



# OAMI



5



Ana Palacio  
*Diputada por España*  
*Vicepresidenta de la comisión jurídica*

## editorial

European Commission Delegation  
Library  
2300 M Street, NW  
Washington, DC 20037

2 0 0 0

### OAMI

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

### HABM

HARMONISIERUNGSAMT  
FÜR DEN BINNENMARKT  
(MARKEN, MUNSTER,  
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)

En la Unión Europea, Derecho y Economía son vectores imprescindibles de toda política que se pretenda eficaz. En alguna ocasión he dicho que Europa será en Derecho o no será; esto es, la Europa económica ha de ser además la Europa del Derecho. Y a nadie se oculta que la definición jurídica –y organizativa– del mercado interior es un «prius» irrenunciable para que la Europa que queremos se haga realidad. Uno de los instrumentos necesarios para la construcción de ese mercado es la armonización en materia de propiedad industrial. En efecto, la propiedad industrial es uno de esos raros «alephs» donde confluyen –o deben confluir– todas las fuerzas que generen la resultante de la integración europea, y aún más. En ella convergen vectores de nítido cariz jurídico (la definición del contenido y límites de derechos de exclusión que generan monopolios; la articulación de su defensa administrativa y procesal; el agotamiento de esos derechos), de naturaleza económica (la creación de espacios cada vez más amplios donde las empresas puedan explotar los resultados de su innovación técnica con la debida seguridad jurídica; la creciente configuración de las carteras de títulos de propiedad industrial como el activo más importante de la empresa) y de carácter administrativo (la constitución de organismos públicos, nacionales y comunitarios, a los que se encomienda la concesión y registro de los correspondientes derechos). Se trata de un proceso largo y complejo que aún dista de estar concluido. Uno de sus jalones más relevantes ha sido –está siendo– la armonización en materia de marcas y de diseños. Este ámbito es buen exponente de la naturaleza polifacética a que he aludido. Lo alcanzado hasta ahora en el dominio de las marcas es un buen exponente de las penalidades del camino, de lo trabajoso y complejo de la empresa. Pero los muchos años de esfuerzos conjuntos dieron el fruto, primero, de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de armonización en materia de marcas y, después, del Reglamento 40/94 del Consejo, sobre la Marca Comunitaria. Desde luego, la articulación eficaz de ese anda-

miaje jurídico exigía un organismo idóneo, capaz de satisfacer los imperativos de seguridad jurídica y tutela administrativa. La OAMI fue la respuesta comunitaria a estas necesidades; la acogida del mundo empresarial es la mejor expresión de la calidad de esa respuesta: las decenas de miles de solicitudes de marcas comunitarias recibidas estos años demuestran que este título jurídico era el instrumento necesario y suficiente que las empresas de los cinco continentes precisaban para proteger eficazmente su productos y servicios en Europa. Y el órgano constituido para administrar la marca comunitaria responde al espíritu de agilidad, versatilidad y dinamismo que exigen sus peculiares clientes: las empresas creadoras de innovación. La construcción de la marca comunitaria ha excedido, además, el territorio normativo y administrativo: los tribunales de marcas comunitarias son un ejemplo claro de que armonización jurisdiccional y respeto por las instancias nacionales son compatibles. Sin embargo, como he dicho, la armonización en materia de propiedad industrial no es, ni ha sido: está siendo. La Directiva en materia de modelos y dibujos industriales tendrá su complemento natural en el Reglamento sobre Diseño Comunitario, que también es razón de ser de la OAMI. Este nuevo conjunto jurídico será pieza cardinal para completar la protección de los productos resultantes de la mejor innovación, y para estimular la competencia en Europa. Y, naturalmente, las legislaciones nacionales deberán inspirarse tanto en las Directivas como en los Reglamentos para evitar asimetrías no deseables en la protección que se dispense a títulos de propiedad industrial de alcance territorial diferente. He afirmado antes que la armonización de la propiedad industrial desborda los límites estrictamente comunitarios. Sirvan dos botones para muestra: tanto las Directivas en materia de marcas y diseños como el Reglamento sobre la marca Comunitaria y el futuro Reglamento sobre Diseño Comunitario responden y responderán a las exigencias de armonización del Acuerdo sobre los ADPIC; la Comunidad Europea contribuirá así, decisiva-



mente, a la creación de espacios supraestatales donde los objetivos de estímulo y desarrollo del comercio que persigue este Acuerdo se logren de modo particularmente eficaz. En segundo lugar, es bien conocido el interés general por la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo del Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas. El correlato de esta adhesión será, naturalmente, el establecimiento del «vínculo» entre la marca comunitaria y la marca internacional; esta conexión permitirá a las empresas proteger sus productos y servicios en mercados todavía más amplios con menor esfuerzo y a coste más reducido.

