
**USMERNENIA PRE PRIESKUM
OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE**

**NA ÚRADE EURÓPSKEJ ÚNIE
PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
(EUIPO)**

Časť M

Medzinárodné ochranné známky

Obsah

1 Úvod.....	1642
2 Úrad EUIPO ako úrad pôvodu.....	1642
3 EUIPO ako určený úrad.....	1655
4 Premena, zmena, nahradenie.....	1673
5 Rozdelenie.....	1681

1 Úvod

Európska únia pristúpila k protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk z 1. júla 2004.

Táto časť usmernení je zameraná konkrétne na preskúmanie medzinárodných ochranných známk. Podrobnejšie informácie o všeobecných aspektoch postupov sa nachádzajú aj v iných príslušných častiach usmernení (prieskum, námietka, výmaz atď.).

Účelom tejto časti usmernení je vysvetliť, ako prepojenie medzi OZEÚ a protokolom k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk (ďalej len „protokol k Madridskej dohode“ alebo „MP“) v praxi ovplyvňuje postupy a normy preskúmania a námietok v úrade EUIPO. Bod 2 je venovaný úlohám úradu EUIPO ako úradu pôvodu, to znamená, „odosielaným“ medzinárodným prihláškam. Bod 3 obsahuje jeho úlohy ako určeného úradu, to znamená, „prichádzajúce“ medzinárodné zápisy s vyznačením EÚ (ďalej len „MZ“). Bod 4 sa zaoberá premenou, zmenou a nahradením.

Účelom ani účinkom usmernení však nie je dopĺňať ani obmedzovať podstatu hlavy XIII nariadenia o OZEÚ. Úrad EUIPO je takisto viazaný ustanoveniami protokolu k Madridskej dohode a vykonávacími predpismi k protokolu k Madridskej dohode. Je možné odkazovať aj na Príručku k medzinárodnému zápisu ochranných známk zverejnenú organizáciou WIPO, keďže zámerom usmernení nie je opakovať informácie uvedené v príručke.

2 Úrad EUIPO ako úrad pôvodu

Úlohy úradu EUIPO ako úradu pôvodu zahŕňajú:

- prieskum a zaslanie medzinárodných prihlášok,
- prieskum a zaslanie následných vyznačení,
- spracovanie listov o nedostatkoch vydaných organizáciou WIPO,
- upovedomenie organizácie WIPO o určitých skutočnostiach, ktoré počas päťročného obdobia závislosti ovplyvňujú základnú ochrannú známku,
- zaslanie určitých žiadostí o zmeny v medzinárodnom registri.

2.1 Prieskum a zaslanie medzinárodných prihlášok

[Článok 183](#) a [článok 184 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#)

[Článok 28 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#)

Medzinárodné prihlášky podané úradu EUIPO podliehajú:

- úhrade manipulačného poplatku,
- existencii zápisu alebo prihlášky základných OZEÚ („základné ochranné známky“) ako zhodných ochranných známok,
- správne vyplneniu formulárov MM2 alebo EM2 (predkladaných elektronicky alebo v papierovej podobe),
- oprávneniu podať medzinárodnú prihlášku prostredníctvom úradu EUIPO.

Platba sa môže uhradiť akýmkoľvek spôsobom platby akceptovaným úradom EUIPO (pozri usmernenia, [časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 3 Úhrada poplatkov, trov a sadzieb, bod 2](#)).

2.1.1 Identifikácia medzinárodných prihlášok

Medzinárodná prihláška bude identifikovaná v databáze úradu EUIPO podľa čísla základnej OZEÚ alebo prihlášky OZEÚ nasledovaného príponou **_01** (napr. 012345678_01), pokiaľ súvisí s prvou medzinárodnou prihláškou. Ďalšie prihlášky založené na rovnakej základnej OZEÚ/prihláške OZEÚ budú označené príponou **_02**, **_03** atď. Medzinárodné prihlášky založené na viacerých OZEÚ/prihláškach OZEÚ budú označené číslom OZEÚ/prihlášky OZEÚ, ktorá bola uvedená v žiadosti ako prvá.

Po podaní medzinárodnej prihlášky úrad vydá potvrdenie o podaní s uvedením čísla spisu.

2.1.2 Poplatky

2.1.2.1 Manipulačný poplatok

[Článok 184 ods. 4 a 8](#) a [článok 188 nariadenia o OZEÚ](#)

[Bod 34 prílohy I A k nariadeniu o OZEÚ](#)

Medzinárodná prihláška sa považuje za podanú len vtedy, ak bol uhradený manipulačný poplatok vo výške 300 EUR.

Úhrada manipulačného poplatku úradu EUIPO sa musí vykonať jedným z akceptovaných spôsobov úhrady (pozri usmernenia, [časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 3 Úhrada poplatkov, nákladov a sadzieb, bod 2](#)).

Ak sa prihlasovateľ rozhodne, že medzinárodnú prihlášku založí na prihláške OZEÚ po jej zápise, prihláška MZ sa dňom zápisu OZEÚ považuje za prijatú. V takom prípade bude manipulačný poplatok splatný v deň zápisu OZEÚ.

Ak prihláška nie je podaná elektronicky, použitý spôsob platby môže byť úradu EUIPO oznámený označením príslušných políček formulára EM2 alebo uvedením tejto informácie v sprievodnom liste k formuláru MM2.

Ak počas prieskumu medzinárodnej prihlášky prieskumový pracovník zistí, že manipulačný poplatok nebol zaplatený, informuje o tom prihlasovateľa a požiada ho, aby poplatok uhradil do dvoch mesiacov. Ak sa úhrada vykoná v rámci dvojmesačnej lehoty stanovenej úradom EUIPO, za dátum prijatia, ktorý úrad EUIPO oznámi organizácii WIPO, bude považovaný dátum doručenia platby úradu EUIPO. Ak sa úhrada neuskutoční v rámci dvojmesačnej lehoty stanovenej úradom EUIPO, úrad EUIPO bude informovať prihlasovateľa, že medzinárodnú prihlášku pokladá za nepodanú a spis uzavrie.

2.1.2.2 Medzinárodné poplatky

Všetky medzinárodné poplatky sa musia uhradiť priamo organizácii WIPO. Úrad EUIPO nebude vyberať žiadne poplatky, ktoré sa majú uhradiť priamo organizácii WIPO. Akékoľvek mylne zaplatené poplatky úradu EUIPO budú vrátené odosielateľovi.

