

**Změny Společného prováděcího řádu
k Madridské dohodě a Protokolu k této dohodě,**

přijaté Shromážděním Madridské unie na 49. zasedání ve dnech 5. - 14. října 2015 v Ženevě

s platností od 1. listopadu 2017

[...]

**Kapitola druhá
Mezinárodní přihláška**

[...]

*Pravidlo 9
Náležitosti mezinárodní přihlášky*

[...]

4) */Obsah mezinárodní přihlášky/* a) Mezinárodní přihláška musí obsahovat nebo uvádět

i) jméno přihlašovatele v souladu s Administrativními pokyny,

ii) adresu přihlašovatele v souladu s Administrativními pokyny,

iii) jméno a adresu případného zástupce v souladu s Administrativními pokyny,

iv) jestliže si přihlašovatel přeje využít práva přednosti z dříve podané přihlášky podle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, prohlášení uplatňující právo přednosti z této dříve podané přihlášky, spolu s názvem Úřadu, u něhož byla tato přihláška podána, jakož i s datem a, je-li k dispozici, s číslem této přihlášky a pokud se právo přednosti neuplatňuje pro všechny výrobky a služby uvedené v mezinárodní přihlášce, s označením těch výrobků a služeb, pro něž se právo přednosti uplatňuje,

v) reprodukci ochranné známky uvedenou v místě k tomu určeném v úředním formuláři; tato reprodukce musí být zřetelná a musí být černobílá nebo barevná, podle toho, zda je reprodukce v základní přihlášce nebo v základním zápisu černobílá nebo barevná,

vi) jestliže si přihlašovatel přeje, aby šlo o ochrannou známku v běžném písmu, prohlášení v tomto smyslu,

vii) jestliže je nárokována barva jako rozlišující prvek ochranné známky v základní přihlášce nebo v základním zápisu nebo jestliže si přihlašovatel přeje nárokovat barvu jako rozlišovací prvek ochranné známky a ochranná známka obsažená v základní přihlášce nebo v základním zápisu je barevná, údaj o tom, že je barva nárokována a uvedení uplatňované barvy nebo kombinace barev vyjádřené slovy, a je-li reprodukce pod bodem v) černobílá, jednu barevnou reprodukci ochranné známky,

viii) jestliže ochranná známka, která je předmětem základní přihlášky nebo základního zápisu, sestává z barvy jako takové nebo kombinace barev jako takových, označení v tomto smyslu,

ix) jde-li v základní přihlášce nebo v základním zápisu o trojrozměrnou ochrannou známku, údaj „trojrozměrná ochranná známka“,

x) jde-li v základní přihlášce nebo v základním zápisu o zvukovou ochrannou známku, údaj „zvuková ochranná známka“,

x) jde-li v základní přihlášce nebo v základním zápisu o kolektivní nebo o certifikační nebo o záruční ochrannou známku, údaj o této skutečnosti,

xi) jestliže základní přihláška nebo základní zápis obsahuje popis ochranné známky vyjádřený slovy a Úřad původu vyžaduje, aby byl popis obsažen v mezinárodní přihlášce, tentýž popis; jestliže je uvedený popis v jiném jazyce, než je jazyk mezinárodní přihlášky, musí být popis uveden v jazyce mezinárodní přihlášky,

xii) jestliže ochranná známka sestává zcela nebo z části z jiného písma než z latinského nebo z jiných číslic než z arabských nebo římských, přepis tohoto písma do latinského písma nebo přepis těchto číslic do arabských číslic; přepis do latinského písma se musí řídit pravidly výslovnosti jazyka mezinárodní přihlášky,

xiii) názvy výrobků a služeb, pro něž se požaduje mezinárodní zápis ochranné známky, seskupené podle náležitých tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, přičemž každé skupině musí předcházet číslo třídy a skupiny, musí být seřazeny v pořadí tříd tohoto třídění; výrobky a služby musí být uvedeny v přesných termínech, nejlépe v termínech obsažených v abecedním seznamu uvedeného třídění; mezinárodní přihláška může obsahovat omezení seznamu výrobků a služeb pro jednu vyznačenou smluvní stranu nebo pro více vyznačených smluvních stran; omezení může být pro každou smluvní stranu rozdílné,

xiv) částku placených poplatků a způsob placení nebo pokyn k výběru požadované částky poplatků z účtu otevřeného u Mezinárodního úřadu a údaj o plátcí poplatku nebo o osobě, která dala uvedený pokyn, a

xv) vyznačené smluvní strany.

