



Michel Van den Abeele
*Direction Générale de la Fiscalité
et de l'Union douanière*

editorial

Je me réjouis de pouvoir apporter ma contribution au bulletin d'information de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur, car cela me permet d'expliquer le rôle joué par les douanes dans la protection des droits de propriété intellectuelle.

Eu égard à leur position aux frontières extérieures de l'Union européenne, les douanes sont en première ligne en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle, grâce aux instruments juridiques dont elles disposent depuis 1995. Agissant sur la base d'un règlement du Conseil et d'un règlement de la Commission, les douanes peuvent intercepter les marchandises suspectées d'être contrefaites ou piratées. L'activité des douanes fait l'objet de statistiques qui montrent que, pour l'année 2000, plus de 6.000 interventions douanières ont permis l'interception de près de 68.000.000 d'articles, ce qui représente une valeur estimée à plus de 1.600.000.000 d'euros sur le marché légitime européen.

Ces statistiques montrent également que la contrefaçon, qui s'attaquait traditionnellement aux articles de luxe, affecte désormais tous les secteurs : le quantitatif a remplacé le qualitatif. Parmi les objets interceptés, je peux citer les vêtements, les CDs, les skis, les téléphones portables, ou encore les poudres à lessiver. Les enjeux ne sont toutefois pas que commerciaux. Une très sérieuse source de préoccupation concerne les produits pouvant être dangereux pour la santé ou la sécurité des consommateurs. En effet, les médicaments et les pièces détachées pour automobiles, pour ne citer que deux exemples, font également l'objet de contrefaçon.

La contrefaçon et la piraterie génèrent des bénéfices conséquents en tronquant la loyauté du commerce mondial et en faisant courir de plus en plus de risques au consommateur. En outre, elles sont désormais aux mains

des organisations internationales de fraude et constituent un vecteur de blanchiment.

Pour lutter contre ce fléau, les douanes ne peuvent pas agir seules. Elle doit pouvoir compter sur une collaboration étroite entre tous les acteurs concernés. Parmi ces acteurs, l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur peut jouer un rôle important, en servant de relais entre les titulaires de droit et les autorités douanières.

Les procédures mises en place par la réglementation communautaire permettent aux douanes d'agir en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, mais il faut pour cela une demande d'intervention, à déposer par le titulaire de droit auprès des autorités douanières. Cette demande est essentielle. Il convient en effet de permettre l'action du douanier se trouvant sur le terrain, qui doit s'acquitter de nombreuses tâches dans des conditions matérielles parfois difficiles et qui, en matière de contrefaçon et de piraterie, se trouve de plus en plus confronté à des produits qui ont une apparence « plus vraie que nature ». Sans la demande d'intervention, les chances d'intercepter des marchandises contrefaites ou piratées sont forcément réduites, même si la possibilité existe sur le plan juridique.

Or, si l'on peut se réjouir du fait que quelque 60.000 demandes de marque communautaire ont été déposées auprès de l'Office en 2000, on doit aussi constater que seule une infime proportion de ces demandes a fait également l'objet du dépôt d'une demande d'intervention auprès des autorités douanières. Pourtant, grâce à la bonne collaboration qui existe entre l'Office et la Direction générale « Fiscalité et union douanière » de la Commission, les demandeurs de marque communautaire sont informés des possibilités d'action des douanes. En outre, la réglementation communautaire prévoit que le

OAMI

OFICINA DE
ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS
Y MODELOS)

HABM

HARMONISIERUNGSAMT
FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MÜNSTER,
UND MODELLE)

OHIM

OFFICE FOR
HARMONIZATION
IN THE INTERNAL
MARKET
(TRADE MARKS
AND DESIGNS)

OHMI

OFFICE DE
L'HARMONISATION
DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS
ET MODÈLES)

UAMI

UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE
NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI
E MODELLI)

titulaire d'une marque communautaire peut déposer une demande visant à obtenir, outre l'intervention des autorités douanières de l'Etat membre dans lequel elle est présentée,

l'intervention des autorités douanières d'un ou de plusieurs autres Etats membres.

Il convient de renforcer les efforts et la

collaboration car c'est ensemble, opérateurs et autorités réunis, que nous devons lutter contre les dangers que représentent la contrefaçon et la piraterie.

