

Změna článku 9sexies Madridského Protokolu, společného prováděcího řádu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě a sazebníku poplatků za mezinárodní zápis ochranné známky

Shromáždění Madridské unie schválilo na svém 38. zasedání, které se konalo v Ženevě ve dnech 24.9.2007 – 3.10.2007, změnu článku 9sexies Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, změnu některých navazujících pravidel společného prováděcího řádu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále jen „Dohody“) a Protokolu k této dohodě (dále jen „Protokolu“) a dále změnu některých položek v sazebníku poplatků, který tvoří přílohu společného prováděcího řádu. Všechny schválené změny nabývají účinnosti dne **1. září 2008**.

Dosavadní znění článku 9sexies Protokolu v odstavci 1) stanovilo, že vztahy mezi státem původu, který je smluvní stranou jak Dohody, tak Protokolu, a mezi státem vyznačeným v mezinárodním zápisu ochranné známky, který je rovněž smluvní stranou jak Dohody, tak i Protokolu, se řídí výlučně Dohodou a ustanovení Protokolu nebudou mít v jejich vztazích žádný účinek. Schválená změna článku 9sexies znamená zrušení této dosud uplatňované klauzule o přednosti Dohody ve vztazích mezi státy, které jsou smluvní stranou obou smluv.

Podle nového znění článku 9sexies odstavce 1) pododstavce a) se ve vzájemných vztazích mezi státy, které jsou smluvními stranami jak Dohody, tak Protokolu, uplatňuje pouze Protokol. V článku 9sexies odst. 1 pododstavec 2) je stanovena výjimka z tohoto pravidla, spočívající v tom, že ve vztazích mezi státy, které jsou smluvními stranami obou smluv není možné uplatnit prohlášení učiněná podle článku 5, odstavce 2), pododstavce b) Protokolu – nahrazení lhůty jednoho roku pro vydání prozatímního odmítnutí ochrany lhůtou 18 měsíců, článku 5, odstavce 2), pododstavce c) Protokolu – další prodloužení lhůty 18 měsíců v případě možnosti podání námitek a podle článku 8, odstavce 7 Protokolu - stanovení individuálního poplatku místo příjmu z jednotných doplňkových a dodatkových poplatků za mezinárodní zápis ochranné známky. To v praxi znamená, že mezinárodní zápis ochranné známky, kde stát původu i vyznačený stát je smluvní stranou jak Dohody, tak Protokolu, se bude řídit Protokolem, ovšem s tou výjimkou, že přihlašovatel bude za vyznačení takového státu platit pouze jednotný doplňkový poplatek za vyznačení a případně též dodatkový poplatek za každou další třídu nad tři třídy Niceského třídění v seznamu výrobků a služeb,

a nikoliv individuální poplatek, který může mít vyznačený stát ustanovený podle článku 8 odstavce 7 Protokolu. Pro vyznačený stát je v tomto případě závazná lhůta jednoho roku pro vydání prozatímního odmítnutí ochrany a nemůže ji prodloužit na 18 měsíců podle článku 5 odstavce 2 Protokolu. Ve vzájemných vztazích států, které jsou stranou obou smluv tak zůstávají zachována ustanovení Dohody o jednotných doplňkových a dodatkových poplatcích a o maximální lhůtě jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu na provedení věcného průzkumu zápisným úřadem vyznačeného státu.

V ostatních vztazích mezi státem původu a vyznačenými státy, které jsou stranami obou smluv, platí pouze ustanovení Protokolu. Z toho důvodu je možné podávat mezinárodní přihlášku ochranné známky k Mezinárodnímu úřadu WIPO už na základě podané základní národní přihlášky ochranné známky u úřadu původu (článek 2 Protokolu) a není nutné čekat na registraci této známky úřadem původu, což vyžaduje Dohoda. Vlastník takového mezinárodního zápisu rovněž může sám podávat k Mezinárodnímu úřadu WIPO žádosti o všechny změny týkající se mezinárodního zápisu, včetně následného vyznačení (územního rozšíření ochrany) a vzdání se práva k mezinárodnímu zápisu ochranné známky, které je podle Dohody nutné podávat prostřednictvím zápisného úřadu státu vlastníka. Vlastník mezinárodního zápisu ochranné známky rovněž může žádat o přeměnu mezinárodního zápisu na národní přihlášky (článek 9quinquies Protokolu) v případě zrušení mezinárodního zápisu v důsledku zrušení, neplatnosti nebo zániku základního národního zápisu nebo v důsledku zamítnutí základní národní přihlášky nebo zastavení řízení o ní ve lhůtě pěti let od data mezinárodního zápisu, což Dohoda neumožňuje.