b) Mezinárodní přihláška může rovněž obsahovat

i) jestliže je přihlašovatel fyzická osoba, údaj státu, jehož je státním příslušníkem;

ii) jestliže je přihlašovatelem právnická osoba, údaje o právní formě této právnické osoby, jakož i o státu, popřípadě o územní jednotce uvnitř tohoto státu, podle jehož nebo podle jejichž právních předpisů byla uvedená právnická osoba zřízena;

iii) jestliže se ochranná známka skládá zcela nebo zčásti z jednoho nebo více slov, které lze přeložit, překlad tohoto slova nebo těchto slov do angličtiny, francouzštiny a španělštiny nebo do jakéhokoliv jednoho jazyka nebo do jakýchkoliv dvou jazyků z těchto tří jazyků;

iv) jestliže přihlašovatel uplatňuje barvu jako rozlišující prvek ochranné známky, pro každou barvu slovně vyjádřený údaj hlavních částí ochranné známky, které tuto barvu mají;

v) jestliže si přihlašovatel přeje nenárokovat ochranu pro některý prvek ochranné známky, označení této skutečnosti a prvek nebo prvky, pro které ochranu nenárokuje;

vi) popis ochranné známky vyjádřený slovy nebo, pokud si to přihlašovatel přeje, popis ochranné známky vyjádřený slovy obsaženými v základní přihlášce nebo základním zápisu, pokud nebyl dodán podle odst. 4 písm. a) xi).

5) /Další obsah mezinárodní přihlášky/ a)

[...]

d) Mezinárodní přihláška musí obsahovat prohlášení Úřadu původu potvrzující, že

[...]

iii) údaj uvedený v odst. 4 písm. a) vii) až xi) a objevující se v mezinárodní přihlášce se objevuje také v základní přihlášce nebo v základním zápisu.

[...]

[...]

Kapitola pátá **Následná vyznačení; změny**

Pravidlo 24

Vyznačení následné po mezinárodním zápisu

[...]

(5) /Vady/ a) Jestliže následné vyznačení nesplňuje požadované náležitosti a s výhradou odstavce (10), Mezinárodní úřad oznámí tuto skutečnost majiteli, a pokud následné vyznačení bylo podáno Úřadem, tomuto Úřadu. Pokud se následné vyznačení týká pouze části výrobků a služeb uvedených v příslušném mezinárodním zápisu, použijí se *přiměřeně* pravidla 12 a 13, s tou výjimkou, že veškerá komunikace týkající se jakékoli vady, která má být odstraněna podle těchto pravidel, se uskuteční mezi majitelem a Mezinárodním úřadem. Jestliže Mezinárodní úřad nemůže zajistit, aby veškeré výrobky a služby uvedené v následném vyznačení mohly být seskupeny podle tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb uvedených v příslušném mezinárodním zápise, Mezinárodní úřad oznámí vadu.

b) Není-li vada odstraněna do tří měsíců ode dne jejího oznámení Mezinárodním úřadem, má se za to, že od následného vyznačení bylo upuštěno, a Mezinárodní úřad tuto skutečnost oznámí majiteli a současně, pokud následné vyznačení bylo podáno Úřadem, tomuto Úřadu, a vrátí veškeré zaplacené poplatky, po odečtení částky odpovídající jedné polovině základního poplatku uvedeného v bodě 5.1 sazebníku poplatků, straně, která tyto poplatky zaplatila.

