

143. Regolamento (CE) n. 241/1999 del Consiglio, del 25 gennaio 1999, recante modificazione del regolamento (CE) n. 3295/94 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 18 gennaio 1998 (in GUCE 7 aprile 1998 C 108), previo parere del Comitato economico e sociale 11 maggio 1988 (in GUCE 14 settembre 1998 C 284), e previa risoluzione legislativa del Parlamento europeo 17 giugno 1998 (in GUCE 6 luglio 1998 C 210); è stato pubblicato in GUCE 2 febbraio 1999 L 27; ed è entrato in vigore l'1 luglio 1999.; ed è stato modificato dal regolamento 25 gennaio 1999 n. 241/99/CE.

a) Testo italiano.

Regolamento (CE) n. 241/1999 del Consiglio, del 25 gennaio 1999, recante modificazione del regolamento (CE) n. 3295/94 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,

(1) considerando che è opportuno, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3295/94 (4), trarre le conclusioni dall'esperienza dei suoi primi anni di applicazione al fine di migliorare il funzionamento del sistema da esso istituito;

(2) considerando che la commercializzazione di merci che violano diritti relativi a brevetti o a certificati protettivi complementari per i medicinali, previsti dal regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, o a certificati protettivi complementari per i prodotti fitosanitari, previsti dal regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, reca grave pregiudizio ai loro titolari e costituisce un'attività commerciale sleale e illegale; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato 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;

(3) considerando che, per garantire una perfetta impermeabilità della frontiera esterna della Comunità, occorre permettere alle autorità doganali di bloccare tutte le situazioni doganali nelle quali possono trovarsi merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e merci assimilate; che, di conseguenza, occorre vietare la loro immissione in libera pratica nella Comunità o il loro vincolo ad un regime sospensivo, la loro riesportazione, come pure la loro collocazione in zona franca o deposito franco; che, inoltre, è necessario rendere possibile un intervento delle autorità doganali fin dalla fase d'introduzione delle suddette merci nella Comunità;

(4) considerando che, per quanto concerne i regimi sospensivi, le zone franche e i depositi franchi, la riesportazione previa notifica e il deposito temporaneo, l'intervento delle autorità doganali ha luogo soltanto quando merci sospettate di essere merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale sono scoperte in occasione di un controllo;

(5) considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, ha istituito un regime comunitario dei marchi che conferisce ai titolari il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che usufruiscono di una tutela uniforme e producono i loro effetti in tutta la Comunità;

(6) considerando che, per rafforzare il carattere comunitario del marchio comunitario, occorre agevolare sul piano amministrativo la tutela doganale del suddetto marchio;

(7) considerando che occorre mettere a disposizione dei titolari di tali marchi un sistema basato su una decisione unica d'intervento, adottata dall'autorità competente di uno degli Stati membri avente effetto per uno o più altri Stati membri; che occorre prendere in considerazione gli sviluppi nel settore dello scambio elettronico di dati nell'ambito delle procedure amministrative, in particolare in ordine alla trasmissione delle decisioni e delle informazioni;

(8) considerando che, per consentire la sua applicazione uniforme negli Stati membri interessati, occorre fissare una durata di efficacia unica della suddetta decisione,

Ha adottato il presente regolamento:

1. Il regolamento (CE) n. 3295/94 è così modificato:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

“Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale”

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce:

a) le condizioni d'intervento delle autorità doganali qualora merci sospettate di essere merci di cui al paragrafo 2, lettera a):

- siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

- siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci sotto vigilanza doganale a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, riesportate previa notifica o poste in zona franca o deposito franco ai sensi dell'articolo 166 dello stesso regolamento;

b) le misure che le autorità competenti devono prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora si accerti che sono effettivamente merci di cui al paragrafo 2, lettera a).

