



Guido Berardis

Directeur

Services, propriété intellectuelle et industrielle, Médias et protection des données Direction Générale Marché intérieur

éditorial

Nous vivons un moment d'une importance toute particulière au regard de la création des normes en matière de propriété industrielle. Nombre d'initiatives ont quitté les starting-blocks et commencent une aventure législative qui se révèle périlleuse à un double titre: d'une part la matière est intrinsèquement complexe et d'autre part les Etats membres ont des réflexes égoïstes et hésitent à s'élever au dessus de leurs limites territoriales. Emmanuel Kant dirait que, en mettant des lunettes jaunes, on verra toujours jaune, même si on est conscient que d'autres couleurs existent aussi...

La ténacité de la Commission est à cet égard indispensable et fondamentale: si nous sommes convaincus que les initiatives législatives ne sont pas une fin en soi, mais qu'elle répondent à des exigences réelles du monde économique, il ne faut jamais lâcher prise et ne pas se laisser décourager par les lenteurs et les revers. Ainsi, la récente expérience de l'accord politique "historique" du 3 mars 2003 au Conseil, relatif à la création d'un brevet communautaire, à un moment où tout semblait perdu, est emblématique: "gutta cavat lapidem", diraient les anciens sages...

Nous, les modernes, nous sommes par ailleurs convaincus que, pour que la goutte perce plus rapidement la pierre des égoïsmes nationaux, l'industrie devrait jouer un rôle plus actif pour influencer les autorités impliquées dans le processus législatif.

Cela vaut, qu'il s'agisse des dessins et modèles, de la brevetabilité des logiciels ou de mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, ce dernier dossier ayant à peine commencé un chemin qui s'avère long et plein d'embûches.

S'agissant des marques, nous vivons également un moment particulièrement intéressant. Plusieurs dossiers essentiels pour les titulaires de marques sont sur la table. Le but des démarches en cours est d'obtenir une protection des marques plus efficace et plus étendue non seulement sur le plan communautaire mais aussi au niveau international. Les défis sont là et chacun doit prendre ses responsabilités. En ce qui concerne la Commission, tous les efforts sont déployés pour obtenir les meilleurs résultats.

La Commission a adopté le 27.12.2002 une proposition de modification du règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire. Ce dernier est en application depuis sept ans déjà. Il prévoit explicitement une révision des mécanismes établis, au moins en ce qui concerne la recherche et la représentation devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. La mise en œuvre de ces aspects a soulevé, au cours des années passées, différents problèmes qui pourraient être résolus. Certains autres nécessitent tout simplement d'être adaptés à

l'évolution des faits ou aux décisions intervenues depuis.

Le texte proposé devrait pouvoir améliorer l'efficacité du système et préparer le terrain pour parer aux conséquences du prochain élargissement, notamment sous l'angle budgétaire, sans pour autant bouleverser le système.

La modification fondamentale qui constituera, à n'en pas douter, le dernier carré de la bataille finale, concerne la suppression du régime de recherche. La Commission l'a proposé avec une profonde conviction, après avoir mené de longues réflexions, en tenant compte des conclusions du rapport élaboré dans ce contexte: régime très coûteux, guère apprécié des utilisateurs, et ralentissant la procédure d'enregistrement.

Au Conseil, à une exception près, tous les Etats membres s'opposent farouchement à cette suppression, ce qui est certes compréhensible compte tenu de retombées financières non négligeables pour les offices nationaux, mais difficilement justifiable pour peu qu'on élève d'un cran le point d'observation. Il serait souhaitable que les Etats membres fassent un tel effort d'intérêt commun: là aussi, un soutien énergétique de la part de l'industrie serait le bienvenu pour la Commission.

Toujours dans le domaine des marques, la question relative à l'adhésion de la Communauté au Protocole de Madrid est redevenue d'actualité, après un blocage de plusieurs années.

Le but de l'opération est de permettre l'établissement d'un lien entre le système international de Madrid et la marque communautaire, en prévoyant la possibilité d'obtenir un enregistrement international sur la base d'une marque communautaire, ainsi que la possibilité d'obtenir une marque communautaire en vertu d'un dépôt international.

