

141. Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.

Questo regolamento è stato emanato sulla base della proposta della Commissione 16 agosto 1993(in GUCE 2 settembre 1993 C 238), previo parere del Comitato economico e sociale 28 settembre 1993(in GUCE 19 febbraio 1994 C 52), e previo parere del Parlamento europeo 21 settembre 2000; è stato pubblicato in GUCE 30 dicembre 1994 L 341; è entrato in vigore l'1 luglio 1995; ed è stato modificato dal regolamento 25 gennaio 1999 n. 241/99/CE.

a) Testo italiano.

Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.

Il Consiglio dell'Unione europea

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che dal 1° gennaio 1988 è entrato in vigore il 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; che è opportuno fare il bilancio dei suoi primi anni di applicazione per migliorare l'efficacia del sistema da esso istituito;

considerando che la commercializzazione di merci contraffatte, come pure la commercializzazione di merci usurpative, reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti d'autore o diritti connessi 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 del commercio legittimo; che tale obiettivo è peraltro conforme agli interventi nello stesso senso sul piano internazionale;

considerando che, qualora le merci contraffatte o usurpative e merci assimilate siano importate da paesi terzi, occorre vietarne l'immissione in libera pratica nella Comunità o il vincolo ad un regime sospensivo, ed istituire una procedura adeguata che consenta l'intervento dell'autorità doganale per assicurare il rispetto di tale divieto nei migliori modi;

considerando che l'intervento dell'autorità doganale al fine di impedire l'immissione in libera pratica o il vincolo ad un regime sospensivo delle merci contraffatte e di merci usurpative deve applicarsi ugualmente a quelle che sono esportate o riesportate dalla Comunità;

considerando che per quanto concerne i regimi sospensivi e la riesportazione previa notifica l'intervento dell'autorità doganale ha luogo soltanto se in occasione di un controllo vengono scoperte merci che si sospettano essere contraffatte o usurpative;

considerando che la Comunità tiene conto dei termini dell'accordo negoziato in sede GATT relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale in materia di commercio, ivi compreso il commercio delle merci contraffatte, segnatamente le misure da adottare alla frontiera;

considerando che occorre prevedere che l'autorità doganale sia competente a ricevere ed esaminare le domande d'intervento ad essa rivolte;

considerando che l'intervento dell'autorità doganale deve consistere o nella sospensione dello svincolo per l'immissione in libera pratica, l'esportazione e la riesportazione delle merci sospettate di essere contraffatte o usurpative, o nel sequestro di queste merci quando siano vincolate ad un regime sospensivo o riesportate previa

notifica per tutto il tempo necessario a accertare se si tratti effettivamente di siffatte merci;

considerando che occorre autorizzare gli Stati membri a sequestrare le merci in questione anche prima della presentazione o accettazione di una richiesta da parte del titolare del diritto, per un periodo determinato, affinché questi possa presentare una domanda d'intervento all'autorità doganale;

considerando che occorre che l'autorità competente deliberi in merito ai casi che le sono sottoposti facendo riferimento ai criteri applicati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti di proprietà intellettuale; che il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla competenza di organi e alle procedure giudiziarie;

considerando che occorre definire le misure cui devono essere soggette le merci in questione, qualora sia accertato che si tratta di merci contraffatte o usurpative; che dette misure devono non solo privare i responsabili del commercio di tali merci dell'utile economico derivante dall'operazione e imporre loro delle sanzioni, ma anche scoraggiare efficacemente altre operazioni della stessa natura;

considerando che, per evitare gravi turbative dello sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento le merci che potrebbero essere merci contraffatte o usurpative importate da paesi terzi entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria per la concessione di una franchigia doganale;

considerando che è necessario garantire da un lato l'applicazione uniforme delle regole comuni previste dal presente regolamento e all'uopo prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione di tali regole entro termini appropriati e dall'altro rafforzare la mutua assistenza tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione per garantirne la maggiore efficacia;

considerando che, in particolare alla luce dell'esperienza acquisita in sede di applicazione del presente regolamento, sarà opportuno esaminare la possibilità di estendere l'elenco dei diritti di proprietà intellettuale contemplato dal regolamento stesso;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3842/86,

Ha adottato il presente regolamento:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. 1. Il presente regolamento stabilisce:

a) le condizioni d'intervento dell'autorità doganale qualora merci sospettate di essere merci contraffatte o usurpative

- siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione;

- siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), o riesportate previa notifica; e

b) le misure che l'autorità competente deve prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora si accerti che esse sono effettivamente merci contraffatte o usurpative.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) merci contraffatte:

- le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;

- qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al primo trattino;

- gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al primo trattino;

b) merci usurpative: le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione, se ed in quanto la produzione di tali copie violi il diritto in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;

c) titolare del diritto: il titolare del marchio di fabbrica o di commercio di cui alla lettera a), e/o di uno dei diritti di cui alla lettera b) nonché qualsiasi altra persona autorizzata a usare tale marchio e/o tali diritti, ovvero il loro rappresentante;

d) dichiarazioni per l'immissione in libera pratica, per l'esportazione o per la riesportazione: le dichiarazioni fatte conformemente all'articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3. È assimilato a merci contraffatte o usurpative a seconda dei casi qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di un marchio contraffatto o di una merce recante tale marchio o alla fabbricazione di una merce usurpativa, a condizione che l'uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto conformemente alla legislazione comunitaria o alla legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganale.

4. Il presente regolamento non si applica alle merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o sono protette da un diritto d'autore o da un diritto connesso o relativo ad un disegno o modello e fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest'ultimo, in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Esso non si applica inoltre alle merci di cui al primo comma che sono state prodotte o recano il marchio secondo modalità diverse da quelle convenute con i titolari dei diritti in questione.