En este orden de cosas, no extrañará el interés del Parlamento Europeo por la OAMI. Seguimos de cerca la evolución y vicisitudes de su funcionamiento, y esperamos que, con la reciente visita de la delegación de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Mercado Interior que presido, se haya reforzado la fluidez de la relación. La OAMI tiene una dinámica vocación de respuesta a los desafíos nuevos que se generan en el campo marcario; de ahí su participación imprescindible –que el Parlamento Europeo no puede sino apoyar y estimular– en la iniciativa de la Comisión para dar una solución comunitaria al problema, hoy ya trans-

fronterizo, de la violación de los derechos de marca y de lo que se ha dado en llamar la nueva piratería.

Estas breves líneas sólo me permiten esbozar, de forma harto incompleta, lo que la Unión Europea ha hecho y lo que va a tener que hacer en materia de marcas y de diseños; a quienes compartimos la apasionante tarea de contribuir en primera línea a «hacer Europa», desde el Parlamento Europeo y desde la OAMI, nos incumbe la responsabilidad de que todo eso contribuya a la prosperidad, al crecimiento de nuestras empresas y al bienestar de nuestros ciudadanos.

## SESSION D'AUTOMNE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU COMITÉ BUDGÉTAIRE DE L'OHMI

Les 18, 19 et 20 septembre 2000, l'OHMI a accueilli à son siège d'Agua Amarga (Alicante), la 18ème session de son Conseil d'administration, la 18ème session de son Comité budgétaire, et une session conjointe de ces deux organes directeurs de l'Office.

Ce furent les dernières sessions organisées au cours de la Présidence de M. Jean-Claude COMBALDIEU, parti en retraite le 30 septembre 2000. Le **Conseil d'administration** a décidé de baptiser la salle du Conseil du siège définitif de l'Office «Salle Président Jean-Claude Combaldieu».

Outre les décisions concernant les Chambres de recours, le Conseil d'administration a consacré une grande partie de ses travaux à l'examen et au lancement du marché d'évaluation du

fonctionnement de l'Office.

Conformément à la pratique observée par les grandes entreprises et certaines organisations internationales, l'OHMI souhaite, à l'issue de ses cinq premières années d'activité marquées par une croissance exponentielle, disposer d'informations issues d'un audit externe. L'opération sera principalement centrée sur:

- le fonctionnement (ressources, organisation et procédures) de l'ensemble des services de l'Office, et
- le degré de satisfaction de ses clients –déposants, mandataires, représentants– et de ses partenaires –principalement les offices nationaux.

Le Conseil d'administration a créé en son sein un comité chargé de favoriser le bon déroulement des travaux d'évaluation. Les résultats de cette étude

contribueront à dégager des options pour l'avenir de l'OHMI, qu'il s'agisse de l'évolution de sa structure ou de l'évolution du niveau des taxes.

L'appel d'offre correspondant sera tout prochainement publié au Journal Officiel des Communautés Européennes.

Madame Adamantia Nikolakopoulou a été élue Vice-Présidente du Conseil d'administration de l'OHMI pour la période du 13 février 2001 au 12 février 2004.

Le **Comité budgétaire** a adopté le budget de l'Office pour 2001. Etabli pour mettre l'Office en mesure de traiter quelques 60 000 dépôts de demandes de marques par an, son total dépasse 160 millions d'euros pour 798 postes inscrits au tableau des effectifs.

## CHAMBRES DE RECOURS DE L'OHMI: RENFORCEMENT ET RENOUELEMENT

La croissance exceptionnelle que connaît l'OHMI depuis son ouverture au public s'est progressivement répercutée sur l'activité de ses différents services.

Parmi ceux-ci, les Chambres de recours doivent inévitablement faire face à un nombre désormais important de recours contre les décisions des

examineurs, des divisions d'opposition, d'annulation, ou de l'administration des questions juridiques et du registre des marques.