La présidence hellénique a pris l'initiative de relancer les débats pour aboutir le plus rapidement possible. L'industrie pousse dans la bonne direction, tandis que nos partenaires commerciaux les plus importants indiquent le chemin à suivre: le Japon et l'Australie ont déjà adhéré au Protocole, les Etats-Unis suivront fin 2003.

Lors d'une récente réunion, nos Etats membres ont certes manifesté leur volonté de faire des progrès sur ce dossier, mais, comme souvent, c'est sur le terrain concret que des hésitations se manifestent. La Commission est convaincue que le moment est venu de passer la vitesse supérieure et elle ne lésinera pas sur les efforts à déployer pour l'obtention de résultats. Une fois de plus, il appartient aux Etats membres de faire preuve de la clairvoyance nécessaire à la réalisation de cet objectif. Et la couleur jaune n'est pas la plus favorable.

OAMI

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

HABM

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

OHIM

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

OHMI

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

UAMI

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

OHIM AT INTA ANNUAL MEETING

A top level OHIM delegation, headed by our president, Wubbo de Boer and vice-president Alexander von Mühlendahl attended the 125th Annual Meeting of the International Trade Mark Association in Amsterdam. GAERD's external relations staff, under João Miranda de Sousa, visited the Dutch city between May 3rd and May 7th to present OHIM's services to the international IP community.

One of the features of this Annual meeting was the opportunity for selected OHIM experts to discuss specific themes over breakfast or lunch. Here, pre-booked attendees heard Alex von Mulendal, V. Melgar, V. O'Reilly and P. Maier deliver exposes in their respective fields.

Many months of preparation lead to the organisation of pre-arranged speeches on a variety of subjects by our vice president, Alex von Mühlendahl, Mr. Machado from the Boards of Appeals, Vincent O'Reilly of Administration of Trade Marks and Designs Department, Henric Anselm from GAERD and Paul Maier of the Designs Department.

With this programme of interventions, OHIM covered all aspects of our core business activities.

The most fundamental factor in OHIM's involvement in, not only the 2003 annual meeting, but in all external relations activities, is the compiling and processing of all relevant information and the identification of lessons learned.

It was evident from our highly successful and numerous e-filing demonstrations that there is still room for improvement.

Of all the visitors to the stand who participated in the e-filing demonstrations 40-60% of whom had already used the system, many asked questions which have raised our own awareness of the possible deficiencies of a generally good e-filing system.

The fact that credit card payment is not a possibility was surprising to many, though not necessarily a great impediment to using the system effectively.

Another common comment made, was the administrative inconvenience of not being able to save an electronic filing session prior to submitting the application, given that almost all those who actually carry out the filing work need approval from their superiors prior to actually sending the application through.

As this prior authorisation is not always immediately available, the ability to save the session and then send later would be a great advantage.

Apart from the correction of some bugs and errors - like incorrect bank details, erroneous date fields and the absence of a Benelux priority; to name but a few - an obvious and urgent need for a real e-filing test environment was made more than evident.

Most clients would like to have seen the demonstration include the actual submission of the electronic form and subsequent confirmation of its reception.

The legal implications and validity of the electronic communication received immediately after filing was a matter of considerable interest to many professional representatives.

Another focus of attention was OHIM's web-site generally considered by most of the visitors to the stand as an extremely useful tool and indeed as a reference point in their daily working lives.

It was seen as user-friendly, informative and a valuable source of up to date IP information.

However, the need for a comprehensively searchable designs data base was highlighted by many, as was the lack of detailed information on the Registered community design, OHIM and Court of Justice Case law, OHIMs link to the Madrid protocol, an electronic CTM bulletin as well as enlargement issues.

Other issues raised by attendees to the stand and through general contacts at INTA were the need for the development of electronic communication and transmission of documents, especially, enhanced scanning techniques for design applications, given that colours like gold and silver seem problematic to professionals in this field.

If one lesson has to be learned above all others, it is that OHIM's relevance and importance to the IP world is more than evident at events like the INTA annual meeting.

It is in the interest of our office to insure that these kind of activities are backed up not only through financial investment but through the provision and the training of experts in every field with an all round knowledge to meet the varying demands of the users of our services.