V důsledku schválené změny článku 9sexies Protokolu se nově vymezují druhy mezinárodních přihlášek ochranných známek v pravidle 1 společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Protokolu. Mezinárodní přihláškou podřízenou výlučně Dohodě se rozumí mezinárodní přihláška, kde úřad původu je úřadem státu, který je stranou pouze Dohody, a nikoliv Protokolu nebo mezinárodní přihláška, kde stát původu je stranou Dohody i Protokolu, ale všechny vyznačené státy jsou pouze stranami Dohody, a nikoliv Protokolu. Mezinárodní přihláškou podřízenou výlučně Protokolu se rozumí mezinárodní přihláška, kde úřad původu je úřadem státu, který je stranou pouze Protokolu, a nikoliv Dohody nebo je úřad původu úřadem smluvní organizace (v současnosti Evropské společnosti), a dále mezinárodní přihláška, kde stát původu je stranou obou smluv a všechny vyznačené státy jsou stranami Protokolu, bez ohledu na to, zda jsou též stranami Dohody. Mezinárodní přihláškou

podřízenou Dohodě a Protokolu současně se rozumí mezinárodní přihláška, kde úřad původu je úřadem státu vázaného oběma smlouvami a v přihlášce je vyznačen alespoň jeden stát, který je stranou pouze Dohody, a nikoliv Protokolu a alespoň jeden stát, který je stranou Protokolu, bez ohledu na to, zda je též stranou Dohody nebo alespoň jedna smluvní organizace, která může být pouze stranou Protokolu.

Současně se mění ustanovení o pracovních jazycích v pravidle 6 společného prováděcího řádu, kde se stanoví, že mezinárodní přihláška musí být vypracována v angličtině, francouzštině nebo španělštině, podle toho, jak stanoví úřad původu s tím, že úřad původu může dát přihlašovatelům na vybranou mezi angličtinou, francouzštinou a španělštinou. Přihlašovatel si tedy může zvolit pracovní jazyk mezinárodní přihlášky, v němž předkládá seznam výrobků a/nebo služeb, dle svého uvážení a na základě podmínek stanovených úřadem původu bez ohledu na druh mezinárodní přihlášky ochranné známky. Pro přihlašovatele, pro něhož je úřadem původu Úřad průmyslového vlastnictví to znamená, že si na základě ustanovení § 12 vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách může jako pracovní jazyk kterékoli mezinárodní přihlášky ochranné známky, tzn. i pro mezinárodní přihlášku podřízenou pouze Dohodě, vybrat francouzštinu nebo angličtinu.

V souvislosti s uvedenými změnami byla Shromážděním Madridské unie schválena změna sazebníku poplatků za mezinárodní zápis ochranné známky. Výše doplňkového poplatku za vyznačení smluvní strany v mezinárodní přihlášce ochranné známky, v žádosti o následné vyznačení (územní rozšíření) a v žádosti o obnovu mezinárodního zápisu se zvyšuje ze současných 73,-CHF na 100,-CHF. Stejně tak výše dotatkového poplatku, který se platí za každou další třídu v seznamu výrobků a/nebo služeb obsahujícího více jak tři třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb v mezinárodní přihlášce a v žádosti o obnovu mezinárodního zápisu, se zvyšuje ze současných 73,-CHF na 100,-CHF. Ostatní poplatky uvedené v sazebníku zůstávají beze změny.