrescere la certezza del diritto. L'idea non è di estendere illimitatamente le modalità ammissibili di rappresentazione del segno, quanto piuttosto di prevedere una maggiore flessibilità al riguardo.

Osservazioni

L'obiettivo della Commissione di ampliare lo spettro dei marchi registrabili è senza dubbio condivisibile, perché risponde alle esigenze dettate dal progresso tecnologico, permettendo un maggiore accesso allo strumento di privativa.

Tuttavia, appare opportuno contemperare tali obiettivi con la necessità di garantire una tutela piena sia al titolare di un marchio registrato, che ai terzi.

Un'apertura della norma anche a nuove forme di rappresentazione del marchio è certamente meritevole, purché non si elimini integralmente l'attuale riferimento alla rappresentazione grafica. I mezzi tecnologici che la Commissione richiama non sono, infatti, determinati e dunque non permettono all'utilizzatore che voglia depositare il marchio di capire quali essi siano e, soprattutto, come vada inteso il riferimento alla necessaria rappresentazione attraverso tali strumenti.

Se, ad esempio, si ammettesse la rappresentazione di un marchio sonoro mediante la produzione di un cd, si dovrebbe anche trovare il modo di renderla accessibile ai terzi. Altrimenti, non si realizzerebbe quella certezza giuridica che la Commissione auspica e che Confindustria ritiene essenziale.

Sul punto, rimanendo sull'esempio dei marchi sonori, si potrebbe considerare adeguata alla tutela dei diversi interessi in campo una loro rappresentazione grafica mediante appositi programmi informatici già in uso.

In definitiva, una riformulazione della norma è accettabile purché l'attuale definizione di rappresentazione grafica, seppur entro certi limiti, sia mantenuta e si lasci spazio alla possibilità di rappresentare il segno in altri modi e con altri strumenti, garantendo che il marchio sia in ogni caso facilmente intelleggibile.

Protezione delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali (articolo 7)

La Commissione interviene sull'articolo 7, modificandolo con l'obiettivo di prevedere l'esclusione dalla registrazione, per i marchi europei relativi a indicazioni geografiche e

a menzioni tradizionali per vini e specialità tradizionali garantite, nelle stesse ipotesi contemplate dalla normativa UE o dagli accordi internazionali stipulati dall'UE.

Si punta in questo modo a estendere la protezione delle indicazioni geografiche, allineando il Regolamento sul marchio europeo alla normativa UE di settore. Il riferimento è in particolare al Regolamento n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al Regolamento n. 491/2009 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e al Regolamento n. 110/2008 sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande.

Osservazioni

La misura è condivisibile perché persegue l'apprezzabile obiettivo di conferire coerenza sistematica alla normativa europea in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, uniformando gli impedimenti alla registrazione del marchio europeo prevista dalle discipline di settore, con conseguente semplificazione delle relative procedure e del quadro normativo di riferimento.

Impedimenti relativi alla registrazione (articolo 8)

La Commissione propone di estendere l'ambito di applicazione della disciplina dell'esclusione della registrazione del marchio in conseguenza dell'opposizione proposta dal titolare. In particolare, si prevede che non possa essere registrato il marchio confondibile con altro marchio anteriore protetto in Paesi terzi, purché quest'ultimo sia ancora in uso alla data di presentazione della domanda del nuovo titolo e il richiedente abbia agito in mala fede.

Osservazioni

La misura è condivisibile perché estende la protezione del titolare del marchio protetto al di fuori dell'UE, consentendogli di escludere la registrazione di un titolo successivo, al ricorrere delle suddette condizioni.

Diritti conferiti dal marchio europeo (articolo 9 e articolo 9-bis)

La Commissione propone di riformulare la norma prevedendo che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto di vietare a terzi l'introduzione, nel territorio dell'Unione Europea, di beni provenienti da Paesi terzi, sui quali sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio che è identico al marchio registrato per i medesimi prodotti o che comunque non può essere distinto da esso nei suoi aspetti essenziali, anche nel caso in cui detti beni non siano immessi in libera pratica nell'UE.

Osservazioni

Questa modifica ha una portata innovativa rilevante, poiché nell'attuale sistema i beni recanti marchi altrui possono essere considerati in contraffazione solo se vi è la prova che essi sono oggetto di un atto commerciale rivolto ai consumatori dell'UE, come la vendita, l'offerta in vendita o la pubblicità.

Si tratta, dunque, di una proposta condivisibile e che rappresenta uno dei punti qualificanti della proposta di revisione del Regolamento.

Tuttavia la formulazione della norma lascia spazio ad alcune perplessità.

In particolare, il paragrafo 5 della norma non richiama le condizioni previste al paragrafo 2 del medesimo articolo. Quest'ultimo conferisce al titolare del marchio registrato una tutela più ampia, definendo alle lettere a), b) e c) i casi e le condizioni in presenza delle quali il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso in commercio del segno. In particolare, queste disposizioni specificano quando un segno possa dirsi identico o simile a un marchio europeo anteriore e, quindi, quando il titolare possa vietarne l'uso a terzi.

Diversamente, il successivo paragrafo 5, nel prevedere il potere di intervento del titolare del marchio sulle merci in transito, si limita a tutelare, in modo generico, solo il caso del marchio che sia identico a quello registrato per i medesimi prodotti o che non possa essere distinto da esso nei suoi aspetti essenziali, senza specificare cosa debba intendersi per marchio identico o simile.

Sarebbe pertanto opportuno che il paragrafo 5 richiami espressamente le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), armonizzando la tutela riconosciuta al titolare del marchio europeo rispetto all'uso di altri segni distintivi.

Inoltre, il citato art. 9, comma 5, non prevede alcun meccanismo che assicuri la concreta operatività del diritto di intervento riconosciuto al titolare del marchio europeo. Al riguardo, Confindustria ritiene quindi necessario integrare la disposizione in esame, per affidare all'Agenzia delle Dogane il potere di controllo sulle merci in transito per accertare presunte violazioni del marchio europeo.

Tale potere dovrebbe poter essere esercitato sia su segnalazione del titolare del marchio, sia d'ufficio dall'Agenzia medesima.

Marchi europei di certificazione (articoli 74 ter-74 duodecies)

Infine, la Commissione propone di inserire un'apposita sezione per la tutela del marchio europeo di certificazione, disponendo che la relativa domanda di registrazione sia accompagnata dal Regolamento d'uso del marchio medesimo.

Osservazioni

Si tratta di una misura apprezzabile, che consentirebbe di accedere a un'ulteriore forma di tutela a livello dell'UE, con l'ulteriore beneficio di dettare una disciplina uniforme in un settore caratterizzato da molteplici normative speciali nazionali.