

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2023

Vyhlásené: 28. 10. 2023

Časová verzia predpisu účinná od: 28.10.2023

Obsah dokumentu je právne záväzný.

423

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 11. júla 2023 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (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 Z. z., oznámenie č. 142/2016 Z. z., oznámenie č. 75/2017 Z. z., oznámenie č. 107/2017 Z. z., oznámenie č. 118/2017 Z. z., oznámenie č. 13/2020 Z. z., oznámenie č. 14/2020 Z. z., oznámenie č. 6/2021 Z. z., oznámenie č. 7/2021 Z. z., oznámenie č. 14/2022 Z. z., oznámenie č. 150/2023 Z. z. a oznámenie č. 151/2023 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2023. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2023.

**ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K PROTOKOLU K MADRIDSKEJ
DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISĚ OCHRANNÝCH ZNÁMOK**

(platné od 1. novembra 2023)

[...]

Pravidlo 17
Predbežné odmietnutie

[...]

(2) Obsah oznámenia

Oznámenie o predbežnom odmietnutí musí obsahovať alebo uvádzať

[...]

- (v) ak sa dôvody, na ktorých je založené predbežné odmietnutie, vzťahujú na známku, ktorá je predmetom prihlášky alebo zápisu a s ktorou sa známka, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu, dostala do kolízie, dátum podania a číslo prihlášky, dátum prednosti, ak existuje, dátum a číslo zápisu, ak sú k dispozícii, meno majiteľa a jeho zástupcu, ak je ustanovený, a ich adresy, ak je to možné, a vyjadrenie pôvodnej ochrannej známky alebo uvedenie spôsobu dostupnosti tohto vyjadrenia, spolu so zoznamom všetkých alebo relevantných výrobkov a služieb uvedených v prihláške alebo v zápise pôvodnej ochrannej známky s tým, že tento zoznam môže byť v jazyku, v ktorom bola vyhotovená daná prihláška alebo zápis,

[...]

- (vii) lehotu, nie kratšiu ako dva mesiace¹, na podanie opravného prostriedku alebo odvolania proti predbežnému odmietnutiu z úradnej moci alebo predbežnému odmietnutiu založenému na námietkach, prípadne na podanie vyjadrenia k námietkam,
- (viii) ak lehota uvedená v odseku 2(vii) začína plynúť v iný deň, ako je deň, kedy Medzinárodný úrad odovzdá oznámenie majiteľovi, alebo deň, kedy majiteľ túto kópiu dostane, označenie dňa začiatku a konca plynutia tejto lehoty,
- (ix) príslušný orgán, ktorému sa takýto opravný prostriedok alebo odvolanie, prípadne vyjadrenie podáva, a
- (x) prípadne údaj, že opravný prostriedok, odvolanie alebo vyjadrenie musí byť podané prostredníctvom zástupcu, ktorý má adresu na území zmluvnej strany, ktorej úrad oznámenie o odmietnutí vydal.

(3) Ďalšie náležitosti oznámenia o predbežnom odmietnutí založenom na námietkach

Ak je predbežné odmietnutie ochrany založené na námietkach alebo na námietkach a iných dôvodoch, oznámenie o odmietnutí musí, okrem splnenia náležitostí podľa odseku (2), uvádzať túto skutočnosť, ako aj meno osoby, ktorá podala námietky, a jej zástupcu, ak je ustanovený, a ak je to možné, ich adresy; bez ohľadu na odsek (2)(v) musí však úrad, ktorý odmietnutie

¹ Pri prijímaní tohto ustanovenia zhromaždenie Madridskej únie uznalo, že zmluvné strany, ktorých legislatíva stanovuje lehotu 60 kalendárnych alebo po sebe nasledujúcich dní, spĺňajú požiadavku ustanovenú v pravidle 17(2)(vii).

oznamuje, v prípade, ak sa námietky zakladajú na prihlásenej alebo zapísanej ochrannej známke, oznámiť zoznam výrobkov a služieb, ktorých sa námietky týkajú, a okrem toho môže oznámiť aj úplný zoznam výrobkov a služieb tejto staršej prihlášky alebo staršieho zápisu s tým, že tieto zoznamy môžu byť v jazyku, v ktorom bola vyhotovená staršia prihláška alebo vykonaný starší zápis.

