



Kamil Idris
Director General of WIPO

EDITORIAL

When President Combaldieu invited me to write an editorial for OAMI News, I welcomed with great pleasure and gratitude the opportunity given to me to pay tribute to the brilliant start taken by the European Community trade mark under his leadership.

The Community trade mark, an indispensable element of the construction of the single Community market, experienced a long period of gestation and many showed skepticism at its seaworthiness if not at its sheer necessity. One hundred thousand Community trade mark applications filed in just three years testify to the wisdom and foresight of the founders of the Community trade mark and to the restless and inspired labor of its promoters.

It has been said that the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) had been the victim of its success. Certainly the Office has had to face an unprecedented challenge, but able and forward-looking management, as well as unstinting dedication of a skilled and enthusiastic staff, have now set the scene for lasting success.

As much as I rejoice at the shining prospects of OHIM, I cannot help recalling that 13 years ago, when the Member States of WIPO, particularly those of the Madrid Union (that is, particularly European States), launched the process that led to the conclusion, in June 1989, of the Madrid Protocol, they set as one of the primary objectives of the Protocol the establishment of a link between the international trademark registration system and the future Community trade mark. Simply put, it was considered (and it still is) that the Madrid system, in the same way that it offers a swift, reliable and economical alternative to national registrations for the obtention and maintenance of trademark protection, should also allow the obtention and

maintenance of the protection conferred by the then-emerging Community trade mark. Yet, almost three years after the coming into effect of the Community Trade Mark Regulation, accession by the European Community to the Madrid Protocol is still to come.

We all know the issue that stands in the way. It is not of a legal or technical nature. It is of a political nature and, as such, deserves our full regard and consideration. The delay in the Community's acceding to the Madrid Protocol, however, is a matter of great concern to WIPO. It deprives trademark owners of most of the members of the Community (11 out of 15 have so far joined the Protocol) and of other members of the Madrid Union alike of a major simplification of their filing strategies; it deprives OHIM of a substantial reduction of its work (from formality examination to publication) which would greatly assist it in coping with its accumulated backlog; it encourages the idea that the international trademark registration system and the regional Community trade mark system are in competition, something which would be in the interest neither of OHIM nor of WIPO; last but not least, it seems that it could also delay a solution of the other political issue that currently hinders accession by the United States of America to the Madrid Protocol, to the detriment again of European industry as much as to that of other countries.

For all those reasons, I wish, while repeating my admiration for the outstanding achievement of President Combaldieu and his team, to express the hope that, with the cooperation of all parties, including the end-users, namely the trademark owners, and their attorneys who play an essential part in the securing and defense of trademark rights, solutions will soon be found to enable accession by the European Community to the Madrid Protocol. ■

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION EUROPÉENNE A DÉCIDÉ AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE 1998, SUR PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE :

- DE RENOUVELER LE MANDAT DE M. JEAN-CLAUDE COMBALDIEU, PRÉSIDENT, JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2000, DATE À LAQUELLE IL DEVRA PRENDRE SA RETRAITE,
- DE RENOUVELER LES MANDATS DES DEUX VICE-PRÉSIDENTS ALBERTO CASADO ET ALEXANDER VON MÜHLENDAHL JUSQU'AU 31 AOÛT 2004.

Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli)

OAMI

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

OHIM

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

OHIM

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)

HABM

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

OAMI

LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE

L'article 39 paragraphe 1 du règlement CTM indique que l'OHMI doit faire une recherche d'antériorité communautaire pour toutes les marques déposées après le 01/04/96. D'autre part, le paragraphe 6 de ce même article signale que, à la publication d'une demande de marque communautaire, l'Office doit informer de cette publication les titulaires des marques ou demandes de marques communautaires antérieures mentionnées dans un rapport de recherche communautaire.

Afin d'expliquer comment sont réalisées les recherches communautaires, voici une description des différentes étapes.

