



Herta Däubler-Gmelin  
Bundesministerin der Justiz

### EDITORIAL

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt als beispielhafte Behörde der Europäischen Union für den gewerblichen Rechtsschutz

Von Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin,

Bundesministerin der Justiz in der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, Vorsitzende des Ministerrats für Fragen des geistigen Eigentums während der deutschen Präsidentschaft im 1. Halbjahr 1999

Mit großer Freude bin ich der Einladung gefolgt, für die Juni-Ausgabe der OAMI NEWS ein Editorial zu verfassen, ist sie doch gleichzeitig die letzte Ausgabe während der deutschen Präsidentschaft im ersten Halbjahr 1999. Ein wenig darf ich diese Einladung vielleicht auch als Würdigung der Tatsache werten, daß die Bundesregierung von Anfang an die Schaffung des Europäischen Markenrechts wie auch die Vereinheitlichung des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts in Europa stets mit besonderer Aufmerksamkeit betrieben und unterstützt hat.

Die Verabschiedung der Gemeinschaftsmarkenverordnung vom 20. Dezember 1993 und die Errichtung des Europäischen Markenamts –des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)– in Alicante bildeten gleichzeitig Abschluß und Krönung langjähriger Bestrebungen, die auf die Anfangsjahre der Europäischen Union zurückgehen. Heute können wir feststellen, daß sich die zentralen Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts außerordentlich bewährt haben:

- Ein einheitliches und autonomes europäisches Markenrecht ist neben die harmonisierten Markenrechtsordnungen der Mitgliedstaaten getreten, ohne diese abzulösen oder zu ersetzen. Dieser Grundsatz der Koexistenz ermöglicht es den Unternehmen, die Gemeinschaftsmarke anstelle oder auch zusätzlich zu nationalen Markenrechten zu erwerben.
- Die neugeschaffene eigenständige Körperschaft des Gemeinschaftsrechts, das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, fügt sich in die vorgegebenen Strukturen des Gemeinschaftsrechts ein, behält aber seine Autonomie in administrativen und finanziellen Angelegenheiten. Die bisherige Praxis belegt, daß dies eine effiziente Verwaltung ermöglicht, gleichzeitig jedoch die Aufsichts- und Entscheidungsbefugnisse der Mitgliedstaaten sowie die Kontrollbefugnisse der Kommission und insbesondere des Rechnungshofes gewahrt bleiben.

Dieses neue System hat sich in einem Ausmaß bewährt, das auch die kühnsten Erwartungen bei seiner

Installierung noch übertrifft. Bester Beweis dafür ist die Akzeptanz, die die am Markenschutz interessierte Wirtschaft dem neuen System entgegenbringt: Gingen die ursprünglichen Schätzungen von allenfalls 15.000 Anmeldungen im Jahr aus, muß für dieses Jahr mit mehr als 40.000 Anmeldungen gerechnet werden. Es freut mich natürlich, daß gerade deutsche Unternehmen in erheblichem Umfang Gemeinschaftsmarkenanmeldungen tätigen.

Mit großer Genugtuung kann ich heute auch die Leistung würdigen, die die Mitarbeiter des Harmonisierungsamtes vor diesem Hintergrund zu erbringen hatten. Nach nur zu verständlichen Anfangsschwierigkeiten während der Aufbauphase sind inzwischen die vorhandenen Rückstände beseitigt. Wir können bis zum Jahresende 1999 mit etwa 100.000 veröffentlichten Markenmeldungen und ungefähr 65.000 eingetragenen Gemeinschaftsmarken rechnen.

Wir freuen uns besonders, daß das Harmonisierungsamt sich nunmehr mit seinem neuen Amtsgebäude auch die passenden Arbeitsbedingungen schafft. Ich hoffe sehr und werde mich auch persönlich dafür einsetzen, daß der erforderliche zweite Bauabschnitt zügig durchgeführt werden kann, damit alle Dienststellen des Amtes unter einem Dach zusammengeführt werden können.

