

Dans le bulletin n° 19 de l'AIDV, nous avons publié le premier d'une série d'articles sur le régime des marques de la communauté européenne, administré par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) situé à Alicante en Espagne, qui est l'office des marques de l'union européenne. Le premier article de la série traitait des principes généraux. Celui-ci porte sur la procédure d'enregistrement. Les articles à venir aborderont les autres démarches (l'annulation et les recours), les droits conférés, la protection contre les infractions, les statistiques concernant le système et enfin les questions particulières portant sur la protection des marques des vins et des spiritueux. L'auteur, Dr. Alexander von Mühlendahl, est vice-président chargé des affaires juridiques de l'office d'Alicante.

In AIDV/IWLA Bulletin No. 19 (June 1999) we began with the publication of a series of articles on the trade mark system of the European Community administered by the European Union's trade mark office, the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) located in Alicante, Spain. The first instalment dealt with general principles. In this issue we bring the second instalment, dealing with the registration procedure. Future instalments will deal with other proceedings before the Office, such as cancellation proceedings and proceedings before the Boards of Appeal; with the rights conferred and the protection against infringements; with statistics about the system; and finally with some special issues relating to the protection of trade marks for wines and spirits. The author, Dr. Alexander v. Mühlendahl, is Vice-President of the Office in Alicante responsible for legal affairs.

LA MARQUE COMMUNAUTAIRE : DE LA DEMANDE À L'ENREGISTREMENT

ALEXANDER VON MÜHLEND AHL¹

THE COMMUNITY TRADE MARK : FROM FILING TO REGISTRATION

ALEXANDER VON MÜHLEND AHL¹

Introduction et aperçu

Le présent article porte sur ce que l'on appelle la " procédure d'enregistrement ", c'est-à-dire l'ensemble des actions et des procédures nécessaires à l'enregistrement d'une marque communautaire, depuis la demande de dépôt jusqu'à son enregistrement effectif.

Les points abordés ici sont les suivants :

- Le dépôt
- L'instruction de la forme
- Les recherches
- L'instruction des motifs absolus
- La publication
- L'opposition
- Les observations par les tiers
- L'enregistrement.

1. Le dépôt

La procédure d'enregistrement commence par le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire.

1.1. Le dossier de dépôt et le contenu de la demande

L'office utilise des dossiers normalisés pour ses différentes démarches ; le document le plus important est sans doute le dossier de demande de dépôt, publié par l'office en novembre 1995 avec sa notice explicative. Ces dossiers sont disponibles à titre gratuit dans l'ensemble des onze langues officielles de la communauté européenne

¹ Docteur en droit, J.D., LL.M., Northwestern University ; Vice-président, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Alicante, Espagne. Membre du comité scientifique de la commission européenne pour les appellations d'origine et les spécialités alimentaires. Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur.

Introduction and overview

This article deals with what is called " registration procedure ", i.e. the various types of actions or proceedings involved from the moment of submitting a request for registration of a sign as Community trade mark to the actual registration of the sign.

The following items will be covered:

- Deposit (filing),
- Examination as to formalities,
- Search,
- Examination as to absolute grounds,
- Publication,
- Opposition,
- Observations by third parties,
- Registration.

1. Filing

The registration procedure is introduced by filing an application for registration of a sign as a Community trade mark.

1.1. Form of filing and content of application

The Office in Alicante makes available standard forms for the various proceedings before it. One of the most important of these forms is the Application Form, which was published by the Office – together with explanatory notes – in November 1995. These forms are established in all the eleven official languages of the European Com-

¹ Dr.iur.; J.D., LL.M., Northwestern Univ.; Vice-President, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante, Spain; Member, European Commission's Scientific Committee for Appellations of Origin and Food Specialties. Views and opinions expressed in this Article are those of the author.

(allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, hollandais, italien, portugais, suédois) ; on peut les retirer à l'office de l'harmonisation lui-même, dans les divers instituts de la propriété industrielle des Etats membres et à l'Office des marques du Benelux. Le nom et l'adresse de ces organismes sont régulièrement publiés dans le journal officiel de l'Office. Les dossiers sont également publiés dans les cinq langues de l'office (allemand, anglais, espagnol, français et italien) dans le journal officiel de l'Office ; par ailleurs, ils sont disponibles sur le site web de l'office (oami.eu.int).

Sans être obligatoire, l'utilisation d'un dossier normalisé est fortement recommandée, car elle facilite et accélère l'instruction des demandes.

La demande d'enregistrement d'une marque communautaire contient des indications générales, ainsi que des indications sur le demandeur, sur son représentant, sur la marque, sur les biens et les services et sur les revendications d'antériorité et d'ancienneté.

Le demandeur doit désigner la langue de la demande, qui sera la langue de la procédure d'enregistrement, et qui peut être n'importe laquelle des onze langues officielles de la communauté. Le demandeur doit également indiquer une seconde langue, qui doit figurer parmi les cinq langues de l'office et être différente de la première langue. La seconde langue pourra servir aux procédures éventuelles et ultérieures d'opposition ou d'annulation, outre la première langue si cette dernière fait partie des cinq langues de l'office, ou seule pour ces procédures entre les parties si la première langue ne fait pas partie des langues de l'office. L'office peut utiliser la seconde langue pour toute communication écrite, y compris pour la signification au demandeur de la décision définitive, si la première langue ne figure pas parmi les cinq langues de l'office.