Après que la date de dépôt a été octroyée, que la classification de Nice des produits et services a été faite par les examinateurs, et que le logo des marques non verbales a été repris dans Euromarc, la marque est prête à la fois pour les recherches nationales et communautaires. Il faut remarquer que la présence d'un logo de bonne qualité est nécessaire pour les marques non verbales. Donc, afin de ne pas retarder la procédure, il est dans l'intérêt du déposant qui a fait parvenir par fax une demande de marque non verbale (surtout s'il s'agit d'une marque en couleur) d'envoyer rapidement par courrier une représentation de bonne qualité.

Avant toute recherche communautaire, les marques sont codées ou classées, c'est-à-dire que pour les marques verbales et les éléments verbaux des marques figuratives, les mots jugés les plus importants et sur lesquels se feront les recherches sont sélectionnés. Ceci est réalisé la plupart du temps automatiquement par le programme de recherche. D'autre part, pour les marques figuratives, les éléments picturaux sont classés par une équipe de spécialistes suivant la classification de Vienne. C'est la version 4 de cette classification qui

est utilisée, mais légèrement modifiée pour correspondre aux besoins de l'équipe de recherche : certaines classes ont été ajoutées, d'autres ne sont pas utilisées.

Comme le programme de recherche de l'OHMI n'était pas encore prêt lorsque les premières recherches communautaires devaient être faites, celles-ci ont été traitées par les offices espagnols et français jusqu'en juillet 98 pour les marques verbales, et jusqu'en août dernier pour les autres marques. Cela concerne en tout plus de 39.000 recherches. Durant cette période, les recherches verbales étaient faites tout à fait automatiquement, par ordinateur, et donc sans aucun contrôle humain, ce qui explique certains résultats étranges. Ensuite, les recherches ont été faites au sein de l'Office, avec pour objectif principal d'en améliorer la qualité, celle-ci devant encore croître au cours de l'année à venir. En moins de 3 mois ce sont plus de 6.500 recherches qui ont déjà été réalisées avec un nombre moyen de 2,5 marques citées par rapport. Ce dernier chiffre peut sembler bas, mais il faut savoir que, contrairement aux offices nationaux où une marque est parfois comparée à des centaines de milliers de marques antérieures, la base de comparaison de l'OHMI n'est actuellement que de quelques dizaines de milliers.

Les éléments pris en compte lors des recherches communautaires sont :

- les dates de dépôt et de priorité,
- les classes de Nice,
- les éléments verbaux et figuratifs importants.

Voici comment ils sont utilisés :

Les recherches se font sur les marques dont les dates de dépôt ou de priorité sont strictement antérieures. Cela signifie que 2 marques déposées le même jour ne seront pas comparées. Seules les marques dont les produits et services

ont des classes de Nice identiques ou conflictuelles sont prises en compte.

La recherche verbale est faite grâce à un algorithme qui combine les mots sélectionnés et tient compte des classes de Nice, car les classes identiques ont plus de poids que les classes conflictuelles. Le programme présente alors la liste des marques jugées semblables, dans laquelle les opérateurs sélectionnent les marques qui seront citées dans le rapport de recherche communautaire.

La recherche purement figurative est faite sur base des classes de Vienne. Le programme de recherche affiche à l'écran les représentations des marques qui ont les classes de Vienne recherchées, et elles sont ensuite comparées par les spécialistes de l'équipe de recherche qui sélectionnent celles qui doivent être citées.

Les marques figuratives avec éléments verbaux font l'objet d'une double recherche.

Bientôt, le déposant sera également pris en compte par le programme, afin d'éviter de citer les marques d'un même titulaire dans le rapport de recherche, ce que nous cherchons déjà à éviter actuellement, mais sans pouvoir le garantir.

Ensuite, les rapports de recherche communautaire sont envoyés en même temps que les rapports de recherche nationaux, au moins un mois avant la publication de la demande.