Ak prihlasovateľ použije nástroj na elektronické podanie, bude môcť priamo v prihláške uviesť sumu medzinárodných poplatkov a spôsob úhrady. Ak prihlasovateľ použije formulár EM2, hárok na výpočet poplatku (príloha k formuláru MM2 organizácie WIPO) musí byť predložený v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška zasiela organizácii WIPO. Alternatívne môže prihlasovateľ pripojiť kópiu o úhrade v prospech organizácie WIPO. Úrad EUIPO však nebude skúmať, či je priložený hárok na výpočet poplatku, či je správne vyplnený alebo či bola výška medzinárodných poplatkov správne vypočítaná. Akékoľvek otázky týkajúce sa výšky medzinárodných poplatkov a súvisiacich spôsobov platby by mali byť adresované organizácii WIPO. Kalkulačka poplatkov sa nachádza na webovej stránke organizácie WIPO.

2.1.3 Formuláre

[Článok 184 ods. 1 až 3 a článok 184 ods. 5 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#)

[Článok 28 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#)

[Článok 65 ods. 2 písm. b\) delegovaného nariadenia o OZEÚ](#)

Medzinárodná prihláška sa musí podať v jednom z úradných jazykov Európskej únie, podľa možnosti použitím nástroja na elektronické podávanie, ktorý poskytuje úrad EUIPO, keďže obsahuje usmernenia pre prihlasovateľa, čím môže znížiť počet nedostatkov a urýchliť prieskum.

Ak sa medzinárodná prihláška podá prostredníctvom nástroja na elektronické podanie, uvedú sa v nej údaje zo základného zápisu/zápisov alebo prihlášky/prihlášok OZEÚ s cieľom čo najviac obmedziť ručné zadávanie údajov.

Úrad poskytuje aj papierové formuláre EM2 (formulár MM2 organizácie WIPO prispôbosený pre úrad) vo všetkých úradných jazykoch. Prihlasovatelia nesmú používať iné formuláre ani meniť obsah a vzhľad formulárov.

Pokiaľ je prihláška vyplnená v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov protokolu k Madridskej dohode (anglický, francúzsky a španielsky), prihlasovateľ musí uviesť, v ktorom z týchto troch jazykov má byť prihláška poslaná organizácii WIPO. V takom prípade sa od prihlasovateľa bude požadovať, aby sa rozhodol, či poverí úrad EUIPO zabezpečením prekladu alebo či poskytne vlastný preklad tovarov a služieb, ako aj iných textových prvkov, ktoré sú súčasťou medzinárodnej prihlášky, do jazyka (anglický, francúzsky alebo španielsky) zvoleného na zaslanie prihlášky medzinárodnému úradu.

Ak bol vymenovaný zástupca pred medzinárodným úradom, všetka komunikácia z medzinárodného úradu bude zasielaná len tomuto zástupcovi.

E-mailová adresa je povinná pre prihlasovateľa aj pre zástupcu. Všetka komunikácia z medzinárodného úradu bude zasielaná len elektronicky a nebude sa vyhotovovať žiadna korešpondencia v papierovej forme.

Všetky príslušné položky vo formulári musia byť vyplnené podľa pokynov poskytnutých v samotnom formulári a v Príručke k medzinárodnému zápisu ochranných známok uverejnenej organizáciou WIPO.

2.1.3.1 Oprávnenie podať prihlášku

[Článok 184 ods. 5 písm. f\) nariadenia o OZEÚ](#)

Článok 2 ods. 1 bod ii) protokolu k Madridskej dohode

Je povinné uviesť, že prihlasovateľ je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku. Prihlasovateľ je oprávnený podať prihlášku úradu EUIPO ako úradu pôvodu, ak je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ, má trvalý pobyt alebo skutočný a funkčný priemyselný alebo obchodný podnik v členskom štáte EÚ. Prihlasovateľ si môže vybrať, na ktorom kritériu/ktorých kritériách založí svoje právo na podanie prihlášky. Napríklad dánsky štátny príslušník s trvalým pobytom v Nemecku si môže vybrať, že jeho oprávnenie podať prihlášku je založené buď na štátnej príslušnosti, alebo trvalom pobyte. Francúzsky štátny príslušník s trvalým pobytom vo Švajčiarsku je oprávnený podať prihlášku len na základe štátnej príslušnosti (v tomto prípade však musí byť pred úradom EUIPO menovaný zástupca). Spoločnosť zo Švajčiarska, ktorá nemá trvalý pobyt alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v členskom štáte EÚ, nie je oprávnená podať medzinárodnú prihlášku prostredníctvom úradu EUIPO.

Ak existujú viacerí prihlasovatelia, každý musí spĺňať aspoň jedno kritérium oprávnenosti.

Výraz „skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v členskom štáte EÚ“ treba interpretovať rovnakým spôsobom ako v iných prípadoch, ako napríklad v súvislosti s oprávneným zastupovaním (pozri usmernenia, [časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 5 Účastníci konania a oprávnené zastupovanie, bod 4.4.2 Nepriame zamestnávanie](#)).

Skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v EÚ je pobočka, agentúra alebo akýkoľvek iný druh obchodného podniku (vrátane dcérskych spoločností) v EÚ, ktorý možno považovať za rozšírenie právnickej osoby z krajiny mimo EÚ.

Pojem „pobočka, agentúra alebo iné zariadenie“ znamená miesto podnikania, ktoré pôsobí trvalo, napríklad rozšírenie materského subjektu, má systém riadenia a je materiálne vybavené na rokovanie o podnikaní s tretími stranami, takže tretie osoby, hoci vedia, že v prípade potreby bude existovať právny vzťah s materským subjektom, ktorého úrad je v zahraničí, nemusia obchodovať priamo s týmto materským subjektom, ale môžu vykonávať obchodnú činnosť v mieste podnikania tvoriaceho rozšírenie [pozri vymedzenie v 22/11/1978, [C-33/78](#), Somafer, EU:C:1978:205, § 12; 22/09/2016, [T-512/15](#), SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 30].

Spolu so žiadosťou sa musia predložiť všetky tvrdenia a dôkazy, ktoré prihlasovateľ považuje za potrebné na podporu svojho nároku na oprávnenie, vrátane všetkých dôkazov na preukázanie existencie a povahy prepojenia medzi rôznymi subjektmi. Ak sa tento dôkaz nepredloží, úrad vydá oznámenie o nedostatkoch.

2.1.3.2 Základná ochranná známka

[Článok 184 ods. 5 písm. b\) až e\) nariadenia o OZEÚ](#)

Pravidlo 9 ods. 4 písm. a) body v), vii) a vii *bis*) až xii) a pravidlo 11 ods. 2 vykonávacieho predpisu k protokolu

Madridský systém vychádza z požiadavky prihlášky alebo zápisu základnej národnej alebo regionálnej ochrannej známky. Podľa protokolu k Madridskej dohode môže byť medzinárodná prihláška kedykoľvek v postupe preskúmania ochrannej známky založená buď na ochrannej známke, ktorá už bola zapísaná („základný zápis“), alebo prihláške ochrannej známky („základná prihláška“).

