

**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 (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(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 (5), 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 (6), 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 (7), 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:

#### *Articolo 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;

e

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 (\*\*\*\*);

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.

(\*) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(\*\*) GU L 182 del 2. 7. 1992, pag. 1.

(\*\*\*) GU L 198 dell'8. 8. 1996, pag. 30.

(\*\*\*\*) GU L 11 del 4. 1. 1994, pag. 1.»

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».

#### *Articolo 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.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER