

# MADRIDSKÁ DOHODA A PROTOKOL O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK

## DÔSLEDKY ZMENY ČLÁNKU 9SEXIES PROTOKOLU K MADRIDSKÉJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK (ZRUŠENIE KLAUZULY O ZACHOVANÍ MADRIDSKÉJ DOHODY V ŠTOKHOLMSKOM ZNENÍ) A INÝCH ZMIEN S ÚČINNOSŤOU OD 1. SEPTEMBRA 2008

### I. ÚVOD

1. Zmena článku 9sexies Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk, známeho ako „Zachovanie Madridskej dohody v štokholmskom znení“ ako aj zmeny Spoločného vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode, ktoré z novely článku vyplývajú, začnú platiť 1. septembra 2008.

2. Okrem uvedeného začnú platiť 1. septembra 2008 aj nasledujúce zmeny:

- od tohto dňa môžu byť všetky prihlášky podávané vo francúzskom, v anglickom alebo v španielskom jazyku (avšak úrad pôvodu môže obmedziť počet jazykov na jeden alebo dva z uvedených jazykov)<sup>1</sup>;

- od tohto dňa sa dodatkové a doplnkové poplatky (ďalej „štandardné poplatky“) zvyšujú zo 73 švajčiarskych frankov na 100 švajčiarskych frankov<sup>2</sup>. Zvýšené sadzby poplatkov sa použijú vo všetkých prípadoch, kde sú požadované štandardné poplatky či už podľa Dohody alebo podľa Protokolu.

3. Všetky uvedené zmeny sú detailne vysvetlené v informačnom ozname OMPI číslo 18/2007. Úlohou tohto informačného oznamu je upozorniť na praktické dôsledky zmeny článku 9sexies Protokolu.

### II. ZMENA ČLÁNKU 9sexies

#### **Článok 9sexies (1) (a) - zrušenie klauzuly o zachovaní Madridskej dohody v štokholmskom znení**

4. Článok 9sexies Protokolu k Madridskej dohode v znení neskorších predpisov, v znení, v ktorom začne platiť od 1. septembra 2008, ruší klauzulu o zachovaní Madridskej dohody v štokholmskom znení. Nový odsek (1) (a) článku 9sexies ustanovuje, že Protokol a jedine Protokol sa bude aplikovať vo všetkých vzťahoch medzi zmluvnými stranami viazanými Madridskou dohodou a zároveň aj Protokolom k Madridskej dohode. Z toho vyplýva, že od 1. septembra 2008 vyznačenie zmluvnej strany viazanej Madridskou dohodou a zároveň aj Protokolom k Madridskej dohode v medzinárodnej prihláške, alebo vyznačenie po medzinárodnom zápise urobené prihlasovateľom alebo majiteľom, ktorý je zo zmluvnej strany viazanej Madridskou dohodou a zároveň aj Protokolom k Madridskej dohode sa budú riadiť Protokolom k Madridskej dohode. Z praktických dôvodov sa tento typ vyznačenia bude nazývať „vyznačenia podľa Protokolu v znení novelizovaného článku 9sexies“.

### Článok 9sexies (1) (b) - lehota na odmietnutie a individuálne poplatky

5. Výnimku z novelizovaného odseku (1) (a) článku 9sexies ustanovuje odsek (1) (b), podľa ktorého sa ruší platnosť vyhlásenia podľa článku 5 (2) (b), článku 5 (2) (c) Protokolu (predĺženie lehoty na oznámenie predbežného odmietnutia), alebo článku 8 (7) Protokolu (individuálne poplatky) medzi zmluvnými stranami viazanými Madridskou dohodou a zároveň aj Protokolom k Madridskej dohode. Preto od 1. septembra 2008 v prípade akéhokoľvek vyznačenia podľa Protokolu v znení novelizovaného článku 9sexies naďalej platí štandardná lehota jeden rok na oznámenie predbežného odmietnutia a platby štandardných poplatkov (zvýšené na 100 švajčiarskych frankov)<sup>3</sup>.

### **III. DÔSLEDKY ZMENY ČLÁNKU 9sexies**

#### Medzinárodné zápisy zapísané do 1. septembra 2008

6. Medzinárodné zápisy s vyznačeniami podľa Madridskej dohody v znení s platným ustanovením o zachovaní Madridskej dohody v štokholmskom znení (t. j. pred jeho zrušením), ktoré sú už zapísané do medzinárodného registra a platné k 1. septembru 2008, sa automaticky zmenia na vyznačenia podľa Protokolu v znení novelizovaného článku 9sexies. Zmena zmluvy, ktorej zápis podlieha, nebude mať žiadny vplyv na lehotu na odmietnutie alebo na príslušné poplatky pri ich obnove.