Prihlasovateľ sa môže rozhodnúť, že jeho medzinárodná prihláška bude založená na viacerých základných ochranných známkach za predpokladu, že je prihlasovateľom/majiteľom všetkých základných prihlášok OZEÚ a OZEÚ, dokonca aj v prípade, ak prihlášky/ochranné známky pokrývajú rôzne tovary a služby, hoci ide o zhodné známky. Všetky základné prihlášky OZEÚ a OZEÚ musia mať priradený dátum podania a musia byť platné.

Medzinárodný prihlasovateľ musí byť zhodný s prihlasovateľom/majiteľom OZEÚ. Medzinárodná prihláška nesmie byť podaná držiteľom licencie alebo pridruženou spoločnosťou majiteľa základnej ochrannej známky alebo známk. Nedostatok možno v tomto ohľade odstrániť prevedením základnej ochrannej známky na prihlasovateľa

medzinárodnej prihlášky alebo zaznamenaním zmeny mena, podľa toho, čo sa uplatňuje (pozri usmernenia, [časť E Operácie registra, oddiel 3 Ochranné známky Európskej únie a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva, kapitola 1 Prevod](#)). Ak sú v základnej OZEÚ alebo prihláške OZEÚ viacerí majitelia alebo prihlasovatelia, medzinárodnú prihlášku musia predložiť tie isté osoby.

Vyobrazenie ochrannej známky musí byť zhodné. Všetky informácie o postupe úradu EUIPO pri zhodnosti ochranných známk podaných v čiernobielych prevedení alebo v odtieňoch sivej v porovnaní s ochrannými známkami podanými vo farebnom prevedení sa nachádzajú v usmerneniach, [časť B Prieskum, oddiel 2 Formálne náležitosti, bod 11.3.2](#) , pri uplatnení nárokov na práva prednosti, ktoré sa uplatňujú analogicky. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná týmto bodom:

- Ak sa v základnej OZEÚ alebo prihláške OZEÚ uvádza označenie farieb, to isté označenie musí byť aj v medzinárodnej prihláške (pozri usmernenia, [časť B Prieskum, oddiel 2 Formálne náležitosti, bod 11](#)). Ak je základná OZEÚ alebo prihláška OZEÚ vo farbe, ale neobsahuje označenie farieb, prihlasovateľ sa môže rozhodnúť uviesť farby pre medzinárodnú prihlášku.
- Ak je základná ochranná známka:
 - slovná ochranná známka, musí byť označené príslušné políčko, čím sa vyžaduje, aby sa ochranná známka považovala za ochrannú známku v štandardných znakoch,
 - farebná ochranná známka, musí byť označené príslušné políčko, aby sa vyhlásilo, že ochranná známka obsahuje farbu alebo kombináciu farieb ako takých,
 - trojrozmerná ochranná známka, musí byť označené príslušné políčko pre trojrozmernú ochrannú známku (medzinárodné rozšírenie je možné len pri trojrozmerných ochranných známkach s grafickým vyobrazením, pretože organizácia WIPO neakceptuje počítačom vytvorené zobrazenia alebo animované dizajny),
 - zvuková ochranná známka, musí byť označené príslušné políčko (medzinárodné rozšírenie je možné len pri zvukových ochranných známkach s grafickým vyobrazením, konkrétne s hudobným zápisom, pretože organizácia WIPO neakceptuje elektronické zvukové súbory).

Ak je základná ochranná známka obrazová ochranná známka, pozičná ochranná známka, ochranná známka vzoru, pohybová ochranná známka, holografická ochranná známka alebo je iným druhom známky (okrem uvedenej slovnej ochrannej známky, farebnej ochrannej známky, trojrozmernej ochrannej známky a zvukovej ochrannej známky), vo formulári medzinárodnej prihlášky neexistuje osobitné označenie. Takéto prihlášky budú preto spracované bez uvedenia druhu ochrannej známky. Úrad EUIPO však objasní druh ochrannej známky v políčku „Opis“ elektronického formulára, ktorý má byť zaslaný organizácii WIPO.

Okrem toho je medzinárodné rozšírenie možné len pri pohybových alebo holografických ochranných známkach s grafickým vyobrazením, pretože organizácia WIPO neakceptuje video súbory. Z rovnakého dôvodu nemôžu byť multimediálne ochranné známky rozšírené medzinárodne (01/02/2023).

Ak je základná ochranná známka kolektívna alebo certifikačná ochranná známka, musí sa označiť príslušné políčko.

- Ak základná ochranná známka obsahuje opis, ten istý opis musí byť uvedený v medzinárodnej prihláške.
- Ak základná ochranná známka neobsahuje opis, v medzinárodnej prihláške sa môže uviesť dobrovoľný opis.
- Vzdanie sa práva môže byť zahrnuté, aj keď ho základná známka alebo základné známky neobsahujú.
- Organizácia WIPO požaduje transliteráciu do latinky, ak ochranná známka obsahuje znaky, ktoré nie sú v latinke. Ak nie je poskytnutá transliterácia, organizácia WIPO označí nedostatky, ktoré musí odstrániť priamo prihlasovateľ. Toto platí pre všetky druhy ochranných známk, nielen pre slovné známky.

Zoznam tovarov a služieb musí byť zhodný so zoznamom uvedeným v rámci základnej ochrannej známky alebo známk v deň podania medzinárodnej prihlášky alebo musí byť do zoznamu zahrnutý.

- Zoznam tovarov a služieb musí byť uvedený podľa tried.

Zoznam môže byť takisto obmedzený pre jednu, niektoré alebo všetky určené zmluvné strany. Obmedzenie môže byť iné pre každú zmluvnú stranu. Je nevyhnutné jasne a presne uviesť úplný obmedzený zoznam pre každú zmluvnú stranu, ak sa takéto obmedzenie požaduje.

Ak prihlasovateľ neposkytne preklad do jazyka organizácie WIPO (anglický, francúzsky alebo španielsky), ktorý si zvolil, ale namiesto toho oprávni úrad EUIPO, aby poskytol preklad alebo použil ten, ktorý je dostupný pre základnú ochrannú známku alebo známky, neuskutočnia sa s ním vo veci prekladu konzultácie.