LES ESPOIRS POUR UN SUCCÈS

Vingt mille demandes d'enregistrement correspondant à trente-deux mille dessins ou modèles, c'est sur cette base que l'Office a été amené à œuvrer pendant les deux dernières années pour la préparation du modèle communautaire enregistré.

Explication des raisons d'un succès... qui n'en est qu'à ses débuts.

Les projections obtenues à partir des résultats de l'étude de marché effectuée auprès de plus de trois mille sociétés européennes et américaines sont encourageantes. Désormais, les premiers dépôts ont été reçus, trois bulletins des dessins ou modèles communautaires ont été publiés et quelques traits caractéristiques de la demande peuvent d'ores et déjà être tracés. Début mai, le nombre de demandes était de 8 100. A ce rythme, l'OHMI devrait recevoir environ

27 000 dessins ou modèles en 2003. L'enseignement que l'on peut tirer de ces premiers mois d'activité est que les demandes multiples comportent en moyenne un nombre de dessins ou modèles bien plus important que prévu (plus de 6) et qu'elles sont beaucoup plus nombreuses.

Les premiers servis

Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, Etats-Unis : c'est le classement du nombre de dépôts par pays avec, respectivement pour les trois premiers, 22 %, 13 % et 9 % des demandes d'enregistrement. Le niveau des dépôts en provenance du Japon reste encore modeste. En effet, ce nombre ne traduit en rien l'activité nipponne qui s'avère être, avec les USA et la Corée, un des pays les plus productifs en termes de dépôts nationaux.

Emballage, ameublement, moyens de transport...

Les dépôts effectués par les industries de l'emballage et de l'ameublement arrivent en tête, comme dans le système international de La Haye. Mais, alors que les enregistrements internationaux concernent également l'horlogerie ou les articles de ménage, les déposants de modèles communautaires sont principalement les acteurs des industries de l'automobile et des moyens de transport.

L'activité industrielle liée au design est extrêmement concentrée : les cinq premières classes de dépôt (selon la classification de Locarno qui comporte trente-deux classes de produits) cumulent plus de 50 % des demandes d'enregistrement. Le même phénomène se produit dans les six pays les plus actifs de la Convention de La Haye.

Du bon usage...

Une fois ces principes posés, il convient d'agir pour que chacun y trouve son compte : le client doit bénéficier d'un service à la fois bon et fiable. L'OHMI doit remplir son rôle d'office public communautaire. C'est-à-dire prendre en compte rapidement et correctement les demandes, et tenir à jour le registre communautaire.

Rappelons qu'il existe en la matière des dispositions à l'intention des usagers. Par exemple, l'utilisation systématique des for-

mulaires de l'OHMI facilite le traitement des demandes par les services.

En 2002, l'OHMI a dépensé 2 600 000 euros en frais de traduction. Or, l'un des critères obligatoires de la demande d'enregistrement de modèle communautaire est "l'indication de produit". Cette mention essentielle est l'une des données publiées dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires. Il incombe donc à l'OHMI de faire traduire dans les dix autres langues de l'UE cette indication de produit, avant la publication du

titre enregistré. Dans ce contexte et en vue de contenir au mieux les dépenses de traduction (78 euros par page), il était indispensable de créer une base de données, facile d'utilisation pour les déposants. Eurolocarno a ainsi été conçu afin d'économiser la traduction d'indication de produit, déjà saisie dans la base.

EUROLOCARNO, COMPTES COURANTS, NUMEROS D'IDENTIFICATION

Le déposant qui utilise les termes contenus dans Eurolocarno (disponible en ligne sur le site Internet de l'Office) gagne environ un

STATISTICS (SITUATION UNTIL THE END OF APRIL 2003)

