ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2004

Vyhlásené: 18. 6. 2004 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

356

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 1. októbra 2003 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z. a oznámenie č. 117/2004 Z. z.).
Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2004. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 356/2004 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE, ktoré nadobúdajú platnosť 1. apríla 2004

Pravidlo 6

Jazyky

(1) Medzinárodná prihláška

(a) Každá medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne dohode bude vo francúzskom jazyku.

(b) Každá medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne protokolu alebo dohode a protokolu zároveň bude v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku podľa toho, ktorý jazyk stanoví úrad pôvodu, s tým, že úrad pôvodu umožní prihlasovateľovi vybrať si medzi anglickým, francúzskym a španielskym jazykom.

(2) Oznamy, ktoré nie sú medzinárodnou prihláškou

(a) Každý oznam týkajúci sa medzinárodnej prihlášky podliehajúcej výlučne dohode alebo týkajúci sa medzinárodného zápisu z nej vzniknutého musí byť s výhradou pravidla 17(2)(v) a (3) vo francúzskom jazyku; ak sa však vykonáva alebo sa vykonalo pri medzinárodnom zápise vzniknutom z medzinárodnej prihlášky podliehajúcej výlučne dohode následné vyznačenie podľa protokolu, postupuje sa podľa ustanovenia písmena (b).

(b) Každý oznam týkajúci sa medzinárodnej prihlášky podliehajúcej výlučne protokolu alebo dohode a protokolu zároveň, ako aj oznam týkajúci sa medzinárodného zápisu z nej vzniknutého musí byť s výhradou pravidla 17(2)(v) a (3)

(i) v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, ak takýto oznam zasiela medzinárodnému úradu prihlasovateľ alebo majiteľ, alebo úrad,

(ii) v jazyku podľa pravidla 7(2), ak je predmetom oznamu vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku, ktoré je pripojené k medzinárodnej prihláške podľa pravidla 9(5)(f) alebo k následnému vyznačeniu podľa pravidla 24(3)(b)(i),

(iii) v jazyku medzinárodnej prihlášky, ak ide o oznam, ktorý zasiela medzinárodný úrad úradu, okrem prípadov, keď tento úrad oznámil medzinárodnému úradu, že všetky takéto oznámenia musia byť vo francúzskom, v anglickom alebo v španielskom jazyku; ak sa oznámenie zasielané medzinárodným úradom týka medzinárodného zápisu do medzinárodného registra, oznámenie musí obsahovať určenie jazyka, v ktorom bola príslušná medzinárodná prihláška doručená medzinárodnému úradu,

(iv) v jazyku medzinárodnej prihlášky, ak ide o oznam, ktorý zasiela medzinárodný úrad prihlasovateľovi alebo majiteľovi, okrem prípadov, keď prihlasovateľ alebo majiteľ oznámil medzinárodnému úradu, že si praje dostávať takéto oznámenia v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku.

(3) Zápis a zverejnenie

(a) Ak medzinárodná prihláška podlieha výlučne dohode, zápis do medzinárodného registra a zverejnenie medzinárodného zápisu z nej vzniknutého vo Vestníku a všetkých údajov týkajúcich sa tohto zápisu, ktoré sú zároveň zapisované a zverejňované v zmysle tohto vykonávacieho predpisu, budú vo francúzskom jazyku.

(b) Ak medzinárodná prihláška podlieha výlučne protokolu alebo dohode a protokolu zároveň, zápis do medzinárodného registra a zverejnenie medzinárodného zápisu z nej vzniknutého vo

Vestníku a všetkých údajov týkajúcich sa tohto zápisu, ktoré sú zároveň zapisované a zverejňované v zmysle tohto vykonávacieho predpisu, budú v anglickom, vo francúzskom a v španielskom jazyku. V zápise a vo zverejnení medzinárodného zápisu bude uvedený jazyk, v ktorom medzinárodný úrad dostal medzinárodnú prihlášku.

(c) Keď prvé následné vyznačenie je uskutočnené podľa protokolu a týka sa medzinárodného zápisu, ktorý bol zverejnený len vo francúzskom jazyku alebo len vo francúzskom a v anglickom jazyku, medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku spolu s týmto následným vyznačením buď príslušný medzinárodný zápis v anglickom a v španielskom jazyku a súčasne s ním znovu aj vo francúzskom jazyku, alebo príslušný medzinárodný zápis v španielskom jazyku a súčasne s ním znovu aj v anglickom a vo francúzskom jazyku. Toto následné vyznačenie je potom zapísané do medzinárodného registra v anglickom, vo francúzskom a v španielskom jazyku. Zápis v medzinárodnom registri a zverejnenie všetkých údajov týkajúcich sa tohto zápisu vo Vestníku, ktoré majú byť zapísané a zverejnené v zmysle tohto vykonávacieho predpisu, budú potom vo francúzskom, v anglickom a v španielskom jazyku.