2.1.3.3 Nárok/nároky na právo prednosti

Ak sa nárokuje prednosť, treba uviesť úrad staršieho podania, číslo podania (ak je dostupné) a dátum podania. Dokumenty týkajúce sa práva prednosti sa nepredkladajú. Ak sa predchádzajúce podanie nárokovanie ako nárok na právo prednosti v medzinárodnej prihláške nevzťahuje na všetky tovary alebo služby, treba uviesť tie, na ktoré sa vzťahuje. Ak sa nárokuje právo prednosti z viacerých skorších podaní s rôznymi dátumami, treba uviesť tovary a služby, na ktoré sa staršie podanie vzťahuje.

2.1.3.4 Formulár na vyznačenie USA

Ak sú vyznačené Spojené štáty americké, musí byť priložený riadne vyplnený a podpísaný formulár MM18 organizácie WIPO. Tento formulár, v ktorom sa nachádza vyhlásenie o zámere použiť ochrannú známku, je dostupný len v anglickom jazyku a musí byť vyplnený v tomto jazyku bez ohľadu na jazyk medzinárodnej prihlášky.

2.1.4 Prieskum medzinárodnej prihlášky úradom EUIPO

[Článok 184 nariadenia o OZEÚ](#)

Článok 3 ods. 1 protokolu k Madridskej dohode

Ak sa v rámci prieskumu medzinárodnej prihlášky zistia nedostatky, úrad EUIPO vyzve prihlasovateľa, aby ich odstránil v lehote jedného mesiaca. V zásade by táto krátka časová lehota mala úradu EUIPO umožniť zaslať medzinárodnú prihlášku organizácii WIPO v lehote dvoch mesiacov od dátumu prijatia a zachovať tak uvedený dátum ako dátum medzinárodného zápisu.

Ak nedostatky nie sú odstránené, úrad EUIPO bude prihlasovateľa informovať, že odmieta zaslať medzinárodnú prihlášku organizácii WIPO. Manipulačný poplatok sa nebude vracat'.

Toto nebráni podaniu inej medzinárodnej prihlášky v budúcnosti.

Akonáhle úrad EUIPO dospeje k záveru, že medzinárodná prihláška vyhovuje požiadavkám, odovzdá ju elektronicky organizácii WIPO s výnimkou dokumentov, ako sú hárok na výpočet poplatku alebo formulár MM18, ktoré sa zašlú ako naskenované prílohy. Súčasťou elektronického zaslania bude osvedčenie od úradu pôvodu uvedeného v článku 3 ods. 1 protokolu k Madridskej dohode.

2.1.5 Nedostatky zistené organizáciou WIPO

Pravidlo 11 ods. 4 a pravidlá 12 a 13 vykonávacieho predpisu k protokolu

Ak organizácia WIPO zistí nedostatky v prihláške, vydá list o nedostatkoch, ktorý bude zaslaný prihlasovateľovi, ako aj úradu EUIPO ako úradu pôvodu. Nedostatky musí v závislosti od ich povahy odstrániť úrad EUIPO alebo prihlasovateľ. Nedostatky súvisiace s platbou medzinárodných poplatkov musí odstrániť prihlasovateľ. Akékoľvek nedostatky uvedené v pravidle 11 ods. 4 vykonávacieho predpisu k protokolu musí odstrániť úrad EUIPO.

Ak sú nedostatky v triedení tovarov a služieb, v označení tovarov alebo služieb, alebo v oboch, prihlasovateľ nemôže predkladať svoje dôvody priamo organizácii WIPO. Namiesto toho musia byť oznámené prostredníctvom úradu EUIPO v jazyku konania s organizáciou WIPO. V tomto prípade úrad EUIPO zašle oznámenie prihlasovateľa organizácii WIPO bezo zmien, keďže úrad EUIPO nevyužíva možnosť podľa pravidla 12 ods. 2 vykonávacieho predpisu k protokolu vyjadriť iné stanovisko ani podľa pravidla 13 ods. 2 vykonávacieho predpisu k protokolu podať návrh na odstránenie nedostatkov.

2.2 Následné vyznačenia

[Článok 187 nariadenia o OZEÚ](#)

[Článok 65 ods. 2 písm. b\) delegovaného nariadenia o OZEÚ](#)

Články [30](#) a [31](#) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ

Článok 2 ods. 1 bod ii) protokolu k Madridskej dohode

Pravidlo 1 (xxvibis) a pravidlo 24 ods. 2 vykonávacieho predpisu k protokolu

V rámci madridského systému môže majiteľ medzinárodného zápisu rozšíriť zemepisný rozsah ochrany zápisu. Na rozšírenie rozsahu medzinárodného zápisu na iných členov Madridskej únie, pre ktorých neboli doteraz zapísané žiadne vyznačenia alebo predchádzajúce vyznačenie už nie je platné, existuje osobitný postup nazývaný „následné vyznačenie“. Následným vyznačením sa môže rozšíriť rozsah tovarov a/alebo služieb predchádzajúceho vyznačenia, ak sa rozsah medzinárodného zápisu nerozšíri. To by mohlo byť užitočné v situáciách, keď bolo predtým obmedzenie zapísané.

Na rozdiel od medzinárodných prihlášok nemusia byť následné vyznačenia podané prostredníctvom úradu pôvodu, ale môžu byť podané priamo organizácii WIPO. Priame podanie organizácii WIPO sa odporúča na urýchlenie procesu. Ak je žiadosť podaná prostredníctvom úradu EUIPO, musí byť podaná v jazyku, v ktorom bola podaná medzinárodná prihláška.

Ak je MZ prevedený na osobu, ktorá nie je oprávnená vykonať následné vyznačenie prostredníctvom úradu EUIPO, nemôže byť žiadosť o takéto následné vyznačenie podaná prostredníctvom úradu EUIPO, ale musí byť podaná prostredníctvom organizácie WIPO alebo úradu zmluvnej strany majiteľa (ďalšie informácie o oprávnení podať prihlášku sa nachádzajú vyššie v [bode 2.1.3.1](#) vyššie).

Následné vyznačenia sa môžu vykonať až potom, čo bola podaná pôvodná medzinárodná prihláška a výsledkom bol medzinárodný zápis.

Následné vyznačenia nepodliehajú úhrade manipulačného poplatku úradu EUIPO.

Následné vyznačenia sa musia podať prostredníctvom úradu EUIPO v rovnakom jazyku, aký bol použitý v pôvodnej medzinárodnej prihláške, pričom v prípade nedodržania ich úrad EUIPO odmietne zaslať organizácii WIPO. Následné vyznačenia sa musia podať prostredníctvom oficiálneho formulára: Formulár MM4 organizácie WIPO v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku alebo formulár EM4 úradu EUIPO v ostatných jazykoch EÚ. Neexistuje osobitný formulár úradu EUIPO v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, keďže v týchto jazykoch nie sú pre úrad EUIPO potrebné žiadne osobitné označenia a z toho dôvodu je formulár MM4 organizácie WIPO postačujúci.