COMMUNITY TRADE MARK APPLICATIONS

BREAKDOWN BY COUNTRY

	1996 - 2002	%	2003 (30.04)	%	Total	%
TOTAL WORLD	294.625	100	15.488	100	310.113	100
	1996 - 2002	%	2003 (30.04)	%	Total	%
TOTAL EUROPEAN UNION	183.509	62,29	10.212	65,93	193.721	62,47
BELGIQUE/BELGIË [BE]	4.253	1,44	269	1,74	4.522	1,46
DANMARK [DK]	4.642	1,58	248	1,60	4.890	1,58
DEUTSCHLAND [DE]	48.667	16,52	2.401	15,50	51.068	16,47
ELLAS/GREECE [GR]	845	0,29	76	0,49	921	0,30
ESPAÑA [ES]	19.438	6,60	1.321	8,53	20.759	6,69
FRANCE [FR]	18.355	6,23	1.067	6,89	19.422	6,26
IRELAND [IE]	2.773	0,94	137	0,88	2.910	0,94
ITALIA [IT]	21.432	7,27	1.315	8,49	22.747	7,34
LUXEMBOURG [LU]	1.485	0,50	86	0,56	1.571	0,51
NEDERLAND [NL]	7.641	2,59	110	3,02	7.751	2,60
ÖSTERREICH [AT]	4.417	1,50	235	1,52	4.652	1,50
PORTUGAL [PT]	1.921	0,65	132	0,85	2.053	0,66
SUOMI/FINLAND [FI]	2.785	0,95	138	0,89	2.923	0,94
SYERIGE [SE]	6.331	2,15	335	2,16	6.666	2,15
UNITED KINGDOM [GB]	38.524	13,08	1.953	12,61	40.477	13,05
	1996 - 2002	%	2003 (30.04)	%	Total	%
TOTAL OUTSIDE EUROPEAN UNION	111.116	37,71	5.276	34,07	116.392	37,53
Amongst which						
UNITED STATES OF AMERICA [US]	74.457	25,27	3.153	20,36	77.610	25,03
JAPAN [JP]	8.535	2,90	401	2,59	8.936	2,88
SWITZERLAND [CH]	5.982	2,03	357	2,31	6.339	2,04
CANADA [CA]	3.889	1,32	174	1,12	4.063	1,31
AUSTRALIA [AU]	2.646	0,90	90	0,58	2.736	0,88
TAIWAN [TW]	1.994	0,68	118	0,76	2.112	0,68

OTHER STATISTICS RELATING TO COMMUNITY TRADE MARKS

	1996 - 2002	2003 (30.04)	Total
Filing dates accorded	282.245	14.225	296.470
Number classifications checked	263.781	13.502	277.283
Applications published	230.106	15.326	245.432
Oppositions received	56.814	3.842	60.656
Contested applications	41.788	2.824	44.612
Appeals received	4.430	328	4.758
Registered Trade Marks	168.190	10.288	178.478
Published Registered Trade Marks	166.088	10.900	176.988
Requests for cancellation	520	85	605

OTHER OHIM FIGURES

Number of professional representatives	6596
Number of current accounts	962
OHIM Personnel	633

mois sur la publication de l'enregistrement de son modèle. Lors de la demande d'enregistrement, il est donc indispensable de vérifier si l'indication du produit existe ou non dans Eurolocarno.

On peut aussi accélérer notablement le processus en utilisant les comptes courants ouverts auprès de l'OHMI, plutôt que d'autres moyens de paiement ainsi qu'en revendiquant la priorité lors du dépôt de la demande et non postérieurement.

En outre, il sera toujours favorable d'utiliser les numéros d'identification des déposants ou des représentants attribués par l'Office lors de précédentes demandes et, bien sûr, de respecter les conditions pour les reproductions ou spécimens. Elles sont clairement explicitées dans les notes du formulaire disponible sur le site de l'Office, dans la partie relative aux aspects pratiques.

Dernière précision : près de 22 % des demandes reçues par l'OHMI sont adressées par fax. Cependant, c'est ce qui est visible sur une photographie ou un schéma qui sera protégé et qui délimitera les contours du droit. Or le fax ne donne pas, pour des raisons techniques, une fiabilité de reproduction suffisante pour un enregistrement tel qu'un dessin ou modèle. Les déposants sont donc invités à ne pas

utiliser ce moyen de transmission sauf si l'urgence due au respect d'un délai de priorité les y oblige.