Face à cette évolution, le Conseil d'administration avait lancé en 1999 les procédures de sélection du président et des membres (2) de la 4e Chambre de

recours, en même temps que la procédure de renouvellement d'un président et d'un membre de la 1re Chambre, dont le mandat vient à expiration le 31 janvier 2001.

Lors de sa session de juin 2000, le Conseil d'administration a fixé au 1er novembre 2000 la date de l'installation



de la 4e Chambre de recours, et a établi les listes de noms proposés pour ces 5 postes. Ceux-ci ont été entérinés par le Conseil de l'U.E. le 18 septembre 2000:

Madame Sylvie MANDEL, Présidente de la 1re Chambre de recours,  
Monsieur José Luís SOARES CURADO, membre de la 1re Chambre de recours,  
Madame Christiane HOFFRICHTER-DAUNICHT, Présidente de la 4e Chambre de recours,  
Monsieur Tomás DE LAS HERAS LORENZO et  
Madame Kathleen Francesca LEE, membres de la 4e Chambre de recours.

Le Conseil d'administration a également lancé en juin 2000 la procédure de sélection de deux membres supplémentaires pour des Chambres de recours, appelés à venir renforcer l'une

ou l'autre Chambre en fonction des besoins et de l'avancement des programmes de travail. Au cours de sa session de septembre, le Conseil d'admini-

nistration a reconduit le mandat du Comité d'évaluation des candidatures constitué en son sein pour mener à bien les opérations de sélection.

## STATISTICS (SITUATION AT THE END OF SEPTEMBER 2000)

### COMMUNITY TRADE MARK APPLICATIONS

#### BREAKDOWN BY COUNTRY

	1996-1999	%	2000 (31.08.00)	%	Total	%
<b>Total world</b>	143.062	100	38.522	100	181.584	100
<b>Total European Union</b>	87.715	61.31	24.416	63.38	121.131	61.75
Belgique/België [BE]	2.197	1.54	464	1.20	2.661	1,47
Danmark [DK]	2.326	1.63	533	1.38	2.859	1.57
Deutschland [DE]	23.476	16.41	6.759	17.55	30.235	16.65
Ellas/Greece [GR]	339	0.24	100	0.26	439	0.24
España [ES]	8.836	6.18	2.359	6.12	11.195	6.17
France [FR]	8.367	5.85	2.212	5.74	10.579	5.83
Ireland [IE]	1.224	0.86	417	1.08	1.641	0.90
Italia [IT]	9.922	6.94	2.903	7.54	12.825	7.06
Luxembourg [LU]	624	0.44	204	0.53	828	0.46
Nederland [NL]	3.848	2.69	1.021	2.65	4.869	2.68
Österreich [AT]	2.223	1.55	496	1.29	2.719	1.50
Portugal [PT]	850	0.59	259	0.67	1.109	0.61
Suomi/Finland [FI]	1.357	0.95	327	0.85	1.684	0.93
Sverige [SE]	3.225	2.25	877	2.28	4.102	2.26
United Kingdom [GB]	18.901	13.21	5.485	14.24	24.386	13.43
<b>Total Outside European Union</b>	55.347	38.69	14.106	36.62	69.453	38.25
Amongst which =						
United States of America [US]	39.044	27.29	9.728	25.25	48.772	26.86
Japan [JP]	3.861	2.70	781	2.03	4.642	2.56
Switzerland [CH]	2.663	1.86	641	1.66	3.304	1.82
Canada [CA]	1.725	1.21	522	1.36	2.247	1.24
Australia [AU]	1.241	0.87	436	1.13	1.677	0.92
Taiwan [TW]	899	0.63	233	0.60	1.132	0.62

### OTHER STATISTICS RELATING TO COMMUNITY TRADE MARKS

	2000 (22.09.00)	1996-1999	Total
Filing dates accorded	42.383	132.780	175.163
Number classifications checked	36.204	126.970	163.174
Applications published	33.848	98.583	132.431
Oppositions	8.310	21.024	29.334
Contested applications	6.080	15.754	21.834
Appeals	936	1.132	2.068
Registered Trade Marks	24.818	59.270	84.088
Published Registered Trade Marks	28.040	55.513	85.553
Requests for cancellation	79	79	158

### OTHER OHIM FIGURES

	ON 10-10-00
Number of professional representatives	5.871
Number of current accounts	850
OHIM Personnel	569



## LEGAL PRACTITIONERS AND PROFESSIONAL REPRESENTATIONS

In the past the Office has received several applications from legal practitioners for entry on the list of professional representatives. All these applications have been refused. We would like to give some explanations for this approach.