Hárok na výpočet poplatku (príloha k formuláru MM4 organizácie WIPO) musí byť predložený v jazyku, v ktorom má byť následné vyznačenie zaslané organizácii WIPO. Alternatívne môže prihlasovateľ pripojiť kópiu o úhrade v prospech organizácie WIPO. Úrad EUIPO však nebude skúmať, či je priložený hárok na výpočet poplatku, či je správne vyplnený alebo či bola výška medzinárodných poplatkov správne vypočítaná. Akékoľvek otázky týkajúce sa výšky medzinárodných poplatkov a súvisiacich spôsobov platby by mali byť adresované organizácii WIPO. Kalkulačka poplatkov sa nachádza na webovej stránke organizácie WIPO.

Vo formulároch MM4 alebo EM4 sú označenia, ktoré sa majú urobiť, obmedzené na označenia týkajúce sa majiteľa, zástupcu, zoznamu tovarov a služieb a určenie dodatočných zmluvných strán protokolu k Madridskej dohode. Tieto označenia sa musia urobiť rovnakým spôsobom ako vo formulári MM2. Ak nastane zmena majiteľa, bude skontrolované aj oprávnenie podať prihlášku, ak je medzinárodná prihláška prevedená na osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo má trvalý pobyt alebo podnik v EÚ (úrad EUIPO ako „úrad zmluvnej strany majiteľa“).

Zoznam tovarov a služieb môže byť rovnaký ako v medzinárodnom zápise [položka 5 a) oficiálneho formulára] alebo užší [položka 5 b) alebo c)]. Nemôže byť širší ako rozsah ochrany medzinárodného zápisu, aj keď je zahrnutý v základnej ochrannej známke.

Napríklad medzinárodný zápis pre triedy 18 a 25 s vyznačením Číny pre triedu 25 môže byť následne rozšírený do Číny pre triedu 18. Rovnaký medzinárodný zápis však nemôže byť následne rozšírený do Číny pre triedu 9, lebo medzinárodný zápis túto triedu nepokrýva, hoci je pokrytá základnou ochrannou známkou.

V rámci týchto obmedzení môžu byť predložené rôzne zoznamy pre rôzne, následne vyznačené, zmluvné strany.

Ochranná známka musí byť rovnaká ako v pôvodnom medzinárodnom zápise.

Ak prihláška nie je v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, prihlasovateľ musí označiť položku 0.1 vo formulári EM4 úradu EUIPO a uviesť jazyk, v ktorom je následné vyznačenie zaslané organizácii WIPO. Vyplniť treba takisto položky 0.2 a 0.3 týkajúce sa prekladu zoznamu tovarov a služieb, ako aj jazyka pre korešpondenciu medzi prihlasovateľom a úradom EUIPO.

Ak o to majiteľ požiada, následné vyznačenie môže nadobudnúť platnosť po ukončení konkrétneho konania, konkrétne zápisu zmeny alebo zrušenia týkajúceho sa dotknutého MZ alebo obnovy MZ.

Úrad EUIPO musí informovať prihlasovateľa o územnom rozšírení ku dňu, v ktorom bola žiadosť o územné rozšírenie prijatá.

Ak žiadosť o územné rozšírenie nespĺňa uvedené požiadavky, úrad EUIPO vyzve prihlasovateľa odstrániť nedostatky v lehote jedného mesiaca. Ak nedostatky nie sú odstránené v stanovenej lehote, úrad EUIPO môže odmietnuť zaslať žiadosť Medzinárodnému úradu. Úrad EUIPO však nesmie odmietnuť zaslať žiadosť Medzinárodnému úradu bez toho, aby sa prihlasovateľovi umožnilo odstrániť nedostatky zistené v žiadosti.

Úrad EUIPO zašle žiadosť o územné rozšírenie podanú po medzinárodnom zápise Medzinárodnému úradu hneď, ako sú uvedené požiadavky splnené.

2.3 Oznámenie skutočností, ktoré ovplyvňujú základný zápis

Články [49](#), [53](#), [57](#) až [62](#) a [článok 128](#) nariadenia o OZEÚ

[Článok 29 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#)

Ak v lehote piatich rokov od dátumu medzinárodného zápisu prestane základná ochranná známka alebo známky existovať celkovo alebo čiastočne, medzinárodný zápis je zrušený v rovnakom rozsahu, keďže od nej alebo od nich „závisí“. Stáva sa to nielen v prípade „centrálneho útoku“ treťou osobou, ale aj v prípade, ak platnosť základnej známky alebo znáмок uplynie v dôsledku konania alebo nečinnosti ich majiteľa.

Pokiaľ ide o OZEÚ vzťahuje sa to na prípady, ak sú, v plnom rozsahu alebo čiastočne (napr. len pre niektoré tovary alebo služby),

- OZEÚ alebo prihlášky OZEÚ, na ktorých je založený MZ, vzaté späť, považované za vzaté späť alebo zamietnuté,
- OZEÚ, na ktorých je založený MZ, predmetom vzdania sa, neboli obnovené, boli zrušené alebo vyhlásené za neplatné úradom EUIPO alebo, na základe protinávruhu v konaní o porušení práv, súdom pre OZEÚ.

Ak k uvedenému dôjde v dôsledku rozhodnutia (úradom EUIPO alebo súdom pre OZEÚ), rozhodnutie musí byť právoplatné.

Ak k uvedenému dôjde v rámci päťročnej lehoty, úrad EUIPO musí zodpovedajúcim spôsobom informovať organizáciu WIPO.

Úrad EUIPO musí skontrolovať, či bola medzinárodná prihláška skutočne zapísaná, pred tým, ako informuje organizáciu WIPO o tom, že základná OZEÚ stratila platnosť.

Organizácia WIPO musí byť takisto informovaná v určitých prípadoch, keď bol postup iniciovaný pred uplynutím päťročnej lehoty, ale v rámci tejto lehoty ešte nedošlo k právoplatnému rozhodnutiu. Toto oznámenie treba vykonať po uplynutí päťročného obdobia. Predmetné prípady sú:

- prebiehajúce zamietnutie prihlášky základnej OZEÚ z absolútnych dôvodov (vrátane odvolaní pred odvolacím senátom alebo Všeobecným súdom/Súdnym dvorom Európskej únie),
- prebiehajúce námietkové konanie voči prihláške základnej OZEÚ (vrátane odvolaní pred odvolacím senátom alebo Všeobecným súdom/Súdnym dvorom Európskej únie),
- prebiehajúce konanie o výmaz voči základnej OZEÚ pred úradom EUIPO (vrátane odvolaní pred odvolacím senátom alebo Všeobecným súdom/Súdnym dvorom Európskej únie),

- prípady, ak sa v registri ochranných známk EÚ uviedlo, že pred súdom pre OZEÚ bol podaný protinávrh v konaní o porušení práv voči základnej ochrannej známke, ale v registri rozhodnutí súdu pre OZEÚ sa daný protinávrh zatiaľ neuvádza.