Le droit pour tous

Une seule défense, un seul dossier, une seule langue, la protection globale d'une création pendant vingt-cinq ans dans toute l'Union européenne, à la portée de tous les créateurs et sociétés innovantes... voilà les indéniables avantages du système du modèle communautaire enregistré. Aucune limite dans le nombre des dessins ou modèles contenus dans une demande, la possibilité de revendiquer le secret pour certains d'entre eux, la publication normale pour d'autres, ce sont quelques-unes des facilités que nombre d'acteurs économiques exploitent déjà.

Sur le plan international, la tendance depuis 1986 est que les dépôts de modèles nationaux et internationaux n'ont cessé d'augmenter. Dans les pays où elles existent, les demandes multiples ont augmenté bien plus rapidement que les simples. Ce qui prouve que le monde de l'industrie prend conscience de l'importance de la part du design dans la valeur ajoutée des produits qu'il génère et qu'il entend la protéger. L'OHMI est au service des créateurs et des entreprises pour l'octroi de cette protection.

4 OUVERTURE D'UN BUREAU DE LIAISON DE L'OHMI À BRUXELLES

Depuis le 26 mars dernier, l'OHMI dispose d'un Bureau de Liaison à Bruxelles, à l'instar d'autres agences européennes, de l'OEB et de l'OMPI.

Situé en plein cœur du quartier européen, le Bureau de Liaison a pour objectif d'entretenir des liens étroits avec l'ensemble des acteurs publics ou privés établis ou représentés à Bruxelles: institutions de l'Union européenne, représentations des Etats membres, autres agences, association d'entreprises, presse européenne.

Rattaché au Département «Affaires générales et relations extérieures» (DAGRE) dont le directeur est M.J. Miranda de Sousa, le Bureau de Liaison a notamment pour tâche de conseiller la direction de l'OHMI sur d'éventuelles initiatives à prendre depuis Bruxelles et de suivre les dossiers qui présentent un intérêt pour l'OHMI.

Parmi ceux-ci, figurent la réforme du règlement sur la marque communautaire proposée par la Commission et actuellement examinée par le Parlement européen ainsi que l'adhésion de la Communauté au Protocole de Madrid, que la Présidence grecque de l'Union

européenne vient de remettre à l'ordre du jour du Conseil.

Par ses activités, le Bureau de Liaison veut accroître la communication entre l'OHMI et le monde de Bruxelles et ainsi contribuer à un meilleur fonctionnement des systèmes de la marque communautaire et des dessins et modèles communautaires au profit de leurs utilisateurs.

Le responsable du Bureau de Liaison est M.O. Waelbroeck qui a rejoint l'OHMI il y a deux ans, après avoir travaillé dans d'autres institutions. Juriste expérimenté aussi bien en droit des marques qu'en droit général, il a travaillé au sein du Département juridique de l'OHMI et est actuellement chargé des affaires juridiques et institutionnelles au sein du DAGRE.

Coordonnées:

Bureau de Liaison de l'OHMI à Bruxelles:
Avenue d'Auderghem, 20
B-1040 Bruxelles
Tél: +32.2.280.06.72 - Fax: +32.2.280.16.68
Olivier Waelbroeck
(e-mail: Olivier.Waelbroeck@oami.eu.int)

USEFUL NUMBERS

Switchboard telephone number:
+ 34-965 139 100

General inquiries telephone number:
34-965 13 88 00

General inquiries fax number:
+ 34-965 139 173

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

Requests for literature (leaflets, standard forms, official texts, sales points for 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 advised to use only the above fax number for all communications relating to proceedings before the Office. Faxes will be sent to an automatic fax server which eliminates the printing and physical handling of documents. This will facilitate and accelerate the handling of incoming faxes. Faxes sent to other fax numbers in the Office will entail additional work and create substantial administrative burdens.

Telephone number for obtaining information concerning means of payment (opening of current accounts, bank transfers, payments by cheques, etc.):
+ 34-965 139 340

Telephone number for obtaining information about professional representatives (list of professional representatives, new entries, allocation of ID numbers, authorisations, etc.):
+ 34-965 139 379

Obtaining information in relation to copies from the file and extracts from the register:
+ 34-965 139 198

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

Telephone number for obtaining information concerning subscriptions to our publications [OHIM Official Journal, CTM Bulletin (paper and CD-ROM), EUROM, etc.):
+ 34-965 139 102