(4) Preklad

(a) Preklady, ktoré sú potrebné v súvislosti s oznámeniami podľa odseku (2)(b)(iii) a (iv), zápismi a zverejneniami podľa odseku (3)(b) a (c), vykoná medzinárodný úrad. Prihlasovateľ alebo majiteľ môže pripojiť k medzinárodnej prihláške alebo k žiadosti o zápis následného vyznačenia alebo zmeny návrh prekladu ktorejkoľvek časti textu medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o zápis. Ak medzinárodný úrad nepovažuje navrhovaný preklad za správny, urobí jeho opravu po tom, ako vyzval prihlasovateľa alebo majiteľa, aby sa v lehote jedného mesiaca o navrhnutej oprave vyjadril.

(b) Napriek ustanoveniu písmena (a) medzinárodný úrad nebude prekladať ochrannú známku. Ak v súlade s pravidlom 9(4)(b)(iii) alebo pravidlom 24(3)(c) prihlasovateľ alebo majiteľ predloží preklad alebo preklady ochrannej známky, medzinárodný úrad nebude kontrolovať správnosť týchto prekladov.

Pravidlo 7

Oznámenie určitých osobitných požiadaviek

[...]

(2) Úmysel používať ochrannú známku

Ak zmluvná strana ako zmluvná strana vyznačená na základe protokolu požaduje vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku, oznámi túto požiadavku generálnemu riaditeľovi. Ak zmluvná strana požaduje, aby vyhlásenie podpísal sám prihlasovateľ a aby bolo na osobitnom úradnom formulári priloženom k medzinárodnej prihláške, oznámenie musí obsahovať takúto požiadavku a musí sa v ňom určiť presné znenie požadovaného vyhlásenia. Ak zmluvná strana navyše požaduje, aby bolo toto vyhlásenie v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, musí v oznámení spresniť požadovaný jazyk.

[...]

Pravidlo 9

Náležitosti medzinárodnej prihlášky

(4) Obsah medzinárodnej prihlášky

[...]

(b) Medzinárodná prihláška môže obsahovať aj tieto údaje:

[...]

(iii) ak ochranná známka pozostáva úplne alebo čiastočne z jedného slova alebo viacerých slov, ktoré možno preložiť, preklad tohto slova alebo slov do francúzskeho jazyka, ak medzinárodná prihláška podlieha výlučne dohode, alebo do anglického, francúzskeho alebo španielskeho jazyka, ak medzinárodná prihláška podlieha výlučne protokolu alebo podlieha dohode

a protokolu zároveň,
[...]

(5) Dodatočný obsah medzinárodnej prihlášky
[...]

g) Keď medzinárodná prihláška obsahuje vyznačenie zmluvnej organizácie, môže obsahovať aj tieto údaje:

(i) ak si prihlasovateľ želá vyznačiť v súlade s legislatívou tejto zmluvnej organizácie senioritu z jednej alebo z niekoľkých starších ochranných známok zapísaných v členskom štáte alebo pre členský štát tejto organizácie, vyhlásenie o tejto skutočnosti s údajmi o členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých alebo pre ktoré staršia ochranná známka je zapísaná, dátum, od ktorého je tento zápis účinný, číslo predmetného zápisu, výrobky a služby, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Tieto údaje musia byť podané na úradnom formulári, ktorý je prílohou k medzinárodnej prihláške,

(ii) ak, podľa legislatívy tejto zmluvnej organizácie, je prihlasovateľ povinný označiť druhý jazyk konania pred úradom tejto zmluvnej organizácie, tak okrem jazyka medzinárodnej prihlášky aj označenie tohto druhého jazyka.

Pravidlo 14

Zápis ochrannej známky do medzinárodného registra

(2) Obsah zápisu
Medzinárodný zápis obsahuje:
[...]

(vi) údaje pripojené k medzinárodnej prihláške, v súlade s pravidlom 9 (5)(g)(i), týkajúce sa členského štátu alebo členských štátov, v ktorých alebo pre ktoré je staršia ochranná známka, z ktorej je nárokovaná seniorita, zapísaná, dátum, od ktorého je zápis tejto staršej ochrannej známky účinný, a číslo príslušného zápisu.

Pravidlo 21bis

Ostatné skutočnosti týkajúce sa nárokovania seniority

(1) Definitívne odmietnutie nároku seniority

Keď bol do medzinárodného registra zapísaný nárok na senioritu vo vzťahu k vyznačenej zmluvnej organizácii, úrad tejto organizácie oznámi medzinárodnému úradu každé definitívne rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom odmietnutí tohto nároku.

