



François Perigot  
President of UNICE

## EDITORIAL

La proposition du Président Combaldieu de mettre l'éditorial de la revue de l'OHMI à la disposition de l'Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe (UNICE) constitue une marque de confiance qui me touche et témoigne des excellentes relations liant l'Office et ses usagers. En effet, l'UNICE représente la quasi-totalité des titulaires de marques et donc des usagers de l'OHMI au sein de l'Union européenne. Je me réjouis donc de constater que l'Office reste soucieux de satisfaire ses clients, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du système dont il est responsable.

De façon générale, je tiens à exprimer la satisfaction de l'UNICE face aux résultats, au-delà de toute attente, enregistrés par le système créé par le règlement sur la marque communautaire (RMC). Je voudrais rappeler que l'avalanche imprévue de demandes à laquelle l'Office doit faire face n'a pas rendu sa tâche aisée. Cependant, afin de répondre pleinement aux attentes de ses usagers, il est important que l'Office trouve son rythme de croisière et comble les retards actuels. Parmi les améliorations à apporter au système d'enregistrement de la marque communautaire, l'UNICE estime que le régime de recherches doit être profondément revu. L'UNICE souhaiterait aussi trouver, avec l'Office et la Commission européenne, une solution au problème posé à certaines entreprises par l'interprétation actuelle des articles 34 et 35 du RMC, relatifs à la revendication d'ancienneté d'une marque nationale.

L'UNICE s'est toujours battue afin que l'OHMI puisse obtenir et conserver les ressources nécessaires à son bon fonctionnement. A ce sujet, je me dois d'exprimer ici la vive inquiétude que soulève une proposition de la Commission dont l'effet serait de verser au budget général des communautés les excédents budgétaires de l'Office. Une telle évolution irait totalement à l'encontre de la mission confiée à l'OHMI. Ce dernier est un office de

propriété industrielle qui rend un service direct aux entreprises et reçoit en échange un paiement pour le service rendu. Il est important, aux yeux des entreprises que l'Office conserve cette autonomie financière et l'UNICE ne peut accepter que l'argent directement perçu des entreprises soit reversé au budget général des Communautés pour y financer d'autres activités. A partir du moment où l'Office atteint l'autofinancement, les excédents de recettes doivent être affectés à l'abaissement du niveau des taxes.

Je suis certain que l'OHMI peut jouer un rôle important dans la restauration de la compétitivité des entreprises européennes. Afin de le rapprocher encore davantage des utilisateurs du système, je souhaiterais suggérer que l'Office et la Commission réfléchissent à la possibilité de créer un comité consultatif permanent auprès de l'OHMI. Ce dernier pourrait rassembler des représentants de l'industrie, des agents en marques ainsi que des organisations non gouvernementales souhaitant y être représentées. Je pense que cela permettrait à l'Office d'avoir un dialogue direct et régulier avec ses usagers, et de veiller à ce que le système mis en place par le règlement sur la marque communautaire continue de répondre à leurs attentes.

Je voudrais finalement réitérer mon vœu d'adhésion rapide de l'Union Européenne au Protocole de Madrid, afin que ce système devienne complémentaire de celui mis en place par le règlement sur la marque communautaire, dans le plus grand intérêt de leurs usagers. Ceci permettrait aux entreprises d'obtenir, grâce au dépôt d'une demande unique, la protection de leur marque non seulement sur tout le territoire de l'Union Européenne mais également sur le territoire des pays parties au Protocole de Madrid. A ce sujet, l'UNICE estime que les propositions initiales de la Commission devraient être adoptées sans modifications.

In his editorial article President Périgot asks the Office to create a permanent consultatif committee that would help bringing together even further the OHMI and its clients and industry.

To respond to this request the management of the Office decided to create the "OAMI Trade Mark Group". The first meeting of this group is scheduled for next July after the Administrative Board of the Office. It will group all federations with which OHMI has special links but it will not replace the other bilateral contacts.

Further details on the OAMI Trade Mark Group will be made available in future issues.

**COMMENTED STATISTICS**

In 1997 the Office received around 27,000 applications. Together with the applications received in 1996, this adds up to a total of 70,000 applications since the start of the Office. This clearly demonstrates the success of the Community trade mark and its acceptance by industry and trade worldwide. Not only have the global figures surpassed all expectations, but the flow of new applications remains steady. At present the Office receives on average more than 100 applications every working day. This means that the Community trade mark is by now well-established.

**Origin of applications**

The Office received applications from more than 100 countries and territories from all over the world. The majority of applications originate from countries of the European Union which represent close to 60% of the total. The country which is the major source of applications however is the United States of America with close to 30% of the total.

A more detailed analysis of the origin of the applications allows some preliminary conclusions to be drawn. Whereas countries like the United States of America, Germany (17%) and the United-Kingdom (13%) provide comparatively high numbers of applications, other countries like Italy (6%), Spain (close to 6%), France (close to 5%) and Japan (3%) have a relatively low score. It is, for example, quite surprising that French industry does not have a wider recourse to the Community trade mark system, knowing that trade and industry in this country are very brand-conscious and France belongs to the countries with a very large number of registered marks. The relatively low figure of Japanese applications is probably a reflection of the cautious attitude of Japanese trade mark owners. These figures show that there is still room for growth of the Community trade mark system.

**Languages of applications**

English is the first language of application with close to 43% of all applications, followed by German with 20% and, surprisingly, by Dutch with nearly 12%. Spanish, French and Italian follow with from 6 to 7%. Among the other Community languages only Swedish and

Danish reach 2%, the others are below 1%.

Given the dominating status of the English language and the fact that American applications reach 30% and UK and Irish applications together 14%, it is surprising that English is only used in 43% of the applications, which is less than the previously mentioned applications combined. Close to 12% of the applications in Dutch correspond to far more than the applications originating from the Netherlands and Belgium. The reason for this discrepancy is that a number of representatives from these countries have promoted the use of Dutch as first language even if the application originated in an English-speaking country, and using English as the second language, thereby making sure that the language in inter-partes cases will always be English.

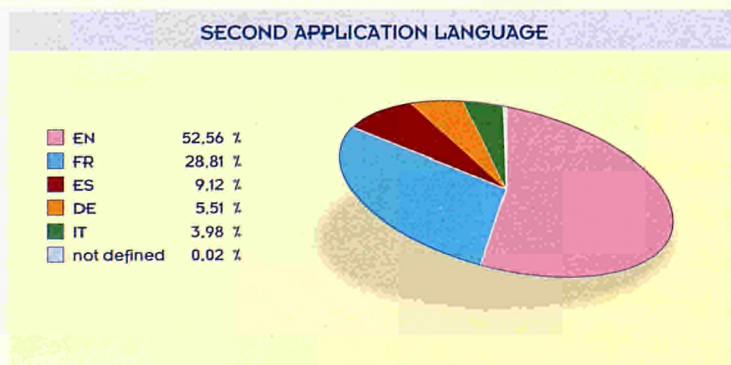
**Classes covered by the applications**

The basic application and registration fees cover three classes. The figures show that 86% of applications cover no more than three classes and therefore do not give rise to additional revenue for the Office. Of the total, more than 40% of all applications cover one class, about 17% cover two classes, and 27% three classes. Of the remaining 16% only applications covering up to seven classes have significant numbers over 1% of the total. It is still worth mentioning that nearly 70 applications were received covering all 42 classes.

As to the "ranking" of individual classes, class 9 leads with 11.5%, followed by class 42 and class 16 with about 7% each. This is a reflection of the importance of data processing and the electronic industries

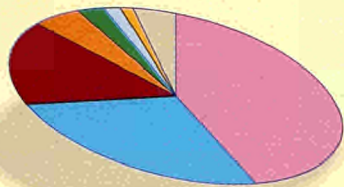
**APPLICATIONS ENCODED - BREAKDOWN BY APPLICATION LANGUAGES**

FIRST APPLICATION LANGUAGE	QUANTITY	%
EN	29.389	42,84
DE	13.743	20,03
NL	7.979	11,63
ES	4.592	6,69
FR	4.547	6,63
IT	4.120	6,01
SV	1.698	2,48
DA	1.374	2,00
FI	579	0,84
PT	441	0,64
EL	136	0,20
not defined	1	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.599</b>	<b>100,00</b>



**APPLICATIONS ENCODED - BREAKDOWN BY NUMBER OF CLASSES**

Class 1	42.02 %	Class 5	2.86 %
Class 3	27.02 %	Class 6	1.76 %
Class 2	16.77 %	Class 7	1.07 %
Class 4	5.64 %	Other	2.86 %



whose products and services primarily fall into the classes indicated.