Po prijatí právoplatného rozhodnutia alebo ukončení konania treba odoslať ďalšie oznámenie organizácii WIPO, v ktorom sa uvedie či a do akej miery prestala základná ochranná známka alebo známky existovať alebo ostala platná.

Ak je základná OZEÚ alebo prihláška OZEÚ rozdelená alebo čiastočne prevedená v lehote piatich rokov od dátumu medzinárodného zápisu, aj táto skutočnosť sa musí oznámiť organizácii WIPO. V týchto prípadoch to však nebude mať žiadny vplyv na platnosť medzinárodného zápisu. Účelom oznámenia je len zaznamenanie počtu ochranných známk, na ktorých je MZ založený.

Žiadne iné zmeny základnej ochrannej známky alebo známk sa nebudú oznamovať organizácii WIPO prostredníctvom úradu EUIPO. Ak chce prihlasovateľ/majiteľ zaznamenať niektoré zmeny v medzinárodnom registri, mal by o to žiadať samostatne (pozri [bod 2.4](#) nižšie).

2.4 Zasielanie zmien, ktoré ovplyvňujú medzinárodnú ochrannú známku

Medzinárodný register je vedený v organizácii WIPO. Možné ďalej uvedené zmeny môžu byť zaznamenané až po zapísaní medzinárodnej ochrannej známky.

Úrad EUIPO nespracuje žiadosti o obnovu ani úhrady poplatkov za obnovu.

V zásade môže väčšinu zmien súvisiacich s medzinárodnými zápsmi podať buď priamo v organizácii WIPO zapísaný majiteľ medzinárodného zápisu, alebo sa môžu podať prostredníctvom úradu zmluvnej strany majiteľa. Niektoré žiadosti o zmenu môžu byť podané prostredníctvom iného účastníka a prostredníctvom iného úradu, ako sa uvádza ďalej.

2.4.1 Prípady, ak je možné zaslať žiadosti o zmenu bez prieskumu

Pravidlo 20bis a pravidlo 25 ods. 1 vykonávacieho predpisu k protokolu
--

Tieto žiadosti o zmenu súvisiace s medzinárodným zápisom možno predložiť úradu EUIPO ako „úradu zmluvnej strany majiteľa“:

- formulár MM5 organizácie WIPO: zmena vlastníctva, buď celková, alebo čiastočná, predložená zapísaným vlastníkom MZ (v terminológii OZEÚ toto zodpovedá prevodu),
- formulár MM6 organizácie WIPO: obmedzenie zoznamu tovarov a služieb pre všetky alebo niektoré zmluvné strany,

- formulár MM7 organizácie WIPO: zrieknutie sa jednej alebo viacerých zmluvných strán (nie všetkých),
- formulár MM8 organizácie WIPO: úplné alebo čiastočné zrušenie medzinárodného zápisu,
- formulár MM9 organizácie WIPO: zmena mena alebo adresy majiteľa a/alebo zmena v označení právnej formy, ak je majiteľ právnickou osobou,
- formuláre MM13/MM14 organizácie WIPO: nová licencia alebo zmena licencie predložená zapísaným majiteľom MZ,
- formulár MM15 organizácie WIPO: výmaz zápisu licencie,
- formulár MM19 organizácie WIPO: obmedzenie dispozičného práva majiteľa predložené zapísaným majiteľom MZ (v terminológii OZEÚ toto zodpovedá vecným právam, exekúcii, opatreniam výkonu alebo insolvenčnému konaniu, ktoré sa upravujú v článkoch [22](#), [23](#) a [24](#) nariadenia o OZEÚ).

Tieto žiadosti podané majiteľom MZ úradu EUIPO budú jednoducho zaslané organizácii WIPO bez ďalšieho prieskumu. Ustanovenia podľa nariadenia o OZEÚ sa na príslušné konania neuplatňujú. Konkrétne, uplatniteľné jazykové pravidlá predstavujú pravidlá podľa vykonávacieho predpisu k protokolu, pričom sa úradu EUIPO neplatí žiaden poplatok.

Tieto žiadosti sa môžu podať prostredníctvom úradu EUIPO, len ak je úradom pôvodu alebo ak získa spôsobilosť vzhľadom na majiteľa v dôsledku prevodu medzinárodného zápisu [pozri pravidlo 1 bod xxv***bis*** vykonávacieho predpisu k protokolu]. Žiadosti, za ktoré zodpovedá úrad EUIPO (ako úrad pôvodu) budú jednoducho zaslané organizácii WIPO. Žiadosti, za ktoré nezodpovedá úrad EUIPO (t. j. ak nie je úradom pôvodu) nebudú spracované.

Možnosti stanovené v pravidle 20 ods. 1 písm. a) vykonávacieho predpisu k protokolu, ktorým sa úradu zmluvnej strany majiteľa umožňuje informovať medzinárodný úrad o obmedzení dispozičného práva majiteľa z vlastného podnetu, sa nebudú uplatňovať.

2.4.2 Prípady, ak sa žiadosti o zmeny zašlú po prieskume

[Článok 201 nariadenia o OZEÚ](#)

Pravidlo 20 ods. 1 písm. a), pravidlo 20 *bis* ods. 1 a pravidlo 25 ods. 1 písm. b) vykonávacieho predpisu k protokolu

Vo vykonávacích predpisoch k protokolu sa stanovuje, že žiadosti o zápis zmeny vlastníctva, licencie alebo obmedzenie dispozičného práva majiteľa môže podávať len priamo organizácii WIPO majiteľ medzinárodného zápisu. Bolo by prakticky nemožné zapísať zmenu vlastníctva alebo licencie prostredníctvom organizácie WIPO, ak:

- pôvodný majiteľ už neexistuje (fúzia, smrť) alebo
- majiteľ nespolupracuje s držiteľom licencie alebo (ešte pravdepodobnejšie) je príjemcom opatrenia presadzovania práva.

Z týchto dôvodov nový majiteľ, držiteľ licencie alebo príjemca dispozičného práva nemá inú možnosť, ako podať svoju žiadosť úradu zmluvnej strany majiteľa. Organizácia WIPO zapíše takéto žiadosti bez akéhokoľvek vecného prieskumu, vychádzajúc z toho, že ich zaslal uvedený úrad.