■ EU ENLARGEMENT: LEGAL CONSEQUENCES FOR THE CTM SYSTEM

Following the Göteborg European Council in June 2001, negotiations for the accession of candidate countries¹ to the EU should finish by the end of 2002. The best prepared among candidate countries could become full Member States in January 2004, that is in time to participate in the EP elections in June of that year. It is currently estimated that up to ten countries could fulfil all the criteria by that time.

The challenge of enlargement will involve, as regards the OHIM and the CTM system, that different trade mark systems will come together. Rights granted independently under the various jurisdictions prior to the merger may therefore conflict. The Accession instruments negotiated in Brussels will provide legal solutions for that, respecting in any case the acquired rights in all jurisdictions.

Such solutions are based on the acceptance of the "acquis communautaire" by the candidate countries as a "must" to join the EU. This means to accept the CTM system, in particular the unitary character of the CTMs throughout the Internal Market. Existing CTMs will therefore be valid also, as from the date of accession, in the new Member States. While candidate countries did not contest this principle, the questions were how and to what extent such extension should take place. Furthermore, negotiators examined the issue of potential conflicts that may occur.

Automatic extension

Both the EU and candidate countries agreed that, from the date of accession, existing CTMs will be automatically and fully

extended to the territory of the new Member States, without any further examination, publication, translation in new languages or payment of additional fees. Holders of CTMs will have their rights become valid in the new Member States with no additional step or cost.

This is also the case for CTMs applied for before accession. They will be published only in the present 11 EU official languages of the EU and examined in the framework of the presently applicable law. Once registered, CTMs will be valid in the entirety of the EC territory as resulting from accession.

Existing CTMs and applications will also be "grand fathered" by the Accession Act: they will not be subject to cancellation actions based on relative or new absolute grounds originating in the new Member States. In other words, the accession Act will confirm that only the legal provisions applicable on the date of filing will ever be applied to all CTMs. There is one exception to this rule: the EU agreed to grant to trade mark owners in the new Member States an exceptional opposition right vis-à-vis all CTM applications filed six months before the date of accession. Such applications will therefore be "opposable" on the basis of an earlier right currently existing in a candidate country. These oppositions will be filed during the normal period foreseen in the CTMR, that is during the three months following publication of the application. However, if a right holder in a new Member State does not exercise this exceptional opposition right, there will be no possibility to request cancellation of the CTM afterwards.

Conflicts

The automatic extension of CTMs may create conflicts with either earlier rights or the legislation in the new Member States.

Earlier rights in that sense cover all the existing or applied for trade marks or other rights in the new Member State at the time of accession. Holders of such earlier rights will have the possibility to forbid the use of the extended CTMs in their territory. This will be done by the application of Articles 106 and 107 of the CTMR.

As to absolute grounds, two types of situations may occur. If the absolute ground consists in the "descriptive", "non distinctive or generic character" of the extended CTM in the new Member State, anyone in that new Member State will be allowed to invoke the "fair use" exception as provided for in Article 12 CTMR when making use of the term covered by the CTM. The CTM will therefore not impede the traditional use of terms in the new Member States. If the absolute ground consists in the "deceptive nature" or exists because a mark is "against public policy or morality", the use of that mark may be prohibited in that Member State pursuant to Article 106 (2) CTMR.

For more information, readers are invited to visit the web site of the Office at oami.eu.int/enlargement.

¹ The following candidate countries are negotiating their accession: Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia.

■ LE 2^E SYMPOSIUM DES JUGES EUROPÉENS DANS LE DOMAINE DES MARQUES

Les jeudi 27 et vendredi 28 septembre derniers, le deuxième Symposium des juges européens dans le domaine des marques a eu lieu à Alicante.

Cet événement biennal a été organisé par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Les participants étaient des juges nationaux, compétents en matière de marques et/ou membres des (futurs) tribunaux des marques communautaires, des juges nationaux des

pays candidats à l'adhésion, des membres de la Cour de Justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, ainsi que de la Cour de Justice Bénélux et des membres des Chambres de recours. Il y avait aussi des représentants de la Commission européenne.

Après l'enregistrement de la marque communautaire par l'OHMI, la marque vit sa propre vie et est exposée à des

contrefaçons dans les différents Etats membres de l'UE.