(2) Nárokovaná seniorita následne po medzinárodnom zápise

Keď si majiteľ medzinárodného zápisu, ktorý vyznačil zmluvnú organizáciu, priamo na úrade tejto zmluvnej organizácie a v súlade s jej legislatívou nárokoval senioritu z jednej alebo niekoľkých starších ochranných známok v jednom štáte alebo pre jeden štát tejto organizácie a keď požiadavka seniority bola príslušným úradom uznaná, oznámi tento úrad túto skutočnosť medzinárodnému úradu. Oznámenie bude obsahovať:

(i) číslo príslušného medzinárodného zápisu a

(ii) členský štát alebo členské štáty, v ktorých alebo pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, ako aj dátum, od ktorého je zápis tejto staršej ochrannej známky účinný, a číslo príslušného zápisu.

(3) Ostatné rozhodnutia týkajúce sa nárokovania seniority

Úrad zmluvnej organizácie oznámi medzinárodnému úradu každé definitívne rozhodnutie týkajúce sa nárokovanej seniority zapísanej v medzinárodnom registri vrátane jej späťvzatia alebo výmazu.

(4) Zápis do medzinárodného registra
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra všetky oznámenia podľa odsekov 1 až 3.

Pravidlo 24

Následné vyznačenie po medzinárodnom zápise

(1) Spôsobilosť

(a) Zmluvná strana môže byť vyznačená následne po medzinárodnom zápise (ďalej len „následné vyznačenie“), ak majiteľ v okamihu vyznačenia spĺňa náležitosti podľa článkov 1(2) a 2 dohody alebo článku 2 protokolu, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu.

(b) Ak je zmluvná strana majiteľa viazaná dohodou, môže majiteľ vyznačiť v súlade s dohodou zmluvnú stranu, ktorá je dohodou viazaná.

(c) Ak je zmluvná strana majiteľa viazaná protokolom, môže majiteľ vyznačiť v súlade s protokolom zmluvnú stranu, ktorá je viazaná protokolom, s podmienkou, že obe uvedené zmluvné strany nie sú viazané dohodou.

(2) Podanie; formulár a podpis

(a) Následné vyznačenie musí na medzinárodný úrad podať majiteľ alebo úrad zmluvnej strany majiteľa, ale

(i) ak sa postupuje podľa pravidla 7(1), tak ako bolo v platnosti pred 4. októbrom 2001, vyznačenie musí podať úrad pôvodu,

(ii) ak je niektorá zo zmluvných strán vyznačená podľa dohody, následné vyznačenie musí podať úrad zmluvnej strany majiteľa,

(iii) ak sa postupuje podľa odseku (7), následné vyznačenie vyplývajúce z premeny musí podať úrad zmluvnej organizácie.

(b) Následné vyznačenie treba podať na úradnom formulári v jednom vyhotovení. V prípade, že podanie uskutočňuje majiteľ, musí ho aj podpísať. V prípade, že podanie uskutočňuje úrad, podpíše ho úrad, a ak to úrad vyžaduje, aj majiteľ. V prípade, že podanie uskutočňuje úrad, ktorý nevyžaduje, no pripúšťa, aby majiteľ podanie podpísal, majiteľ toto podanie môže podpísať.

(3) Obsah

(a) V súlade s odsekom 7(b) následné vyznačenie musí obsahovať alebo uvádzať

(i) číslo príslušného medzinárodného zápisu,

(ii) meno a adresu majiteľa,

(iii) zmluvnú stranu, ktorá je predmetom vyznačenia,

(iv) ak sa následné vyznačenie týka všetkých výrobkov a služieb uvedených v príslušnom medzinárodnom zápise, skutočnosť, že ide o všetky výrobky a služby, alebo ak sa následné vyznačenie týka iba časti výrobkov a služieb uvedených v príslušnom medzinárodnom zápise, tieto výrobky a služby,

(v) sumu poplatkov na zaplatenie a spôsob platby alebo pokyn na zaťaženie účtu vedeného v medzinárodnom úrade sumou rovnajúcou sa požadovanej výške poplatkov spolu s identifikačnými údajmi strany, ktorá uskutočnila platbu alebo dala pokyn na platbu, a

(vi) v prípade, že následné vyznačenie podáva úrad, dátum, v ktorom úrad prijal žiadosť na podanie.