On the other hand, class 5, which includes pharmaceutical products and which traditionally is at the top or close to the top in many national systems, has only 3.5% of applications for Community marks. It is also noteworthy that classes 29 and 30, which cover various foodstuffs, are comparatively rarely used at the Community level with applications in each class reaching less than 3%. This demonstrates that, even though these products relate to very brand-oriented sectors of the market, a substantial number of marks used for these products will continue to be protected at the national level only, because the products for which they are used are traditionally directed to national markets.

**Nature of marks**

As to the nature of trade mark applications received, close to 65% are word marks and 34% are figurative marks. Less than 1% are three-dimensional marks or other non-traditional marks such as sound marks.

**Oppositions**

The key figure regarding oppositions is the rate of trade mark applications that are opposed by one or several third parties. It should be remembered that some observers consider the risk of not being able to register a Community trade mark because of oppositions as one of the major drawbacks of the system. The initial figures available at this stage, even if they are still to be taken with caution because they cover only the first 3,000 published applications, are quite encouraging. Less than 17% of published applications are opposed, which means that more than 83% of Community trade mark applications which have passed the absolute grounds "hurdle" can be registered.

The second important element concerns the languages in which these procedures will be handled. English is ahead with more than 75%, followed by German (10%), French (7%) and Spanish (4%). This is not astonishing since English is the application language in 43% of all cases and the second language in close to 53%. English is therefore available as a language for the opposition in more than 95% of all cases.

**LANGUAGE OF OPPOSITION PROCEEDINGS**

EN	74 %
DE	10 %
FR	7 %
ES	4 %
not defined	0 %



**Publications**

The Office is currently publishing around 1,000 applications per week, which is twice as much as the applications received. This means that the existing examination backlog is currently being reduced rapidly. The goal is to maintain this rate of publication and arrive at a situation where by the end of 1998 applications will be examined at a normal pace and, if no difficulties are determined, will be published within a year from filing.

**More than 15.000 applications were sent to publication in 1997 as announced in the business plan (see OAMI NEWS n° 6).**

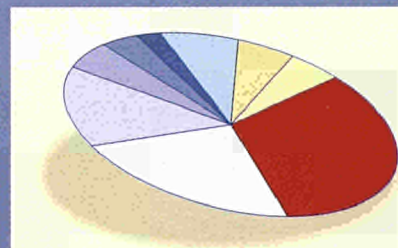
**Quelques chiffres complémentaires au 15 décembre 1997:**

- 1) dépôts de marque communautaires - estimation du nombre de dépôts reçus: plus de 70.000
- Nombre de dépôts encodés dans EUROMARC: 68.741
- Nombre d'accusés de réception envoyés: 68.364
- Nombre de dates de dépôts accordés: 61.989
- Nombre de mandataires agréés auprès de l'OHMI: 5052
- Nombre de comptes courants ouverts auprès de l'OHMI: 474
- Effectif de l'OHMI: 285
- Nombre d'oppositions reçues: 861

Union européenne	40.651	59,26 %
Allemagne	11.370	16,57 %
Royaume-Uni	9.162	13,36 %
Italie	4.146	6,04 %
Espagne	4.072	5,94 %
France	3.425	4,99 %
Pays Bas	1.921	2,80 %
Suède	1.515	2,21 %
Danemark	1.152	1,68 %
Autriche	1.055	1,54 %
Belgique	1.027	1,50 %
Finlande	614	0,90 %
Irlande	483	0,70 %
Portugal	336	0,49 %
Luxembourg	235	0,34 %
Grèce	138	0,20 %

Hors Union européenne dont:	27.948	40,74 %
E.U.A	20.138	29,36 %
Japon	2.111	3,08 %
Suisse	1.380	2,01 %
Canada	814	1,19 %
Australie	536	0,78 %