CAPITOLO II

DIVIETO DI IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA, DI ESPORTAZIONE, DI RIESPORTAZIONE E DI VINCOLO AL REGIME SOSPENSIVO DELLE MERCI CONTRAFFATTE E DELLE MERCI USURPATIVE

2. Sono vietati l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo al regime sospensivo di merci riconosciute come merci contraffatte o usurpative in base alla procedura prevista dall'articolo 6.

CAPITOLO III

RICHIESTA D'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ DOGANALE

3. 1. In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l'intervento dell'autorità doganale quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve contenere:

- una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire all'autorità doganale di riconoscerle;
- un documento da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in questione.

Inoltre, il titolare del diritto deve fornire tutte le altre informazioni utili di cui dispone per consentire all'autorità competente di decidere con piena cognizione di causa; tali informazioni non costituiscono tuttavia una condizione di ammissibilità della domanda.

A titolo indicativo in ordine alle merci usurpative tali informazioni devono indicare:

- il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto;
- il numero d'identificazione della spedizione o dei colli;
- la prevista data di arrivo e di partenza delle merci;
- il mezzo di trasporto utilizzato;
- l'identità dell'importatore, dell'esportatore o del detentore.

3. Nella richiesta deve essere indicato il periodo durante il quale si chiede l'intervento del servizio doganale competente.

4. Si può esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dall'esame della domanda. La somma di cui sopra non deve essere sproporzionata al servizio reso.

5. Il servizio doganale competente cui è rivolta una richiesta redatta conformemente al paragrafo 2 esamina la stessa e informa immediatamente, e per iscritto, il richiedente della sua decisione.

Qualora accolga la richiesta, esso fissa il periodo durante il quale il servizio doganale competente interviene. Tale periodo può essere prorogato, su richiesta del titolare del diritto, dal servizio che ha preso la decisione originaria.

Il diniego di accoglimento della domanda deve essere debitamente motivato e può essere oggetto di ricorso.

6. Gli Stati membri possono prescrivere che il titolare del diritto costituisca, allorché la sua richiesta sia stata accolta o siano state prese misure di intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, una garanzia per:

- far fronte alla sua eventuale responsabilità nei confronti delle persone interessate a un'operazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), qualora una procedura avviata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, non venga proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del diritto o qualora venga successivamente accertato che le merci in questione non sono né contraffatte né usurpative;

- assicurare il versamento dell'importo delle spese sostenute, a norma del presente regolamento, per il mantenimento delle merci sotto controllo doganale in applicazione dell'articolo 6.

7. Il titolare del diritto deve informare il servizio di cui al paragrafo 1, qualora il diritto non sia più validamente registrato o sia perento.

8. Gli Stati membri designano, in seno all'autorità doganale, il servizio competente a ricevere ed esaminare la domanda di cui al presente articolo.

4. Qualora, durante un controllo effettuato nel quadro di una delle procedure doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e prima che sia stata depositata o accolta una richiesta del titolare del diritto, all'ufficio doganale risulti in modo evidente che la merce è una merce contraffatta o usurpativa, l'autorità doganale può, conformemente alle norme vigenti nello Stato membro in questione, informare il titolare del diritto, per quanto questi sia noto, del rischio d'infrazione. In tal caso l'autorità doganale è autorizzata a sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle merci in questione per un periodo di tre giorni lavorativi, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento in conformità dell'articolo 3.

5. La decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello Stato membro eventualmente interessati a merci sospettate di essere contraffatte o usurpative alle quali si riferisce la domanda stessa.

CAPITOLO IV

MODALITÀ D'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ DOGANALE E DELL'AUTORITÀ COMPETENTE A DELIBERARE NEL MERITO

6. 1. Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, in applicazione dell'articolo 5, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto, accerti, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte o delle merci usurpative contenuta nella decisione stessa, sospende lo svincolo o precede al blocco delle merci.

L'ufficio informa immediatamente il servizio che ha esaminato la domanda a norma dell'articolo 3. Tale servizio o ufficio doganale informa immediatamente il dichiarante e il richiedente l'intervento. Conformemente alle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati a carattere personale, del segreto commerciale e industriale, nonché del segreto professionale e amministrativo, l'ufficio doganale o il servizio che ha esaminato la domanda informa il titolare del diritto, a richiesta di quest'ultimo, del nome e dell'indirizzo del dichiarante e, laddove conosciuto, del destinatario per consentire al titolare del diritto di adire l'autorità competente a deliberare sul merito. L'ufficio doganale offre al richiedente e alle persone interessate a

un'operazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la possibilità di visitare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate.

Durante la visita delle merci, l'ufficio doganale può prelevare campioni per agevolare la prosecuzione della procedura.

2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) sono applicabili:

a) al fine di adire l'autorità competente a deliberare nel merito e di informare immediatamente il servizio o l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1, a meno che non vi provvedano direttamente l'ufficio o il servizio stessi;

b) per l'adozione della decisione da parte dell'autorità. In mancanza di una normativa comunitaria in materia, i criteri da seguire per adottare tale decisione sono identici a quelli applicati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare. Le decisioni adottate dall'autorità competente devono essere motivate.

7. 1. Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità e sia revocato il blocco, se, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l'ufficio doganale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non è stato informato del ricorso all'autorità competente a deliberare nel merito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o non ha avuto comunicazione di misure conservative adottate dall'autorità competente a tal fine.

In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi.