(b) Ak sa následné vyznačenie týka zmluvnej strany, ktorá zaslala oznámenie podľa pravidla 7(2), následné vyznačenie musí okrem iného obsahovať aj vyhlásenie o úmysle používať ochrannú

známku na území tejto zmluvnej strany; vyhlásenie musí byť podľa požiadavky tejto zmluvnej strany

(i) podpísané majiteľom a musí byť vyhotovené na zvláštnom úradnom formulári priloženom k podaniu,

(ii) súčasťou podania následného vyznačenia.

(c) Následné vyznačenie môže tiež obsahovať

(i) údaje a preklad, prípadne preklady podľa pravidla 9(4)(b),

(ii) žiadosť, aby následné vyznačenie nadobudlo účinnosť po zápise zmeny alebo výmazu týkajúceho sa príslušného medzinárodného zápisu alebo po zápise obnovy medzinárodného zápisu,

(iii) ak sa následné vyznačenie týka zmluvnej organizácie, údaje v zmysle pravidla 9(5)(g)(i), ktoré budú na osobitnom formulári pripojenom k následnému vyznačeniu, a údaje v zmysle pravidla 9(5)(g)(ii).

(d) Ak je medzinárodný zápis založený na základnej prihláške, následné vyznačenie vykonané podľa dohody bude doložené vyhlásením podpísaným úradom pôvodu potvrdzujúcim, že táto prihláška vyústila do zápisu, a uvádzajúcim dátum a číslo tohto zápisu, ak toto vyhlásenie už nebolo prijaté medzinárodným úradom.

(4) Poplatky

Následné vyznačenie bude podliehať platbe poplatkov uvedených v položke 5 sadzobníka poplatkov.

(5) Nedostatky podania

(a) Ak následné vyznačenie nespĺňa predpísané náležitosti s výnimkou ustanovenia odseku (10), medzinárodný úrad oznámi túto skutočnosť majiteľovi, a ak následné vyznačenie podal úrad, aj tomuto úradu.

(b) Ak sa nedostatky neodstránia do troch mesiacov od dátumu ich oznámenia medzinárodným úradom, platí, že následné vyznačenie sa vzalo späť. Medzinárodný úrad túto skutočnosť oznámi majiteľovi, a ak následné vyznačenie podal úrad, aj tomuto úradu. Okrem toho je medzinárodný úrad povinný po odpočítaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položke 5.1 sadzobníka poplatkov vrátiť poplatky strane, ktorá ich zaplatila.

(c) Napriek ustanoveniam písmen (a) a (b), ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1(b) alebo (c) vo vzťahu k jednej alebo viacerým vyznačeným zmluvným stranám, považuje sa následné vyznačenie za také, ktoré neobsahuje vyznačenie týchto zmluvných strán, a všetky doplnkové alebo individuálne poplatky už zaplatené v prospech týchto zmluvných strán sa vrátia. Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku (1)(b) alebo (c) vo vzťahu k žiadnej z vyznačených zmluvných strán, postupuje sa podľa písmena (b).

(6) Dátum následného vyznačenia

(a) Následné vyznačenie podané medzinárodnému úradu priamo majiteľom bude s výhradou písmena (c)(i) označené dátumom, v ktorom bolo podanie doručené medzinárodnému úradu.

(b) Následné vyznačenie podané medzinárodnému úradu úradom bude s výhradou písmen (c)(i), (d) a (e) označené dátumom, v ktorom bolo podanie doručené úradu. Platí to za predpokladu, že medzinárodný úrad prijal uvedené vyznačenie do dvoch mesiacov od tohto dátumu. V opačnom prípade bude následné vyznačenie s výhradou písmen (c)(i), (d) a (e) označené dátumom jeho doručenia medzinárodnému úradu.

(c) Ak následné vyznačenie nespĺňa predpísané náležitosti a ak sa nedostatky odstránia do troch mesiacov od dátumu oznámenia podľa odseku (5)(a),

(i) ak sa nedostatky týkajú niektorej z požiadaviek stanovených v odseku (3)(a)(i), (iii), (iv) a (b)(i), následné vyznačenie bude označené dátumom, v ktorom sa nedostatky odstránili. Neplatí to v prípade, že následné vyznačenie sa podalo medzinárodnému úradu úradom a nedostatky sa odstránili v rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v písmene (b); v tom prípade sa následné vyznačenie označí dátumom, v ktorom bolo doručené úradu,

(ii) dátum podľa písmena (a) alebo (b) neovplyvňujú nedostatky nesúvisiace s požiadavkami uvedenými v odseku (3)(a)(i)(iii) a (iv) a (b)(i).

(d) Napriek ustanoveniam písmen (a), (b) a (c), ak následné vyznačenie obsahuje požiadavku podľa odseku (3)(c)(ii), má neskorší dátum, ako je dátum vyplývajúci z ustanovení písmen (a), (b) alebo (c).

