

**TESTI DI ATTI MODIFICATI, ATTI DI PURA NOVELLAZIONE E ABROGAZIONE,  
ATTI ABROGATI.**

**137. Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio del 1° dicembre 1986 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte. Testo italiano.**

*Questo regolamento è stato emanato sulla base della proposta della Commissione 4 gennaio 1985 (in GUCE 22 gennaio 1985 C 20), previo parere del Comitato economico e sociale 13 marzo 1985 (in GUCE 28 agosto 1985 C 218), e previo parere del Parlamento europeo 25 ottobre 1985 (in GUCE 31 dicembre 1985 C 343); è stato pubblicato in GUCE 18 dicembre 1986 L 357, è entrato in vigore l'1 gennaio 1988; ed è stato abrogato dal regolamento 3286/94/CE.*

a) Testo italiano.

**Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio del 1° dicembre 1986 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte.**

Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la commercializzazione di merci recanti indebitamente marchi di fabbrica o di commercio, in seguito denominate merci contraffatte, causa un pregiudizio considerevole ai fabbricanti e commercianti che rispettano le leggi e inganna i consumatori; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato della Comunità di tali merci e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà di commercio legittima; che tale obiettivo è peraltro conforme agli sforzi intrapresi nello stesso senso sul piano internazionale;

considerando che, qualora le merci contraffatte siano importate dai paesi terzi, occorre vietarne l'immissione in libera pratica nella Comunità ed instaurare una procedura adeguata che consenta l'intervento delle autorità doganali per assicurare il rispetto di detto divieto nelle migliori condizioni;

considerando che l'intervento delle autorità doganali deve consistere nella sospensione della concessione dello svincolo per l'immissione in libera pratica delle merci sospettate di essere merci contraffatte, per tutto il tempo necessario a stabilire se si tratti effettivamente di merci siffatte;

considerando che, l'obiettivo da raggiungere mediante l'instaurazione di detta procedura non impone l'adozione di disposizioni comunitarie per quanto riguarda la designazione dell'autorità competente per stabilire se le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica siano merci contraffatte, nè per quanto riguarda le modalità da seguire per adire detta autorità; che in mancanza di regolamentazione comunitaria in materia occorre che tale autorità competente deliberi in merito ai casi che le sono sottoposti facendo riferimento ai criteri che sono utilizzati per stabilire se merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti del titolare di un marchio di fabbrica o di commercio;

considerando che occorre invece definire le misure che devono disciplinare le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, qualora sia stabilito che si tratta di merci contraffatte; che dette misure devono non solo privare i responsabili dell'importazione di tali merci dell'utile economico dell'operazione, ma anche scoraggiare efficacemente altre operazioni della stessa natura

considerando che, per evitare di perturbare gravemente lo sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori oppure oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento le merci che potrebbero essere merci contraffatte importate da paesi terzi, entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, sia per la concessione d'una franchigia doganale sia per l'applicazione del dazio doganale forfettario di cui al titolo II C delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme delle regole comuni previste nel presente regolamento e all'uopo prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione di tali regole entro termini appropriati;

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili qualora siano immesse in libera pratica merci che non sono merci contraffatte ai sensi del presente regolamento, ma la cui commercializzazione recherebbe pregiudizio a un diritto di proprietà intellettuale nello Stato membro interessato;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono volte a scoraggiare il commercio internazionale delle merci contraffatte; che le disposizioni specifiche del trattato non conferiscono alle istituzioni della Comunità il potere di adottare tutte le disposizioni necessarie a tale scopo, in particolare le disposizioni cui devono essere soggette le merci riconosciute contraffatte; che pertanto risulta necessario basare le disposizioni del presente regolamento anche sull'articolo 235,

ha adottato il presente regolamento:

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

**1.** - 1. Il presente regolamento stabilisce

a) le condizioni d'intervento delle autorità doganali nel caso di dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di merci sospettate di essere merci contraffatte, e

b) le misure che le autorità competenti devono prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora sia stabilito che esse sono effettivamente merci contraffatte.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) merce contraffatta: qualsiasi merce recante indebitamente un marchio di fabbrica o di commercio che sia identico ad un marchio validamente registrato per tali merci nello o per lo Stato membro nel quale le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica o che sia tale da non poter essere distinto da esso negli aspetti sostanziali e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione in base alla legislazione di tale Stato membro

b) titolare del marchio : il titolare del marchio di fabbrica o di commercio e qualsiasi altra persona autorizzata a usare detto marchio o il loro rappresentante.

3. Il presente regolamento non è applicabile alle merci recanti un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare di tale marchio, ma dichiarate per l'immissione in libera pratica senza il consenso del titolare.

Lo Stesso dicasi delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, recanti un marchio di fabbrica o di commercio in condizioni diverse da quelle convenute con il titolare di tale marchio.

## TITOLO II

### DIVIETO DI IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA DELLE MERCI CONTRAFFATTE

**2.** - È vietata l'immissione in libera pratica di merci riconosciute come merci contraffatte secondo la procedura di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

## TITOLO III

### RICHIESTA DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI.

**3.** - 1. In ogni Stato membro il titolare del marchio può presentare una richiesta scritta alle autorità competenti perché le autorità doganali rifiutino lo svincolo della merce contraffatta dichiarata per l'immissione in libera pratica in questo Stato membro, qualora egli abbia fondate ragioni di sospettare che si progetti l'importazione di tali merci contraffatte nello stesso Stato membro.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve contenere tutte le informazioni utili di cui dispone il titolare del marchio per consentire alle autorità competenti di deliberare sulla domanda con piena cognizione di causa, in particolare deve contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire alle autorità doganali di riconoscerle. La richiesta deve essere corredata di un documento che dimostri che il richiedente è il titolare del marchio per le merci in questione.

La richiesta deve indicare il periodo in cui è richiesto l'intervento delle autorità doganali.

Si può esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dal disbrigo della richiesta.

3. L'autorità a cui è rivolta una richiesta redatta conformemente al paragrafo 2 delibera sulla richiesta stessa e ne informa per iscritto il richiedente.

Qualora essa accolga la richiesta, essa fissa il periodo durante il quale le autorità doganali possono intervenire. Tale periodo può essere prorogato, su richiesta del titolare del marchio, dall'autorità che ha preso la decisione iniziale.

Gli Stati membri possono esigere che il titolare del marchio costituisca, allorché la sua richiesta sia stata accolta o la concessione dello svincolo sia sospesa per una spedizione di merci in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, una garanzia destinata a coprire la sua eventuale responsabilità nei confronti dell'importatore qualora la procedura avviata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, non sia più proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del marchio o qualora venga successivamente stabilito che le merci in questione non sono merci contraffatte.

Il titolare del marchio deve informare l'autorità di cui al paragrafo 1, qualora il marchio non sia più validamente registrato.

L'autorità competente può altresì esigere che il richiedente sia tenuto al pagamento delle spese occasionate dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale in applicazione dell'articolo 5 o dal fatto di aver avviato un'azione in giustizia in cui il titolare del marchio non sia parte e a costituire una garanzia per assicurare il pagamento di tale importo.

4. Gli Stati membri possono designare le stesse autorità doganali come autorità competenti per deliberare sulla domanda di cui al presente articolo.

4. - La decisione che dà seguito alla richiesta del titolare del marchio è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello Stato membro eventualmente interessati da importazioni di merci contraffatte di cui alla richiesta stessa.

#### TITOLO IV

##### CONDIZIONI D'INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER DELIBERARE SUL MERITO

5. - 1. L'ufficio doganale a cui è stata trasmessa, in applicazione dell'articolo 4, la decisione che dà seguito alla richiesta del titolare del marchio sospende la concessione dello svincolo, se constatata, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci, dichiarate per l'immissione in libera pratica, corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte contenuta nella decisione. Esso ne informa il dichiarante nonché l'autorità che ha deliberato sulla richiesta. L'ufficio doganale o l'autorità summenzionata informa inoltre il richiedente in merito a detta misura. Durante l'esame delle merci, l'ufficio doganale può procedere a prelievi di campioni per facilitare l'espletamento della procedura.

2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica sono applicabili:

a) per adire l'autorità competente a deliberare sul merito e per informarne immediatamente l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1, a meno che detto ufficio non abbia proceduto lui a detto atto;

b) per elaborare la decisione che detta autorità dovrà prendere. I criteri da seguire per prendere questa decisione sono gli stessi che servono per stabilire se merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare del marchio. Le decisioni adottate dalla competente autorità devono essere motivate.

6. - 1. Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità per l'importazione se, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla sospensione della concessione dello svincolo, l'ufficio doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non è stato informato del ricorso all'autorità competente a deliberare sul merito conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, o non ha avuto comunicazione di misure conservative prese dall'autorità abilitata a tal fine.