[...]

(7) Informácie týkajúce sa lehoty na odpoveď na predbežné odmietnutie ochrany
Zmluvné strany oznámia medzinárodnému úradu dĺžku lehoty uvedenej v odseku (2)(vii) a spôsob, akým sa táto lehota počíta.

Pravidlo 18

Chybné oznámenia o predbežnom odmietnutí

(1) Všeobecne

(a) Oznámenie o predbežnom odmietnutí podané úradom vyznačenej zmluvnej strany sa nebude medzinárodným úradom považovať za oznámenie o predbežnom odmietnutí,

[...]

(iii) ak bolo zaslané medzinárodnému úradu oneskorene, čo znamená, že bolo zaslané po uplynutí lehoty podľa článku 5(2)(a) alebo s výhradou článku 9sexies(1)(b) protokolu podľa článku 5(2)(b) alebo (c)(ii) protokolu, odo dňa, kedy medzinárodný úrad odoslal oznámenie o medzinárodnom zápise alebo o následnom vyznačení.

(b) Ak sa postupuje podľa písmena (a), medzinárodný úrad aj tak zašle jednu kópiu oznámenia o odmietnutí majiteľovi a zároveň informuje majiteľa a úrad, ktorý oznámenie odoslal, že oznámenie o predbežnom odmietnutí nie je za takéto medzinárodným úradom považované, a uvedie dôvody.

(c) Ak oznámenie

- (i) nie je podpísané v mene úradu, ktorý ho odoslal, alebo inak nespĺňa náležitosti uvedené v pravidle 2 alebo náležitosti podľa pravidla 6(2),
 - (ii) neobsahuje, ak je to potrebné, podrobné údaje o známke, s ktorou sa známka, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu, javí byť v kolízii [pravidlo 17(2)(v) a (3)],
 - (iii) nespĺňa náležitosti podľa pravidla 17(2)(vi) alebo
 - (iv) [zrušené]
 - (v) [zrušené]
 - (vi) neobsahuje, ak je to potrebné, meno a adresu namietateľa a označenie výrobkov a služieb, na ktorých sú námietky založené [pravidlo 17(3)],
- medzinárodný úrad aj tak zapíše predbežné odmietnutie do medzinárodného registra. Medzinárodný úrad vyzve úrad, ktorý zaslal oznámenie o predbežnom odmietnutí, na zaslanie opraveného oznámenia do dvoch mesiacov odo dňa vyzvania a zašle majiteľovi kópie chybného oznámenia o predbežnom odmietnutí a výzvy zaslanej dotknutému úradu.

(d) Ak oznámenie nespĺňa náležitosti uvedené v pravidle 17(2)(vii) až (x), predbežné odmietnutie sa za také nepovažuje a do medzinárodného registra sa nezapíše. Medzinárodný úrad o takejto skutočnosti informuje úrad, ktorý oznámil predbežné

odmietnutie zápisu, uvedie dôvody a zašle majiteľovi kópiu chybného oznámenia. Ak úrad odošle opravené oznámenie do dvoch mesiacov odo dňa, keď medzinárodný úrad informoval úrad o chybnom oznámení, bude sa na opravené oznámenie na účely článku 5 protokolu prihliadať, ako keby bolo odoslané ku dňu, ku ktorému bolo chybné oznámenie odoslané medzinárodnému úradu a bude zaznamenané v medzinárodnom registri.