Les indications sur le demandeur et son représentant sont les mêmes pour toutes les procédures de ce type : nom, adresse, nationalité, téléphone, télécopie, e-mail etc.

La représentation du demandeur par un représentant professionnel n'est nécessaire que lorsque le demandeur ne dispose, dans la communauté européenne, ni d'un domicile (si le demandeur est une personne physique) ni d'un lieu d'activité principal (si le demandeur est une personne morale) ni d'un établissement. Dans tous les autres cas, les demandeurs peuvent agir pour leur propre compte, mais ils ont également la faculté de nommer un représentant professionnel. La représentation professionnelle est réservée aux praticiens juristes ayant un lieu d'activité à l'intérieur de la communauté européenne et aux représentants figurant sur la liste tenue par l'office. L'inscription à la liste peut être demandée par des personnes autorisées à représenter des clients dans les affaires concernant les marques devant toutes instances centrales de propriété industrielle des Etats membres (y compris l'Office des marques du Benelux, qui concerne les trois pays composant le Benelux, à savoir la Belgi-

munity (Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish) and are available free of charge from the Harmonization Office in Alicante and from all the industrial property offices of the Member States including the Benelux Trade Mark Office. The names and addresses of all these offices are regularly published in the Official Journal of the Office. The forms, in the five languages of the Office (English, French, German, Italian, Spanish), were also published in the Official Journal of the Office. They are also available on the Offices Internet site (oami.eu.int).

The use of the standard form, while not being obligatory, is highly recommended because it will facilitate and expedite the handling of applications

The application for registration of a CTM contains general indications, indications relating to the applicant, indications relating to the representative, indications relating to the mark and the goods and services, as well as to priority claims and seniority claims.

The applicant must indicate the language of the application, which will become the language of the registration proceedings. This may be any of the eleven official languages of the European Community. The applicant must also indicate a second language. This second language must be one of the five languages of the Office and must be different from the first language. The second language may be used for subsequent opposition or cancellation proceedings, in addition to the first language if the first language is one of the five Office languages, or as the only language for these inter-partes proceedings if the first language is not one of the languages of the Office. The Office may use the second language in any written communication, including final decisions, addressed to the applicant if the first language is not one of the five Office languages.

The required indications relating to the applicant and his representative are standard in proceedings of this type - name, address, nationality, telephone, telefax and e-mail etc.

Representation of applicants by a professional representative is mandatory only if the applicant has neither his domicile (if a natural person) or his principal place of business (seat) (if a legal person) nor an establishment in the European Community. In all other cases, applicants may act on their own behalf, but they also may appoint a professional representative. Professional representation is limited to legal practitioners with a place of business in the European Community, and to professional representatives entered on a list maintained by the Office. The entry on a list may be requested by persons entitled to represent clients in trade mark matters before any of the central industrial property offices of the Member States (including the Benelux Trade Mark Office, as concerns the three countries making up the Benelux, Belgium, Luxembourg and the Netherlands). Applicants may be represented by employees. Employees of legal persons from within the European

que, le Luxembourg et les Pays Bas). Les demandeurs peuvent aussi se faire représenter par leurs employés. Les employés des personnes morales se trouvant dans la Communauté Européenne peuvent également agir pour le compte d'autres personnes morales, que celles-ci soient ressortissantes de la Communauté Européenne ou non, à condition qu'il existe des liens économiques entre les deux personnes morales, telles que la propriété ou le contrôle communs.

Les représentants et les employés doivent remettre à l'Office une autorisation signée. Ils peuvent pour cela se procurer un dossier normalisé, disponible à l'office et dans les divers offices des marques des états membres.

La marque à enregistrer peut être une marque texte (i.e. une marque composée de lettres, de chiffres et d'autres caractères normalisés), un graphisme figuratif, tridimensionnel ou en couleur ou tout autre type de marque, par ex. une marque sonore. Lorsque le demandeur souhaite déposer des couleurs, il doit cocher la case concernée et indiquer la couleur qui fait partie de sa marque. Le demandeur est libre de donner ces indications comme il le désire, par référence à leur définition technique ou simplement en nommant les couleurs.

Lorsque la demande ne porte pas sur une marque individuelle mais sur une **marque collective**, il convient de cocher la case concernée à la page 4 du dossier normalisé. Dans ces cas, le demandeur doit également fournir les réglementations des marques collectives.

La demande doit contenir une indication des biens et des services concernés par la marque. L'office peut classer les biens et les services selon la classification de Nice. Le demandeur est libre de choisir la manière d'indiquer la liste des biens et des services ; toutefois, l'emploi de la terminologie de la classification de Nice est très fortement recommandé, soit à l'aide des rubriques des classes soit à l'aide de la terminologie de la liste alphabétique, car cela est de nature à faciliter et à accélérer l'instruction des dossiers.

