

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

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 ⁽¹⁾,

vu l'avis du Parlement européen ⁽²⁾,

vu l'avis du Comité économique et social ⁽³⁾,

(1) considérant qu'il convient, conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 3295/94 ⁽⁴⁾, 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 ⁽⁵⁾, 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 ⁽⁶⁾ 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 ⁽⁷⁾ a établi un régime communautaire des marques conférant à leurs titulaires le droit d'acquiescer, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets dans toute la Communauté;

⁽¹⁾ JO C 108 du 7. 4. 1998, p. 63.

⁽²⁾ JO C 210 du 6. 7. 1998, p. 125.

⁽³⁾ JO C 284 du 14. 9. 1998, p. 3.

⁽⁴⁾ JO L 341 du 30. 12. 1994, p. 8.

⁽⁵⁾ JO L 182 du 2. 7. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte de 1994.

⁽⁶⁾ JO L 198 du 8. 8. 1996, p. 30.

⁽⁷⁾ JO L 11 du 14. 1. 1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 (JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 83).

- (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:

Article 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 1^{er} 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 1^{er} 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.

(*) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(**) JO L 182 du 2. 7. 1992, p. 1.

(***) JO L 198 du 8. 8. 1996, p. 30.

(****) JO L 11 du 4. 1. 1994, p. 1.»

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 1^{er}, 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 œuvre 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 1^{er}, 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 1^{er}, 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 1^{er}, 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 1^{er}, 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 1^{er}, 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 1^{er}, 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 1^{er}, 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 1^{er}, 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 1^{er}, paragraphe 2, point a), n'engage leur responsabilité envers les personnes concernées par les opérations visées à l'article 1^{er}, 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.»

Article 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 1^{er} juillet 1999.

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

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1999.

Par le Conseil
Le président
J. FISCHER