**NOMBRE DE DÉPÔTS**



Allemagne	Etats-Unis
Royaume-Uni	Japon
Italie	Autres-Hors U.E.
Espagne	
France	
Autres-Union Européenne	

**CON NUESTROS MEJORES DESEOS PARA EL AÑO NUEVO  
 UNSERE BESTEN WÜNSCHE ZUM NEUEN JAHR  
 WITH BEST WISHES FOR THE NEW YEAR  
 TOUS NOS VOEUX POUR L'ANNÉE NOUVELLE  
 I NOSTRI MIGLIORI AUGURI PER UN FELICE ANNO NUOVO**

**LES CHAMBRES DE RECOURS DE L'OFFICE**

Conformément à la décision du Conseil d'administration de l'Office, la troisième Chambre de recours a pris ses fonctions le 1er septembre 1997. La Chambre se compose de M. Stefano Sandri, président, de M. Achim Bender et de M. Théophile Margellos, membres.

Comme les deux Chambres de recours antérieurement installées, la troisième Chambre devra se prononcer sur les recours dont elle sera saisie. En cela, les Chambres jouent un rôle essentiel dans le système de protection juridique établi par le règlement sur la marque communautaire. Toute partie à une procédure devant une des divisions de l'Office qui estime que la décision prise ne fait pas droit à ses prétentions, peut recourir contre cette décision. Les membres des Chambres sont indépendants et, dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction. Le recours doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée; il est soumis au paiement d'une taxe de 800 écus. La Chambre qui sera saisie du recours conformément au principe de rotation arrêté par l'autorité compétente, examine si elle peut faire droit au recours. Elle peut recourir à la procédure orale, si elle le juge utile.

A la suite de l'examen du recours, la Chambre peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, c'est-à-dire qu'elle conclut l'affaire en prenant une décision qui remplace celle attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. Les décisions des Chambres sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes, à Luxembourg.

Les Chambres de recours examinent actuellement les premiers recours qui ont été formés. Comme des demandes en opposition n'ont été introduites que récemment, tous les recours actuels concernent des procédures dites ex parte, dans lesquelles le requérant est la seule partie devant la Chambre. Les Chambres sont saisies de ces recours, à moins que la division ayant pris la décision initiale ne fasse droit au recours, dans le cadre d'une révision préjudicielle. Par ailleurs, l'Office vient de publier le formulaire dont il recommande l'usage pour l'introduction des recours. Ce formulaire est disponible notamment auprès du greffe des Chambres de recours et il peut être demandé par télécopieur.

**USEFUL NUMBERS**

- Standard telephone number:  
+ 34-6-513 91 00
- General information telephone number:  
+ 34-6-513 92 43; + 34-6-513 92 72
- General information fax number:  
+ 34-6-513 91 73  
Explanations concerning the application form, questions concerning the registration procedure (priority, seniority, fees, etc.), CD-ROM giving details of the CTM applications, request of documents/literature (leaflets, application forms including electronic filings, authorisations, opening of current accounts, reference guide to official texts, places where to buy the Official Journal of the Community, etc.).
- Fax for CTM applications and any correspondence relating to such applications, as well as for all other proceedings relating to CTMs (opposition, appeal, etc.):  
+ 34 -6-513 13 44
- Telephone information concerning means of payment  
+ 34-6-513 93 40  
Opening of current accounts, bank transfers, payments by cheques, etc.
- Telephone information about representation:  
+ 34-6- 513 91 17  
List of professional representatives, new entries, allocation of ID numbers, authorisations, etc.
- Telephone information concerning certified copies:  
+ 34-6-513 92 20  
Fax request of certified copies:  
+ 34-6- 513 91 14
- Telephone information concerning publications:  
+ 34-6- 513 91 02  
Information on OHIM's Official Journal, the Bulletin of CTM, etc.
- Telephone number of the Registry of the Board of Appeal  
+34.6.513 93 99
- Fax number of the Registry of the Board of Appeal  
+34.6 513 91 72
- WEB Site : Europa Server  
<http://europa.eu.int/agencies/ohim/ohim.htm>

AH-AE-97-007-5D-C