Die hochqualifizierten und –motivierten Mitarbeiter des Harmonisierungsamtes werden mir sicherlich zustimmen, daß wir nicht bei dem Erreichten stehenbleiben dürfen. Tatsächlich zeichnen sich schon für die nächste Zukunft einige Aufgaben ab, die es zu lösen gilt: Zum einen geht es darum, den europäischen Markenschutz in das System der internationalen Markenregistrierung im Rahmen der Madrider Union zu integrieren. Hier müssen vor allem im Bereich der Sprachenregelungen noch politische Hindernisse überwunden werden. Daneben muß die noch nicht abgeschlossene Debatte über die Ausgestaltung der verfahrensmässigen und finanziellen Autonomie des Amtes weitergeführt und möglichst bald mit einem befriedigenden Ergebnis beendet werden. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, daß die bereits bestehende, in der Praxis gut bewährte, Regelung beibehalten werden kann. Schließlich ist sie schon das Ergebnis langjähriger intensiver Beratungen gewesen. Abschließend darf ich die Hoffnung äußern, daß nun auch bald das Gemeinschaftsgeschmacksmuster verabschiedet wird, damit das Harmonisierungsamt seinen ursprünglich vorgesehenen Aufgabenbereich auch tatsächlich ausfüllen kann. ■

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

UAMI

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

OHMI

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



PERIOD BETWEEN PART "A" PUBLICATION AND REGISTRATION: 31 WEEKS AN UNREASONABLE DELAY?

31 weeks between the time of publication of an application in Part A of the Bulletin and the actual registration of a mark at the OHIM seems –at least to some clients– to be an unreasonably long time. But is it really?

Ideal case

In an ideal situation, once a CTM application is published, it is put on hold in Euromarc –the Office's electronic data base system– for

approximately 18 1/2 weeks (130 days). This is done to enable the opposition period to run (13 weeks) and for all documents sent during that time to be scanned into electronic file format. Experience has shown that an administrative margin of 5 1/2 is an absolute minimum to avoid documents sent at the end of the 13 week period being ignored and the mark going through to registration.

If no oppositions reach the Opposition Division in electronic

form during this 18 1/2 week period, the application is automatically released by the computer system and put into a special checking status in week 19. It stays there for one week and enables the Examination Division to ensure that there are no new matters which prevent the immediate further prosecution of the application (such as a partial or total withdrawal or the like).

In week 20, if no problems have been encountered, the application

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES DÉPÔTS

L'ouverture de la quatrième année d'activité de l'Office a été marquée par une augmentation notable du nombre quotidien de dépôts de demandes de marques. Selon les statistiques enregistrées depuis le début de 1999, le nombre de dépôts quotidiens de demandes de marques devrait se stabiliser autour de 163. Sans extrapoler la croissance continue, tout au long de l'année, du nombre quotidien de dépôts, telle qu'elle a pu être observée au cours des années antérieures, le total pour

1999 atteindrait les 40 000 unités au moins, soit un total de loin supérieur aux 31 500 dépôts reçus en 1998. Le graphique ci-dessous illustre ces estimations.

Un tel succès a des répercussions importantes sur l'activité de tous les services de l'Office. Après la vague des années 1996/1997, la nouvelle augmentation requiert d'adapter les ressources et les moyens aux nouveaux objectifs de production.

De nouveaux efforts, en termes

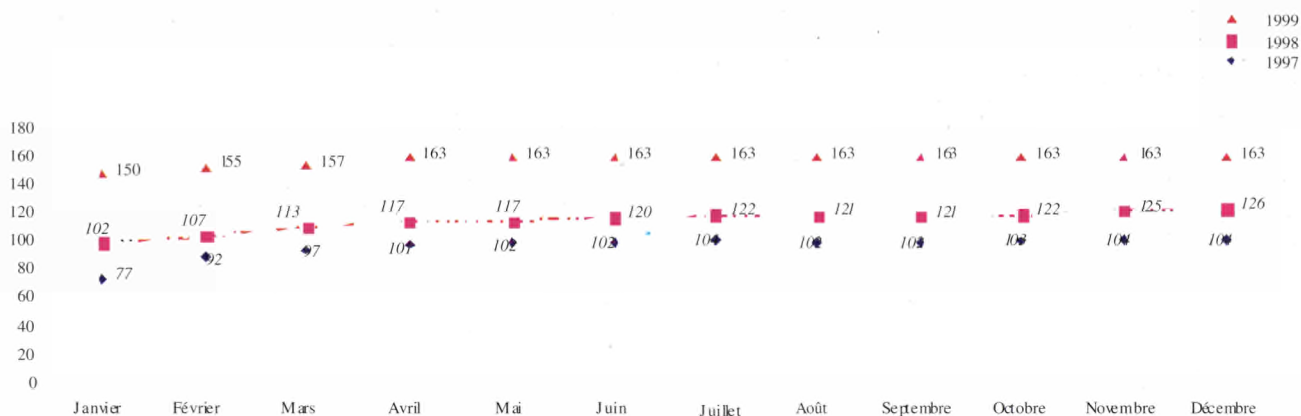
d'équipement et d'augmentation des effectifs, s'imposent.