2. Se le merci sono sospettate di ledere i diritti relativi ai disegni e modelli, il proprietario, l'importatore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo delle merci o la revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia, purché:

- il servizio o l'ufficio doganale indicato all'articolo 6, paragrafo 1 sia stato informato, entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, del ricorso all'autorità competente a deliberare sul merito ai sensi del paragrafo 1;

- allo scadere di questo termine, l'autorità competente a tale fine non abbia adottato misure conservative, e

- tutte le formalità doganali siano state adempiute.

La garanzia deve essere sufficiente per tutelare gli interessi del titolare del diritto. La costituzione della garanzia lascia impregiudicata le altre possibilità di ricorso di cui dispone il titolare del diritto. Qualora l'autorità competente a deliberare nel merito sia stata adita non su iniziativa del titolare del diritto relativo ai disegni o modelli, la garanzia è svincolata se questi non esercita il diritto di adire le vie legali entro il termine di venti giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui egli ha ricevuto la notifica della sospensione dello svincolo ovvero del blocco. Qualora si applichi il paragrafo 1, secondo comma, tale termine può essere prorogato al massimo a trenta giorni lavorativi.

3. Le modalità dell'immagazzinamento delle merci per la durata della sospensione o del blocco sono determinate da ciascuno Stato membro.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI RICONOSCIUTE COME MERCI CONTRAFFATTE O MERCI USURPATIVE

8. 1. Fatti salvi altri mezzi legali a cui può ricorrere il titolare del marchio riconosciuto contraffatto o il titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del diritto relativo a disegni o modelli riconosciuto usurpato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'autorità competente:

a) in linea generale, di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale e senza alcun risarcimento e senza alcuna spesa per l'Erario, le merci riconosciute come merci contraffatte o merci usurpative affinché non subisca pregiudizi il titolare del diritto;

b) di prendere nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare gli interessati dell'utile economico dell'operazione.

Non sono considerate misure aventi tale effetto, in particolare:

- la riesportazione, nello stato originario, delle merci contraffatte od usurpative;

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

- il vincolo delle merci ad un altro regime doganale.

2. Le merci contraffatte e le merci usurpative possono essere oggetto di abbandono dell'erario. In tal caso si applica il paragrafo 1, lettera a).

3. Oltre alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e alle condizioni ivi previste, l'ufficio doganale o il servizio competente informano il titolare del diritto, su richiesta dello stesso, in merito ai nomi ed agli indirizzi dello speditore, dell'importatore, dell'esportatore e del fabbricante delle merci riconosciute come contraffatte o usurpative, nonché in merito ai quantitativi delle merci stesse.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

9. 1. L'accoglimento della richiesta presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, non conferisce al titolare del diritto al risarcimento nel caso in cui merci contraffatte od usurpative sfuggano al controllo di un ufficio doganale per la concessione dello svincolo o per l'assenza di un provvedimento di blocco ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, se non alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale la domanda è presentata.

2. L'esercizio, da parte di un ufficio doganale o di un'autorità all'uopo abilitata delle competenze loro attribuite in materia di lotta contro merci contraffatte e usurpative non comporta la responsabilità nei confronti delle persone interessate alle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, in caso di danni subiti a causa del loro intervento, se non alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è presentata.

3. L'eventuale responsabilità civile del titolare del diritto è disciplinata dalla normativa dello Stato membro in cui le merci in questione si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

10. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale.

11. Inoltre, ciascuno Stato membro adotta provvedimenti da applicare in caso di infrazione alle disposizioni dell'articolo 2. Detti provvedimenti devono essere sufficienti per incitare al rispetto delle disposizioni in questione.

12. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4.

13. 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

2. Il comitato esamina qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente regolamento sollevata dal presidente, per iniziativa di questi oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

14. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli Stati membri.

Ai fini del presente regolamento si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola.

Le modalità per la procedura di scambio d'informazioni saranno stabilite nel quadro

disposizioni d'applicazione a norma dell'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4.

15. La Commissione, in base alle informazioni di cui all'articolo 14, riferisce regolarmente al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro un termine di due anni dall'applicazione del presente regolamento, sul funzionamento del sistema, in particolare per quanto riguarda le conseguenze economiche e sociali della contraffazione e propone le necessarie modifiche ed integrazioni.

16. Il regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio è abrogato dal momento dell'applicazione del presente regolamento.

17. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

b) Testo francese.

Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.

Le conseil de l'union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, depuis le 1er janvier 1988, est en vigueur le règlement (CEE) no 3842/86 du Conseil, du 1er décembre 1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (4); qu'il convient de tirer les conclusions de l'expérience des premières années de son application en vue d'améliorer le fonctionnement du système institué par ledit règlement;

considérant que la commercialisation de marchandises de contrefaçon de même que la commercialisation de marchandises pirates porte un préjudice considérable aux fabricants et négociants respectueux des lois ainsi qu'aux titulaires des droits d'auteur et droits voisins et trompe les consommateurs; qu'il convient d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché 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, les marchandises pirates et les marchandises assimilées sont importées des pays tiers, il importe d'interdire leur mise en libre pratique dans la Communauté ou leur placement sous un régime suspensif 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 en vue d'interdire la mise en libre pratique ou le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates doit s'appliquer également à celles qui sont exportées ou réexportées de la Communauté;

considérant que, pour ce qui concerne les régimes suspensifs et la réexportation moyennant notification, l'intervention des autorités douanières n'a lieu que lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont découvertes à l'occasion d'un contrôle;

considérant que la Communauté prend en considération les termes de l'accord négocié au GATT relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon, notamment les mesures à prendre à la frontière;

considérant qu'il convient de prévoir que les autorités douanières sont compétentes pour recevoir et traiter la demande d'intervention qui leur est adressée;