(e) Ak je následné vyznačenie dôsledkom premeny v súlade s odsekom (7), toto následné vyznačenie bude označené dátumom zápisu vyznačenia zmluvnej organizácie do medzinárodného registra.

(7) Následné vyznačenie vyplývajúce z premeny

(a) Keď bola v medzinárodnom registri vyznačená zmluvná organizácia a keď bolo toto vyznačenie vzaté späť, odmietnuté alebo prestalo mať účinok podľa legislatívy tejto zmluvnej organizácie, majiteľ medzinárodného zápisu môže požiadať, aby vyznačenie uvedenej zmluvnej organizácie bolo premenené na vyznačenie ktoréhokoľvek členského štátu tejto organizácie, ktorý je členom dohody a/alebo protokolu.

(b) Žiadosť o premenu podľa písmena (a) musí obsahovať prvky podľa odseku 3(a)(i) až (iii) a (v), ako aj

(i) zmluvnú organizáciu, ktorej vyznačenie bude premenené, a

(ii) skutočnosť, že následné vyznačenie členského štátu vyplývajúce z premeny sa týka všetkých výrobkov a služieb uvedených vo vyznačení zmluvnej organizácie, alebo ak následné vyznačenie tohto štátu sa týka len časti výrobkov a služieb, treba uviesť tieto výrobky a služby.

(8) Zápis a oznámenie

Ak medzinárodný úrad zistí, že následné vyznačenie spĺňa predpísané náležitosti, zapíše ho do medzinárodného registra a oznámi túto skutočnosť úradu zmluvnej strany označenej v následnom vyznačení. Zároveň bude medzinárodný úrad informovať aj majiteľa a v prípade, že následné vyznačenie podal úrad, aj tento úrad.

(9) Odmietnutie

Pre odmietnutie platia pravidlá 16 až 18 mutatis mutandis.

(10) Následné vyznačenie, ktoré sa nepovažuje za následné vyznačenie

Ak náležitosti podľa odseku (2)(a) nie sú splnené, následné vyznačenie sa bude považovať za neprijaté a medzinárodný úrad bude o tom informovať odosielateľa.

Pravidlo 32

Vestník

(1) Informácie o medzinárodných zápisoch

(a) Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku príslušné údaje, ktoré sa týkajú
[...]

(v) následných vyznačení zapísaných podľa pravidla 24(8),
[...]

(xi) informácií zapísaných podľa pravidiel 20, 20bis, 21, 21bis, 22(2)(a), 23, 27(3) a (4) a 40(3),

Pravidlo 36

Oslobodenie od poplatkov
Oslobodenie od poplatkov sa vzťahuje na zápis týchto skutočností:
[...]

(viii) každé odmietnutie podľa pravidla 17, pravidla 24(9) alebo pravidla 28(3) alebo každé vyhlásenie podľa pravidla 17(5) alebo (6), pravidla 20bis(5) alebo pravidla 27(4) alebo (5),

[...]

Pravidlo 40

Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia
[...]

(4) Prechodné ustanovenia týkajúce sa jazykov

Pravidlo 6, tak ako bolo v platnosti pred 1. aprílom 2004, sa použije na všetky medzinárodné prihlášky prijaté alebo v súlade s pravidlom 11(1)(a) alebo (c) považované za prijaté úradom pôvodu pred uvedeným dátumom, ako aj na každý z toho vyplývajúci medzinárodný zápis a každú s tým súvisiacu korešpondenciu. Pravidlo 6, tak ako bolo v platnosti pred 1. aprílom 2004, sa nepoužije na prvé následné vyznačenie podľa protokolu podané priamo na medzinárodný úrad alebo podané na úrad zmluvnej strany majiteľa v uvedenom alebo po uvedenom dátume za predpokladu, že by toto následné vyznačenie bolo zapísané do medzinárodného registra.

K oznámeniu č. 356/2004 Z. z.

COMMON

REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL, AS AMENDED WITH EFFECT

from April 1, 2004

Rule 6

Languages

(1) [International Application]

(a) An international application governed exclusively by the Agreement shall be in French.

(b) An international application governed exclusively by the Protocol or governed by both the Agreement and the Protocol shall be in English, French or Spanish according to what is prescribed by the Office of origin, it being understood that the Office of origin may allow applicants to choose between English, French and Spanish.

(2) [Communications Other Than the International Application]

(a) Any communication concerning an international application governed exclusively by the Agreement or the international registration resulting therefrom shall, subject to Rule 17(2)(v) and (3), be in French, except that, where the international registration resulting from an international application governed exclusively by the Agreement is or has been the subject of a subsequent designation under the Protocol, the provisions of subparagraph (b) shall apply.