#### Medzinárodné prihlášky v konaní do 1. septembra 2008

7. Medzinárodné prihlášky alebo vyznačenia po medzinárodnom zápise podľa Madridskej dohody v znení s platným ustanovením o zachovaní Madridskej dohody v štokholmskom znení (t. j. pred jeho zrušením), ktoré sú v konaní k 1. septembru 2008 (t. j. ešte nezapísané) sa budú riadiť až do svojho zápisu režimom platným v deň ich podania. S ohľadom na uvedené budú vyznačenia urobené v týchto prihláškach alebo vyznačenia po medzinárodnom zápise zapísané do medzinárodného registra ako zápisy podliehajúce Dohode.

8. Napriek uvedenému, od 1. septembra 2008, hneď po zápise takýchto prihlášok podľa Madridskej dohody v znení s platným ustanovením o zachovaní Madridskej dohody v štokholmskom znení, sa tieto zápisy automaticky zmenia na zápisy podľa Protokolu v znení novelizovaného článku 9sexies. Zmena zmluvy, ktorej zápis podlieha, nebude mať žiadny vplyv na lehotu na odmietnutie alebo na príslušné poplatky.

#### Medzinárodné prihlášky a vyznačenia po medzinárodnom zápise podané po 1. septembri 2008

9. Vo vzájomných vzťahoch medzi zmluvnými stranami viazanými Madridskou dohodou a zároveň aj Protokolom k Madridskej dohode sa od 1. septembra 2008 bude aplikovať len Protokol. To znamená, že medzinárodná prihláška bude môcť vychádzať aj z prihlášky ochrannej známky podanej na úrade pôvodu („základnej prihlášky“), ak pochádza z krajiny viazanej len Dohodou<sup>4</sup> alebo ak sú v nej vyznačené len krajiny viazané výlučne Dohodou. Na podanie takejto medzinárodnej prihlášky bude musieť byť použitý formulár MM2 (Žiadosť o medzinárodný zápis podliehajúci výlučne Madridskému protokolu) a nie formulár MM1 ako to bolo doposiaľ.

10. Podobne, vyznačenie po medzinárodnom zápise bude môcť vychádzať zo základnej prihlášky, ak pochádza z krajiny viazanej len Dohodou, alebo ak sú v nej vyznačené len krajiny viazané výlučne Dohodou, pričom žiadosť o vyznačenie po medzinárodnom zápise bude môcť byť podaná priamo Medzinárodnému úradu.

11. Pokiaľ ide o vyznačenia podľa Protokolu v znení novelizovaného článku 9sexies (či už

v medzinárodnej prihláške alebo vo vyznačení po medzinárodnom zápise podanom po 1. septembri 2008), treba pripomenúť, že štandardná lehota jeden rok na oznámenie predbežného odmietnutia a platby štandardných poplatkov sa budú uplatňovať bez ohľadu na vyhlásenia vyznačenej zmluvnej strany<sup>5</sup>.

#### **IV. ĎALŠIE DÔSLEDKY ZMENY ČLÁNKU 9sexies PO 1. SEPTEMBRI 2008**

##### Transformácia

12. V prípade výmazu základnej prihlášky alebo základného zápisu bude možnosť vyznačenia podľa Protokolu v znení novelizovaného článku 9sexies transformovať podľa článku 9quinquies Protokolu.

##### Podanie žiadosti o vzdanie sa ochrany alebo o výmaz

13. Žiadosť o vzdanie sa ochrany alebo o výmaz vyznačenia podľa Protokolu v znení novelizovaného článku 9sexies bude môcť byť podaná priamo Medzinárodnému úradu.

#### **V. NOVÝ KÓD INID<sup>6</sup> 834**

14. Osvedčenia o medzinárodných zápisoch a notifikácie o záznamoch do medzinárodného registra uskutočnené po 1. septembri 2008 ako aj ich zverejňovanie vo Vestníku Svetovej organizácie duševného vlastníctva budú prezentované tak, aby používatelia aj úrady mohli ľahko identifikovať vyznačenia podľa Protokolu v znení novelizovaného článku 9sexies. Preto sa bude používať nový odsek „Vyznačenia podľa Madridského protokolu v znení novelizovaného článku 9sexies“ a jemu príslušný INID kód 834. Rovnaký kód sa použije aj v databázach ROMARIN a Madrid expres na identifikáciu všetkých zápisov podľa Protokolu v znení novelizovaného článku 9sexies, bez ohľadu na dátum ich zápisu.

23. júl 2008

<sup>1</sup> Pokiaľ ide o jazykový režim, všetky podania iné ako medzinárodná prihláška

<sup>2</sup> Odseky 2.4, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3 a 6.2 až 6.4 sadzobníka poplatkov pripojeného k SVP v znení neskorších predpisov a platné od 1. septembra 2008.

<sup>3</sup> Vzťahuje sa na uvedený odsek 2.

<sup>4</sup> Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Kazachstan, Libéria, Sudán a Tadžikistan.

<sup>5</sup> Vzťahuje sa na uvedený odsek 5.

<sup>6</sup> INID je skratka z anglického „*Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data*“ alebo francúzskeho „*Identification numérique internationalement agréée en matière de données (bibliographiques)*“.