Le demandeur peut revendiquer la date du dépôt d'une demande antérieure portant sur la même marque auprès d'un état membre de la convention de Paris ou de l'accord établissant l'organisation mondiale du commerce comme la **date d'antériorité**. De plus, le demandeur peut revendiquer la date d'entrée en vigueur d'un enregistrement antérieur dans ou pour un état membre dans le cadre de sa demande de marque communautaire ("ancienneté"), à condition que la demande de la marque communautaire concerne la même marque, que les propriétaire soit la même personne et que les biens et les services couverts par l'enregistrement national antérieur soient identiques à ceux concernés par la demande de marque communautaire. Le demandeur d'une marque communautaire peut revendiquer l'ancienneté de plusieurs enregistrements nationaux protégés dans le même état membre ou dans des États membres différents.

Community may also act on behalf of other legal persons, whether from within or without the European Community, provided there are economic connections between the two legal persons, such as common ownership or control.

Representatives and employees must submit a signed authorisation to the Office. The Office has established a standard authorisation form that is available from the Office and from the central industrial property offices of the Member States.

The sign which registration is requested as a Community mark may either be a "word mark", i.e. a mark composed of letters, numerals or other signs in standard characters. It may also be a figurative or three-dimensional or a colour mark or other type of mark, such as a sound mark. When the applicant wishes to claim colours, he must check the box and indicate the colours making up the mark. These indications may be done in any way the applicant chooses such as by referring to technical definitions or simply by naming the colours.

When the application does not relate to an individual mark, but to a collective mark, the appropriate box on page 4 of the standard form should be checked. In these situations, the applicant will also have to supply the collective mark regulations.

The application must contain an indication of the goods and services for which registration is requested. The Office will classify goods and services in accordance with the Nice Classification. The list of goods and services may be indicated in any manner the applicant wishes. However, the Office strongly urges use of the Nice Classification terminology, either by using the class headings or by using the terminology of the Alphabetical List, because this will facilitate and expedite the handling of applications.

The applicant may claim the date of filing of an earlier application relating to the same mark in any member country of the Paris Convention or of the Agreement establishing the World Trade Organization as priority date. Furthermore, the applicant may claim the effective date of an earlier registration in or with effect for a Member State for the Community trade mark (CTM) application ("seniority"), provided the CTM application relates to the same mark, the owners are the same, and the goods and services of the earlier national registration are identical with or contained within the goods and services of the CTM application. The CTM applicant may claim the seniority of more than one earlier national registration protected in the same or in different Member States.

1.2 Lieu du dépôt

Il est possible de remettre sa demande directement à l'Office de l'harmonisation ou à l'une des instances nationales de propriété industrielle des états membres, y compris les offices belges, luxembourgeois et néerlandais et l'Office des marques du Benelux.

Le demandeur peut déposer sa demande directement auprès de l'Office de l'harmonisation situé à Alicante, par n'importe lequel des moyens nommés ci-après. L'Office de l'harmonisation délivre un récépissé indiquant le numéro du dossier et une copie intégrale de toutes les pièces remises à l'office. Les récépissés sont généralement délivrés par télécopie.

1.2.2 Dépôt dans un office national

Lorsque la demande est déposée dans un office national, c'est ce dernier qui émet le récépissé et transmet la demande à l'Office de l'harmonisation, dans le mois qui suit sa réception. A défaut, la demande n'est pas instruite comme une demande de marque communautaire.

1.3 Modalités de communication

Il est possible de déposer les demandes par la poste, par courrier spécial, en mains propres, par télécopie ou par des moyens électroniques.

L'emploi de la télécopie étant généralisé, plus de 50% des demandes (environ 170 par jour ouvrable, plus de 40.000 par an) sont déposés par fax, la date de réception du fax faisant foi.

L'Office estime qu'à terme, la plupart des demandes – ainsi que les autres communications – parviendront par des moyens électroniques, avant tout par courrier électronique, facilitant ainsi le travail des parties en amont de l'office et évidemment celui de l'office lui-même.

2. L'instruction de la forme

L'instruction de la forme, qui est déclenchée dès la réception du dossier et la délivrance du récépissé, concerne la date de dépôt, le paiement des droits d'instruction du dossier et d'autres formalités, ainsi que la classification des biens et des services.

Un dossier de demande reçoit une date de dépôt s'il contient une demande d'enregistrement d'une marque communautaire et des indications permettant l'identification du demandeur, de la marque à enregistrer et des biens et services concernés par la marque. De plus, il convient d'acquitter des droits d'instruction du dossier dans le mois qui suit la réception de la demande.

Ces droits comprennent les droits de base de 975 Euro et les droits par classe de 200 Euro pour chaque classe de biens et services à partir de la troisième classe. Il est possible de régler le montant par virement bancaire, par chèque ou par un retrait sur un compte courant

1.2. Place of filing

The application may be filed either at the Harmonization Office directly or at one of the central industrial property offices of the Member States, including the offices in Belgium, Luxembourg and the Netherlands, as well as at the Benelux Trade Mark Office.

The applicant may file directly at the Harmonization Office in Alicante, by any of the means referred to hereafter. The Harmonization Office will issue a receipt. The receipt will indicate the file number and consist of a full copy of what the Office has received. Such receipts will generally be issued by telefax.