S cieľom predísť tomu, aby sa tretia strana stala majiteľom alebo držiteľom licencie medzinárodného zápisu, je nevyhnutné, aby úrad EUIPO preskúmal všetky prihlášky predložené akoukoľvek inou stranou než majiteľom MZ na účel overenia toho, či existuje dôkaz o prevode, licencií alebo o inom práve, ako sa ustanovuje v [článku 201 nariadenia o OZEÚ](#). Úrad EUIPO sa obmedzuje na prieskum dôkazov o prevode, licencií alebo inom práve a analogicky sa uplatňujú články [20](#) a [26](#) nariadenia o OZEÚ, [článok 13 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#) a príslušné časti usmernení úradu EUIPO o prevodoch, licenciách, vecných právach, exekúciách a insolvenčných konaniach alebo podobných konaniach. Ak sa nepredloží žiaden dôkaz, úrad EUIPO odmietne zaslať žiadosť organizácii WIPO. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie.

Vo všetkých ostatných aspektoch sa pravidlá v rámci nariadenia o OZEÚ neuplatňujú. Konkrétne, žiadosť musí byť v jednom z jazykov organizácie WIPO a na vhodnom formulári organizácie WIPO a úradu EUIPO sa neplatia žiadne poplatky.

3 EUIPO ako určený úrad

3.1 Prehľad

Každá osoba, ktorá je štátnym príslušníkom štátu, ktorý je zmluvnou stranou protokolu k Madridskej dohode, alebo ktorá má v takom štáte bydlisko, alebo obchodný podnik a je majiteľom národnej prihlášky alebo zápisu („základnej známky“) v tomto štáte, môže prostredníctvom národného úradu, ktorý základnú známku zapísal alebo na ktorom o ňu osoba požiadala („úrad pôvodu“), podať medzinárodnú prihlášku alebo žiadosť o následné vyznačenie, v ktorej môže vyznačiť Európsku úniu.

Keď organizácia WIPO preskúma zaradenie do tried a skontroluje určité formálne náležitosti (vrátane úhrady poplatkov), zverejní MZ vo vestníku organizácie WIPO, vystaví potvrdenie o zápise a informuje určené úrady o medzinárodnom zápise. Úrad EUIPO prijíma údaje od organizácie WIPO výlučne v elektronickej forme.

Medzinárodné zápisy s vyznačením EÚ sú identifikované úradom EUIPO pod číslom zápisu WIPO, ktorému predchádza „W“ a následne „0“ v prípade nového MZ (napr. **W01** 234 567) a „1“ v prípade následného vyznačenia (napr. **W10** 987 654). Ďalšie vyznačenia EÚ pre rovnaké MZ budú označené ako **W2**, **W3** atď. Pri prehľadávaní elektronickej databázy úradu EUIPO sa však „W“ neuvádza.

Druh zobrazenej známky v databáze úradu EUIPO spravidla závisí od toho, či sa označenie objaví v medzinárodnom registri pod INID kódom 541 („Reprodukcia ochrannej známky v štandardnom písme“), pod INID kódom 550 („Označenie týkajúce sa povahy alebo druhu známky“ pre trojrozmerné ochranné známky alebo zvukové

známky) alebo INID kódom 558 („Ochranná známka tvorená výlučne jednou alebo viacerými farbami“). Ak uvedené nie je označené, ochranná známka bude vložená do databázy úradu EUIPO ako obrazová ochranná známka.

Úrad EUIPO má 18 mesiacov na to, aby informoval organizáciu WIPO o všetkých možných dôvodoch zamietnutia vyznačenia EÚ. Lehota 18 mesiacov začína plynúť dňom, v ktorý je úrad EUIPO informovaný o vyznačení.

Ak organizácia WIPO doručí opravy, ktoré ovplyvňujú samotnú ochrannú známku, tovary a služby alebo dátum vyznačenia, úrad EUIPO je zodpovedný za to, aby rozhodol o tom, či od nového dňa oznámenia začína plynúť nové obdobie 18 mesiacov. Ak oprava ovplyvňuje len časť tovarov a služieb, nová lehota sa vzťahuje len na uvedenú časť a úrad EUIPO by musel opätovne zverejniť MZ čiastočne vo vestníku OZEÚ a opätovne otvoriť lehotu na podávanie námietok len pre uvedenú časť tovarov a služieb.

Hlavné úlohy vykonávané úradom EUIPO ako určeným úradom sú:

- prvé opätovné zverejnenie vo vestníku OZEÚ,
- prieskum formálnych náležitostí vrátane prieskumu obmedzeného zoznamu týkajúceho sa vyznačenia EÚ, jasnosti a presnosti pojmov týkajúcich sa špecifikácie tovarov a služieb, a nároku na senioritu,
- prieskum absolútnych dôvodov,
- prieskum námietok,
- spracovanie oznámení organizácie WIPO o zmenách v medzinárodných zápisoch,
- druhé opätovné zverejnenie vo vestníku OZEÚ,
- vydanie udelenia ochrany alebo právoplatných rozhodnutí.

3.2 Oprávnené zastupovanie

Článok 119 ods. 2 a článok 120 nariadenia o OZEÚ

Majiteľ medzinárodnej známky nemusí v zásade vymenovať zástupcu pred úradom EUIPO.

Majitelia s domicilom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) však musia mať zastúpenie: a) v súvislosti s predbežným zamietnutím; b) pri podávaní nárokov na senioritu priamo pred úradom EUIPO alebo c) v súvislosti s námietkou voči nároku na senioritu (pozri usmernenia, [časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 5 Účastníci konania a oprávnené zastupovanie](#) a články [119](#) a [120](#) nariadenia o OZEÚ).

Ak v niektorej z uvedených situácií majiteľ MZ vymenoval zástupcu pred organizáciou WIPO, ktorý sa takisto objavuje v databáze zástupcov vedenej úradom, tento zástupca sa bude automaticky považovať za zástupcu majiteľa MZ pred úradom.

Ak majiteľ medzinárodnej známky s bydliskom mimo EHP nevymenuje zástupcu alebo vymenuje zástupcu pred organizáciou WIPO, ktorý nie je uvedený v databáze zástupcov vedenej úradom EUIPO, akékoľvek oznámenia o predbežnom zamietnutí alebo námietke budú obsahovať výzvu na vymenovanie zástupcu v súlade

s článkami [119](#) a [120](#) nariadenia o OZEÚ. Osobitosti zastupovania v jednotlivých konaniach pred úradom sa nachádzajú v bodoch [3.3.3](#), [3.4](#) a [3.6.6](#) nižšie.