Ils s'inscrivent dans la lignée des investissements réalisés dans le passé.

L'Office a pris ses dispositions pour assurer la continuité du service offert à ses clients, de telle sorte que ceux-ci voient leurs dossiers traités dans les délais habituels, sans répercussions négatives liées à cette nouvelle augmentation importante du nombre des dépôts. ■

VALEURS DES MOYENNES MOBILES QUOTIDIENNES

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1997*	77	92	97	101	102	102	104	102	102	103	104	104
1998*	102	107	113	117	117	120	122	121	121	122	125	126
1999**	150	155	157	163	163	163	163	163	163	163	163	163



\* les chiffres pour 1997 et 1998 sont ceux des moyennes mobiles quotidiennes réelles constatées

\*\* les chiffres pour 1999 sont ceux des moyennes mobiles quotidiennes réelles jusqu'au mois d'avril 1999. Les estimations à partir du mois de mai et jusqu'au mois de décembre reprennent les chiffres du mois d'avril.



moves forward to come under the Register Service's control. Within about three to seven days (i.e. in week 21), that Service will send out a letter giving the applicant two months to pay the registration fees. Assuming the applicant, or his representative, has a current account at the Office, the fees will be automatically debited at the end of the two month period (week 29). For technical reasons, it takes a further 2 weeks for the registration process to be completed (week 31).

These additional 2 weeks are essentially designed to ensure that any withdrawal of the application (or other instructions which affect the registration of the mark), sent before the registration fees are

debited, is actually received by the Register Service before notification of the registration is made.

The mark is then moved forward in readiness for publication. It is at the time that the mark moves forward in this way, that it is deemed to be registered.

Variables

31 weeks between Part A publication and actual registration is a normal scenario. However, timing will depend on what complications get in the way of a mark's smooth progression through the Euromarc system to the final goal of registration.

Additional delays can and do occur. At examination, delay may

be due to a change of name or address of the owner or his representative, or alternatively to resignation of the representative or transfer. During opposition, delay is most commonly caused by full blown opposition proceedings and consequent partial withdrawals. Customary causes of delay at the registration stage include applicants' orders not to debit their OHIM current accounts (with no follow-up instructions), late payment or failure to pay the registration fee necessitating the sending of a request to the applicant for payment of a 25% surcharge on that fee (payable within a further period of two months). More generally, parties' failure to send in requisite authorizations and other



**STATISTICS (SITUATION AT THE BEGINNING OF MAY 1999)**

**COMMUNITY TRADE MARK APPLICATIONS**

**BREAKDOWN BY COUNTRY**

	1996+1998	%	1999 (10.05.99)	%	Total	%
TOTAL WORLD	101.820	100	12.480	100	114.300	100
<b>TOTAL EUROPEAN UNION</b>	<b>61.656</b>	<b>60.55</b>	<b>7.922</b>	<b>63.48</b>	<b>69.578</b>	<b>60.87</b>
BELGIQUE/BELGIË [BE]	1.623	1,59	211	1,69	1.834	1,60
DANMARK [DK]	1.705	1,67	193	1,55	1.898	1,66
DEUTSCHLAND [DE]	16.436	16,14	1.962	15,72	18.398	16,10
ELLAS/GREECE [GR]	228	0,22	26	0,21	254	0,22
ESPAÑA [ES]	6.227	6,12	797	6,39	7.024	6,15
FRANCE [FR]	5.632	5,53	897	7,19	6.529	5,71
IRELAND [IE]	788	0,77	108	0,87	896	0,78
ITALIA [IT]	6.659	6,54	981	7,96	7.640	6,68
LUXEMBOURG [LU]	397	0,39	65	0,52	462	0,40
NEDERLAND [NL]	2.854	2,80	290	2,32	3.144	2,75
ÖSTERREICH [AT]	1.608	1,58	213	1,71	1.821	1,59
PORTUGAL [PT]	576	0,57	110	0,88	686	0,60
SUOMI/FINLAND [FI]	970	0,95	142	1,14	1.112	0,97
SVERIGE [SE]	2.355	2,31	285	2,28	2.640	2,31
UNITED KINGDOM [GB]	13.598	13,35	1.642	13,16	15.240	13,33
<b>TOTAL OUTSIDE EUROPEAN UNION</b>	<b>40.164</b>	<b>39.45</b>	<b>4.558</b>	<b>36.52</b>	<b>44.722</b>	<b>39.13</b>
Amongst which=						
UNITED STATES OF AMERICA [US]	28.540	28,03	3.180	25,48	31.720	27,75
JAPAN [JP]	2.906	2,85	309	2,48	3.215	2,81
SWITZERLAND [CH]	1.958	1,92	207	1,66	2.165	1,89
CANADA [CA]	1.215	1,19	163	1,31	1.378	1,21
AUSTRALIA [AU]	830	0,82	126	1,01	956	0,84
TAIWAN [TW]	558	0,55	77	0,62	635	0,56