Lors de la publication d'une marque, l'Office informe par fax ou lettre les titulaires des marques ou demandes de marques communautaires mentionnées dans le rapport de recherche communautaire. Cette information n'est pas envoyée lorsque la marque citée a été retirée entretemps, ou lorsque le titulaire est identique. Ce sont actuellement près de 1.500 courriers qui sont envoyés chaque semaine. ■

SIGNING OF A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE KOREAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AND THE OHIM

First contacts between the Korean Industrial Property Office and the Office go back as far as 1995, and following several visits of Korean delegations, it was agreed to formalise relations between the two offices by means of a Memorandum of Understanding.

On 20 November 1998, the Memorandum of Understanding was signed, and the first meeting between the two Heads of the Offices, Dr. KIM and Mr. COMBALDIEU, was held at the OHIM.

The agreement provides for a continuous exchange of information

relating to trade mark rights, covering administrative and legal matters as well as exchange of views and experience on trade mark practice. Exchange of publications has already been initiated as a first step.

Furthermore, annual meetings of the Heads of the Offices, alternating between Alicante and Seoul, are foreseen. Meetings of experts will also be arranged to deal with issues of trade mark practice responding to the needs and interests of both offices.

In view of the world-wide growing importance of intellectual property issues, the implementation of this

Memorandum will certainly contribute to the enhancement of promotion, acquisition and protection of trade mark rights both in the Republic of Korea and in the European Union. ■



STATISTICS (SITUATION AT THE END OF 1998)

COMMUNITY TRADE MARK APPLICATIONS

BREAKDOWN BY COUNTRY

	1996+1997	%	1998	%	Total	%
TOTAL WORLD	70.248	100	31.491	100	101.739	100
TOTAL EUROPEAN UNION	41.771	59,46	19.847	63,02	61.618	60,56
BELGIQUE/BELGIË [BE]	1.061	1,51	560	1,78	1.621	1,59
DANMARK [DK]	1.179	1,68	525	1,67	1.704	1,67
DEUTSCHLAND [DE]	11.625	16,55	4.793	15,22	16.418	16,14
ELLAS/GREECE [GR]	150	0,21	76	0,24	226	0,22
ESPAÑA [ES]	4.262	6,07	1.963	6,23	6.225	6,12
FRANCE [FR]	3.501	4,98	2.147	6,82	5.648	5,55
IRELAND [IE]	499	0,71	283	0,90	782	0,77
ITALIA [IT]	4.281	6,09	2.370	7,53	6.651	6,54
LUXEMBOURG [LU]	249	0,35	146	0,46	395	0,39
NEDERLAND [NL]	1.977	2,81	877	2,78	2.854	2,81
ÖSTERREICH [AT]	1.071	1,52	537	1,71	1.608	1,58
PORTUGAL [PT]	344	0,49	232	0,74	576	0,57
SUOMI/FINLAND [FI]	640	0,91	330	1,05	970	0,95
SVERIGE [SE]	1.568	2,23	784	2,49	2.352	2,31
UNITED KINGDOM [GB]	9.364	13,33	4.224	13,41	13.588	13,36
TOTAL OUTSIDE EUROPEAN UNION	28.477	40,54	11.644	36,98	40.121	39,44
Amongst which=						
UNITED STATES OF AMERICA [US]	20.508	29,19	8.014	25,45	28.522	28,03
JAPAN [JP]	2.137	3,04	764	2,43	2.901	2,85
SWITZERLAND [CH]	1.419	2,02	538	1,71	1.957	1,92
CANADA [CA]	818	1,16	390	1,24	1.208	1,19
AUSTRALIA [AU]	551	0,78	277	0,88	828	0,81
TAIWAN [TW]	311	0,44	242	0,77	553	0,54

OTHER STATISTICS RELATING TO COMMUNITY TRADE MARKS

	1998	1996+1997	Total
Filing dates accorded	31.364	62.617	93.981
Number classifications checked	34.931	50.611	85.442
Applications published	47.593	11.633	59.226
Oppositions	10.315	933	11.248
Contested applications	7.820	702	7.062
Appeals	231	21	252
Registered Trade Marks	24.085	576	24.661
Published Registered Trade Marks	12.370	4	12.374
Requests for cancellation	19	0	19