- (e) Každé opravené oznámenie musí uvádzať, ak to pripúšťajú príslušné právne predpisy, novú lehotu a zároveň poskytovať informáciu v súlade s pravidlom 17(2)(vii) až (x), na podanie žiadosti o preskúmanie alebo opravný prostriedok proti predbežnému odmietnutiu z úradnej moci alebo na predbežné odmietnutie založené na námietkach a prípadne na podanie vyjadrenia k námietkam.
- (f) Medzinárodný úrad zašle kópiu každého opraveného oznámenia majiteľovi.

[...]

Pravidlo 32 Vestník

[...]

(2) Informácie týkajúce sa osobitných požiadaviek a niektorých vyhlásení zmluvných strán Medzinárodný úrad vo vestníku zverejňuje

- (i) každé oznámenie vykonané podľa pravidiel 7, 17(7), 20bis(6), 27bis(6), 27ter(2)(b) alebo 40(6) a (7) a každé vyhlásenie vykonané podľa pravidla 17(5)(d) alebo (e),

[...]

Pravidlo 40 Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia

[...]

(8) Prechodné ustanovenie týkajúce sa pravidla 17(2) (v) a (vii) a (3) a 18(1)(e)
Zmluvné strany môžu naďalej uplatňovať pravidlá 17(2)(v) a (vii) a (3) a 18(1)(e) v znení platnom od 1. novembra 2021, do 1. februára 2025 alebo do neskoršieho dátumu, za predpokladu, že dotknutá zmluvná strana zašle oznámenie medzinárodnému úradu do 1. februára 2025 alebo pred dátumom, kedy sa táto zmluvná strana stane viazanou protokolom, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Zmluvná strana môže uvedené oznámenie kedykoľvek neskôr odvolať².

² Pri prijímaní tohto ustanovenia zhromaždenie Madridskej únie uznalo, že zmluvné strany nie sú povinné uviesť v oznámení dátum, kedy budú uplatňovať pravidlá 17(2)(v) a (vii) a 18(1)(e) v znení platnom od 1. novembra 2023.

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

(as in force on November 1, 2023)

[...]

*Rule 17
Provisional Refusal*

[...]

(2) *[Content of the Notification]* A notification of provisional refusal shall contain or indicate

[...]

- (v) where the grounds on which the provisional refusal is based relate to a mark which has been the subject of an application or registration and with which the mark that is the subject of the international registration appears to be in conflict, the filing date and number, the priority date, if any, the registration date and number, if available, the name of the owner and of the representative, if any, their addresses, if possible, and a representation of the former mark or an indication of how to access that representation, together with the list of all or the relevant goods and services in the application or registration of the former mark, it being understood that the said list may be in the language of the said application or registration,

[...]

- (vii) the time limit, which shall be no less than two months¹, for filing a request for review of, or appeal against, the *ex officio* provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition,
- (viii) where the time limit referred to in paragraph (2)(vii) begins on a date other than the date on which the International Bureau transmits a copy of the notification to the holder or the date on which the holder receives said copy, an indication of the date on which the said time limit begins and ends,
- (ix) the authority with which such request for review, appeal or response should be filed, and
- (x) an indication, where applicable, that the request for review, the appeal or the response has to be filed through the intermediary of a representative whose address is within the territory of the Contracting Party whose Office has pronounced the refusal.

(3) *[Additional Requirements Concerning a Notification of Provisional Refusal Based on an Opposition]* Where the provisional refusal of protection is based on an opposition, or on an opposition and other grounds, the notification shall, in addition to complying with the requirements referred to in paragraph (2), contain an indication of that fact and the name of the opponent and of the representative, if any and, if possible, their addresses; however,

¹ In adopting this provision, the Assembly of the Madrid Union understood that Contracting Parties whose legislation provides for a time limit of 60 calendar or consecutive days meet the requirement specified in Rule 17(2)(vii).

notwithstanding paragraph (2)(v), the Office making the notification must, where the opposition is based on a mark which has been the subject of an application or registration, communicate the list of the goods and services on which the opposition is based and may, in addition, communicate the complete list of goods and services of that earlier application or registration, it being understood that the said lists may be in the language of the earlier application or registration.