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale"

- le "merci contraffatte", vale a dire:

- 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 punto;

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

- le "merci usurpative", vale a dire: 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, qualora 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;

- le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali, violino diritti relativi a un brevetto ai sensi della legislazione di questo Stato membro o a un certificato protettivo complementare previsto

dal regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio;

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

c) "marchio comunitario": il marchio definito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 40/94 (œuvre);

d) "certificato": il certificato protettivo complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1768/92 o al regolamento (CE) n. 1610/96.

3. È assimilato a merci di cui al paragrafo 2, lettera a) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di un marchio contraffatto o di una merce recante tale marchio, alla fabbricazione di una merce che lede diritti relativi ad un brevetto o ad un certificato, 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 doganali.

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 brevetto o da un certificato, da un diritto d'autore o da un diritto connesso, o da un diritto 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 il titolare dei diritti in questione.

3) Il titolo del capitolo II è sostituito dal seguente:

“Divieto di introduzione, di immissione in libera pratica, di esportazione, di riesportazione, di vincolo al regime sospensivo, di introduzione in zona franca o in deposito franco delle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale”

4) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2. Sono vietati l'introduzione nella Comunità, l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, il vincolo al regime sospensivo e l'introduzione in zona franca o in deposito franco di merci riconosciute come merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) in base alla procedura prevista dall'articolo 6.”

5) L'articolo 3 è così modificato:

a) Al paragrafo 1 sono aggiunti i due seguenti commi:

“Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario, la domanda può avere ad oggetto, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro nel quale è presentata, l'intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.

Quando esistono sistemi elettronici di scambio di dati gli Stati membri possono prevedere che la domanda per l'intervento delle autorità doganali sia fatta tramite un sistema informatico.”

b) La frase introduttiva del paragrafo 2, terzo comma, è sostituita dal testo seguente:

“A titolo indicativo in ordine alle merci usurpative o a quelle che pregiudicano i brevetti o i certificati, e nella misura del possibile, tali informazioni devono indicare: ”

c) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Ad eccezione della domanda di cui al paragrafo 1, secondo comma, nella richiesta dev'essere indicato il periodo durante il quale si chiede l'intervento delle autorità doganali.

La richiesta di cui al paragrafo 1, secondo comma, deve indicare lo o gli Stati membri nei quali si chiede l'intervento delle autorità doganali.

4. Si può esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dall'esame della domanda.

Inoltre, si può esigere dal richiedente o dal suo rappresentante, in ciascuno degli Stati membri in cui si applica la decisione che accoglie la richiesta, una somma destinata a coprire le spese occasionate dall'esecuzione della suddetta decisione.

La somma non deve essere sproporzionata rispetto al servizio reso.”

d) Al paragrafo 5 è inserito il terzo comma seguente:

“Quando la richiesta è presentata a norma del paragrafo 1, secondo comma, tale periodo è di un anno e può essere prorogato di un anno, su richiesta del titolare del diritto, dal servizio che ha preso la decisione originaria.”

e) Al paragrafo 6, primo trattino, l'espressione “merci contraffatte o merci usurpative” è sostituita con “merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)”.

f) Al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:

“Quando la richiesta è presentata a norma del paragrafo 1, secondo comma, la garanzia è costituita in ciascuno degli Stati membri nei quali è richiesta e nei quali si applica la decisione che ha accolto la richiesta.”

g) Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

“7. Il titolare del diritto deve informare il servizio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, il o i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, qualora il diritto non sia più validamente registrato o sia perento.”

h) È aggiunto il seguente paragrafo:

“9. I paragrafi da 1 a 8 si applicano, in quanto compatibili, alla proroga della decisione sulla richiesta iniziale.”

6) All'articolo 4, l'espressione “merce contraffatta o merce usurpativa” è sostituita con “merce di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)”.

7) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 5. 1. La decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello Stato membro eventualmente interessati a merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) alle quali si riferisce la domanda stessa.

