ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2017

Vyhlásené: 12. 5. 2017 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

**107**

**OZNÁMENIE**

**Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky**

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 6. októbra 2016 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., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z., oznámenie č. 409/2012 Z. z., oznámenie č. 414/2014, oznámenie č. 142/2016 Z. z. a oznámenie č. 75/2017 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2017.

**ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE**

(platné od 1. novembra 2017)

[…]

1. KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

[…]

Pravidlo 3
Zastupovanie pred medzinárodným úradom

[…]

(4) Zápis a oznámenie o ustanovení zástupcu; dátum nadobudnutia účinnosti ustanovenia zástupcu

[…]

(b) Medzinárodný úrad oznámi zápis podľa písmena (a) obom, prihlasovateľovi alebo majiteľovi a, v prípade oznámenia majiteľovi, úradom vyznačených zmluvných strán, ako aj zástupcovi. Ak sa ustanovenie zástupcu uskutočnilo osobitným oznámením podaným prostredníctvom úradu, medzinárodný úrad oznámi zápis zástupcu aj tomuto úradu.

[…]

(6) Výmaz zápisu; dátum nadobudnutia účinnosti výmazu

[…]

(f) Výmazy na žiadosť majiteľa alebo zástupcu majiteľa sa oznamujú aj úradom vyznačených zmluvných strán.

4. KAPITOLA
SKUTOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN OVPLYVŇUJÚCE MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY

[…]

Pravidlo 18ter
Konečný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany

[…]

(4) Nové rozhodnutie

Ak oznámenie o predbežnom odmietnutí nebolo zaslané v stanovenej lehote podľa článku 5(2) dohody alebo protokolu alebo ak po zaslaní vyhlásenia podľa odseku (1), (2) alebo (3) má nové rozhodnutie, ktoré vydá úrad alebo iný orgán, vplyv na ochranu ochrannej známky, úrad, ak si je vedomý tohto rozhodnutia, bez ohľadu na pravidlo 19 zašle medzinárodnému úradu ďalšie vyhlásenie uvádzajúce stav ochrannej známky a v prípade potreby výrobky a služby, pre ktoré je ochranná známka v danej zmluvnej strane chránená[1].

[…]

Pravidlo 22

Zánik účinkov základnej prihlášky, zápisu z nej vzniknutého alebo základného zápisu

(1) Oznámenie o zániku účinkov základnej prihlášky, zápisu z nej vzniknutého alebo základného zápisu

[…]

(c) Po tom, ako sa súdne konanie alebo konanie uvedené v písmene (b) skončí konečným rozhodnutím podľa článku 6(4) dohody alebo konečným rozhodnutím podľa druhej vety článku 6(3) protokolu alebo späťvzatím či vzdaním sa práva podľa tretej vety článku 6(3) protokolu, úrad pôvodu oznámi tieto skutočnosti bezodkladne po ich zistení medzinárodnému úradu, pričom uvedie údaje podľa písmen (a)(i) až (iv). Ak súdne konanie alebo konanie uvedené v písmene (b) bolo ukončené a neskončilo vyššie uvedeným konečným rozhodnutím, späťvzatím alebo vzdaním sa práva, úrad pôvodu po tom, čo túto skutočnosť zistí alebo na žiadosť majiteľa bezodkladne oznámi túto skutočnosť medzinárodnému úradu.

(2) Zápis a zaslanie oznámenia; výmaz medzinárodného zápisu

[…]

(b) Ak sa v oznámení podľa odseku (1)(a) alebo (c) požaduje výmaz medzinárodného zápisu a ak zodpovedá požiadavkám tohto odseku, medzinárodný úrad vymaže medzinárodný zápis z medzinárodného registra v primeranom rozsahu. Medzinárodný úrad vymaže v primeranom rozsahu aj medzinárodné zápisy vzniknuté z čiastočnej zmeny majiteľa zapísanej v medzinárodnom zápise, ktorý bol vymazaný na základe vyššie uvedeného oznámenia, a aj tie, ktoré vznikli ich zlúčením.