2. Le condizioni di immagazzinamento delle merci durante il periodo di sospensione dello svincolo vengono determinate da ciascuno Stato membro.

#### TITOLO V

##### DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI RICONOSCIUTE COME CONTRAFFATTE

**7.** - Fatti salvi altri mezzi legali a cui può ricorrere il titolare del marchio riconosciuto contraffatto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle autorità competenti:

a) di norma e secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, di distruggere o di mettere fuori a dei circuiti commerciali le merci riconosciute come contraffatte, per limitare al massimo i danni provocati al titolare del marchio, e ciò senza alcun risarcimento;

b) di prendere nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare effettivamente i responsabili dell'importazione dell'utile economico dell'operazione e che scoraggi efficacemente altre operazioni della stessa natura.

Non sono considerate misure aventi tale effetto, in particolare:

- la riesportazione, tal quali, delle merci contraffatte;

- tranne in caso eccezionale, la semplice eliminazione dei marchi apposti indebitamente sulle merci contraffatte

- l'assoggettamento delle merci ad un altro regime doganale.

2. Le merci contraffatte possono essere oggetto di abbandono al tesoro pubblico. In tal caso si applica il paragrafo 1, lettera a).

3. Salvo che la normativa nazionale lo vieti, l'ufficio doganale interessato o l'autorità competente informano il titolare del marchio, su richiesta dello stesso, in merito ai nomi ed indirizzi dello speditore, dell'importatore e del destinatario delle merci riconosciute come contraffatte, nonché in merito ai quantitativi delle merci in questione.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

**8.** - 1. L'accettazione di una domanda redatta conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, conferisce al titolare del marchio un diritto a risarcimento, nel caso in cui merci contraffatte sfuggano al controllo di un ufficio doganale e non siano pertanto oggetto della sospensione dello svincolo di cui all'articolo 5, paragrafo I, solo alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro interessato.

2. L'esercizio, da parte di un ufficio doganale o di un'altra autorità all'uopo abilitata, delle competenze ad essi attribuite in materia di lotta contro le contraffazioni coinvolge la loro responsabilità nei confronti dell'importatore o di chiunque abbia un diritto sulle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, in caso di danni subiti da quest'ultimo a motivo del loro intervento, soltanto alle condizioni previste nella normativa dello Stato membro interessato.

3. L'eventuale responsabilità civile del titolare del marchio è disciplinata dalla normativa dello Stato membro in cui le merci in questione sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica.

**9.** Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o che formano l'oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale entro i limiti previsti, sia per la concessione di una franchigia doganale sia per l'applicazione del dazio doganale forfettario contemplato al titolo II C delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune.

**10.** Il presente regolamento si applica *mutatis mutandis* alle merci recanti indebitamente un marchio validamente registrato per tali merci conformemente alla regolamentazione comunitaria dall'entrata in vigore di quest'ultima. In tal caso il titolare del marchio può presentare la domanda di cui all'articolo 3 all'autorità che sarà designata a tal fine.

**11.** - 1. Il comitato della regolamentazione doganale generale, previsto all'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE può esaminare ogni questione relativa all'applicazione presente regolamento, sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o di uno Stato membro.

2. Le disposizioni necessarie all'applicazione presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/695/CEE.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi informazione utile per l'applicazione presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli alti Stati membri.

Le modalità per la procedura di scambio d'informazioni saranno fissate nelle disposizioni di applicazione conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione renderà conto al Parlamento europeo e al Consiglio entro un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, del funzionamento del Sistema istituito e proporrà le eventuali modifiche e aggiunte necessarie.

**12.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

b) Testo francese.

**Règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil du 1er décembre 1986 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon.**

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la commercialisation de marchandises portant indûment des marques de fabrique ou de commerce, ci-après dénommées « marchandises de contrefaçon », porte un préjudice considérable aux fabricants et négociants respectueux des lois et trompe les consommateurs; qu'il convient d'empêcher dans toute la mesure du possible la mise sur le marché de la Communauté de telles marchandises et d'adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illégale sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime; que cet objectif rejoint d'ailleurs les efforts entrepris dans le même sens au plan international;

considérant que, dans la mesure où les marchandises de contrefaçon sont importées des pays tiers, il importe d'interdire leur mise en libre pratique dans la Communauté et de mettre en place une procédure appropriée permettant l'intervention des autorités douanières afin d'assurer dans les meilleures conditions le respect de cette interdiction;