(b) Any communication concerning an international application governed exclusively by the Protocol or governed by both the Agreement and the Protocol, or the international registration resulting therefrom, shall, subject to Rule 17(2)(v) and (3), be

(i) in English, French or Spanish where such communication is addressed to the International Bureau by the applicant or holder, or by an Office;

(ii) in the language applicable under Rule 7(2) where the communication consists of the declaration of intention to use the mark annexed to the international application under Rule 9(5)(f) or to the subsequent designation under Rule 24(3)(b)(i);

(iii) in the language of the international application where the communication is a notification addressed by the International Bureau to an Office, unless that Office has notified the International Bureau that any such notifications are to be in English, in French or in Spanish; where the notification addressed by the International Bureau concerns the recording in the International Register of an international registration, the notification shall indicate the language in which the relevant international application was received by the International Bureau;

(iv) in the language of the international application where the communication is a notification addressed by the International Bureau to the applicant or holder, unless that applicant or holder has expressed the wish that all such notifications are to be in English, or in French or in Spanish.

(3) [Recording and Publication]

(a) Where the international application is governed exclusively by the Agreement, the recording in the International Register and the publication in the Gazette of the international registration resulting therefrom and of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of that international registration shall be in French.

(b) Where the international application is governed exclusively by the Protocol or is governed by both the Agreement and the Protocol, the recording in the International Register and the publication in the Gazette of the international registration resulting therefrom and of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of that international registration shall be in English, French and Spanish. The recording and publication of the international registration shall indicate the language in which the international application was received by the International Bureau.

(c) Where a first subsequent designation is made under the Protocol in respect of an international registration that has been published only in French, or only in English and French, the International Bureau shall, together with the publication in the Gazette of that subsequent designation, either publish the international registration in English and Spanish and republish the international registration in French, or publish the international registration in Spanish and republish it in English and French, as the case may be. That subsequent designation shall be recorded in the International Register in English, French and Spanish. Thereafter, the recording in the International Register and the publication in the Gazette of any data to be both recorded and published under these Regulations in

respect of the international registration concerned shall be in English, French and Spanish.

(4) [Translation]

(a) The translations needed for the notifications under paragraph (2)(b)(iii) and (iv), and recordings and publications under paragraph (3)(b) and (c), shall be made by the International Bureau. The applicant or the holder, as the case may be, may annex to the international application, or to a request for the recording of a subsequent designation or of a change, a proposed translation of any text matter contained in the international application or the request. If the proposed translation is not considered by the International Bureau to be correct, it shall be corrected by the International Bureau after having invited the applicant or the holder to make, within one month from the invitation, observations on the proposed corrections.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), the International Bureau shall not translate the mark. Where, in accordance with Rule 9(4)(b)(iii) or Rule 24(3)(c), the applicant or the holder gives a translation or translations of the mark, the International Bureau shall not check the correctness of any such translations.

Rule 7

Notification of Certain Special Requirements

[...]

(2) [Intention to Use the Mark] Where a Contracting Party requires, as a Contracting Party designated under the Protocol, a declaration of intention to use the mark, it shall notify that requirement to the Director General. Where that Contracting Party requires the declaration to be signed by the applicant himself and to be made on a separate official form annexed to the international application, the notification shall contain a statement to that effect and shall specify the exact wording of the required declaration. Where the Contracting Party further requires the declaration to be in English, French or Spanish, the notification shall specify the required language.

[...]

Rule 9

Requirements Concerning the International Application

(4) [Contents of the International Application]

[...]

(b) The international application may also contain,

[...]

(iii) where the mark consists of or contains a word or words that can be translated, a translation of that word or those words into French if the international application is governed exclusively by the Agreement, or into English, French and/or Spanish if the international application is governed exclusively by the Protocol or is governed by both the Agreement and the Protocol;

(5) [Additional Contents of an International Application]

[...]

(g) Where an international application contains the designation of a Contracting Organization, it may also contain the following indications:

(i) where the applicant wishes to claim, under the law of that Contracting Organization, the seniority of one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that Organization, a declaration to that effect, stating the Member State or Member States in or for which the earlier mark is registered, the date from which the relevant registration was effective, the number of the relevant registration and the goods and services for which the earlier mark is registered. Such indications shall be on an official form to be annexed to the international application;

(ii) where, under the law of that Contracting Organization, the applicant is required to indicate a second working language before the Office of that Contracting Organization, in addition to the language of the international application, an indication of that second language.

Rule 14

Registration of the Mark in the International Register

(2) [Contents of the Registration] The international registration shall contain

[...]

(vi) indications annexed to the international application in accordance with Rule 9(5)(g)(i) concerning the Member State or Member States in or for which an earlier mark, for which seniority is claimed, is registered, the date from which the registration of that earlier mark was effective and the number of the relevant registration.