considérant que l'intervention des autorités douanières doit consister soit à suspendre l'octroi de la mainlevée pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, soit à retenir ces marchandises lorsqu'elles sont placées sous un régime suspensif ou réexportées moyennant notification pendant le temps nécessaire pour permettre de déterminer s'il s'agit effectivement de telles marchandises;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à retenir, pendant une période déterminée, les marchandises en question avant même qu'une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée afin de permettre à celui-ci de déposer une demande d'intervention auprès des autorités douanières;

considérant qu'il convient que l'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 de propriété intellectuelle; que les dispositions des États membres relatives à la compétence des instances et aux procédures judiciaires ne sont pas affectées par le présent règlement;

considérant qu'il convient de définir les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises en question lorsqu'il est établi qu'elles sont des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates; que ces mesures doivent non seulement priver les responsables du commerce de ces marchandises du profit économique de l'opération et les sanctionner, 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, il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates qui sont importées de pays tiers dans les limites prévues par la réglementation communautaire pour l'octroi d'une franchise douanière;

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 et de renforcer l'assistance mutuelle entre les États membres, d'une part, et entre les États membres et la Commission, d'autre part, afin d'en assurer la meilleure efficacité;

considérant qu'il conviendra, à la lumière notamment de l'expérience acquise lors de l'application du présent règlement, d'examiner la possibilité d'élargir la liste des droits de propriété intellectuelle couverts par le présent règlement;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 3842/86,

A arrêté le présent règlement:

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Premier. 1. Le présent règlement détermine:

a) les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont:

- déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation;
- découvertes, à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ou réexportées moyennant notification

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 ou des marchandises pirates.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «marchandises de contrefaçon»:

- les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question selon la législation communautaire ou celle de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite,

- tout signe de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, notice d'utilisation, document de garantie), même présenté séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier tiret,

- les emballages revêtus des marques des marchandises de contrefaçon, présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier tiret;

b) «marchandises pirates»: les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire du droit d'auteur ou des droits voisins ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle enregistré ou non en droit national, ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans les cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question selon la législation

communautaire ou celle de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite;

c) «titulaire du droit»: le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce visée au point a) et/ou d'un des droits visés au point b) ainsi que toute autre personne autorisée à utiliser cette marque et/ou ces droits, ou leur représentant;

d) «déclarations pour la libre pratique, pour l'exportation ou pour la réexportation»: celles faites conformément à l'article 61 du règlement (CEE) no 2913/92.

3. Est assimilé à des marchandises de contrefaçon ou à des marchandises pirates selon le cas, tout moule ou matrice qui est spécifiquement destiné ou adapté à la fabrication d'une marque contrefaite ou d'une marchandise portant une telle marque ou à la fabrication d'une marchandise pirate, à condition que l'utilisation de ces moules ou matrices porte atteinte aux droits du titulaire du droit selon la législation communautaire ou celle de l'État membre dans lequel la demande d'intervention des autorités douanières est faite.

4. 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 ou qui sont protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin ou par un droit relatif à un dessin ou modèle et qui ont été fabriquées avec le consentement du titulaire du droit, mais qui se trouvent, sans le consentement de ce dernier, dans l'une des situations visées au paragraphe 1 point a).

Il en va de même des marchandises visées au premier alinéa qui ont été fabriquées ou sont revêtues de la marque dans des conditions autres que celles convenues avec les titulaires des droits en question.

CHAPITRE II

INTERDICTION DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE, DE L'EXPORTATION, DE LA REEXPORTATION ET DU PLACEMENT SOUS UN REGIME SUSPENSIF DES MARCHANDISES DE CONTREFAÇON ET DES MARCHANDISES PIRATES

2. Sont interdites la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation ou le placement sous un régime suspensif de marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates au terme de la procédure prévue à l'article 6.

CHAPITRE III

DEMANDE D'INTERVENTION DES AUTORITES DOUANIERES

3. 1. Dans chaque État membre, le titulaire du droit peut présenter auprès du service relevant de l'autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a).

2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir:

- une description des marchandises suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières de les reconnaître,
- une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises en question.

En outre, le titulaire du droit doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre au service douanier compétent de décider en toute connaissance de cause, sans toutefois que ces informations constituent une condition à la recevabilité de la demande.

À titre indicatif, en ce qui concerne les marchandises pirates, et dans la mesure du possible, ces informations portent sur:

- l'endroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu,
- l'identification de l'envoi ou des colis,
- la date d'arrivée ou de départ prévue des marchandises,
- le moyen de transport utilisé,
- l'identité de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur.

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

4. Il peut être exigé du demandeur une redevance destinée à couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande. Le montant de cette redevance ne doit pas être disproportionné au service rendu.

5. Le service douanier compétent saisi d'une demande établie conformément au paragraphe 2 traite cette demande et informe sans délai et par écrit le demandeur de sa décision.

Lorsqu'il fait droit à la demande, il fixe la période pendant laquelle les autorités douanières interviennent. Cette période peut être prorogée, sur demande du titulaire du droit, par le service qui a pris la décision initiale.

Le refus de faire droit à la demande doit être dûment motivé et peut faire l'objet d'un recours.

6. Les États membres peuvent exiger du titulaire du droit, lorsque sa demande a été agréée ou lorsque des mesures d'intervention visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) ont été prises en application de l'article 6 paragraphe 1, la constitution d'une garantie destinée à

- couvrir sa responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par une opération visée à l'article 1er paragraphe 1 point a) dans le cas où la procédure ouverte en application de l'article 6 paragraphe 1 ne serait pas poursuivie à cause d'un acte ou d'une omission du titulaire du droit ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates,

- assurer le paiement du montant des frais engagés conformément au présent règlement du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l'article 6.