Les tribunaux des marques communautaires sont compétents pour connaître de ces litiges en matière de contrefaçon et de validité de la marque communautaire.

Pour résoudre ces litiges les juges appliquent les dispositions du règlement (CE) N° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque

communautaire qui définit à l'article 9 ce qui constitue une infraction de la marque communautaire et aux articles 91 et suivants la compétence territoriale et d'attribution des tribunaux des marques communautaires.

L'ordonnance, interdisant le contrefacteur de poursuivre ses actes de contrefaçon est une sanction prévue par le règlement, mais les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction, comme l'astreinte ou des

STATISTICS (SITUATION AT THE BEGINNING OF OCTOBER 2001)

COMMUNITY TRADE MARK APPLICATIONS

BREAKDOWN BY COUNTRY

	1996 - 2000	%	2001 (30.09.01)	%	Total	%
TOTAL WORLD	200.598	100	36.830	100	237.428	100
	1996 - 2000	%	2001 (30.09.01)	%	Total	%
TOTAL EUROPEAN UNION	123.589	61,61	23.358	63,42	146.947	61,89
BELGIQUE/BELGIË [BE]	2.940	1,47	516	1,40	3.456	1,46
DANMARK [DK]	3.143	1,57	557	1,51	3.700	1,56
DEUTSCHLAND [DE]	33.408	16,65	6.424	17,44	39.832	16,78
ELLAS/GREECE [GR]	498	0,25	108	0,29	606	0,26
ESPAÑA [ES]	12.274	6,12	2.527	6,86	14.801	6,23
FRANCE [FR]	11.748	5,86	2.378	6,46	14.126	5,95
IRELAND [IE]	1.853	0,92	367	1,00	2.200	0,94
ITALIA [IT]	14.135	7,05	2.783	7,56	16.918	7,13
LUXEMBOURG [LU]	929	0,46	234	0,64	1.163	0,49
NEDERLAND [NL]	5.422	2,70	822	2,23	6.244	2,63
ÖSTERREICH [AT]	2.971	1,48	538	1,46	3.509	1,48
PORTUGAL [PT]	1.225	0,61	245	0,67	1.470	0,62
SUOMI/FINLAND [FI]	1.871	0,93	384	1,04	2.255	0,95
SVERIGE [SE]	4.590	2,29	731	1,98	5.321	2,24
UNITED KINGDOM [GB]	26.582	13,25	4.744	12,88	31.326	13,19
	1996 - 2000	%	2001 (30.09.01)	%	Total	%
TOTAL OUTSIDE EUROPEAN UNION	77.009	38,39	13.472	36,58	90.481	38,11
Amongst which						
UNITED STATES OF AMERICA [US]	53.796	26,82	8.774	23,82	62.570	26,35
JAPAN [JP]	5.058	2,52	891	2,42	5.949	2,51
SWITZERLAND [CH]	3.843	1,92	784	2,13	4.627	1,95
CANADA [CA]	2.558	1,28	537	1,46	3.095	1,30
AUSTRALIA [AU]	1.866	0,93	331	0,90	2.197	0,93
TAIWAN [TW]	1.263	0,63	276	0,75	1.539	0,65

OTHER STATISTICS RELATING TO COMMUNITY TRADE MARKS

	1996 - 2000	2001 (28.09.01)	Total
Filing dates accorded	189.530	37.421	226.951
Number classifications checked	175.311	37.167	212.478
Applications published	140.107	38.434	178.541
Oppositions received	33.515	10.075	43.590
Contested applications	25.439	7.278	32.717
Appeals received	2.368	881	3.249
Registered Trade Marks	93.714	29.048	122.762
Published Registered Trade Marks	89.987	29.244	119.231
Requests for cancellation	193	121	314

OTHER OHIM FIGURES

	ON 15-10-01
Number of professional representatives	6186
Number of current accounts in use on the 31 st of March:	888
OHIM Personnel	684

dommages et intérêts en réparation du dommage subi sont régis par la loi nationale et par le droit privé international du pays du tribunal saisi.

L'innovation quant à l'instauration de ces tribunaux est qu'ils jouissent d'une compétence extra-territoriale à condition que le titulaire de la marque communautaire cite le contrefacteur devant le tribunal compétent de l'état sur le territoire duquel ce dernier a son domicile ou un établissement.