[…]

5. KAPITOLA

NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY

[…]

Pravidlo 23bis

Oznámenia úradov vyznačených zmluvných strán poslané prostredníctvom medzinárodného úradu

[1] Výkladové vyhlásenie schválené zhromaždením Madridskej únie:
„Odkaz v pravidle 18ter (4) na ďalšie rozhodnutie, ktoré má vplyv na ochranu ochrannej známky zahŕňa aj prípad, keď takéto rozhodnutie príjme úrad, napríklad v prípade uvedenia do predošlého stavu, bez ohľadu na skutočnosť, že úrad už uviedol, že konanie pred úradom bolo ukončené. “

(1) Oznámenia úradov vyznačených zmluvných strán, na ktoré sa tento vykonávací predpis nevzťahuje

Ak právna úprava vyznačenej zmluvnej strany neoprávňuje úrad na zasielanie oznámení týkajúcich sa medzinárodného zápisu priamo majiteľovi, tento úrad môže požiadať medzinárodný úrad, aby oznámenia zaslal majiteľovi v jeho mene.

(2) Formát oznámenia

Medzinárodný úrad stanoví formát, v ktorom bude dotknutý úrad zasielať oznámenie uvedené v odseku (1).

(3) Zaslanie majiteľovi

Medzinárodný úrad zašle oznámenie podľa odseku (1) majiteľovi vo formáte stanovenom medzinárodným úradom bez toho, aby skúmal jeho obsah alebo ho zapísal do medzinárodného registra.

Pravidlo 25
Žiadosť o zápis zmeny; žiadosť o zápis výmazu

(1) Podanie žiadosti

(a) Žiadosť o zápis zmeny sa podáva medzinárodnému úradu na príslušnom úradnom formulári v jednom vyhotovení za predpokladu, že sa žiadosť týka

[…]

(v) výmazu medzinárodného zápisu pre všetky vyznačené zmluvné strany, pre všetky alebo niektoré výrobky a služby;

(vi) zmeny mena alebo adresy zástupcu.

[…]

(2) Obsah žiadosti

(a) Žiadosť o zápis zmeny alebo žiadosť o zápis výmazu musí okrem požadovanej zmeny alebo výmazu obsahovať alebo uvádzať

[…]

ii) meno majiteľa alebo meno zástupcu, ak sa zmena týka mena alebo adresy zástupcu,

[…]

Pravidlo 27
Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu; zlúčenie medzinárodných zápisov; vyhlásenie o neúčinnosti zmeny majiteľa alebo obmedzenia zoznamu

[…]

(2) Zápis čiastočnej zmeny majiteľa

(a) Zmena majiteľa medzinárodného zápisu vo vzťahu len k niektorým výrobkom a službám alebo len k niektorým vyznačeným zmluvným stranám sa zapíše do medzinárodného registra pod číslom medzinárodného zápisu, ktorého sa čiastočná zmena majiteľa týka.

(b) Časť medzinárodného zápisu, pre ktorú bola zapísaná zmena majiteľa, sa z príslušného medzinárodného zápisu vymaže, pričom sa stane predmetom samostatného medzinárodného zápisu.

[…]

## 7. KAPITOLA
## VESTNÍK A BÁZA DÁT

### Pravidlo 32
### Vestník

(1) Informácie o medzinárodných zápisoch
(a) Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku príslušné údaje, ktoré sa týkajú
[…]
(xii) medzinárodných zápisov, ktoré sa neobnovili;
(xiii) zápisov o ustanovení zástupcu majiteľa oznámené podľa pravidla 3(2)(b) a výmazov na žiadosť majiteľa alebo zástupcu majiteľa podľa pravidla 3(6)(a).

[…]

(3) Medzinárodný úrad vykoná zverejnenie podľa odsekov (1) a (2) na webovom sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

**COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT**

(as in force on November 1, 2017)

[…]

CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS

[…]

*Rule 3*
*Representation Before the International Bureau*

[…]

(4) *[Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment]*
[…]
(b) The International Bureau shall notify the recording referred to in subparagraph (a) to both the applicant or holder and, in the latter case, the Offices of the designated Contracting Parties, as well as the representative. Where the appointment was made in a separate communication presented through an Office, the International Bureau shall also notify the recording to that Office.

[…]

(6) *[Cancellation of Recording; Effective Date of Cancellation]*
[…]
(f) Cancellations at the request of the holder or the holder's representative shall also be notified to the Offices of the designated Contracting Parties.

CHAPTER 4
FACTS IN CONTRACTING PARTIES
AFFECTING INTERNATIONAL REGISTRATIONS

[…]

*Rule 18ter*
*Final Disposition on Status of a Mark in a Designated Contracting Party*

[…]

(4) *[Further Decision]* Where a notification of provisional refusal has not been sent within the applicable time limit under Article 5(2) of the Agreement or of the Protocol, or, where following the sending of a statement under paragraph (1), (2) or (3), a further decision, taken by the Office or other authority, affects the protection of the mark, the Office shall, to the extent that it is aware of that decision, without prejudice to Rule 19, send to the International Bureau a further statement indicating the status of the mark and, where applicable, the goods and services for which the mark is protected in the Contracting Party concerned[1].