Rule 21bis

Other Facts Concerning Seniority Claim

(1) [Final Refusal of Seniority Claim] Where a claim of seniority has been recorded in the International Register in respect of the designation of a Contracting Organization, the Office of that Organization shall notify the International Bureau of any final decision refusing, in whole or in part, the validity of such claim.

(2) [Seniority Claimed Subsequent to the International Registration] Where the holder of an international registration designating a Contracting Organization has, under the law of such Contracting Organization, claimed directly with the Office of that Organization the seniority of one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that Organization, and where such claim has been accepted by the Office concerned, that Office shall notify that fact to the International Bureau. Such notification shall indicate:

(i) the number of the international registration concerned, and

(ii) the Member State or Member States in or for which the earlier mark is registered, together with the date from which the registration of that earlier mark was effective and the number of the relevant registration.

(3) [Other Decisions Affecting Seniority Claim] The Office of a Contracting Organization shall notify the International Bureau of any further final decision, including withdrawal and cancellation, affecting a claim to seniority which has been recorded in the International Register.

(4) [Recording in the International Register] The International Bureau shall record in the International Register the information notified under paragraphs (1) to (3).

Rule 24

Designation Subsequent to the International registration

(1) [Entitlement]

(a) A Contracting Party may be the subject of a designation made subsequent to the international registration (hereinafter referred to as "subsequent designation" where, at the time of that designation, the holder fulfills the conditions, under Article 1(2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration.

(b) Where the Contracting Party of the holder is bound by the Agreement, the holder may designate, under the Agreement, any Contracting Party that is bound by the Agreement.

(c) Where the Contracting Party of the holder is bound by the Protocol, the holder may designate, under the Protocol, any Contracting Party that is bound by the Protocol, provided that the said Contracting Parties are not both bound by the Agreement.

(2) [Presentation; Form and Signature]

(a) A subsequent designation shall be presented to the International Bureau by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; however,
  (i) where Rule 7(1), as in force before October 4, 2001, applies, it must be presented by the Office of origin;
  (ii) where any of the Contracting Parties are designated under the Agreement, the subsequent designation must be presented by the Office of the Contracting Party of the holder;
  (iii) where paragraph (7) applies, the subsequent designation resulting from conversion must be presented by the Office of the Contracting Organization.

(b) The subsequent designation shall be presented on the official form in one copy. Where it is presented by the holder, it shall be signed by the holder. Where it is presented by an Office, it shall be signed by that Office and, where the Office so requires, also by the holder. Where it is presented by an Office and that Office, without requiring that the holder also sign it, allows that the holder also sign it, the holder may do so.

(3) [Contents]

(a) Subject to paragraph (7)(b), the subsequent designation shall contain or indicate
  (i) the number of the international registration concerned,
  (ii) the name and address of the holder,
  (iii) the Contracting Party that is designated,
  (iv) where the subsequent designation is for all the goods and services listed in the international registration concerned, that fact, or, where the subsequent designation is for only part of the goods and services listed in the international registration concerned, those goods and services,
  (v) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions, and,
  (vi) where the subsequent designation is presented by an Office, the date on which it was received by that Office.

(b) Where the subsequent designation concerns a Contracting Party that has made a notification under Rule 7(2), that subsequent designation shall also contain a declaration of intention to use the mark in the territory of that Contracting Party; the declaration shall, as required by the said Contracting Party,
  (i) be signed by the holder himself and be made on a separate official form annexed to the subsequent designation, or
  (ii) be included in the subsequent designation.

(c) The subsequent designation may also contain
  (i) the indications and translation or translations, as the case may be, referred to in Rule 9(4)(b),
  (ii) a request that the subsequent designation take effect after the recording of a change or a cancellation in respect of the international registration concerned or after the renewal of the international registration,
  (iii) where the subsequent designation concerns a Contracting Organization, the indications referred to in Rule 9(5)(g)(i), which shall be on a separate official form to be annexed to the subsequent designation, and in Rule 9(5)(g)(ii).

(d) Where the international registration is based on a basic application, a subsequent designation under the Agreement shall be accompanied by a declaration, signed by the Office of origin, certifying that the said application has resulted in a registration and indicating the date and number of that registration, unless such a declaration has already been received by the International Bureau.

(4) [Fees] The subsequent designation shall be subject to the payment of the fees specified or referred to in item 5 of the Schedule of Fees.

(5) [Irregularities]

(a) If the subsequent designation does not comply with the applicable requirements, and subject to paragraph (10), the International Bureau shall notify

that fact to the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office.