1.2.2. Filing at a national office

When the application is filed at a national office, that office will issue a receipt to the applicant. The national office must forward the application to the Harmonization Office at the latest within one month of its receipt. Otherwise, the application will not be dealt with as a CTM application.

1.3. Manner of communication

Applications may be filed at the Office by mail or special delivery services, by direct delivery, by telefax or by electronic means.

The use of telefax filing is widespread – more than 50 % of all applications (currently about 170 each working day, more than 40.000 annually) are filed by telefax. The date of receipt of telefax by the Office controls.

The Office expects that eventually the greater part of all applications - and of all other communication - will be submitted by electronic means, especially by e-mail, which will facilitate greatly the task of parties to the proceedings before the Office and of course the task of the Office itself.

2. Examination as to formalities

The examination as to formalities, which is initiated as soon as the application is received and the receipt with the file number is issued, relates to the filing date, the payment of the fees for an application, the other formalities, and the classification of goods and services. An application will be accorded a filing date if it contains a request for a registration of a Community trade mark, indications allowing the applicant to be identified, the mark to be registered and the goods and services for which the mark is to be registered. Furthermore, the basic application fee must be paid within one month from the receipt of the application.

The fees consist of the basic application fee of 975 Euro and class fees of 200 Euro for each class of goods and services after the third class. The fees may be paid by bank transfer, by cheque, or by withdrawal from a current account established at the Office. The Office does

établi auprès de l'Office. L'office ne délivre pas d'appel de paiement des droits de base, car ce paiement fait partie des " devoirs " du demandeur.

Les biens et services, eux, sont classés selon la règle 2, suivant la classification de Nice. Si le demande n'est pas déjà groupée selon les classes de biens et de services, l'office la regroupe à sa propre initiative, le cas échéant en collaboration avec le demandeur.

Si l'instruction révèle des insuffisances, l'office en informe le demandeur. La date à laquelle l'office entre en possession de toutes les indications nécessaires à l'obtention d'une date de demande sera alors la date de dépôt accordée à la demande.

3. Les recherches

Après la classification, la demande est expédiée aux offices nationaux chargés de rechercher dans leurs registres les marques en conflit. A l'heure actuelle, dix offices entreprennent ce type de recherches nationales (Autriche, Benelux, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Portugal, Royaume-Uni, Suède), alors que ceux de France, d'Allemagne et d'Italie ne les réalisent pas. En outre, l'office lui-même effectue des recherches parmi les demandes et les dépôts de marque communautaire antérieurs. Ces recherches peuvent se réaliser en parallèle avec l'instruction des motifs absolus.

Les rapports de recherche nationaux et le rapport communautaire sont communiqués au demandeur dès leur établissement, qui intervient généralement le plus tôt possible après le terme de la durée de trois mois indiquée plus haut.

Les propriétaires des marques antérieures figurant au rapport de recherche de la communauté sont informés de la demande après sa publication. L'office d'Alicante n'informe toutefois pas les propriétaires de marques nationales antérieures contenues dans les rapports de recherche nationaux.

4. L'instruction des motifs absolus de refus

Pour être susceptible d'enregistrement, une marque doit se conformer aux exigences substantives de la réglementation communautaire en matière de marques, exigences qui ressemblent plutôt à celles de la plupart des systèmes juridiques. Il faut que le signe soit capable de constituer une marque, que la marque soit distinctive et non descriptive, qu'elle ne trompe pas le public et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre ou à la morale publics. De plus, une disposition particulière conforme aux exigences de l'ADPIC exclut de l'enregistrement les marques concernant les vins et les spiritueux et contenant une indication géographique pour des produits qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée.

Les objections éventuelles de l'Office sont communiquées au demandeur, qui peut ensuite soit retirer sa de-

not issue requests for payment of the basic fee – this is part of the applicant's "duties".

As concerns the list of goods and services, they are classified, as provided for in Rule 2, by applying the Nice Classification. If the application is not already grouped in accordance with the classes of goods and services, the Office will make such grouping on its own initiative, where necessary in co-operation with the applicant.

If the examination reveals any deficiencies, the Office will inform the applicant to correct the deficiency. The date when the Office is in possession of all the necessary indications for obtaining a filing date will then be the filing date accorded to the application.

3. Search

Once the classification has been completed, the application will be sent to those national offices that carry out a search in their own register as to conflicting marks. Currently there ten such offices which will carry out a national search (Austria, Benelux, Denmark, Finland, Greece, Ireland, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom), while the offices of France, Germany and Italy do not carry out such searches. Furthermore, the Alicante Office itself carries out a search as regards earlier CTM applications or registrations. That search may be done parallel to the examination for absolute grounds.

The national search reports and the Community search report will be communicated to the applicant after all these reports are available, generally as soon as practicable after the three months period mentioned above has expired.

The proprietors of earlier marks included in the Community search report will be informed of the application once the application is published. The Alicante Office will however not inform the proprietors of earlier national marks that are contained in the respective national search reports.

4. Examination for absolute grounds of refusal

In order to be registrable, a mark must comply with the substantive requirements of the Community Trade Mark Regulation, which are quite similar to what is generally provided for in this regard in most legal systems: The sign must be capable of constituting a mark, the mark must be distinctive and non-descriptive, it must not mislead the public or be against public order or morality. Furthermore, there is a specific provision, in line with the TRIPS requirements, which excludes from registration such marks filed for wines or spirits which contain a geographic indication for goods not having that origin.

Any objections of the Office will be communicated to the applicant who then may either withdraw or restrict

mande ou la limiter, ou alors remettre ses observations sur les objections. Ces communications peuvent être répétées, selon les circonstances.

Au terme du processus d'instruction, l'office de l'harmonisation peut accepter la demande ou la refuser en tout ou en partie. Si la demande est acceptée, elle passe à la phase de publication, traitée plus loin. Si elle est rejetée, la décision concernée est signifiée au demandeur, qui peut alors faire appel de la décision négative auprès de la chambre des recours.

5. Publication

Les demandes acceptées sont publiées dans le **Bulletin des Marques Communautaires**. Ce document est publié par l'office en version imprimée et sur support électronique. En règle générale, chaque semaine verra la publication de deux numéros. Une version cumulée sur cédérom est également disponible.

La publication contient toutes les informations pertinentes. Les informations publiées pour toutes les marques sont : date et numéro de dépôt, marque, nom et adresse du demandeur, et une liste des biens et des services. Les éléments supplémentaires ne figurant pas dans l'ensemble des publications sont : les indications sur l'éventuel représentant, la publication en couleur lorsque la couleur fait partie de la revendication (sans surcoût pour le demandeur) ; dans ce dernier cas, il faut indiquer les couleurs qui entrent dans la marque. Compent également parmi ces éléments supplémentaires la catégorie de la marque (en trois dimensions etc.), une description et une dénégation, ainsi que l'indication du fait que la marque est devenue distinctive en raison de son utilisation lorsque cela fait partie des exigences pour l'enregistrement, et enfin, toutes les revendications d'antériorité ou d'ancienneté.

Les éléments susceptibles de traduction doivent être publiés dans toutes les langues officielles de la communauté européenne, c'est-à-dire dans onze langues. Ces éléments sont : la liste des biens et des services, les indications sur les couleurs, une description et une dénégation. Les autres indications sont celles qui soit ne nécessitent pas de traduction, soit sont fournies en code.

6. L'opposition

Les propriétaires des droits antérieurs peuvent s'opposer à l'enregistrement d'une demande publiée. Ces droits antérieurs ouvrant droit à l'opposition sont :

- les marques communautaires antérieures
- les marques nationales antérieures
- les marques connues antérieures
- les marques non enregistrées nationales et les signes semblables protégés dans les états membres de l'union européenne

his application or submit his observations on the objections. These communications may have to be repeated, depending on the circumstances.

At the end of the examination process the Harmonization Office will either accept the application or refuse it in whole or in part. If it is accepted, it passes into the publication phase, dealt with hereafter. If the application is refused, the respective decision will be notified to the applicant who then may appeal the negative decision to the Boards of Appeal.

5. Publication

Accepted applications will be published in the Community Trade Marks Bulletin. This publication is produced by the Office both in paper and electronic versions. Generally, two issues will appear each week. There is also a cumulative CD-ROM version available.

The publication consists of all the relevant data. The data that will be published for all marks are date of filing and filing number, the mark, the applicant and his address, and the list of goods and services. Additional elements which do not appear with all applications are indications relating to a representative, publication in colour when colour has been claimed (at no extra cost to applicant), in which case an indication of the colours making up the mark is necessary, indications as to the category of mark (three-dimensional etc.), a description and a disclaimer as well as the indication that the mark has become distinctive as a result of use where this is a requirement for registrability, and, finally, any claims of priority or of seniority.

The elements susceptible to translation must be published in all official languages of the European Community, i.e. in eleven languages. These elements are the list of goods and services, indications of colours, a description and a disclaimer. The other indications are either indications that do not need translation or they are indications that will be made in a code.

6. Opposition

Proprietors of earlier rights may oppose the registration of a published application. The earlier rights entitling to bring an opposition are the following:

- Earlier Community marks,
- Earlier national marks
- Earlier well-known marks,
- Unregistered national marks and other similar signs protected in the Member States of the European Union,

- les marques antérieures jouissant d'une réputation, qui sont sous certaines conditions également protégées contre le dépôt de marques identiques ou similaires pour des biens et services dissemblables.

Les oppositions peuvent aboutir si l'opposant est le propriétaire d'une marque antérieure (ou d'un autre signe) et si les biens et services et les marques sont identiques, sans qu'il soit besoin d'apporter de preuves supplémentaires. En l'absence d'identité entre les marques et les biens et les services, une opposition peut aboutir si, au vu de la similarité entre les biens et les services ou les marques, il existe une possibilité de confusion de la part du public, y compris la possibilité d'une association entre les marques ou les signes en question.

Les oppositions sont traitées au moyen d'une procédure contradictoire. Le présent article ayant pour objet le processus d'enregistrement, les détails de la procédure d'opposition ne font pas partie de notre propos et nous nous contenterons de signaler les éléments principaux de la procédure d'opposition.