2. Quando la domanda è presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 250, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 si applica, in quanto compatibile, alla decisione che accoglie detta domanda, nonché alle decisioni che la prorogano o la abrogano.

Quando la decisione che accoglie la domanda è adottata, spetta al richiedente trasmettere tale decisione, corredata, se del caso, di ogni altra informazione utile e di traduzioni, al servizio collegato all'autorità doganale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dello o degli Stati membri nei quali il richiedente ha chiesto l'intervento delle autorità doganali. Tuttavia, con l'accordo del richiedente, la trasmissione può essere effettuata direttamente dal servizio collegato all'autorità doganale che ha preso la decisione. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri interessati, il richiedente fornisce le informazioni aggiuntive necessarie per l'esecuzione della suddetta decisione.

Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 5, terzo comma ha inizio dalla data di adozione della decisione che accoglie la domanda. Tale decisione entra in vigore nello o negli Stati membri che ne sono destinatari soltanto a decorrere dalla trasmissione della predetta decisione ai sensi del secondo comma e, se del caso, quando è stata versata la somma di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma e quando è stata costituita la garanzia di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Tuttavia, la durata di validità di tale decisione non può, in nessun caso, essere superiore a un anno dalla data di adozione della decisione che accoglie la domanda iniziale.

La suddetta decisione è poi comunicata immediatamente agli uffici doganali nazionali che possono essere interessati da merci sospettate di contraffare le merci disciplinate da essa.

Il presente paragrafo si applica, in quanto compatibile, alla decisione di proroga della decisione iniziale.”

8) All'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'espressione “merci contraffatte o merci usurpative” è sostituita con “merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)”.

9) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Se le merci sono sospettate di ledere i diritti relativi ai brevetti, ai certificati, ai disegni o ai 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:

a) 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 nel merito a norma di detto paragrafo 1,

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

c) 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 impregiudicate 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 brevetto, del titolare del certificato o 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.”

10) Il titolo del capitolo V è sostituito dal seguente:

“Disposizioni applicabili alle merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale”

11) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8. 1. Fatti salvi gli altri mezzi legali a cui può ricorrere il titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:

a) in linea generale di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale senza alcun risarcimento e senza alcuna spesa per l'erario le merci riconosciute come merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) 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.

Tranne in caso eccezionale, non si considera che abbia tale effetto la semplice eliminazione dei marchi apposti abusivamente sulle merci contraffatte.

2. Le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) 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 merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché in merito ai quantitativi delle merci stesse.”

12) All'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'accoglimento della richiesta presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, non conferisce al titolare un diritto al risarcimento nel caso in cui merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) 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 richiesta è stata presentata o, quando tale richiesta è stata presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale le suddette merci sono sfuggite al controllo di un ufficio doganale.

2. L'esercizio, da parte di un ufficio doganale o di un'altra autorità all'uopo abilitata, delle competenze loro attribuite in materia di lotta contro le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) 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 stata presentata o, quando tale richiesta è stata presentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale si è verificato il danno.”

13) All'articolo 11 la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

“Queste sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive”.

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

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999.

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

b) Testo francese.

Règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil du 25 janvier 1999 modifiant le règlement (CE) n° 3295/94 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,

(1) considérant qu'il convient, conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 3295/94, de tirer les conclusions de l'expérience acquise au cours des premières années de son application en vue d'améliorer le fonctionnement du système qu'il a institué;

(2) considérant que la commercialisation de marchandises portant atteinte à des brevets ou à des certificats complémentaires de protection pour les médicaments, tels que prévus par le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ou à des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques, tels que prévus par le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques porte un préjudice grave à leurs titulaires et constitue une activité commerciale déloyale et illégale; 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;