considérant que l'intervention des autorités douanières doit consister à suspendre l'octroi de la mainlevée pour la mise en libre pratique des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon pendant le temps nécessaire pour permettre de déterminer s'il s'agit effectivement de telles marchandises;

considérant que l'objectif à atteindre par la mise en place de cette procédure n'impose pas d'établir des dispositions communautaires en ce qui concerne la désignation de l'autorité compétente pour déterminer si les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont des marchandises de contrefaçon, ni en ce qui concerne les modalités à suivre pour sa saisine; que, en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, il convient par ailleurs que ladite autorité compétente statue sur les cas qui lui sont soumis par référence aux critères qui sont utilisés pour déterminer si des marchandises produites dans l'État membre concerné violent les droits du titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce;

considérant qu'il convient, en revanche, de définir les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique lorsqu'il est établi qu'elles sont des marchandises de contrefaçon; que ces mesures doivent non seulement priver les responsables de l'importation de ces marchandises du profit économique de l'opération, mais encore décourager efficacement les opérations ultérieures de même nature;

considérant que, afin d'éviter de perturber gravement le dédouanement des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial, il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon qui sont importées de pays tiers dans les limites prévues par la réglementation communautaire, tant pour l'octroi d'une franchise douanière que pour l'application du droit de douane forfaitaire prévu au titre II C des dispositions préliminaires du tarif douanier commun;

considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme des règles communes prévues par le présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'arrêter les modalités d'application de ces règles dans des délais appropriés;

considérant que le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales applicables en cas de mise en libre pratique de marchandises qui ne constituent pas des marchandises de contrefaçon au sens du présent règlement mais dont la commercialisation porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans l'État membre concerné;

considérant que les dispositions du présent règlement visent à décourager le commerce international des marchandises de contrefaçon; que les dispositions spécifiques du traité ne confèrent pas aux institutions de la Communauté le pouvoir d'arrêter toutes les dispositions nécessaires à cette fin, notamment les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon; que de ce fait, il apparaît nécessaire de fonder également sur l'article 235 les dispositions du présent règlement,

**A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:**  
**TITRE PREMIER**  
**GÉNÉRALITÉS**  
**ARTICLE PREMIER**

**1. Le présent règlement détermine:**

a) les conditions d'intervention des autorités douanières en cas de déclarations pour la mise en libre pratique de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon,

et

b) les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de ces mêmes marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon.

**2. Au sens du présent règlement, on entend par:**

a) marchandises de contrefaçon: toute marchandise portant indûment une marque de fabrique ou de commerce identique à une marque valablement enregistrée pour de telles marchandises dans ou pour l'État membre dans lequel les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique ou qui ne peut être distinguée d'une telle marque dans ses aspects essentiels, et qui de ce fait viole les droits du titulaire de la marque en question selon la législation de cet État membre;

b) titulaire de la marque: le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce ainsi que toute autre personne autorisée à utiliser cette marque, ou leur représentant.

**3. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises qui ont été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de cette marque, mais qui sont déclarées pour la mise en libre pratique sans le consentement de celui-ci.**

Il en va de même des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique qui sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce dans des conditions autres que celles convenues avec le titulaire de cette marque.

**TITRE II**

**INTERDICTION DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES DE CONTREFAÇON**

**2. Est interdite la mise en libre pratique de marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon au terme de la procédure prévue à l'article 5.**

**TITRE III**

**DEMANDE D'INTERVENTION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES**

**3. 1. Dans chaque État membre, le titulaire de la marque peut présenter auprès de l'autorité compétente une demande écrite visant à faire refuser par les autorités douanières la mainlevée de marchandises de contrefaçon qui sont déclarées pour la mise en libre pratique dans cet État membre, lorsqu'il a des raisons fondées de soupçonner que l'importation de telles marchandises de contrefaçon est envisagée dans cet État membre.**

**2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir toutes informations utiles dont dispose le titulaire de la marque pour permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette demande en toute connaissance de cause, et notamment comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières de les reconnaître. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur est titulaire de la marque pour les marchandises en question.**

La demande doit indiquer la durée de la période pendant laquelle l'intervention des autorités douanières est sollicitée.

Il peut être exigé du demandeur une redevance destinée à couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.

**3. L'autorité saisie d'une demande établie conformément au paragraphe 2 statue sur cette demande et en informe par écrit le demandeur.**

Lorsqu'elle fait droit à la demande, elle fixe la période pendant laquelle les autorités douanières peuvent intervenir. Cette période peut être prorogée sur demande du titulaire de la marque par l'autorité qui a pris la décision initiale.