6.1 Dépôt de l'avis d'opposition ; droits d'opposition

Le délai pour le dépôt d'une opposition est de trois mois à compter de la publication de la demande. Il convient de régler, dans ce même délai, les droits d'opposition (350 Euro). L'Office recommande fortement d'utiliser le dossier d'opposition établi par lui. Quant à la communication du dossier, il est possible d'avoir recours à n'importe lequel des moyens de communication mentionnés dans le contexte du dépôt de la demande. Toutefois, les oppositions sont à déposer uniquement à l'Office, à l'exclusion des offices nationaux de la propriété industrielle.

Pour qu'une opposition soit recevable, l'avis doit contenir un certain nombre d'indications. D'autres indications et des preuves de l'existence des droits antérieurs invoqués peuvent – mais ne doivent pas forcément – accompagner l'avis d'opposition. Les indications obligatoires sont : l'indication de la demande attaquée, le droit de priorité invoqué et une indication des motifs invoqués. Ces indications doivent parvenir à l'office dans le délai d'opposition, alors que les autres indications et preuves peuvent être remises plus tard. Les détails relatifs à ces points se trouvent dans les règlements 15 et 16.

6.2 Langues

L'avis d'opposition ne peut être déposé que dans l'une des cinq langues de l'office. La langue de la procédure d'opposition est déterminée par la partie opposante, qui peut choisir l'une des deux langues du demandeur si elles figurent toutes deux parmi les cinq langues de l'office (allemand, anglais, espagnol, français et italien) ou utiliser la seconde langue indiquée par le demandeur lorsque sa première langue ne figure pas parmi ces cinq langues.

- Earlier marks with a reputation, which are protected under certain conditions also against the registration of identical or similar marks for dissimilar goods or services.

An opposition will be successful when the opponent is proprietor of an earlier mark (or other sign) and the goods or services as well as the marks are identical, without having to prove anything else. Where there is no identity in regard of the marks and the goods or services, the opposition will be successful when in light of the similarity of the goods and services and of the marks or signs involved there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the marks or signs in question.

The Office will deal with such oppositions in two-party opposition proceedings. As this article focuses on the registration process itself, and as it would go beyond that purpose to enter into the details of opposition proceedings, I will limit myself to outlining the main elements of opposition proceedings.

6.1. Filing notice of opposition; opposition fee

Opposition may be filed within three months of the publication of the application. Within the same time period the opposition fee (350 Euro) must be paid. The Office highly recommends the use of the opposition form prepared by the Office. As far as communicating the opposition notice to the Office is concerned, any of the means of communication previously referred to with regard to filing the application may be used. However, oppositions may be filed at the Harmonization Office only, and not at or via any of the national industrial property offices.

The opposition notice must contain a number of indications in order for the opposition to be admissible. A number of other indications as well as evidence relating to the earlier rights asserted may be – but need not necessarily be – included in the notice of opposition. The required indications are the indication of the application attacked, the earlier right relied on, and an indication of the grounds invoked. These indications must be made within the opposition period, while any other indication or evidence may be submitted later in the process. The details as regards the points just made are dealt with in Rules 15 and 16.

6.2. Languages

The notice of opposition may be filed only in one of the five languages of the Office. The language of the opposition proceedings is determined by the opposing party who may either choose the first or the second language indicated by the applicant in his application if both of those languages are among the five languages of the Office (English, French, German, Italian, Spanish), or he is limited to the second language indicated by the applicant when the application was filed originally in one of the six languages of the European Community which do not belong to the five languages of the Office.

Lorsque la langue choisie ne répond pas à ces critères et qu'il s'agit d'une autre langue de l'office, la partie opposante est tenue de remettre une traduction, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition. Ce délai d'un mois est absolu et ne peut être prorogé.

Les justificatifs sont à remettre, avec l'avis d'opposition ou ultérieurement, dans la langue de la procédure d'opposition. Si les preuves ne sont pas disponibles dans la langue en question, il convient de remettre une traduction dans un délai d'un mois à compter de la fin du délai d'opposition ou dans le délai précisé par l'office conformément à la règle 16 (3), c'est-à-dire après le début officiel de la procédure d'opposition.

6.3 Recevabilité

L'Office commence par examiner la recevabilité des oppositions. La règle 18 distingue les insuffisances qui mettent en cause la recevabilité si elles ne sont pas rectifiées pendant le délai d'opposition et celles que l'on peut rectifier après le terme de ce délai. Tout refus d'une opposition pour des raisons d'irrecevabilité est communiqué au demandeur.

6.4 Délai de réflexion

Les oppositions recevables sont communiquées au demandeur. L'office précise également un délai de réponse à respecter par le demandeur.

Ensuite commence une période d'attente de deux mois, que l'on appelle couramment la période "de réflexion".

L'Office peut prolonger ce délai de réflexion si les deux parties le demandent d'une manière conjointe. Toutefois, il faut que cette demande parvienne à l'office avant le terme dudit délai.

6.5 Instruction des oppositions

Les oppositions recevables mais non résolues pendant ou après le délai de réflexion par un accord entre les parties ou de toute autre manière sont ensuite examinées par l'office dans une procédure contradictoire.

L'Office peut suspendre la procédure d'opposition, surtout lorsque celle-ci est fondée sur une demande d'enregistrement, mais également dans d'autres circonstances lorsque l'affaire le justifie, par exemple lorsque la marque antérieure est attaquée, que ce soit devant l'Office ou dans une procédure nationale.