c) Bez ohledu na pododstavce a) a b), jestliže nejsou splněny náležitosti odstavců 1, písm. b) nebo c) nebo odstavce 3, písm. b) i) ve vztahu k jedné vyznačené smluvní straně nebo ve vztahu k více vyznačeným smluvním stranám, následné vyznačení se považuje, jako kdyby neobsahovalo vyznačení těchto smluvních stran a všechny doplňkové nebo individuální poplatky, které již byly uhrazeny ve prospěch těchto smluvních stran, budou vráceny. Pokud nejsou splněny náležitosti odstavců 1 písm. b) nebo c) nebo odst. 3 písm. b) i) ve vztahu k žádné vyznačené smluvní straně, použije se písmeno b).

d) Bez zřetele na pododstavec b), pokud nebyla odstraněna vada podle poslední věty pododstavce a), následné vyznačení se považuje, jako kdyby neobsahovalo příslušné výrobky a služby.

[...]

**Změny Společného prováděcího řádu
k Madridské dohodě a Protokolu k této dohodě,**

přijaté Shromážděním Madridské unie na 50. zasedání ve dnech 3.- 11.10. 2016 v Ženevě

s platností od 1. listopadu 2017

[...]

**Kapitola první
Obecná ustanovení**

[...]

*Pravidlo 3
Zastupování před Mezinárodním úřadem*

[...]

(4) */Zápis a oznámení o ustanovení zástupce; den nabytí účinků ustanovení zástupce/*

[...]

(b) Mezinárodní úřad oznámí zápis podle písmene (a) přihlašovatelí nebo majitelí a v případě oznámení majitelí Úřadům vyznačených smluvních stran, jakož i zástupci. Pokud se ustanovení zástupce uskutečnilo zvláštním oznámením podaným prostřednictvím Úřadu, Mezinárodní úřad oznámí zápis zástupce i tomuto Úřadu.

[...]

(6) */Zrušení zápisu; den nabytí účinků zrušení/*

[...]

(f) Zrušení na žádost majitele nebo zástupce majitele se oznamují i Úřadům vyznačených smluvních stran.

**Kapitola čtvrtá
Skutečnosti ve smluvních stranách, které mají dopad na mezinárodní zápisy**

[...]

*Pravidlo 18ter
Konečné rozhodnutí o stavu ochranné známky ve vyznačené smluvní straně*

[...]

(4) */Další rozhodnutí/* Pokud oznámení o prozatímním odmítnutí nebylo zasláno ve stanovené lhůtě podle článku 5 (2) Dohody nebo Protokolu nebo pokud po zaslání prohlášení podle odstavce (1), (2) nebo (3) má další rozhodnutí, které vydá Úřad nebo jiný orgán, dopad na ochranu ochranné známky, Úřad, pokud si je vědom tohoto rozhodnutí, bez ohledu na pravidlo 19 zašle Mezinárodnímu úřadu další prohlášení uvádějící stav ochranné známky

a v případě potřeby výrobky a služby, pro které je ochranná známka v dané smluvní straně chráněná¹.

[...]

Pravidlo 22

Zánik účinků základní přihlášky, zápisu z ní vzešlého nebo základního zápisu

(1) */Oznámení o zániku účinků základní přihlášky, zápisu z ní vzešlého nebo základního zápisu/*

[...]

(c) Jakmile soudní řízení nebo řízení uvedené v písmenu (b) skončí konečným rozhodnutím podle článku 6 (4) Dohody nebo konečným rozhodnutím podle druhé věty článku 6 (3) Protokolu nebo zpětvzetím či vzdáním se práva podle třetí věty článku 6 (3) Protokolu, Úřad původu oznámí tyto skutečnosti neprodleně po jejich zjištění Mezinárodnímu úřadu a uvede údaje podle písmen (a) (i) až (iv). Pokud soudní řízení nebo řízení uvedené v písmenu (b) bylo ukončeno a neskončilo výše uvedeným konečným rozhodnutím, zpětvzetím nebo vzdáním se práva, Úřad původu poté, co tuto skutečnost zjistí nebo na žádost majitele, neprodleně oznámí tuto skutečnost Mezinárodnímu úřadu.

(2) *Zapsání a zaslání oznámení; zrušení mezinárodního zápisu*

[...]