Les États membres peuvent exiger du titulaire de la marque, lorsque sa demande a été agréée ou lorsque l'octroi de la mainlevée est suspendue pour un envoi de marchandises en application de l'article 5 paragraphe 1, la constitution d'une garantie destinée à couvrir sa responsabilité éventuelle envers l'importateur dans le cas où la procédure ouverte en application de l'article 5 paragraphe 1 ne serait pas poursuivie à cause d'un acte ou d'une omission du titulaire de la marque ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises de contrefaçon.

Le titulaire de la marque est tenu d'informer l'autorité visée au paragraphe 1 dans le cas où la marque ne serait plus valablement enregistrée. L'autorité compétente peut également exiger que le demandeur soit tenu de supporter les frais engagés du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l'article 5 ou du fait de l'engagement d'une action en justice à laquelle le titulaire de la marque n'est pas partie et de constituer une garantie en vue d'assurer le paiement de ce montant.

4. Les États membres peuvent désigner les autorités douanières elles-mêmes comme autorités compétentes pour statuer sur la demande visée par le présent article.

4. La décision donnant droit à la demande du titulaire de la marque est communiquée immédiatement aux bureaux de douane de l'État membre susceptibles d'être concernés par des importations de marchandises de contrefaçon visées dans ladite demande.

#### TITRE IV

##### CONDITIONS D'INTERVENTION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES ET DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR STATUER AU FOND

5. 1. Lorsqu'un bureau de douane auquel la décision donnant droit à la demande du titulaire de la marque a été transmise en application de l'article 4 constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique correspondent à la description des marchandises de contrefaçon contenue dans ladite décision, il suspend l'octroi de la mainlevée. Il en informe le déclarant ainsi que l'autorité qui a statué sur la demande. Le bureau de douane ou l'autorité susmentionnée informe également le demandeur de cette mesure. Lors de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut procéder à des prélèvements d'échantillons en vue de faciliter la poursuite de la procédure.

2. Les dispositions en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique sont applicables:

a) pour la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond pour l'information immédiate du bureau de douane visé au paragraphe 1 de cette saisine, à moins que celle-ci ne soit effectuée par ledit bureau;

b) pour l'établissement de la décision à prendre par cette autorité. Les critères à retenir pour l'établissement de cette décision sont les mêmes que ceux qui servent à déterminer si des marchandises produites dans l'État membre concerné violent les droits du titulaire de la marque. Les décisions arrêtées par l'autorité compétente doivent être motivées.

6. 1. Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la suspension de l'octroi de la mainlevée, le bureau de douane visé à l'article 5 paragraphe 1 n'a pas été informé de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond conformément à l'autorité compétente pour statuer au fond conformément à l'article 5 paragraphe 2 ou n'a pas eu communication de la prise de mesures conservatoires par l'autorité habilitée à cet effet, la mainlevée est octroyée sous réserve que toutes les formalités à l'importation aient été accomplies.

2. Les conditions du stockage des marchandises pendant la durée de la suspension de la mainlevée sont déterminées par chaque État membre.

#### TITRE V

##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES RECONNUES COMME DES MARCHANDISES DE CONTREFAÇON



**7. 1.** Sans préjudice des autres moyens de droit auxquels peut recourir le titulaire de la marque dont il a été reconnu qu'elle avait été contrefaite, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:

a) en règle générale, et selon les dispositions pertinentes de la législation nationale, de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou de les placer elles-mêmes hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum le dommage causé au titulaire de la marque, et ce sans indemnisation d'aucune sorte;

b) de prendre à l'égard de ces marchandises toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les responsables de l'importation du profit économique de l'opération et décourageant efficacement les opérations ultérieures de même nature.

Ne sont notamment pas considérées comme ayant un tel effet:

- la réexportation en l'état des marchandises de contrefaçon,  
- sauf cas exceptionnel, la simple élimination des marques dont sont revêtues indûment les marchandises de contrefaçon,  
- le placement des marchandises sous un autre régime douanier.

**2.** Les marchandises de contrefaçon peuvent faire l'objet d'un abandon au Trésor public. Dans ce cas, le paragraphe 1 point a) est d'application.

**3.** Sauf dans le cas où le droit national s'y oppose, le bureau de douane concerné ou l'autorité compétente informe, sur sa demande, le titulaire de la marque des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ainsi que de la quantité des marchandises en question.