(3) considérant qu'il convient, afin d'assurer une parfaite étanchéité de la frontière extérieure de la Communauté, de permettre aux autorités douanières d'appréhender l'ensemble des situations douanières dans lesquelles peuvent se trouver des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des marchandises assimilées; qu'il convient, dès lors, d'interdire leur mise en libre pratique dans la Communauté ou leur placement sous un régime suspensif, leur réexportation ainsi que leur placement en zone franche ou entrepôt franc; qu'il convient, en outre, de rendre possible une intervention des autorités douanières dès le stade de l'introduction desdites marchandises dans la Communauté;

(4) considérant que, pour ce qui concerne les régimes suspensifs, les zones franches et entrepôts francs, la réexportation moyennant notification et le dépôt temporaire, l'intervention des autorités douanières n'a lieu que lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle sont découvertes à l'occasion d'un contrôle;

(5) considérant que le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a établi un régime communautaire des marques conférant à leurs titulaires le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets dans toute la Communauté;

(6) considérant que, afin de renforcer le caractère communautaire de la marque communautaire, il convient de faciliter sur le plan administratif la protection douanière de ladite marque;

(7) considérant qu'il convient de mettre à la disposition des titulaires de telles marques un système basé sur une décision unique d'intervention, adoptée par l'autorité compétente de l'un des États membres et s'imposant à un ou plusieurs autres États membres; qu'il convient de prendre en compte les développements dans le domaine de l'échange électronique de données dans le cadre des procédures administratives, notamment en ce qui concerne la transmission des décisions et des informations;

(8) considérant que, afin de permettre une application uniforme d'une telle décision dans les États membres concernés, il convient de fixer une durée unique de validité de ladite décision,

A arrêté le présent règlement:

Premier. Le règlement (CE) n° 3295/94 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

“Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle”.

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier. 1. Le présent règlement détermine:

a) les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises visées au paragraphe 2, point a), sont:

- déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire,

- découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises, sous surveillance douanière conformément à l'article 37 du règlement (CEE) n° 2913/92, placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement, réexportées moyennant notification ou placées en zone franche ou entrepôt franc au sens de l'article 166 dudit règlement

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 visées au paragraphe 2, point a).

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

a) "marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle":

- les "marchandises de contrefaçon", à savoir:

- 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 point,

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

- les "marchandises pirates", à savoir: 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,

- les marchandises portant atteinte, dans l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite, à un brevet selon la législation de cet État membre ou à un certificat complémentaire de protection, tel que prévu par le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil ou par le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil;

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

c) "marque communautaire": celle définie à l'article 1er du règlement (CE) n° 40/94,

d) "certificat": le certificat complémentaire de protection prévu par le règlement (CEE) n° 1768/92 ou par le règlement (CE) n° 1610/96.

3. Est assimilé à des marchandises visées au paragraphe 2, point a), 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, à la fabrication d'une marchandise portant atteinte à un brevet ou à un certificat 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 brevet ou un certificat, 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 le titulaire des droits en question.

3) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

"Interdiction de l'introduction, de la mise en libre pratique, de l'exportation, de la réexportation et du placement sous un régime suspensif, en zone franche ou en entrepôt franc des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle".

4) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2. Sont interdits l'introduction dans la Communauté, la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation, le placement sous un régime suspensif ainsi que le placement en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises reconnues comme des marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), au terme de la procédure prévue à l'article 6".

5) L'article 3 est modifié comme suit.

a) Au paragraphe 1, les deux alinéas suivants sont ajoutés:

"Lorsque le demandeur est titulaire d'une marque communautaire, cette demande peut viser à obtenir outre l'intervention des autorités douanières de l'État membre dans lequel elle est présentée, l'intervention des autorités douanières d'un ou de plusieurs autres États membres.

Lorsqu'il existe des systèmes électroniques d'échanges de données, les États membres peuvent prévoir que la demande d'intervention douanière soit faite au moyen d'un procédé informatique."

b) Au paragraphe 2, troisième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"À titre indicatif, en ce qui concerne les marchandises pirates ou celles portant atteinte à des brevets ou des certificats, et dans la mesure du possible, ces informations portent sur:"

c) Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3. Sauf en cas de demande visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, la demande doit indiquer la durée de la période pendant laquelle l'intervention des autorités douanières est sollicitée.