(b) Jestliže se v oznámení podle odstavce (1) (a) nebo (c) požaduje zrušení mezinárodního zápisu a pokud odpovídá požadavkům tohoto odstavce, Mezinárodní úřad zruší mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku v příslušném rozsahu. Mezinárodní úřad také zruší v příslušném rozsahu mezinárodní zápisy vzešlé z částečné změny majitele zapsané v mezinárodním zápisu, který byl zrušen na základě výše uvedeného oznámení, a také ty, které vzešly z jejich sloučení.

[...]

Kapitola pátá **Následná vyznačení, změny**

[...]

Pravidlo 23bis

Sdělení úřadů vyznačených smluvních stran zasláné prostřednictvím Mezinárodního úřadu

(1) */Sdělení Úřadů vyznačených smluvních stran, na které se tento prováděcí řád nevztahuje/* Jestliže právní úprava vyznačené smluvní strany neopravňuje Úřad pro zaslání sdělení týkajících se mezinárodního zápisu přímo majiteli, může tento Úřad požádat Mezinárodní úřad, aby sdělení zaslal majiteli jeho jménem.

(2) */Formát sdělení/* Mezinárodní úřad stanoví formát, ve kterém bude dotýčný Úřad zasílat sdělení uvedené v odstavci (1).

¹ Výkladové prohlášení schválené Shromážděním Madridské unie:

"Odkaz v pravidle 18ter (4) na další rozhodnutí, které se dotýká ochrany ochranné známky, zahrnuje také případ, kdy toto další rozhodnutí bylo Úřadem vydáno, například v případě *restitutio in integrum*, bez ohledu na skutečnost, že Úřad již oznámil, že řízení před Úřadem bylo dokončeno.

(3) */Zaslání majiteli/* Mezinárodní úřad zašle sdělení podle odstavce (1) majiteli ve formátu stanoveném Mezinárodním úřadem, aniž by zkoumal jeho obsah nebo jej zapsal do mezinárodního rejstříku.

Pravidlo 25

Žádost o zapsání změny; žádost o zapsání zrušení

(1) */Podání žádosti/* (a) Žádost o zapsání změny se podává Mezinárodnímu úřadu na příslušném úředním formuláři v jednom vyhotovení za předpokladu, že se žádost týká

[...]

(v) zrušení mezinárodního zápisu pro všechny vyznačené smluvní strany, pro všechny nebo některé výrobky a služby;

(vi) změny jména nebo adresy zástupce.

[...]

(2) */Obsah žádosti/* (a) Žádost o zapsání změny nebo žádost o zapsání zrušení musí kromě požadované změny nebo zrušení obsahovat nebo uvádět

[...]

(ii) jméno majitele nebo jméno zástupce, pokud se změna týká jména nebo adresy zástupce,

[...]

Pravidlo 27

Zapsání a oznámení změny nebo zrušení; sloučení mezinárodních zápisů; prohlášení o neúčinnosti změny majitele nebo omezení seznamu

[...]

(2) */Zápis částečné změny majitele/* (a) Změna majitele mezinárodního zápisu ve vztahu pouze k některým výrobkům a službám nebo jen k některým vyznačeným smluvním stranám se zapíše do mezinárodního rejstříku pod číslem mezinárodního zápisu, kterého se částečná změna majitele týká.

(b) Část mezinárodního zápisu, pro kterou byla zapsána změna majitele, se z příslušného mezinárodního zápisu vymaže, přičemž se stane předmětem samostatného mezinárodního zápisu.

[...]

Kapitola sedmá Věstník a databáze

Pravidlo 32

Věstník

(1) */Informace o mezinárodních zápisech/* (a) Mezinárodní úřad zveřejní ve Věstníku příslušné údaje, které se týkají

[...]

(xii) mezinárodních zápisů, které nebyly obnoveny;

(xiii) zápisů o ustanovení zástupce majitele oznámené podle pravidla 3 (2) (b) a zrušení na žádost majitele nebo zástupce majitele podle pravidla 3 (6) (a).

[...]

(3) Mezinárodní úřad provede zveřejnění podle odstavců (1) a (2) na internetové stránce Světové organizace duševního vlastnictví.