(b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the subsequent designation shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in item 5.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), where the requirements of paragraph (1)(b) or (c) are not complied with in respect of one or more of the designated Contracting Parties, the subsequent designation shall be deemed not to contain the designation of those Contracting Parties, and any complementary or individual fees already paid in respect of those Contracting Parties shall be reimbursed. Where the requirements of paragraph (1)(b) or (c) are complied with in respect of none of the designated Contracting Parties, subparagraph (b) shall apply.

(6) [Date of Subsequent Designation]

(a) A subsequent designation presented by the holder direct to the International Bureau shall, subject to subparagraph (c)(i), bear the date of its receipt by the International Bureau.

(b) A subsequent designation presented to the International Bureau by an Office shall, subject to subparagraph (c)(i), (d) and (e), bear the date on which it was received by that Office, provided that the said designation has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the subsequent designation has not been received by the International Bureau within that period, it shall, subject to subparagraph (c)(i), (d) and (e), bear the date of its receipt by the International Bureau.

(c) Where the subsequent designation does not comply with the applicable requirements and the irregularity is remedied within three months from the date of the notification referred to in paragraph (5)(a),
  (i) the subsequent designation shall, where the irregularity concerns any of the requirements referred to in paragraph (3)(a)(i), (iii) and (iv) and (b)(i), bear the date on which that designation is put in order, unless the said designation was presented to the International Bureau by an Office and the irregularity is remedied within the period of two months referred to in subparagraph (b); in the latter case, the subsequent designation shall bear the date on which it was received by the said Office;
  (ii) the date applicable under subparagraph (a) or (b), as the case may be, shall not be affected by an irregularity concerning requirements other than those which are referred to in paragraph (3)(a)(i), (iii) and (iv) and (b)(i).

(d) Notwithstanding subparagraphs (a), (b) and (c), where the subsequent designation contains a request made in accordance with paragraph (3)(c)(ii), it may bear a date which is later than that resulting from subparagraph (a), (b) or (c).

(e) Where a subsequent designation results from conversion in accordance with paragraph (7), that subsequent designation shall bear the date on which the designation of the Contracting Organization was recorded in the International Register.

(7) [Subsequent Designation Resulting From Conversion]

(a) Where the designation of a Contracting Organization has been recorded in the International Register and to the extent that such designation has been withdrawn, refused or has ceased to have effect under the law of that Organization, the holder of the international registration concerned may request the conversion of the designation of the said Contracting Organization into the designation of any Member State of that Organization which is party to the Agreement and/or the Protocol.

(b) A request for conversion under subparagraph (a) shall indicate the elements referred to in paragraph (3)(a)(i) to (iii) and (v), together with:
  (i) the Contracting Organization whose designation is to be converted, and
  (ii) where the subsequent designation of a Contracting State resulting from conversion is for all the goods and services listed in respect of the designation of the Contracting Organization, that fact, or, where the designation of that Contracting State is for only part of the goods and services listed in the designation of that Contracting Organization, those goods and services.

(8) [Recording and Notification] Where the International Bureau finds that the subsequent designation conforms to the applicable requirements, it shall record it in the International Register and shall notify accordingly the Office of the Contracting Party that has been designated in the subsequent designation and at the same time inform the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office.

(9) [Refusal] Rules 16 to 18 shall apply mutatis mutandis.

(10) [Subsequent Designation Not Considered as Such] If the requirements of paragraph (2)(a) are not complied with, the subsequent designation shall not be considered as such and the International Bureau shall inform the sender accordingly.

Rule 32

Gazette

(1) [Information Concerning International Registrations]

(a) The International Bureau shall publish in the Gazette relevant data concerning

[...]

(v) subsequent designations recorded under Rule 24(8);

[...]

(xi) information recorded under Rules 20, 20bis, 21, 21bis, 22(2)(a), 23, 27(3) and (4) and 40(3);

Rule 36

Exemption From Fees

Recording of the following shall be exempt from fees:

[...]

(viii) any refusal under Rule 17, Rule 24(9) or Rule 28(3), any statement under Rule 17(5) or (6) or any declaration under Rule 20bis(5) or Rule 27(4) or (5),

[...]

Rule 40

Entry into Force; Transitional Provisions

[...]

(4) [Transitional Provisions Concerning Languages] Rule 6 as in force before April 1, 2004 shall continue to apply to any international application which was received, or in accordance with Rule 11(1)(a) or (c) is deemed to have been received, by the Office of origin before that date, to any international registration resulting therefrom and to any communication relating thereto. Rule 6 as in force before April 1, 2004 shall cease to apply where a subsequent designation under the Protocol is filed directly with the International Bureau or is filed with the Office of the Contracting Party of the holder on or after that date, provided that the subsequent designation is recorded in the International Register.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.