## TITRE VI

### DISPOSITIONS FINALES

**8. 1.** L'acceptation d'une demande établie conformément à l'article 3 paragraphe 2 ne confère au titulaire de la marque un droit à indemnisation, dans le cas où des marchandises de contrefaçon échapperaient au contrôle d'un bureau de l'octroi de la mainlevée prévue à l'article 5 paragraphe 1, que dans les conditions prévues par le droit de l'État membre concerné.

**2.** L'exercice, par un bureau de douane ou par une autre autorité habilitée à cet effet, des compétences qui leurs sont dévolues en matière de lutte contre les marchandises de contrefaçon n'engage leur responsabilité envers l'importateur ou tout autre détenteur d'un droit concernant les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique, en cas de dommage subi par celui-ci du fait de leur intervention, que dans les conditions prévues par le droit de l'État membre concerné.

**3.** La responsabilité civile éventuelle du titulaire de la marque est régie par le droit de l'État membre dans lequel les marchandises en question ont été déclarées pour la mise en libre pratique.

**9.** Son exclues du champ d'application du présent règlement les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial dans les limites fixées tant pour l'octroi d'une franchise douanière que pour l'application du droit de douane forfaitaire prévue au titre II C des dispositions préliminaires du tarif douanier commun.

**10.** Le présent règlement s'applique mutatis mutandis aux marchandises portant indûment une marque valablement enregistrée pour de telles marchandises conformément à la réglementation communautaire dès l'entrée en vigueur de celle-ci. Dans ce cas, le titulaire de la marque peut déposer la demande visée à l'article 3 auprès de l'autorité qui sera désignée à cet effet.

**11. 1.** Le comité de la réglementation douanière générale prévu à l'article 24 de la directive 79/695/CEE (1) peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement et évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

**2.** Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 26 paragraphes 2 et 3 de la directive 79/695/CEE.

**3.** Les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles relatives à l'application du présent règlement.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Les modalités relatives à la procédure d'échange d'informations seront établies dans le cadre des dispositions d'application conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. La Commission, sur la base des informations visées au paragraphe 3, rendra compte à l'Assemblée et au Conseil, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, du fonctionnement du système institué et proposera les modifications et compléments éventuels qu'il requiert.

**12.** Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

c) Testo inglese.

**Council Regulation (EEC) No 3842/86 of 1 December 1986 laying down measures to prohibit the release for free circulation of counterfeit goods**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community and in particular Articles 113 and 235 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee,

Whereas the marketing of goods bearing a trade mark without authorization, hereinafter referred to as 'counterfeit goods', causes considerable prejudice to law-abiding manufacturers and traders and misleads consumers; whereas such goods should as far as possible be prevented from being placed on the Community market and measures should be adopted to deal effectively with this unlawful activity without impeding the freedom of legitimate trade; whereas this objective is also being pursued through efforts being made along the same lines at international level;

Whereas insofar as counterfeit goods are imported from third countries it is important to prohibit their release for free circulation in the Community and to introduce an appropriate procedure enabling the customs authorities to act to ensure that such a prohibition is observed under optimum conditions;

Whereas action by the customs authorities must consist in suspending the release for free circulation of goods suspected of being counterfeit for as long as is necessary to enable it to be determined whether the goods are actually counterfeit;

Whereas the objective to be achieved by the introduction of such a procedure does not require the drawing up of Community provisions either as regards the designation of the authority competent to determine whether the goods entered for free circulation are counterfeit or as regards the procedures to be followed for referral to that authority; whereas in the absence of Community regulations on the subject the said competent authority should furthermore decide cases submitted to it with reference to the criteria which are used to determine whether the goods produced in the Member State concerned infringe the rights of the owner of a trade mark;

Whereas, on the other hand, it is necessary to determine the measures to be applied to goods entered for free circulation where it is established that they are counterfeit; whereas those measures must not only deprive those responsible for the importation of such goods of the economic benefits of the transaction but also constitute an effective deterrent to further transactions of the same kind;

Whereas in order to avoid serious disruption to the clearing of goods contained in travellers' personal luggage or sent in small consignments of a non-commercial nature, it is necessary to exclude from this Regulation goods which may be counterfeit which are imported from third countries within the limits laid down by Community rules in respect of relief from customs duty and application of the standard rate of duty specified in Title II C of the Preliminary Provisions of the Common Customs Tariff;