La demande visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, doit indiquer le ou les États membres dans lesquels 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.

En outre, il peut être exigé du demandeur ou de son représentant, dans chacun des États membres où la décision faisant droit à la demande est d'application, une redevance destinée à couvrir les frais occasionnés par la mise en oeuvre de ladite décision.

Le montant de cette redevance ne doit pas être disproportionné au service rendu."

d) Au paragraphe 5, le troisième alinéa suivant est inséré:

“Lorsque la demande est effectuée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, cette période est fixée à un an et peut être prorogée d'un an, sur demande du titulaire du droit, par le service qui a pris la décision initiale.”

e) Au paragraphe 6, premier tiret, les termes “marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates” sont remplacés par les termes “marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a),”.

f) Au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

“Lorsque la demande est effectuée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, la garantie est constituée dans chacun des États membres où elle est exigée et où la décision faisant droit à la demande est d'application.”

g) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

“7. Le titulaire du droit est tenu d'informer le service visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, le ou les services visés à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.”

h) Le paragraphe suivant est ajouté:

“9. Les paragraphes 1 à 8 s'appliquent mutatis mutandis à la prorogation de la décision sur la demande initiale.”

6) À l'article 4, les termes «marchandise de contrefaçon ou une marchandise pirate» sont remplacés par les termes «marchandise visée à l'article 1er, paragraphe 2, point a),».

7) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

“Article 5. 1. 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 visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), soupçonnées dans ladite demande.

2. Lorsque la demande est effectuée conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 250, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 s'applique mutatis mutandis à la décision faisant droit à ladite demande ainsi qu'aux décisions la prorogeant ou l'abrogeant.

Lorsque la décision faisant droit à ladite demande est accordée, il appartient au demandeur de transmettre ladite décision, accompagnée, le cas échéant, de toute autre information utile ainsi que de traductions au service relevant de l'autorité douanière visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du ou des États membres dans lesquels le demandeur a sollicité l'intervention des autorités douanières. Toutefois, avec l'accord du demandeur, cette transmission peut être effectuée directement par le service relevant de l'autorité douanière qui a pris la décision. À la demande des autorités douanières des États membres concernés, le demandeur fournit les informations supplémentaires qui s'avèrent nécessaires pour l'exécution de ladite décision.

La période visée à l'article 3, paragraphe 5, troisième alinéa, court à compter de la date de l'adoption de la décision faisant droit à la demande. Ladite décision n'entrera en vigueur dans le ou les États membres qui en sont destinataires, qu'à compter de la transmission visée au deuxième alinéa et, le cas échéant, que lorsque la redevance visée à l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, a été acquittée et que la garantie visée à l'article 3, paragraphe 6, a été constituée. Toutefois, la durée de validité de ladite décision ne peut, en aucun cas, dépasser le délai d'un an à compter de la date de l'adoption de la décision faisant droit à la demande initiale.

Ladite décision est ensuite communiquée immédiatement aux bureaux de douane nationaux susceptibles d'être concernés par des marchandises soupçonnées de contrefaire des marchandises visées par celle-ci.

Le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis à la décision de prolongation de la décision initiale.”

8) À l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, les termes «des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates» sont remplacés par les termes «des marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a),».

9) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2. S'agissant de marchandises soupçonnées de porter atteinte aux brevets, aux certificats ou 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:

a) 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;

b) à l'expiration de ce délai, l'autorité habilitée à cet effet n'ait pas accordé de mesures conservatoires;

c) 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 brevet, du titulaire du certificat ou 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.”

10) Le titre du chapitre V est remplacé par le texte suivant:

“Dispositions applicables aux marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.”

11) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

“Article 8. 1. Sans préjudice des autres voies de recours auxquelles peut recourir le titulaire du droit, 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 visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), 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.

Sauf cas exceptionnel, n'est pas considérée comme ayant un tel effet la simple élimination des marques dont sont revêtues indûment les marchandises de contrefaçon.

2. Les marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), 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 visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que de la quantité des marchandises en question.”

12) À l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

“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 visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), 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 ou, lorsque cette demande a été faite conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, dans les conditions prévues par le droit de l'État membre dans lequel lesdites marchandises ont échappé au contrôle d'un bureau de douane.

2. L'exercice, par un bureau de douane ou par une autre autorité habilitée à cet effet, des compétences qui lui sont dévolues en matière de lutte contre les marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), 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 ou, lorsque cette demande a été faite conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième

alinéa, dans les conditions prévues par le droit de l'État membre dans lequel a eu lieu le dommage.”

13) À l'article 11, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

“Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.”

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

Il est applicable à partir du 1er juillet 1999

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

c) Testo inglese.

Council Regulation (EC) No 241/1999 of 25 January 1999 amending Regulation (EC) No 3295/94 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,

(1) Whereas, pursuant to Article 15 of Regulation (EC) No 3295/94, 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;

(2) Whereas the marketing of goods infringing patents or supplementary protection certificates for medicinal products as provided for in Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products or supplementary protection certificates for plant protection products, as provided for in Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products causes serious injury to their holders and constitutes an unfair and unlawful business activity; 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 the freedom of legitimate trade; whereas this objective is also being pursued through efforts being made along the same lines at international level;

(3) Whereas, in order to guarantee the integrity of the Community's external frontier, the customs authorities should be permitted to take action against goods infringing certain intellectual property rights and associated goods whatever their customs status; whereas the release for free circulation in the Community, entry for a suspensive procedure, re-export or placing in a free zone or free warehouse of such goods should therefore be prohibited; whereas moreover the customs authorities should be authorised to take action as soon as the said goods are brought into the Community;

(4) Whereas, as regards suspensive procedures, free zones and free warehouses, re-export subject to notification and temporary storage, the customs authorities will act only where goods suspected to be goods infringing certain intellectual property rights are discovered during a check;

(5) Whereas Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trademark has established a system whereby right holders can, by means of a single procedure, obtain Community trade marks enjoying uniform protection and producing their effects throughout the Community;

(6) Whereas to enhance the Community dimension of the said trade mark the administrative procedure for obtaining customs protection should be simplified;

(7) Whereas the holders of such trade marks should have access to a system whereby the granting of a single application for action by the competent authority in one Member State can bind one or more other Member States as well; whereas developments in the area of electronic data interchange in administrative procedures must be taken into consideration, in particular as far as the transmission of decisions and information is concerned;

(8) Whereas a single period of validity should be set in the interests of the uniform application of such decisions in the Member States concerned,

Has adopted this regulation:

1. Regulation (EC) No 3295/94 is hereby amended as follows:

1. the title shall be replaced by the following:

“Council Regulation (EC) No 3295/94 of 22 December 1994 laying down measures concerning the entry into the Community and the export and re-export from the Community of goods infringing certain intellectual property rights”;

2. Article 1 shall be replaced by the following:

“Article 1.1. This Regulation lays down:

(a) the conditions under which the customs authorities shall take action where goods suspected of being goods referred to in paragraph 2(a) are:

- entered for free circulation, export or re-export, in accordance with Article 61 of Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code,

- found in the course of checks on goods under customs supervision within the meaning of Article 37 of Council Regulation (EEC) No 2913/92, placed under a suspensive procedure within the meaning of Article 84(1)(a) of that Regulation, re-exported subject to notification or placed in a free zone or free warehouse within the meaning of Article 166 thereof;

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 goods referred to in paragraph 2(a).”