According to Article 89(1)(a) CTMR, a legal practitioner may represent third persons before the Office provided that the following three conditions are met:

- He must be qualified in one of the Member States. This means that the person must be admitted to the bar or be admitted to practise under one of the professional titles listed below, pursuant to the relevant national rules.
- He must be entitled, within that State, to act as a representative in trade mark matters. Currently all legal practitioners in the Member States are entitled to act as representatives in trade mark matters before their national offices and can consequently act as representatives before the Office.
- He must have his place of business within the Community.

The term «legal practitioner» comprises the following professional titles: in Belgium «avocat/advocaat/Rechtsanwalt»; in Denmark

«advokat»; in Germany and Austria «Rechtsanwalt»; in Greece «Dikhgoroz»; in Spain «abogado»; in France and Luxembourg «avocat»; in Ireland «barrister/solicitor»; in Italy «avvocato/procuratore legale»; in the Netherlands «advocaat»; in Portugal «avogado»; in Finland «asianajaja/advokat»; in Sweden «advokat», in the United Kingdom «advocate/barrister/solicitor». The Office does not check the qualification unless there are serious doubts about it.

Legal practitioners referred to in Article 89(1)(a) CTMR, who fulfil the conditions laid down in this article are thus automatically entitled and as of right to represent their clients before the Office. They are not entered on the list of professional representatives to which Article 89(2) CTMR refers because the entitlement and the special professional qualifications referred to in that provision relate to persons belonging to categories of professional representatives specialised in industrial property or trade mark matters, whereas legal practitioners are by definition entitled to represent in all legal matters. The only exception is where a professional representative entered on the list is also a legal practitioner, where such cumulation is allowed under national law.

The Office therefore refuses requests from legal practitioners to be entered on the list of

professional representatives. All the decisions have become final.

The Office would like to stress, once again, that its competence for keeping the list of professional representatives according to Article 128(2) CTMR extends to professional representatives and not legal practitioners. Please see the «FAQ» section on the Office's website «Questions on representation before the OHIM point 4.7.: Where can I find a list of legal practitioners who act before the Office?»

### 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](http://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:  
+ 34-965 139 515 and + 34-965 139 175

Telephone number for obtaining information concerning from the files or from the Register:  
+ 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

## LEGAL QUESTIONS

### DOES THE FACT THAT MANY MEMBER STATES HAVE NOT YET DESIGNATED CTM COURTS REDUCE THE CTM OWNER'S JUDICIAL MEANS OF REDRESS AGAINST INFRINGEMENTS?

Under the CTMR (Article 91) each Member State has the obligation to designate in its territory courts and tribunals of first and second instance to deal with litigation relating to CTMs. The Regulation (Article 92) grants those courts and tribunals, which it defines as «Community trade mark courts», exclusive competence for all infringement actions relating to CTMs.

Although many Member States have already designated such courts, there are still a number (Finland, France, Greece, Luxembourg, Ireland, Italy, Portugal and Spain) which have yet to do so.

This failure, however, in no way reduces the possibilities of defending a CTM in those countries. Indeed, where, pursuant to Article 93 CTMR, an infringement action might be brought before a court of a Member State that has yet to designate

its Community trade mark courts, a remedy is provided by the Regulation.

In such a situation the CTM will be dealt with as though it were a national mark. Thus, jurisdiction for infringement proceedings lies with the court of the relevant Member State that would have jurisdiction *ratione loci* and *ratione materiae* in the case of proceedings relating to a national trade mark registered in that State.

To conclude, although for obvious reasons the designation of Community trade mark courts by those Member States that have so far omitted to do so is certainly desirable, this failure does not in any way limit the CTM owner's judicial means of redress against infringements.

Information: The updated list of the Community trade mark courts may be found on the Office's website ([oami.eu.int](http://oami.eu.int)) under the heading «Legal Aspects».