Dans ce cas le juge peut statuer sur les faits contrefaisants dans tout Etat membre de l'UE.

Par moyen d'une demande reconventionnelle le défendeur peut, dans une telle procédure de contrefaçon, invoquer la nullité de la marque communautaire.

Les dispositions de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, qui sont transposées dans le droit national de ces derniers, méritent aussi une attention particulière, car elles coïncident en grande partie avec les dispositions du règlement. Par le biais de demandes préjudicielles les tribunaux nationaux peuvent en demander une interprétation à la Cour de justice des CE.

4

Les juges réunis à Alicante ont eu l'occasion de suivre des exposés et d'échanger leur point de vue sur les motifs absolus de refus et plus particulièrement sur les critères généraux, les marques tridimensionnelles et les couleurs et autres signes en tant que marques.

Pendant la deuxième session de travail, différents Etats membres ont donné une présentation sur les mesures provisoires et conservatoires dans leur pays en vertu de l'article 99 du RMC.

Pendant la troisième session de travail, les motifs relatifs de refus ont été discutés sous des

angles différents. En premier lieu les critères généraux ont été discutés et ensuite les marques qui jouissent d'une renommée et les marques et signes non enregistrés.

La quatrième et dernière session de travail était dédiée aux contentieux devant les tribunaux des marques communautaires.

Jusqu'à présent, des litiges relatifs aux marques communautaires avaient été présentés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Grèce et en Italie.

Un cas, traité par le Landgericht München I mérite une attention particulière.

Une firme, titulaire de la marque communautaire "Mozart" pour des pâtisseries, confiseries, chocolats et sucreries a intenté une action en contrefaçon contre une autre firme qui produit et commercialise des produits congelés de pâtisserie et de confiserie sous le nom "Mozart Torte" accompagnée d'une représentation de Mozart. Cette dernière, à son tour, a fait une demande reconventionnelle en nullité de la marque communautaire Mozart.

Le Landgericht München I a déclaré cette demande reconventionnelle en nullité recevable et fondée et a annulé la marque communautaire, considérant que "Mozart" servirait uniquement pour désigner la qualité du produit dans une partie de la Communauté européenne, à savoir en Allemagne et en Autriche.

Le tribunal s'est basé sur l'article 7 paragraphe 1 sous c) du RMC et sur l'argument que le terme « Mozart » est descriptif étant donné qu'il désigne la qualité du produit, c'est-à-dire une recette bien connue pour des confiseries et pâtisseries (en particulier, pour les « Mozartkugeln ») dont les ingrédients sont le chocolat, la pâte d'amandes et le nougat, produits pour lesquels existe une tradition commerciale.



OHIM - Oficina de Armonización del Mercado Interior [Marcas, Dibujos y Modelos]
Avda. de Europa, nº 4 - Apdo. Correos 77 - E-03080 Alicante
© OAMI Alicante, 2001 - Printed in Spain

Finally the judgment of the Court of Justice of the Communities in the Baby-Dry case has been commented.

During the conclusion and the closure of the Symposium, the extremely fruitful exchange of views has been confirmed. This constitutes a contribution towards a progressive harmonisation of the law of trademarks in Europe.

USEFUL NUMBERS

Switchboard telephone number:
+ 34-965 139 100

General inquiries telephone number:
+ 34-965 139 243 and + 34-965 139 272

General inquiries fax number:
+ 34-965 139 173

The Office's Internet site: oami.eu.int

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 -965 131 344

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:
+ 34-965 139 340

Opening of current accounts, bank transfers, payments by cheques, etc.

Telephone number for obtaining information about professional representatives:
+ 34-965 139 117

List of professional representatives, new entries, allocation of ID numbers, authorisations, etc.

Obtaining information in relation to copies from the file and extracts from the register:
+ 34-965 139 633

Obtaining information in relation to transfers, licences, conversions:
+ 34-965 139 175

Telephone number for obtaining information concerning subscriptions to our publications:
+ 34-965 139 102

OHIM's Official Journal, the Bulletin of CTMS (paper and CD-ROM), EUROM, etc

OAMI News is a newsletter which is distributed bi-monthly free of charge