2. For the purposes of this Regulation:

(a) "goods infringing an intellectual property right" means

- "counterfeit goods", namely:

- goods, including the packaging thereof, bearing without authorisation 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 where the application for action by the customs authorities is made,

- any trade mark symbol (logo, label, sticker, brochure, instructions for use, 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;

- "pirated goods", namely: 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 authorised 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;

- goods infringing, in the Member State in which the application for action by the customs authorities is made, a patent under the law of that Member State or a supplementary protection certificate as provided for by Council Regulation (EEC) No 1768/92 or Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council;

(b) "holder of a right" means the holder of a trade mark, a patent or a certificate and/or one of the rights referred to in (a), or any other person authorised to use that trademark, patent, certificate and/or right, or a representative thereof;

(c) "Community trademark" means the trademark defined in Article 1 of Council Regulation (EC) No 40/94;

(d) "certificate" means the supplementary protection certificate provided for by Regulation (EEC) No 1768/92 or by Regulation (EC) No 1610/96.

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, for the manufacture of goods infringing a patent or a certificate or for the manufacture of pirated goods shall be treated as goods referred to in paragraph 2(a), provided that the use of such moulds or matrices infringes the rights of the holder of 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.

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 patent or a certificate, by a copyright or neighbouring right or by 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.

It shall similarly not 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 holder of the rights in question.

3. the title of Chapter II shall be replaced by the following:

“Prohibition of the entry, release for free circulation, export, re-export, placing under a suspensive procedure, or placing in a free zone or free warehouse, of goods infringing certain intellectual property rights”;

4. Article 2 shall be replaced by the following:

“Article 2. The entry into the Community, release for free circulation, export, re-export, placing under a suspensive procedure or placing in a free zone or free warehouse of goods found to be goods referred to in Article 1(2)(a) on completion of the procedure provided for in Article 6 shall be prohibited;”

5. Article 3 shall be amended as follows:

(a) the following two subparagraphs shall be added to paragraph 1:

«Where the applicant holds a Community trade mark, the application may seek action not only by the customs authorities of the Member State in which the application is lodged but by the customs authorities of one or more other Member States as well.

Where electronic data interchange systems exist, Member States may provide that the application for customs action can be made by using a data processing technique`;

(b) the third subparagraph of paragraph 2 shall be replaced by the following:

«By way of indication, in the case of pirated goods or of goods infringing patents or certificates, that information shall, wherever possible, include: `;

(c) paragraphs 3 and 4 shall be replaced by the following:

«3. Save where the second subparagraph of paragraph 1 is applied, the application must specify the length of the period during which the customs authorities are requested to take action.

Applications under the second subparagraph of paragraph 1 shall indicate the Member State or States in 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 applicant or his representative may also be charged a fee in each of the Member States where the decision granting the application is effective, to cover the costs incurred in implementing the said decision.

Such fees shall not be disproportionate to the service provided.`;

(d) the following third subparagraph shall be inserted in paragraph 5:

“Where an application is submitted under the second subparagraph of paragraph 1 the said period shall be set at one year, but may be extended for a further year, at the right-holder” is request, by the service which took the original decision”;

(e) in the first indent of paragraph 6, the words “counterfeit or pirated goods` shall be replaced by the words «goods referred to in Article 1(2)(a)”;

(f) the following text shall be added as the last subparagraph of paragraph 6:

“Where an application is submitted under the second subparagraph of paragraph 1, the security shall be provided in each of the Member States in which it is required and the decision granting the application is effective”;

(g) paragraph 7 shall be amended as follows:

“7. The holder of the right is required to inform the service referred to in paragraph 1 and, where appropriate, the service or services referred to in the second subparagraph of Article 5(2), if his right should happen no longer to be validly registered or to have expired”;

(h) the following paragraph 9 shall be added:

“9. Paragraphs 1 to 8 shall apply mutatis mutandis to the extension of the decision on the original application.”;

6. in Article 4, the words «counterfeit or pirated goods` shall be replaced by the words “goods referred to in Article 1(2)(a)”;

7. Article 5 shall be replaced by the following:

“Article 5. 1. 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 goods referred to in Article 1(2)(a).