6.6 Preuves d'utilisation

Si l'opposition est fondée sur une marque déposée, le demandeur peut demander à l'opposant de démontrer qu'il a utilisé la marque au cours des cinq années précédant la publication de la demande. Il s'agit de la dite

When the language chosen is not one of or the only available language for opposition proceedings, but another language of the Office, the opposing party must submit a translation within one month of the expiration of the opposition period. This is an absolute time period that may not be extended.

Supporting evidence, which may have been submitted with the notice of opposition, but which may also be submitted later, must be supplied in the language of the opposition proceedings. Where this evidence is not available in that language, a translation must be supplied within one month after the end of the opposition period or within the time period specified by the Office pursuant to Rule 16 (3), i.e. after the opposition proceedings have formally begun.

6.3. Admissibility

The Office first examines oppositions as to their admissibility. Rule 18 distinguishes between deficiencies which lead to inadmissibility unless rectified within the opposition period and deficiencies which may be corrected even after the expiration of the opposition period. Any rejection of an opposition on grounds of inadmissibility will be communicated to the applicant.

6.4. "Cooling-off" period

Oppositions found admissible are communicated to the applicant. The Office will also specify a time period within which the applicant must respond to the opposition.

Thereafter, a waiting period of at least two months sets in, commonly called "cooling-off" period.

The Office may extend the two-month period if such request is presented jointly by both parties to the proceedings. However, such request must be presented prior to the expiration of the original "cooling-off" period.

6.5. Examination of oppositions

Oppositions which are found admissible but which are not resolved either during the cooling-off period or thereafter, by an agreement among the parties or otherwise, will then be examined by the Office in a "contradictory" proceeding.

The Office may suspend opposition proceedings, especially when the opposition is based on an application for registration, but also in other circumstances where this appears justified under the facts of a case, such as when the earlier mark is subject to attack, either before the Office or in a national proceeding.

6.6. Proof of use

Oppositions based on registered marks may be confronted with a request from the applicant that the opponent demonstrates that he has used the mark in the five years preceding the publication of the application. This is a

“ exigence d'utilisation ” que l'on retrouve actuellement dans nombre de lois nationales, par ex. dans les législations de tous les pays de l'union européenne ainsi que dans le régime communautaire des marques. Dans le cas d'une demande de ce type, l'opposant doit apporter les preuves adéquates (généralement des documents etc.) dans le délai fixé par l'Office.

6.7 Décision

Les décisions sur les oppositions sont du ressort d'un jury de trois examinateurs de l'Office, chargés des procédures d'opposition. Les décisions sont communiquées par écrit et sont signifiées aux parties. La partie qui n'a pas eu gain de cause peut alors faire appel de la décision auprès de la chambre des recours de l'Office, cela dans les deux mois qui suivent la date de notification de la décision (normalement signifiée par télécopie).

7. Les observations par des tiers

La réglementation communautaire en matière de marques prévoit que les tiers peuvent remettre à l'Office des observations écrites sur l'aptitude à l'enregistrement d'une marque publiée dans le bulletin des marques communautaires. Ces observations peuvent ne concerner que les dispositions que l'Office examine d'office, à savoir la qualification du demandeur à détenir une marque communautaire et les motifs absolus de refus.

La procédure qui en résulte n'est pas une procédure entre les parties. Plutôt, l'Office informe le demandeur de ces observations. Le demandeur peut prendre position à leur égard. La partie émettrice des observations ne participe pas à la procédure d'enregistrement.

Selon la nature des observations et leur pertinence à l'affaire, l'Office peut décider de rouvrir l'instruction. Toutefois, cela se limite aux cas où l'Office a omis de considérer la question particulière auparavant et où les objections soulevées sont suffisamment sérieuses pour justifier la réouverture du dossier.

8. L'enregistrement

Les demandes non opposées, celles qui ont surmonté les oppositions, et celles qui “ persistent ” en tout ou en partie peuvent ensuite passer à l'enregistrement, qui correspond à l'étape ultime du processus d'enregistrement. Cela implique le respect de certains délais, le paiement de certains droits, l'enregistrement de la marque et enfin la publication de l'enregistrement.

8.1 Information et délais

L'enregistrement commence par une communication au demandeur de la part de l'Office, l'informant de l'aptitude de la marque à l'enregistrement. Cette communication contient également des informations sur les droits à régler. Le demandeur peut régler ces droits dans deux

feature of the so-called user requirement that is currently found in many countries' national laws, for example in all the countries of the European Union as well as in the Community trade mark system. When such a request is made, the opponent must provide the relevant evidence (usually documents etc.) within the time period set by the Office.

6.7. Decision

A panel of three Office examiners charged with dealing with opposition proceedings takes opposition decisions. The decisions are in writing and will be notified to the parties. Each party that has not been successful with its claims or defences may appeal the decision to the Office's Boards of Appeal within a period of two months from the date of notification of the decision (which will usually be done by telefax).