7. Le titulaire du droit est tenu d'informer le service visé au paragraphe 1 dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.

8. Les États membres désignent le service relevant de l'autorité douanière, compétent pour recevoir et traiter la demande visée par le présent article.

4. Lorsque, au cours d'un contrôle effectué dans le cadre d'une des procédures douanières visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) et avant qu'une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée, il apparaît de manière évidente au bureau de douane que la marchandise est une marchandise de contrefaçon ou une marchandise pirate, l'autorité douanière peut, selon les règles en vigueur dans l'État membre concerné, informer le titulaire du droit, pour autant qu'il soit connu, du risque d'infraction. Dans ce cas, l'autorité douanière est autorisée à suspendre la mainlevée ou à procéder à la retenue de la marchandise en cause pendant un délai de trois jours ouvrables, afin de permettre au titulaire du droit de déposer une demande d'intervention conformément à l'article 3.

5. La décision faisant droit à la demande du titulaire du droit est communiquée immédiatement aux bureaux de douane de l'État membre susceptibles d'être concernés par des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates soupçonnées dans ladite demande.

CHAPITRE IV

CONDITIONS D'INTERVENTION DES AUTORITES DOUANIERES ET DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER AU FOND

6. 1. Lorsqu'un bureau de douane, auquel la décision donnant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l'article 5, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates contenues dans ladite décision, il suspend l'octroi de la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.

Le bureau de douane informe immédiatement le service qui a traité la demande conformément à l'article 3. Ce service ou le bureau de douane informe immédiatement le déclarant et le demandeur de l'intervention. Conformément aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service qui a traité la demande informe le titulaire du droit, à sa demande, des nom et adresse du déclarant et, s'il est connu, du destinataire afin de lui permettre de saisir les autorités compétentes pour statuer au fond. Le bureau de douane accorde au demandeur et aux personnes concernées par une opération visée à l'article 1^{er} paragraphe 1 point a) la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendue ou qui ont été retenues. 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 se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) sont applicables pour:

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

b) l'établissement de la décision à prendre par cette autorité. En l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, 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. Les décisions arrêtées par l'autorité compétente doivent être motivées.

7. 1. Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane visé à l'article 6 paragraphe 1 n'a pas été informé de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond conformément à l'article 6 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 douanières aient été accomplies et la mesure de retenue est levée.

Dans des cas appropriés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

2. S'agissant de marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits relatifs aux dessins ou modèles, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des marchandises a la faculté d'obtenir la mainlevée ou la levée de la retenue des marchandises en question moyennant le dépôt d'une garantie, à condition que:

- le service ou le bureau de douane visé à l'article 6 paragraphe 1 ait été informé, dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond visée audit paragraphe 1,

- à l'échéance de ce délai, l'autorité habilitée à cet effet n'ait pas accordé de mesures conservatoires,

- toutes les formalités douanières aient été accomplies.

La garantie doit être suffisante pour protéger les intérêts du titulaire du droit. La constitution de cette garantie n'affecte pas les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire du droit. Dans le cas où l'autorité compétente pour statuer au fond a été saisie autrement qu'à l'initiative du titulaire du droit relatif aux dessins ou modèles, cette garantie est libérée si celui-ci ne fait pas valoir son droit d'ester en justice dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du jour où il a reçu notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue. Dans le cas où il est fait application du paragraphe 1 deuxième alinéa, ce délai peut être porté à trente jours ouvrables au maximum.

3. Les conditions de stockage des marchandises pendant la durée de la suspension de la mainlevée ou de la retenue sont déterminées par chaque État membre.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES RECONNUES COMME DES MARCHANDISES DE CONTREFAÇON OU DES MARCHANDISES PIRATES

8. 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 ou le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou du droit relatif à un dessin ou modèle dont il a été reconnu que le droit avait été piraté, 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 des marchandises pirates ou de les placer hors des circuits commerciaux de la manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce sans indemnisation d'aucune sorte, et sans aucun frais pour le Trésor public;

b) de prendre à l'égard de ces marchandises toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération.

Ne sont notamment pas considérés comme ayant un tel effet:

- la réexportation en l'état des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates,
 - 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 et les marchandises pirates peuvent faire l'objet d'un abandon au Trésor public. Dans ce cas, le paragraphe 1 point a) s'applique.
3. Outre les informations communiquées en vertu de l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa et dans les conditions qui y sont prévues, le bureau de douane ou le service compétent informe, à sa demande, le titulaire du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, ou de l'exportateur et du fabricant des marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates ainsi que de la quantité des marchandises en question.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

9. 1. L'acceptation d'une demande établie conformément à l'article 3 paragraphe 2 ne confère au titulaire du droit un droit à indemnisation, dans le cas où des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates échapperaient au contrôle d'un bureau de douane par l'octroi de la mainlevée ou par l'absence d'une mesure de retenue conformément à l'article 6 paragraphe 1, que dans les conditions prévues par le droit de l'État membre dans lequel la demande a été faite.

2. L'exercice, par un bureau de douane ou par une autre autorité habilitée à cet effet, des compétences qui leur sont dévolues en matière de lutte contre les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates n'engage leur responsabilité envers les personnes concernées par les opérations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) et à l'article 4, en cas de dommage subi par celles-ci du fait de leur intervention, que dans les conditions prévues par le droit de l'État membre dans lequel la demande a été faite.

3. La responsabilité civile éventuelle du titulaire du droit est régie par le droit de l'État membre dans lequel les marchandises en question se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a).

10. Sont exclues du champ d'application du présent règlement les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs dans les limites fixées pour l'octroi d'une franchise douanière.