2. Where an application is submitted under the second subparagraph of Article 3(1), the first indent of Article 250 of Regulation (EEC) No 2913/92 shall apply *mutatis mutandis* to the decision granting the said application and the decisions extending or repealing it.

When the decision granting the said application has been taken, it shall be up to the applicant to forward that decision together, where appropriate, with any other useful information and any translations to the customs-authority service referred to in the first subparagraph of Article 3(1) in the Member State or States where the applicant has requested that action be taken. However, with the agreement of the applicant, the information and translations may be forwarded directly by the customs-authority service which took the decision. The applicant shall provide additional information as deemed necessary for the execution of the decision, at the request of the customs authorities of the other Member States concerned.

The period referred to in the third subparagraph of Article 3(5) shall run from the date on which the decision granting the application was taken. The said decision shall not enter into force in the Member State or States to which it is addressed until the submission referred to in the second subparagraph has been made and, where appropriate, until the fee referred to in the second subparagraph of Article 3(4) has been paid and the security referred to in Article 3(6) has been provided. However, the period of validity of the said decision may not, in any circumstances, exceed the period of one year from the date of adoption of the decision granting the original application.

The said decision shall then be forwarded immediately to the national customs offices liable to be concerned with the alleged counterfeit goods to which it relates.

This paragraph shall apply *mutatis mutandis* to any decision to extend the original decision.”;

8. in the first subparagraph of Article 6(1), the words “counterfeit or pirated goods” shall be replaced by the words «goods referred to in Article 1(2)(a)”;

9. Article 7(2) shall be replaced by the following:

“2. In the case of goods suspected of infringing patents, certificates or design rights, the owner, importer or 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:

(a) the customs service or office referred to in Article 6(1) has been informed, within the time limit referred to in paragraph 1 of this Article, that the matter has been referred to the authority competent to take a substantive decision referred to in the aforesaid paragraph 1;

(b) on expiry of the time limit, the authority empowered for this purpose has not imposed interim measures; and

(c) all the customs formalities have been completed.

The security must be sufficient to protect the interests of the holder of the right. Provision 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 patent, certificate or design 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.”;

10. the title of Chapter V shall be replaced by the following:

“Provisions applicable to goods found to be goods infringing an intellectual property right”;

11. Article 8 shall be replaced by the following:

“Article 8. 1. Without prejudice to the other forms of legal recourse open to the right-holder, 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 goods referred to in Article 1(2)(a), or dispose of

them outside the channels of commerce in such a way as to preclude injury to the holder of the right, without compensation of any sort and without cost to the Exchequer;

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

Save in exceptional cases, simply removing the trademarks which have been affixed to the counterfeit goods without authorisation shall not be regarded as having such effect.

2. The goods referred to in Article 1(2)(a) may be handed over to the Exchequer. In that case, 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 goods referred to in Article 1(2)(a) and of the quantity of the goods in question.”;

12. in Article 9, paragraphs 1 and 2 shall be replaced by the following:

“1. Save as provided by the law of the Member State in which an application in accordance with Article 3(2) is lodged or, in the case of an application under the second subparagraph of Article 3(1), by the law of the Member State in which goods referred to in Article 1(2)(a) escape detection by a customs office, the acceptance of an application shall not entitle the holder of a right to compensation where such 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 or, in the case of an application under the second subparagraph of Article 3(1), by the law of the Member State in which loss or damage is incurred, exercise by a customs office or by another duly empowered authority of the powers conferred on them in regard to taking measures against goods referred to in Article 1(2)(a) shall not render them liable towards 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”;

13. in Article 11, the second sentence shall be replaced by the following:

“Such penalties shall be effective and proportionate and constitute an effective deterrent.”

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

This Regulation shall enter into force on 1 July 1999.