7. Observations by third parties

The Community Trade Mark Regulation provides that third parties may submit to the Office written observations on the registrability of a mark that has been published in the CTM Bulletin. The observation may relate only to those provisions which the Office examines ex officio, i. e. the qualification of the applicant to be proprietor of a CTM and any of the absolute grounds for refusal.

The ensuing proceeding is not an inter-partes proceeding. Rather, the Office will inform the applicant of any such observations. The applicant may then take a position on such observations. The observing party does not become a party to the registration proceedings.

Depending on the nature of the observations and their relevance to the case, the Office may decide to reopen the examination process. However, this will only be done where the Office had not previously considered the particular issue and where the objections raised are serious enough to justify reopening the case.

8. Registration

When the application has not been met by any opposition or where any opposition has finally been disposed of and the application continues to be “ alive ”, in whole or in part, it may then proceed to registration, the final step in the registration process. In this regard, certain time limits are applicable, fees must be paid, the mark must be registered, and finally, the registration must be published.

8.1. Information and time limits

The registration begins by the Office informing the applicant that the mark qualifies for registration. This information of the applicant will also contain information on the registration fee to be paid. The applicant may pay the registration fee within two months; if he pays the fee thereafter, he must pay a surcharge as well.

mois, sous peine de majoration.

Si, passé le délai de deux mois, le demandeur n'a pas réglé les droits, l'Office l'en informe et fixe un nouveau délai de deux mois en précisant la majoration applicable.

8.2 Droits

Les droits d'enregistrement comprennent les droits de base de 1.100 Euro et les droits par classe de 200 Euro pour chaque classe au-delà de la troisième. Il est possible de régler le montant par n'importe lequel des moyens de paiement indiqués ci-dessus.

8.3 Enregistrement

Dès la réception du règlement par l'office, la marque est enregistrée dans le registre des marques communautaires, qui se présente sous la forme d'une base de données informatique contenant les informations requises.

Le registre est tenu dans toutes les langues officielles de la Communauté Européenne. Cela signifie, en pratique, que les indications et les éléments à traduire, surtout la liste de biens et des services et les autres indications mentionnées dans le contexte de la publication, sont inscrits au registre dans toutes les langues officielles de la Communauté Européenne. Les autres indications peuvent se passer de la traduction ; d'autres sont inscrites sous forme de code et ne sont donc pas à traduire.

L'Office délivre au propriétaire de la marque communautaire enregistrée un certificat d'enregistrement comportant toutes les indications inscrites au registre.

8.4 Publication

Toutes les inscriptions du registre sont publiées dans le bulletin des marques communautaires. Une grande partie des informations inscrites au registre étant déjà publiée au moment de la publication de la demande, la publication des inscriptions au registre peut se réaliser par référence aux publications antérieures. Dans ce cas, une répétition des contenus des publications est inutile, sauf s'il est intervenu des modifications : il suffit alors de publier ces dernières. La date de publication est celle figurant sur le bulletin des marques communautaires contenant la publication de l'enregistrement.

La date de publication de l'enregistrement est la date à partir de laquelle les droits exclusifs du propriétaire d'une marque communautaire déposée entrent en vigueur.

Les articles à venir seront consacrés à d'autres aspects du régime des marques de l'union européenne.

Pour de plus amples informations sur l'office de l'harmonisation et ses procédures, visiter le site web de l'office au : oami.eu.int

L'adresse de l'auteur : Alexander v. Mühlendahl
OAMI
Av. Aguilera, 20 - E-03080 Alicante
e-mail : vonmuhlendahl@oami.eu.int

Where the time period of two months has expired without the fee having been paid, the Office will inform the applicant and set a further period of two months within which the registration fee may still be paid, together with the surcharge previously mentioned.

8.2. Fees

The registration fee consists of a basic fee of 1,100 Euro and a class fee of 200 Euro for each class beyond the third class. The fee may be paid by any of the means provided for in the Fees Regulation, referred to earlier.

8.3. Registration

When the fees have been received by the Office the mark will be entered in the Community Trade Marks Register, which in practice is an electronic database containing all the required information.

The Register must be kept in all of the official languages of the European Community. This means, in effect, that the indications and elements susceptible to translation, especially the list of the goods and services and other indications previously referred when discussing publications, will be entered in the Register in all official languages of the European Community. Other indications may not need a translation, and still others will be entered coded, and therefore again need not be translated.

The Office will issue to the proprietor of the registered CTM a certificate of registration that will contain all the indications entered in the register.

8.4. Publication

All entries in the Register must be published in the CTM Bulletin. Because much of the information entered on the register will already have been published at the time of publication of the application the publication of the entries in the Register may be made by referring to the earlier publication. In these cases, a repetition of the contents of the publication is not necessary. It is only when changes have occurred that the part of the registration that has changed as compared to the publication must be published again. The publication date is the date appearing on the CTM Bulletin that contains the publication of that registration.

The date of publication of the registration is the date from which the exclusive rights of the proprietor of a registered Community trade mark operative.

Further instalments will deal with other points of the European Union's trade mark system.

Information about the Harmonization Office and the proceedings before it may be obtained from the Offices Internet site oami.eu.int

The address of the author is: Alexander v. Mühlendahl
OAMI
Av. Aguilera, 20 - E-03080 Alicante
e-mail : vonmuhlendahl@oami.eu.int