11. Chaque État membre établit des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect des dispositions en cause.

12. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 13, paragraphe 3 et 4.

13. 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92.

2. Le comité examine toute question relative à l'application du présent règlement que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois au plus à compter de la date de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

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

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole, sont applicables mutatis mutandis.

Les modalités relatives à la procédure d'échange d'informations sont établies dans le cadre des dispositions d'application conformément à l'article 13 paragraphes 2, 3 et 4.

15. La Commission, sur la base des informations visées à l'article 14, rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil du fonctionnement du système, notamment en ce qui concerne les conséquences économiques et sociales de la contrefaçon, et propose dans un délai de deux ans à compter de la mise en application du présent règlement, les modifications et compléments éventuels qu'il requiert.

16. Le règlement (CEE) no 3842/86 du Conseil est abrogé au moment de la mise en application du présent règlement.

17. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

c) Testo inglese.

Council Regulation (EC) No 3295/94 of 22 December 1994 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods.

The Council of the European Union,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 113 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 Council Regulation (EEC) No 3842/86 of 1 December 1986 laying down measures to prohibit the release for free circulation of counterfeit goods has been in force since 1 January 1988; whereas conclusions should be drawn from the experience gained during the early years of its implementation with a view to improving the operation of the system it set up;

Whereas the marketing of counterfeit goods and pirated goods causes considerable injury to law-abiding manufacturers and traders and to holders of the copyright or neighbouring rights and misleads consumers; whereas such goods should as far as possible be prevented from being placed on the market and measures should be adopted to that end to deal effectively with this unlawful activity without impeding to freedom of legitimate trade; whereas this objective is also being pursued through efforts being made along the same lines at international level;

Whereas, in so far as counterfeit or pirated goods and similar products are imported from third countries, it is important to prohibit their release for free circulation in the Community or their entry for a suspensive procedure and to set up an appropriate procedure enabling the customs authorities to act to ensure that such a prohibition can be properly enforced;

Whereas action by the customs authorities to prohibit the release for free circulation of counterfeit or pirated goods or their entry for a suspensive procedure should also apply to the export or re-export of such goods from the Community;

Whereas, as regards suspensive procedures and re-export subject to notification, action by the customs authorities will take place only where suspected counterfeit or pirated goods are discovered during a check;

Whereas the Community takes into account the terms of the GATT agreement on trade-related intellectual property issues, including a trade in counterfeit goods, in particular the measures to be taken at the frontier;

Whereas provision should be made that the customs authorities are empowered to take decisions on applications for action to be taken that are submitted to them;

Whereas action by the customs authorities should consist either in suspending the release for free circulation, export or re-export of goods suspected of being counterfeit or pirated or in detaining such goods when they are entered for a suspensive procedure or re-exported subject to notification for as long as is necessary to enable it to be determined whether the goods are actually counterfeit or pirated;

Whereas it is appropriate to authorize the Member States to detain the goods in question for a certain period even before an application by the right holder has been lodged or approved in order to allow him to lodge an application for action by the customs authorities;

Whereas the competent authority should decide cases submitted to it by reference to the criteria which are used to determine whether goods produced in the Member State concerned infringe intellectual property rights; whereas Member States' provisions on the competence of the judicial authorities and procedures are not affected by this Regulation;

Whereas it is necessary to determine the measures to be applied to the goods in question where it is established that they are counterfeit or pirated; whereas those measures should not only deprive those responsible for trading in such goods of the economic benefits of the transaction and penalize them 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, it is necessary to exclude from the scope of this Regulation goods which may be counterfeit or pirated which are imported from third countries within the limits laid down by Community rules in respect of relief from customs duty;

Whereas uniform application of the common rules laid down by this Regulation must be ensured and to that end a Community procedure must be established enabling measures implementing these rules to be adopted within appropriate periods and mutual assistance between the Member States, of the one part, and between the Member States and the Commission, of the other part, to be strengthened so as to ensure greater effectiveness;

Whereas it will be appropriate to consider the possibility of increasing the number of intellectual property rights covered by this Regulation in the light, inter alia, of the experience gained in its implementation;

Whereas Regulation (EEC) No 3842/86 should therefore be repealed,
Has adopted this regulation:

CHAPTER I GENERAL

1. This Regulation shall lay down: (a) the conditions under which the customs authorities shall take action where goods suspected of being counterfeit or pirated are: - entered for free circulation, export or re-export, - found when checks are made on goods placed under a suspensive procedure within the meaning of Article 84 (1) (a) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (5), or re-exported subject to notification; and (b) the measures which shall be taken by the competent authorities with regard to those goods where it has been established that they are indeed counterfeit or pirated. 2. For the purposes of this Regulation:

(a) "counterfeit goods" means:

- goods, including the packaging thereof, being without authorization a trade mark which is identical to the trade mark validly registered in respect of the same type of goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such trade mark, and which thereby infringes the rights of the holder of the trade mark in question under Community law or the law of the Member State in which the application for action by the customs authorities is made,

- any trade mark symbol (logo, label, sticker, brochure, instructions for use or guarantee document) whether presented separately or not, in the same circumstances as the goods referred to in the first indent,

- packaging materials bearing the trade marks of counterfeit goods, presented separately in the same circumstances as the goods referred to in the first indent;

(b) "pirated goods" means goods which are or embody copies made without the consent of the holder of the copyright or neighbouring rights, or of the holder of a design right, whether registered under national law or not, or of a person duly authorized by the holder in the country of production, where the making of those copies infringes the right in question under Community law or the law of the Member State in which the application for action by the customs authorities is made;

(c) "holder of a right" means the holder of a trade mark, as referred to in (a), and/or one of the rights referred to in (b), or any other person authorized to use the trade mark and/or rights, or their representative;

(d) "declaration for release for free circulation, for export or for re-export" means declarations made in accordance with Article 61 of Regulation (EEC) No 2913/92.

3. Any mould or matrix which is specifically designed or adapted for the manufacture of a counterfeit trade mark or of goods bearing such a trade mark or of pirated goods shall be treated as 'counterfeit or pirated goods', as appropriate, provided that the use of such moulds or matrices infringes the rights of the holder of a right under Community law or the law of the Member State in which the application for action by the customs authorities is made.

4. This Regulation shall not apply to goods which bear a trade mark with the consent of the holder of that trade mark or which are protected by a copyright or neighbouring right or a design right and which have been manufactured with the consent of the holder of the right but are placed in one of the situations referred to in paragraph 1 (a) without the latter's consent.

Nor shall it apply to goods referred to in the first subparagraph which have been manufactured or bear a trade mark under conditions other than those agreed with the holders of the rights in question.

CHAPTER II

PROHIBITION OF THE RELEASE FOR FREE CIRCULATION, EXPORT, RE-EXPORT OR OF THE PLACING UNDER A SUSPENSIVE PROCEDURE OF COUNTERFEIT GOODS AND PIRATED GOODS

2. The release for free circulation, export, re-export or placing under a suspensive procedure of goods found to be counterfeit or pirated on completion of the procedure provided for in Article 6 shall be prohibited.

CHAPTER III

APPLICATION FOR ACTION BY THE CUSTOMS AUTHORITIES

3. In each Member State, the holder of a right may lodge an application in writing with the competent service of the customs authority for action by the customs authorities where the goods are placed in one of the situations referred to in Article 1 (1) (a).

2. The application referred to in paragraph 1 shall include:

- a sufficiently detailed description of the goods to enable the customs authorities to recognize them,
- proof that the applicant is the holder of the right for the goods in question.

The holder of the right must also provide all other pertinent information available to him to enable the competent customs service to take a decision in full knowledge of the facts without, however, that information being a condition of admissibility of the application.

By way of indication, in the case of pirated goods, that information shall, wherever possible, include: - the place where the goods are situated or the intended destination,

- particulars identifying the consignment or packages,
- the scheduled date of arrival or departure of the goods,
- the means of transport used,
- the identity of the importer, exporter or holder.

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

4. The applicant may be charged a fee to cover the administrative costs incurred in dealing with the application. The fee shall not be disproportionate to the service provided.

5. The competent customs service with which an application drawn up pursuant to paragraph 2 has been lodged shall deal with the application and shall forthwith notify the applicant in writing of its decision.

Where that service grants the application, the service shall specify the period during which the customs authorities shall take action. That period may, upon application by the holder of the right, be extended by the service which took the initial decision.

Any refusal to grant an application shall give the reasons for refusal and may form the subject of an appeal.

6. Member States may require the holder of a right, where his application has been granted, or where action as referred to in Article 1 (1) (a) has been taken pursuant to Article 6 (1), to provide a security:

- to cover any liability on his part vis-à-vis the persons involved in one of the operations referred to in Article 1 (1) (a) where the procedure initiated pursuant to Article 6 (1) is discontinued owing to an act or omission by the holder of the right or where the goods in question are subsequently found not to be counterfeit or pirated,

- to ensure payment of the costs incurred in accordance with this Regulation, in keeping the goods under customs control pursuant to Article 6.

7. The holder of the right shall be obliged to inform the service referred to in paragraph 1 should the right cease to be validly registered or should it expire.

8. Each Member State shall designate the service within the customs authority competent to receive and deal with the applications referred to in this Article.

4. Where, in the course of checks made under one of the customs procedures referred to in Article 1 (1) (a) and before an application by the holder of the right has been lodged or approved, it appears evident to the customs office that goods are counterfeit or pirated, the customs authority may, in accordance with the rules in force in the Member States concerned, notify the holder of the right, where known, of a possible infringement thereof. The customs authority shall be authorized to suspend release of the goods or detain them for a period of three working days to enable the holder of the right to lodge an application for action in accordance with Article 3.

5. The decision granting the application by the holder of the right shall be forwarded immediately to the customs offices of the Member State which are liable to be concerned with the goods alleged in the application to be counterfeit or pirated.

CHAPTER IV

CONDITIONS GOVERNING ACTION BY THE CUSTOMS AUTHORITIES AND BY THE AUTHORITY COMPETENT TO TAKE A SUBSTANTIVE DECISION

6. 1. Where a customs office to which the decision granting an application by the holder of a right has been forwarded pursuant to Article 5 is satisfied, after consulting the applicant where necessary, that goods placed in one of the situations referred to in Article 1 (1) (a) correspond to the description of the counterfeit or pirated goods contained in that decision, it shall suspend release of the goods or detain them.

The customs office shall immediately inform the service which dealt with the application in accordance with Article 3. That service or the customs office, shall forthwith inform the declarant and the person who applied for action to be taken. In accordance with national provisions on the protection of personal data, commercial and industrial secrecy and professional and administrative confidentiality, the customs office or the service which dealt with the application shall notify the holder of the right, at his request, of the name and address of the declarant and, if known, of those of the consignee so as to enable the holder of the right to ask the competent authorities to take a substantive decision. The customs office shall afford the applicant and the persons involved in any of the operations referred to in Article 1 (1) (a) the opportunity to inspect the goods whose release has been suspended or which have been detained.