**SELECTED INSTRUMENTS RELATING TO THE COMMUNITY TRADE MARK
[STATUTORY TEXTS CONCERNING THE COMMUNITY TRADE MARK]**



The Office has published a compilation of the Community Trade Mark Regulation, the Implementing Regulation, the Fees Regulation, selected decisions and communications of the President of the Office and other statutory texts. The book is presented in a synoptical form in the five languages of the Office in an

A 4 hardback format. To enhance its practical use it includes references to other pertinent provisions and footnotes.

Price: 25 euro

It can be purchased from the Office for Official Publications of the European Communities or ordered from the

official sales and subscriptions agencies listed on the back cover of the OHIM Official Journal or at any bookshop but it is not possible to place orders directly with the Office.

This publication will soon be complemented by monolingual editions, in each of the five languages of the Office. ■

QUESTION



Question:

What is the present situation with regard to reciprocity in the Cayman Islands ?

Answer:

On 27 October 1997, pursuant to Rule 101 IR, the President of the Office sent a request to the Commission to enquire whether the Cayman Islands accord reciprocal treatment within the meaning of Article 5(1)(d), Article 5(3) and Article 29(5) CTMR. The reciprocity finding proceeding has not yet come to an outcome.

In the meantime, Cayman Islands has enacted a law whose goal is to extend the CTM to the Islands' Registry with immediate effect.

Such a law is "The Patents and Trade Marks (Amendment) (Community Trade Marks) Law, 1998" related, as its principal law, to "The Patents and Trade Marks Law (1995 Revision)".

On 23 October 1998, the Office notified the European Commission of the change in the Cayman Law on trade marks. However, it must be borne in mind that the reciprocity searches do not concern only reciprocity vis-à-vis the Community Trade Mark but also vis-à-vis the national trade mark systems of each one of the EU Member States. And that not only legal texts but also actual practice are the subject of the Commission's reciprocity enquiries.

Therefore, Cayman Islands' applications will continue to be held in abeyance until such time as the appropriate findings are made by the European Commission.

USEFUL NUMBERS

- Switchboard telephone number:
+ 34-96-51 39 100
- General inquiries telephone numbers:
+ 34-96-51 39 243; + 34-96-513 92 72;
- General inquiries fax number:
+ 34-96-51 39 173
Requests for literature (leaflets, standard forms, request for opening of current accounts, official texts, places where to buy Office publications, etc.), questions concerning the filing of the application, questions concerning the procedure (fees, priority, seniority, etc.).
- Fax number for the filing of any correspondence relating to community trade marks (applications, letters to the examiners, oppositions, cancellations, appeals, Register matters, etc.): + 34 -96-51 31 344
CTM applicants and proprietors and their representatives are strongly urged to use exclusively the above fax number where faxes arrive at an automatic fax server which does not involve any printing and physical handling of documents, for all communications relating to proceedings before the Office. This will facilitate and accelerate the handling of incoming faxes, whereas the sending of such communications to other fax numbers in the Office will require additional operations and substantial administrative burdens.
- Telephone number for obtaining information concerning means of payment:
+ 34-96-51 39 340
Opening of current accounts, bank transfers, payments by cheques, etc.
- Telephone number for obtaining information about professional representatives:
34-96-51 39 117
List of professional representatives, new entries, allocation of ID numbers, authorisations, etc.
- Telephone number for obtaining information concerning copies the files or the Register:
+ 34-96-51 39 175
- Telephone number for obtaining information concerning subscriptions to our publications:
+ 34-96- 51 39 102
OHIM's Official Journal, the Bulletin of CTM, (paper and CD-ROM),EUROM, etc.
- The Office's Internet site: oami.eu.int

AH-AE-99-00 1-5D-C