[…]

*Rule 22*
*Ceasing of Effect of the Basic Application,of the Registration Resulting Therefrom, or of the Basic Registration*

(1) *[Notification Relating to Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration Resulting Therefrom, or of the Basic Registration]*
[…]
(c) Once the judicial action or proceeding referred to in subparagraph (b) has resulted in the final decision referred to in Article 6(4) of the Agreement, in the final decision referred to in the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or renunciation referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where it is aware thereof, promptly notify the International Bureau accordingly and shall give the indications referred to in subparagraph (a)(i) to (iv). Where the judicial action or proceedings referred to in subparagraph (b) has been completed and has not resulted in any of the aforesaid final decisions, withdrawal or renunciation, the Office of origin shall, where it is aware thereof or at the request of the holder, promptly notify the International Bureau accordingly.

(2) *[Recording and Transmittal of the Notification; Cancellation of the International Registration]*
[…]
(b) Where any notification referred to in paragraph (1)(a) or (c) requests cancellation of the international registration and complies with the requirements of that paragraph, the International Bureau shall cancel, to the extent applicable, the international registration in the International Register. The International Bureau shall also cancel, to the extent applicable, international registrations resulting from partial change in ownership recorded under the international registration that has been cancelled, following the above-mentioned notification, and those resulting from their merger.
[…]

[1] Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:
"The reference in Rule 18*ter*(4) to a further decision that affects the protection of the mark includes also the case where that further decision is taken by the Office, for example in the case of *restitutio in integrum*, notwithstanding the fact that the Office has already stated that the procedures before the Office have been completed."

CHAPTER 5
SUBSEQUENT DESIGNATIONS; CHANGES

[…]

*Rule 23bis*
*Communications from the Offices of the*
*Designated Contracting Parties sent through*
*the International Bureau*

(1) *[Communications from the Offices of the designated Contracting Parties not covered by these Regulations]* Where the law of a designated Contracting Party does not allow the Office to transmit a communication concerning an international registration directly to the holder, that Office may request the International Bureau to transmit that communication to the holder on its behalf.

(2) *[Format of the Communication]* The International Bureau shall establish the format in which the communication referred to in paragraph (1) shall be sent by the Office concerned.

(3) *[Transmission to the holder]* The International Bureau shall transmit the communication referred to in paragraph (1) to the holder, in the format established by the International Bureau, without examining its contents or recording it in the International Register.

*Rule 25*
*Request for Recording of a Change;*
*Request for Recording of a Cancellation*

(1) *[Presentation of the Request]*
(a) A request for recording shall be presented to the International Bureau on the relevant official form, in one copy, where the request relates to any of the following:
[…]
(v) cancellation of the international registration in respect of all the designated Contracting Parties for all or some of the goods and services;
(vi) a change in the name or address of the representative.
[…]

(2) *[Contents of the Request]*
(a) The request for the recording of a change or the request for the recording of a cancellation shall, in addition to the requested change or cancellation, contain or indicate
[…]
(ii) the name of the holder or the name of the representative where the change relates to the name or address of the representative,
[…]

*Rule 27*
*Recording and Notification of a Change or of a Cancellation; Merger of International Registrations; Declaration That a Change in Ownership or a Limitation Has No Effect*

[…]

(2) *[Recording of Partial Change in Ownership]*

(a) A change in ownership of the international registration in respect of only some of the goods and services or only some of the designated Contracting Parties shall be recorded in the International Register under the number of the international registration concerned by the partial change in ownership.

(b) The part of the international registration for which a change in ownership has been recorded shall be deleted from the international registration concerned and recorded as a separate international registration.

[…]

CHAPTER 7
GAZETTE AND DATA BASE

*Rule 32*
*Gazette*

(1) *[Information Concerning International Registrations]*

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

[…]

(xii) international registrations which have not been renewed;

(xiii) recordings of the appointment of the holder's representative communicated under Rule 3(2)(b) and cancellations at the request of the holder or the holder's representative under Rule 3(6)(a).

[…]

(3) The International Bureau shall effect the publications under paragraphs (1) and (2) on the website of the World Intellectual Property Organization.

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 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.