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 within the territory of which the goods are placed in one of the situations referred to in Article 1 (1) (a) shall apply as regards:

(a) referral to the authority competent to take a substantive decision and immediate notification of the customs service or office referred to in paragraph 1 of that referral, unless referral is effected by that service or office;

(b) reaching the decision to be taken by that authority. In the absence of Community rules in this regard, the criteria to be used in reaching that decision shall be the same as those used to determine whether goods produced in the Member State concerned infringe the rights of the holder. Reasons shall be given for decisions adopted by the competent authority.

7. 1. If, within 10 working days of notification of suspension of release or of detention, the customs office referred to in Article 6 (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 6 (2) or that the duly empowered authority has adopted interim measures, the goods shall be released, provided that all the customs formalities have been complied with and the detention order has been revoked.

This period may be extended by a maximum of 10 working days in appropriate cases.

2. In the case of goods suspected of infringing design rights, the owner, the importer or the consignee of the goods shall be able to have the goods in question released or their detention revoked against provision of a security, provided that:

- the customs service or office referred to in Article 6 (1) has been informed, within the time limit referred to in paragraph 1, that the matter has been referred to the authority competent to take a substantive decision referred to in said paragraph 1,
- on expiry of the time limit, the authority empowered for this purpose has not imposed interim measures, and
- all the customs formalities have been completed.

The security must be sufficient to protect the interests of the holder of the right. Payment of the security shall be without prejudice to the other remedies open to the holder of the right. Where the matter has been referred to the authority competent to take a substantive decision other than on the initiative of the holder of the right, the security shall be released if that person does not exercise his right to institute legal proceedings within 20 working days of the date on which he is notified of the suspension of release or detention. Where the second subparagraph of paragraph 1 applies, this period may be extended to a maximum of 30 working days.

3. The conditions governing storage of the goods during the period of suspension of release or detention shall be determined by each Member State.

CHAPTER V

PROVISIONS APPLICABLE TO GOODS FOUND TO BE COUNTERFEIT OR PIRATED GOODS

8. 1. Without prejudice to the other rights of action open to the holder of a trade mark which is found to have been counterfeited or the holder of a copyright or neighbouring right or of a design right which is found to have been pirated, 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 pirated, or dispose of them outside commercial channels in such a way as to preclude injury to the holder of the right, without compensation of any sort and at no cost to the exchequer;

(b) to take, in respect of such goods, any other measures which effectively deprive the persons concerned of the economic benefits of the transaction.

The following in particular shall not be regarded as having such effect:

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

2. The counterfeit or pirated goods may be handed over to the exchequer. In that event, paragraph 1 (a) shall apply.

3. In addition to the information given pursuant to the second subparagraph of Article 6 (1) and under the conditions laid down therein, the customs office or the competent service shall inform the holder of the right, upon request, of the names and addresses of the consignor, of the importer or exporter and of the manufacturer of the goods found to be counterfeit or pirated and of the quantity of the goods in question.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

9. 1. Save as provided by the law of the Member State in which the application is made, the acceptance of an application drawn up in accordance with Article 3 (2) shall not entitle the holder of a right to compensation where counterfeit or pirated goods are not detected by a customs office and are released or no action is taken to detain them in accordance with Article 6 (1).

2. Save as provided by the law of the Member State in which the application is made, exercise by a customs office or by another duly empowered authority of the powers conferred on them in regard to combating counterfeit or pirated goods shall not render them liable to the persons involved in the operations referred to in Article 1 (1) (a) or Article 4, in the event of their suffering loss or damage as a result of their action.

3. The civil liability of the holder of a right shall be governed by the law of the Member State in which the goods in question were placed in one of the situations referred to in Article 1 (1) (a).

10. This Regulation shall not apply to goods of a non-commercial nature contained in travellers' personal luggage within the limits laid down in respect of relief from customs duty.

11. Moreover, each Member State shall introduce penalties to apply in the event of infringements of Article 2. Such penalties must be sufficiently severe to encourage compliance with the relevant provisions.

12. The provisions necessary for the application of this Regulation shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 13 (3) and (4).

13. 1. The Commission shall be assisted by the Committee set up under Article 247 of Regulation (EEC) No 2913/92.

2. The Committee shall examine any matter concerning implementation of this Regulation which its chairman may raise, either on his own initiative or at the request of the representative of a Member State. 3. The representative of the Commission shall submit to the Committee a draft of the measures to be taken. The Committee shall deliver its opinion on the draft within a time limit which the chairman may lay down according to the urgency of the measures to be taken. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148 (2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The votes of the representatives of the Member States within the Committee shall be weighted in the manner set out in that Article. The chairman shall not vote.

4. The Commission shall adopt measures which shall apply immediately. However, if the measures are not in accordance with the opinion of the Committee, they shall be communicated by the Commission to the Council forthwith. In the event:

- the Commission shall defer application of the measures which it has decided for not more than three months from the date of their communication,
- the Council, acting by a qualified majority, may take a different decision within the time limit provided for in the first indent.

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

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

For the purpose of the application of this Regulation, the provisions of Regulation (EEC) No 1468/81 of 19 May 1981 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs or agricultural matters (6) shall apply *mutatis mutandis*.

The details of the information procedure shall be drawn up in the framework of the implementing provisions in accordance with Article 13 (2), (3) and (4).

15. Within two years of the entry into force of this Regulation, the Commission shall, on the basis of the information referred to in Article 14, report to the European Parliament and the Council on the operation of the system particularly with regard to the economic and social consequences of counterfeiting and shall propose any amendments or additions required, within a period of two years from the implementation of this Regulation.

16. Regulation (EEC) No 3842/86 shall be repealed as from the date of implementation of this Regulation.

17. This Regulation shall enter into force on the third day following its publication in the Official Journal of the European Communities.

It shall apply from 1 July 1995.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.