**OTHER STATISTICS RELATING TO COMMUNITY TRADE MARKS**

	1999 (07.05.99)	1996+1998	Total
Filing dates accorded	12.139	93.981	106.120
Number classifications checked	14.149	85.442	99.591
Applications published	12.241	59.226	70.467
Oppositions	640	11.622	12.262
Contested applications	490	8.820	9.310
Appeals	226	252	478
Registered Trade Marks	13.739	24.856	38.595
Published Registered Trade Marks	19.399	12.374	31.773
Requests for cancellation	5	19	24



documentation will lead to further delay.

**Speedier treatment**

It is not all bad news for applicants and their representatives; they can take a pro-active part in trying to reduce possible delays.

One of the most effective ways of doing this is for an applicant or representative to make prompt

payment, or give instructions to debit his OHIM account, immediately he receives the Office's request to pay the registration fees. In such cases, the Office will not need to wait until the end of the two month period for payment of the registration fees; instead, it can collect the fee and then, register the mark at a much earlier stage.

However, users should not try to

anticipate events by sending money before they have even received the registration fee request, as this will have precisely the opposite effect by causing additional administration of the early payment. It is prompt action after the registration fees have been requested (under Rule 23 IR), and not before, which has a favourable impact on the registration time table. ■

**LEGAL QUESTION**

L'Office accepte-t-il les marques olfactives?

Un obstacle majeur à la protection d'une marque olfactive comme marque communautaire semblait tenir à l'obligation de représentation graphique qui constitue l'une des conditions de base d'enregistrement ainsi qu'une des conditions d'attribution d'une date de dépôt. En effet, lorsqu'une représentation graphique faisait défaut, les chambres de recours avaient eu l'occasion, dans deux décisions, l'une se rapportant à un signe tridimensionnel (C.R., 21 janvier 1998, aff. R 4/97-2 JO OHMI 3/98 p. 180), l'autre à un signe de couleur (C.R., 12 février 1998, aff. R 7/97-3 JO OHMI 5/98 p. 641), de souligner l'importance qu'une telle obligation revêt en refusant qu'une description verbale puisse s'y substituer.

Toutefois, dans une décision récente (C.R., 11 février 1999, aff. R. 156/1998-2), une chambre de recours a considéré que «l'odeur de l'herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que tout le monde reconnaît immédiatement par expérience» et que, par conséquent, la description «odeur de l'herbe fraîchement coupée» soumise pour l'enregistrement d'une marque pour des balles de tennis est «appropriée et satisfait à l'obligation de représentation graphique prévue par l'article 4 RMC».

L'Office sera lié par cette décision et procédera à la publication de la demande relative à cette marque, sous réserve d'aucun autre obstacle. Toutefois, la pratique de l'Office consistant à exiger une représentation graphique (à deux dimensions), pour toutes les marques qui ne sont pas des marques verbales, comme condition d'attribution d'une date de dépôt restera probablement inchangée –sauf quelques cas extrêmes. De même, la pratique relative à l'application des articles 4 et 7.1.a) RMC (condition d'enregistrement) selon laquelle l'Office n'a jamais, jusqu'à présent, accepté une description comme un substitut valable à une représentation graphique, reste également inchangée.

**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, official texts, places where to buy Office publications, etc.), questions concerning the filing of applications, questions concerning procedure (fees, priority, seniority, etc.).
- **Fax number for the filing of any correspondence relating to community trade marks** (applications, letters to 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 creates 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 from 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 CTMS (paper and CD-ROM),EUROM, etc.
- **The Office's Internet site:** oami.eu.int

AH-AE-99-003-5D-C