



OAMI

news



Lucy Nichols
*Global Director IPR
Brand Protection
Nokia Corporation*

editorial

Companies are no longer measuring their worth solely in terms of tangible assets such as inventory, equipment or capital. On the contrary, it has been estimated that over 80% of the capitalized value of many large listed corporations are found in their intellectual assets. As a result, intellectual assets and in particular a company's "brand" are increasingly recognized as competitive assets and a primary source of corporate value.

Realizing that a strong brand can be a major contributor to shareholder value has also led the senior management of many corporations to recognize brand-related intellectual property as the primary means of protecting this valuable asset.

Given the importance attributed to brand and related intellectual property rights, more and more companies are integrating their brand portfolios into their corporate business strategies. As a result, in-house IP-lawyers, in particular trademark lawyers, are quickly being transformed into "brand lawyers" and as such, they have become essential members of corporate intellectual asset management (IAM)-teams.

More importantly, the business units, research & development (R&D)-departments, and IP-departments no longer view brand-related intellectual property from different perspectives. Rather, the advantages of a co-ordinated approach to intellectual asset management are being explored by forward-thinking companies who have adopted multi-functional and multi-geographic IAM-teams.

These IAM-teams routinely consist not only of in-house IP-lawyers but representatives from a company's research and development (R&D)-department as well as from business units. One of the primary functions of a company's IAM-team is to understand and identify the intellectual assets that warrant protection and then implement the appropriate protection methods. Thus, brand-related intellectual property goes from being solely a legal issue to an integral part of a company's business strategy.

As brand management is a new area for many of the IAM-team members, including IP-lawyers, the first hurdle to overcome is an understanding of what constitutes a brand. Historically, even many IP-lawyers have simply equated "brand" with "trademark". However, the definition is much broader as a product's attributes that contribute to a company's brand identity go far beyond its associated trademark. A successful brand serves to differentiate competing products or services and is comprised of many factors including the appearance of the product (shape, contours, ornamentation etc.), along with the packaging, graphics and other design features of a product. In today's highly competitive business environment, a company's investment in these brand features serve to enhance its products' perceived superiority and provides consumers with a basis of information from which they may differentiate brands.

Along with the recognition of a brand's value, comes the corresponding need for adequate protection of the asset by means of brand-related intellectual property protection. In turn, the value of brand-related intellectual property lies in a company's ability to acquire, maintain, and enforce the accompanying rights. There is little value in acquiring and maintaining intellectual property rights if these rights cannot be successfully enforced against infringements. So as the percentage of a company's shareholder value that resides in a company's brand increases, the legal protection for that value must be recognized as an important element to the company's future success.

While it is too early to tell how successful the Regulation on Community Designs will be in providing brand owners with an effective unitary system of pan-European brand protection it offers promising potential as an effective weapon in the brand lawyer's arsenal for protecting a company's most important asset ... its brand.

2

2 0 0 2

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
(MARCQUES, DESSINS
ET MODÈLES)

OAMI

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

ADMINISTRATION OF TRADE MARKS AND DESIGNS DEPARTMENT

The Office has been undergoing a review of its organisation, operations and procedures. Much of this has been undertaken internally by means of studies conducted by the Office's Quality Management Unit. Deloitte & Touche also undertook an external study. The President has adopted a new approach to the organisation of the Office which has emerged from these studies.

As a result, and as one step towards its re-organisation, a new department has been created within the Office. The Administration of Trade Marks and Designs Department groups together a number of activities which were formerly under the responsibility of the Vice-Presidents for Legal Affairs and for Technical and Administrative Affairs.

The activities have four focal points:

- Data reception, capture and distribution
- The maintenance of the Register and related databases, together with associated services
- Search, in accordance with Article 39 of the Regulation
- Planning and special projects.

Data reception, capture and distribution has been thought of, from the beginning of the operations of the Office, principally in terms of mail processing and manual encoding of data. This, despite the fact that, from the outset, the Office accepted applications and other communications by means of electronically generated facsimiles. In the course of this year the Office will begin a process of using e-communication in a broader sense. The future emphasis in respect of this activity will be, accordingly, on e-communication.

The maintenance of the Register has its own legal significance. However, to serve the internal needs of the Office it needs closer integration with other key databases such as that of proprietors and professional representatives. Provision of services to the outside such as enabling file inspection and the maintenance of the list of professional representatives will be fully integrated into this activity.

Search of the Community Register and earlier applications for Community trade marks will be more closely integrated with the provision of search reports from those national offices which have opted into this

system. The search system is under review by the Commission, in accordance with Article 39(7) CTMR.

The delivery of services, internally and externally, in respect of the day to day activities of the Office is important. However, an exclusive concentration on this can lead to neglecting opportunities for new developments. To overcome this potential problem, planning and special projects has been identified as a key activity for the Department. It is hoped that institutionalising this activity will ensure that opportunities for the Department to improve existing services and create new ones will not be lost.

So far this short note has concentrated on the current role of the Office, namely, that of delivering valid Community trade marks. In the course of next year the role will extend to the delivery of valid Registered Community Designs. The title of the new Department already reflects this and most of its activities will do so too in the near future.

The Director of the new department is Vincent O'Reilly who was previously Head of the Examination Division.

LE GREFFE DES CHAMBRES DE RECOURS

Assister et décharger les chambres de recours dans la procédure de mise en état des recours et assumer une fonction d'interface entre les chambres et ses différents interlocuteurs internes ou externes à l'OHMI. Tel pourrait être le slogan du greffe.

Cité dans la règle 50, paragraphe 2, lettre c) du règlement d'exécution qui énonce que le nom de l'agent compétent du greffe doit figurer dans les décisions des chambres, son existence est établie par l'article 5 du règlement n° 216/96 de la Commission portant règlement de procédure des chambres de recours. Cet article dispose que « des greffes sont établis auprès des chambres de recours ».

Sous la responsabilité de son greffier en chef, un avocat au barreau de Paris, lui-même hiérarchiquement rattaché à la présidente des chambres de recours chargée des affaires administratives, le greffe est composé de 13 agents. Ceux-ci sont répartis en différents groupes interactifs et inter-

changeables qui travaillent soit pour les missions générales du greffe, soit plus spécifiquement pour une chambre déterminée.

Cette souplesse d'organisation lui permet de travailler activement dans huit langues de l'Union. Cette structure à double degré lui a également permis de remettre aux chambres, depuis leur création, plus de 3.400 recours dans dix langues et, surtout, de traiter les dossiers quasiment en temps réel.

Pendant les 5 mois en moyenne que dure une procédure normale de mise en état des recours, les agents du greffe effectuent toute une série de tâches. Ils se chargent de répartir les nouveaux recours entre les différentes chambres en appliquant les critères objectifs de répartition fixés par l'Autorité des chambres de recours présidée par le président de l'Office. Ils procèdent ensuite à l'encodage des recours et le suivent avec les parties intéressées. La reconstitution matérielle logique et exhaustive des dossiers de recours afin de permettre aux chambres de se prononcer sur

la base de dossiers complets constitue la pièce centrale du travail du greffe.

La mise en état comprend aussi la gestion par le greffe des révisions préjudicielles et des irrégularités formelles du recours, telles que les retards de paiement, les problèmes linguistiques, le respect des délais de procédure ou l'adéquation des autorisations soumises par les représentants... Ces échanges s'effectuent dans le respect du contradictoire, le cas échéant, en étroite coopération avec les chambres de recours elles-mêmes. Dans cet esprit, les communications afférentes aux recours sont toujours transmises aux parties.

A l'issue de cette phase de mise en état initiale, pour chaque recours, le greffe établit un rapport de recevabilité. Outre son aspect formel, l'élaboration de ce rapport lui permet de vérifier la cohérence d'ensemble du dossier de recours et d'appeler l'attention des chambres sur des points relevés en cours de procédure qui méritent un intérêt ou un

traitement particulier, à l'instar d'un problème de procédure, d'une connexité, d'une limitation ou d'une transaction intervenue entre les parties. La remise du recours aux chambres ne marque pas la fin du rôle du greffe. Celui-ci maintient en effet une surveillance constante de tous les nouveaux développements qui pourraient concerner un recours jusqu'à ce qu'il soit clôturé.

L'intervention du greffe ne s'arrête pas davantage avec la notification aux parties des

décisions des chambres. Cette notification va déboucher sur une nouvelle phase du suivi du recours. Son point d'orgue sera la libération des (demandes de) marques communautaires si aucun recours n'a été exercé devant la Cour de justice, ou si celui-ci est épuisé. Elle permettra ainsi aux divisions de l'Office concernées par le recours d'y donner bonne suite.

C'est à ce moment que, sur requête de la partie gagnante, le greffe prendra une déci-

sion de fixation des coûts de procédure, laquelle pourra faire l'objet d'une exécution forcée dans les pays concernés.

Le travail du greffe est essentiellement un travail de l'ombre. Il est pourtant un rouage essentiel au bon fonctionnement des chambres de recours. Sa mission nous rappelle en outre que chaque service de l'OHMI quel qu'il soit, contribue à sa manière à l'édification du système de la marque communautaire.

STATISTICS (SITUATION AT THE BEGINNING OF FEBRUARY 2002)

COMMUNITY TRADE MARK APPLICATIONS

BREAKDOWN BY COUNTRY

	1996 - 2001	%	2002 (31.03)	%	Total	%
TOTAL WORLD	249.454	100	10.936	100	260.390	100
	1996 - 2001	%	2002 (31.03)	%	Total	%
TOTAL EUROPEAN UNION	154.103	61,78	7.303	66,78	161.406	61,99
BELGIQUE/BELGIË [BE]	3.627	1,45	166	1,52	3.793	1,46
DANMARK [DK]	3.910	1,57	190	1,74	4.100	1,57
DEUTSCHLAND [DE]	41.693	16,71	1.821	16,65	43.514	16,71
ELLAS/GREECE [GR]	646	0,26	42	0,38	688	0,26
ESPAÑA [ES]	15.700	6,29	900	8,23	16.600	6,38
FRANCE [FR]	14.919	5,98	854	7,81	15.773	6,06
IRELAND [IE]	2.337	0,94	94	0,86	2.431	0,93
ITALIA [IT]	17.705	7,10	889	8,13	18.594	7,14
LUXEMBOURG [LU]	1.208	0,48	59	0,54	1.267	0,49
NEDERLAND [NL]	6.528	2,62	259	2,37	6.787	2,61
ÖSTERREICH [AT]	3.682	1,48	178	1,63	3.860	1,48
PORTUGAL [PT]	1.522	0,61	80	0,73	1.602	0,62
SUOMI/FINLAND [FI]	2.354	0,94	136	1,24	2.490	0,96
SVERIGE [SE]	5.549	2,22	181	1,66	5.730	2,20
UNITED KINGDOM [GB]	32.723	13,12	1.454	13,30	34.177	13,13
	1996 - 2001	%	2002 (31.03)	%	Total	%
TOTAL OUTSIDE EUROPEAN UNION	95.351	38,22	3.633	33,22	98.984	38,01
Amongst which						
UNITED STATES OF AMERICA [US]	64.978	26,05	2.336	21,36	67.314	25,85
JAPAN [JP]	7.391	2,96	215	1,97	7.606	2,92
SWITZERLAND [CH]	4.862	1,95	235	2,15	5.097	1,96
CANADA [CA]	3.263	1,31	143	1,31	3.406	1,31
AUSTRALIA [AU]	2.270	0,91	81	0,74	2.351	0,90
TAIWAN [TW]	1.602	0,64	92	0,84	1.694	0,65