[...]

(7) *[Information Concerning the Time Limit to Respond to a Provisional Refusal]*
Contracting Parties shall notify the International Bureau of the length of the time limit referred to in paragraph (2)(vii) and of the way in which this time limit shall be calculated.

Rule 18

Irregular Notifications of Provisional Refusal

(1) *[General]*

(a) A notification of provisional refusal communicated by the Office of a designated Contracting Party shall not be regarded as such by the International Bureau

[...]

(iii) if it is sent too late to the International Bureau, that is, if it is sent after the expiry of the time limit applicable under Article 5(2)(a) or, subject to Article 9*sexies*(1)(b) of the Protocol, under Article 5(2)(b) or (c)(ii) of the Protocol, from the date on which the International Bureau sent the notification of the international registration or of the designation made subsequently.

(b) Where subparagraph (a) applies, the International Bureau shall nevertheless transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.

(c) If the notification

(i) is not signed on behalf of the Office which communicated it, or does not otherwise comply with the requirements of Rule 2 or with the requirement applicable under Rule 6(2),

(ii) does not contain, where applicable, the details of the mark with which the mark that is the subject of the international registration appears to be in conflict (Rule 17(2)(v) and (3)),

(iii) does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vi), or

(iv) [Deleted]

(v) [Deleted]

(vi) does not contain, where applicable, the name and address of the opponent and the indication of the goods and services on which the opposition is based (Rule 17(3)),

the International Bureau shall, nonetheless record the provisional refusal in the International Register. The International Bureau shall invite the Office that communicated the provisional refusal to send a rectified notification within two months from the invitation and shall transmit to the holder copies of the irregular notification and of the invitation sent to the Office concerned.

(d) Where the notification does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vii) to (x), the provisional refusal shall not be regarded as such and shall not be recorded in the

International Register. The International Bureau shall inform the Office that communicated the provisional refusal of this fact, indicate the reasons therefor and transmit to the holder a copy of the defective notification. However, if the Office sends a rectified notification within two months from the date on which the International Bureau informed this Office of the defective notification, the rectified notification shall be regarded, for the purposes of Article 5 of the Protocol, as having been sent on the date on which the defective notification had been sent to the International Bureau and shall be recorded in the International Register.

- (e) Any rectified notification shall, where the applicable law so permits, indicate a new time limit and provide information, in accordance with Rule 17(2)(vii) to (x), for filing a request for review of, or appeal against, the *ex officio* provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition.
- (f) The International Bureau shall transmit a copy of any rectified notification to the holder.

[...]

Rule 32
Gazette

[...]

(2) *[Information Concerning Particular Requirements and Certain Declarations of Contracting Parties]* The International Bureau shall publish in the Gazette

- (i) any notification made under Rules 7, 17(7), 20bis(6), 27bis(6) 27ter(2)(b) or 40(6) and (7) and any declaration made under Rule 17(5)(d) or (e);

Rule 40
Entry Into Force; Transitional Provisions

[...]

- (8) *[Transitional Provision Relating to Rules 17(2)(v) and (vii) and (3) and 18(1)(e)]* Contracting Parties may continue to apply Rules 17(2)(v) and (vii) and (3) and 18(1)(e), as in force on November 1, 2021, until February 1, 2025, or until a later date, provided the Contracting Party concerned sends a notification to the International Bureau before February 1, 2025, or before the date on which this Contracting Party becomes bound by the Protocol, whichever occurs later. The Contracting Party may withdraw the said notification at any time thereafter².

² In adopting this provision, the Assembly of the Madrid Union understood that Contracting Parties are not required to specify in the notification the date on which they will apply Rules 17(2)(v) and (vii) and 18(1)(e), as in force on November 1, 2023.