Whereas uniform application of the common rules laid down by this Regulation must be ensured and to that end a Community procedure must be provided enabling measures implementing these rules to be adopted within appropriate periods;

Whereas this Regulation does not affect national provisions applicable to goods released for free circulation which are not counterfeit goods within the meaning of this Regulation but which would, if marketed, affect an intellectual property right in the Member State concerned;

Whereas the provisions of this Regulation are designed to discourage international trade in counterfeit goods; whereas the specific provisions of the Treaty do not confer on the Community institutions the power to adopt all the measures which are necessary to achieve this objective, and in particular measures to which goods found to be counterfeit must be subjected; whereas it is therefore necessary to base the provisions of this Regulation also on Article 235,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

TITLE I  
GENERAL

**1. 1. This Regulation lays down:**

(a) the conditions under which the customs authorities shall intervene in the case of goods entered for free circulation where they are suspected of being counterfeit, and

(b) the measures which shall be taken by the competent authorities with regard to these goods where it has been established that they are indeed counterfeit.

**2. For the purposes of this Regulation:**

(a) 'counterfeit goods' means any goods bearing without authorization a trade mark which is identical to a trade mark validly registered in respect of such goods in or for the Member State in which the goods are entered for free circulation or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trade mark and which thereby infringes the rights of the owner of the trade mark in question under the law of that Member State.

(b) 'trade mark owner' means the trade mark owner himself or any other person authorized to use the trade mark of his representative.

**3. This Regulation shall not apply to goods which bear a trade mark with the consent of the owner of that trade mark but which are entered for free circulation without the owner's consent.**

Nor shall it apply to goods entered for free circulation which bear a trade mark under conditions other than those agreed with the owner of that trade mark.

**TITLE II**

**PROHIBITION OF THE RELEASE FOR FREE CIRCULATION OF COUNTERFEIT GOODS**

**2. The release for free circulation of goods found to be counterfeit on completion of the procedure provided for in Article 5 of this Regulation shall be prohibited.**

**TITLE III**

**Applications for action by the customs authorities**

**3. 1. In each Member State, a trade mark owner may lodge an application in writing with the competent authority for suspension by the customs authorities of the release of counterfeit goods entered for free circulation in that Member State, where he has valid grounds for suspecting that the importation of such counterfeit goods is contemplated in that Member State.**

**2. The application referred to in paragraph 1 must contain all pertinent information available to the trade mark owner to enable the competent authority to act on the application in full knowledge of the facts, and must, in particular, contain a sufficiently detailed description of the goods to enable them to be recognized by the customs authorities. It must be accompanied by proof that the applicant is the owner of the trade mark for the goods in question.**

The application must specify the length of the period for which the customs authorities are requested to take action.

The applicant may be charged a fee to cover the administrative costs incurred in dealing with the application.

**3. The authority with which an application drawn up pursuant to paragraph 2 has been lodged shall take a decision on the application and shall notify the applicant in writing of that decision.**

Where the application is granted, it shall specify for what period the customs authorities may take action. This period may, upon application by the trade mark owner, be extended by the authority which took the initial decision.

Member States may require a trade mark owner, where his application has been accepted, or where the release of a consignment of goods has been suspended pursuant to Article 5 (1), to provide a security to cover any liability on his part vis-à-vis the importer where the procedure initiated pursuant to Article 5 (1) fails to be continued due to any act or omission by the trade mark owner or where the goods in question are subsequently found not to be counterfeit.

In addition, the trade mark owner shall be obliged to inform the authority referred to in paragraph 1 should the trade mark cease to be validly registered. Moreover, the competent authority may require the applicant to bear the costs incurred in keeping the goods under customs control pursuant to Article 5 or in bringing a legal

action to which the trade mark owner is not a party and to provide a security in order to ensure payment of that sum.

4. The Member States may appoint the customs authorities themselves as the authorities competent to decide on the application referred to in this Article.

4. The decision granting the application by the trade mark owner shall be forwarded immediately to the customs offices of the Member State which are liable to be concerned with imports of the counterfeit goods referred to in the application.

#### TITLE IV

#### CONDITIONS GOVERNING ACTION BY THE CUSTOMS AUTHORITIES AND BY THE AUTHORITY COMPETENT TO DECIDE ON THE CASE

5. 1. Where a customs office to which the decision granting an application from the owner of a trade mark has been forwarded pursuant to Article 4 is satisfied, after consulting the applicant where necessary, that goods entered for free circulation correspond to the description of the counterfeit goods contained in that decision, it shall suspend release thereof. It shall inform the person making the entry and the authority which decided on the application. The customs office or the abovementioned authority shall also inform the applicant of the measure. When examining the goods the customs office may take samples in order to expedite the procedure.