OTHER STATISTICS RELATING TO COMMUNITY TRADE MARKS

	1996 - 2001	2002 (31.03)	Total
Filing dates accorded	237.937	11.373	249.310
Number classifications checked	223.973	9.922	233.895
Applications published	190.742	10.426	201.168
Oppositions received	47.025	2.945	49.970
Contested applications	35.093	2.058	37.151
Appeals received	3.414	271	3.685
Registered Trade Marks	132.218	9.341	141.559
Published Registered Trade Marks	129.502	7.239	136.741
Requests for cancellation	361	29	390

OTHER OHIM FIGURES

	ON 15-04-02
Number of professional representatives	6352
Number of current accounts in use on the 31 st of March:	910
OHIM Personnel	634

OAMI NEWS LEGAL QUESTION

QUEL EST L'AVENIR DE BABY-DRY?

Dans son premier arrêt relatif au caractère descriptif d'une marque communautaire, la Cour n'a pas hésité à dégager des principes d'interprétation et d'appréciation différents de ceux qu'elle avait dégagés dans l'affaire Chiemsee (Arrêt de la Cour de justice du 04.05.1999 dans les affaires jointes C-108/97 et C-109/97, REC 1999, I-2810).

Selon cet arrêt rendu le 20 septembre 2001 dans l'affaire « Baby-dry » (C-383/99 P, REC 2001, I-6279), la question n'est plus seulement de savoir si l'indication est explicite et désigne ou décrit immédiatement le produit ou le service, il faut encore rechercher si l'indication est comprise comme une façon normale d'effectuer une telle désignation ou description. A cette fin, il y a lieu d'examiner si, dans sa formulation, l'indication constitutive du signe s'écarte, de façon perceptible, de la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée.

4 « Les signes et les indications visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n°40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé.

Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque » (attendus nos 39-40).

Sur cette base, la Cour a jugé, contrairement au Tribunal, que la marque Baby-dry déposée pour des langes jetables pour bébés « [...] évoque incontestablement la fonction que la marchandise est censée remplir » mais réalise une juxtaposition « in-

habituelle dans sa structure » des deux termes *Baby* et *dry* et « ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise ». Selon la Cour, ce syntagme procède au contraire d'une « invention lexicale permettant à la marque ainsi formée de jouer un rôle distinctif ».

L'analyse à laquelle s'est livrée la Cour laisse à penser que la fusion de deux termes en un seul ne suffit pas à l'obtention d'un « écart perceptible ». Le simple fait de former des mots composés est en soi conforme aux règles du langage ou, du moins, entre dans la logique de son évolution. Il faut encore qu'une telle fusion s'accompagne d'une modification graphique ou sémantique ou soit inhabituelle, dans sa structure.

La jurisprudence *Baby-dry* est évidemment appliquée par l'Office ainsi que le montrent notamment les décisions des chambres de recours relatives aux marques NETLEARN (aff. R 199/2000-2) et WEBLEARN (R 200/2000-2), considérées comme des combinaisons inhabituelles et donc non descriptives pour des services d'enseignement; EUROCLASSICS (aff. R 588/2001-3) pour des produits et services des classes 14, 16, 18, 21, 25, 38 et 41; SPEECHNET (R 290/2001-1) pour un programme d'ordinateur destiné à reconnaître un discours; CLUBHOTEL (R 41/2001-3) pour des services d'hôtellerie, ce terme constituant une inversion de HOTEL CLUB.

On peut néanmoins se demander si la Cour maintiendra totalement sa position. Dans ses conclusions récemment adoptées dans le cadre de l'affaire Postkantoor (aff. C-363/99), l'Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer critique fortement la Cour notamment en ce qu'elle omet de se référer à l'arrêt *Chiemsee*. Par ailleurs, il est également remarquable que dans deux des quatre arrêts rendus le 27 février 2002, le Tribunal de première instance cite l'arrêt *Chiemsee* mais omet totalement de se référer à l'arrêt *Baby-dry* (affaire Streamserve, T-106/00; affaire Ellos, T 219/00).

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