2. The law in force in the Member State in whose territory the goods were declared for release for free circulation shall apply to effect:

(a) the referral to the competent authority for a substantive decision and for immediately informing the customs office mentioned in paragraph 1 of such referral, if the referral is not by the customs office;

(b) the arriving at the decision to be taken by that authority. The criteria to be used for arriving at this decision shall be the same as those used to determine whether goods produced in the Member State concerned infringe the rights of the owner of a trade mark. Reasons must be given for any decisions adopted by the competent authority.

6. 1. If, within ten working days of the suspension of the release, the customs office referred to in Article 5 (1) has not been informed that the matter has been referred to the authority competent to take a substantive decision on the case in accordance with Article 5 (2) or that the duly empowered authority has taken interim measures, the goods shall be released, provided all the import formalities have been complied with.

2. The conditions for storing the goods during the period of suspension of release shall be determined by each Member State.

#### TITLE V

#### Provisions applicable to goods found to be counterfeit goods

7. 1. Without prejudice to the other rights of action open to the owner of a trade mark which has been found to be infringed, Member States shall adopt the measures necessary to allow the competent authorities:

(a) as a general rule, and in accordance with the relevant provisions of national law, to destroy goods found to be counterfeit, or dispose of them outside the channels of commerce in such a manner as to minimize harm to the trade mark owner, without compensation of any sort;

(b) to take in respect of such goods any other measures having the effect of effectively depriving those responsible for importation of the economic benefits of the transaction and constituting an effective deterrent to further transactions of the same kind.

The following, inter alia, shall not be regarded as having such effect:

- re-exporting the counterfeit goods in an unaltered state;
- other than in exceptional cases, simply removing the trade marks which have been affixed to the counterfeit goods without authorization;
- subjecting the goods to a different customs procedure.

2. The counterfeit goods may be handed over to the Public Exchequer. In that case, the provisions of paragraph 1 (a) shall apply.

3. Unless running counter to provisions of national law, the customs office concerned or the competent authority shall inform the trade mark owner, upon request,

of the names and addresses of the consignor, importer and consignee of the goods found to be counterfeit and of the quantity of the goods in question.

#### TITLE VI

##### FINAL PROVISIONS

**8.** 1. Except where otherwise provided in the law of the Member State concerned the acceptance of an application drawn up in accordance with Article 3 (2) shall not entitle the trade mark owner to compensation where counterfeit goods are not detected by a customs office and their release is not therefore suspended in the manner provided for in Article 5 (1).

2. Except where otherwise provided in the law of the Member State concerned, exercise by a customs office or by another duly empowered authority of the powers conferred on them in regard to combating counterfeit goods shall not render them liable to the importer or any other person holding rights with respect to the goods entered for free circulation in the event of his suffering loss or damage as a result of their action.

3. The civil liability of the trade mark owner shall be governed by the law of the Member State in which the goods in question were entered for free circulation.

**9.** This Regulation shall not apply to goods contained in travellers' personal luggage or sent in small consignments of a non-commercial nature within the limits laid down in respect of relief from customs duty and application of the standard rate of duty specified in Title II C of the Preliminary Provisions of the Common Customs Tariff.

**10.** This Regulation shall apply mutatis mutandis to goods bearing without authorization a trade mark validly registered in respect of such goods in accordance with Community rules as soon as such rules enter into force. The owner of the trade mark may, in that case, lodge the application referred to in Article 3 with the duly empowered authority.

**11.** 1. The Committee on General Customs Rules provided for in Article 24 of Directive 79/695/EEC (1) may examine any question concerning the application of this Regulation which is raised by its Chairman, either on his own initiative or at the request of a Member State.

2. The provisions required for applying this Regulation shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 26 (2) and (3) of Directive 79/695/EEC.

3. Member States shall communicate all relevant information on the application of this Regulation to the Commission.

The Commission shall communicate this information to the other Member States.

The details of the information procedure shall be drawn up in the framework of the implementing provisions in accordance with paragraphs 1 and 2.

4. Within three years following the entry into force of this Regulation, the Commission shall, on the basis of the information referred to in paragraph 3, report to the European Parliament and the Council on the operation of the system instituted thereunder and shall propose such amendments and additions as need to be made thereto.

**12.** This Regulation shall enter into force on 1 January 1988.