3.3 Prvé opätovné zverejnenie, rešerše a formálne náležitosti

3.3.1 Prvé opätovné zverejnenie

[Článok 190 nariadenia o OZEÚ](#)

Po prijatí sú MZ okamžite opätovne zverejnené ⁷⁹ v časti M.1 vestníka OZEÚ okrem prípadov, keď chýba druhý jazyk.

Zverejnenie bude obmedzené na bibliografické údaje, vyobrazenie ochrannej známky a čísla tried a nebude obsahovať skutočný zoznam tovarov a služieb. To najmä znamená, že úrad EUIPO nebude prekladať medzinárodné zápisy alebo zoznam tovarov a služieb. V rámci zverejnenia sa takisto uvedie prvý a druhý jazyk MZ a bude obsahovať odkaz na zverejnenie MZ vo vestníku organizácie WIPO, do ktorého treba nahliadnuť v prípade potreby ďalších informácií. Pre poskytnutie ďalších informácií sa uvádza odkaz na vestník OZEÚ na webovom sídle úradu EUIPO.

Medzinárodný zápis má od dátumu prvého opätovného zverejnenia ten istý účinok ako zverejnená prihláška OZEÚ.

3.3.2 Rešerše

[Článok 195 nariadenia o OZEÚ](#)

Na žiadosť majiteľa medzinárodného zápisu v lehote jedného mesiaca, odkedy organizácia WIPO informuje úrad EUIPO o vyznačení, úrad EUIPO vypracuje rešeršnú správu Európskej únie pre každý medzinárodný zápis, v ktorom budú uvedené podobné OZEÚ a medzinárodné zápisy s vyznačením EÚ. Majitelia starších ochranných známk, ktoré sú uvedené v správe, dostanú list o monitorovaní situácie podľa [článku 195 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#) s výnimkou prípadu, keď majiteľ staršieho zápisu požiadal, aby sa mu takéto list nezasielal. Okrem toho na požiadanie medzinárodného majiteľa MZ úrad EUIPO zašle MZ zúčastneným národným úradom, aby vykonali národné rešerše (pozri usmernenia, [časť B Prieskum, oddiel 1 Konanie o zrušení](#)).

Žiadosť o národnú rešerš musí byť podaná priamo úradu. Majitelia MZ s vyznačením EÚ musia požiadať o národné rešerše a uhradiť príslušný poplatok v lehote jedného

⁷⁹ MZ sú najskôr zverejnené vo vestníku medzinárodných ochranných známk organizácie WIPO a potom „opätovne zverejnené“ úradom.

mesiacu od okamihu, keď organizácia WIPO informuje úrad EUIPO o vyznačení. Oneskorené alebo chýbajúce platby rešeršných poplatkov sa budú posudzovať, ako keby žiadosť o národné rešerše nebola podaná.

Platba sa môže uhradiť akýmkoľvek spôsobom platby akceptovaným úradom EUIPO (pozri usmernenia, [časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 3 Úhrada poplatkov, trov a sadzieb, bod 2](#)).

Majiteľ nebude požiadaný, aby vymenoval zástupcu pred úradom EUIPO na jediný účel, ktorým je prijatie alebo žiadosť o rešeršné správy.

Rešeršné správy budú zaslané priamo majiteľovi MZ alebo, ak menoval zástupcu pred úradom, danému zástupcovi. Ak sa zástupca považoval za zástupcu majiteľa MZ pred úradom v ktorejkoľvek zo situácií opísaných v bode [3.2](#), tomuto zástupcovi budú zaslané aj rešeršné správy.

3.3.3 Prieskum formálnych náležitostí

Prieskum formálnych náležitostí je obmedzený na to, či bol uvedený druhý jazyk, či sa prihláška týka kolektívnej alebo certifikačnej známky (ktorá musí zahŕňať predloženie stanov používania známky), či obmedzené zoznamy týkajúce sa vyznačenia EÚ patria do rozsahu hlavného zoznamu medzinárodného zápisu, či sa uplatňuje seniorita a či zoznam tovarov a/alebo služieb spĺňa požiadavky na jasnosť a presnosť, ktoré sú opísané v usmerneniach, [časť B Prieskum, oddiel 3 Triedenie](#).

3.3.3.1 Jazyky

[Článok 146 ods. 3, 4 a 8](#), a články [193](#) a [206](#) nariadenia o OZEÚ

Pravidlo 9 ods. 5 písm. g) bod ii) vykonávacieho predpisu k protokolu

Pravidlo 9 ods. 5 písm. g) bod ii) vykonávacieho predpisu k protokolu a [článok 206 nariadenia o OZEÚ](#) vyžaduje od prihlasovateľa medzinárodnej prihlášky s vyznačením EÚ, aby uviedol druhý jazyk, ktorý je odlišný od prvého a patrí k štyrom zvyšným jazykom úradu EUIPO, a to označením príslušného poľa v oddiele Zmluvné strany vo formulároch MM2 alebo MM4 organizácie WIPO.

Podľa [článku 206 nariadenia o OZEÚ](#) bude jazyk podania medzinárodnej prihlášky rokovacím jazykom v zmysle [článku 146 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#). Ak jazyk vybraný majiteľom medzinárodného zápisu v písomných konaniach nie je jazykom medzinárodnej prihlášky, majiteľ musí dodať preklad do uvedeného jazyka do jedného mesiaca od predloženia pôvodného dokumentu. Ak preklad nie je doručený v tejto lehote, úrad EUIPO považuje pôvodný dokument za nedoručený.

Druhý jazyk označený v medzinárodnej prihláške bude druhý jazyk v zmysle [článku 146 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), to znamená, schválený rokovací jazyk pre námietkové konanie, konanie o zrušení alebo o vyhlásení neplatnosti pred úradom EUIPO.

Ak nebol označený žiaden druhý jazyk, prieskumový pracovník vydá predbežné zamietnutie ochrany a poskytne majiteľovi dva mesiace na odstránenie nedostatku, ktoré plynú odo dňa, keď úrad EUIPO vydá predbežné zamietnutie podľa [článku 193 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#). V prípade potreby sa majiteľ MZ v oznámení o predbežnom zamietnutí vyzve, aby vymenoval zástupcu podľa článkov [119](#) a [120](#) nariadenia o OZEÚ. Toto oznámenie sa zapíše do medzinárodného registra, zverejní vo vestníku a pošle sa majiteľovi MZ. Odpoveď na predbežné zamietnutie musí byť adresovaná úradu EUIPO.

MZ bude opätovne zverejnený, ak majiteľ MZ v rámci stanovenej lehoty odstráni nedostatok a splní prípadnú požiadavku týkajúcu sa vymenovania zástupcu pred úradom EUIPO.

Ak nebol nedostatok odstránený a/alebo nebol vymenovaný zástupca (ak takáto požiadavka existuje), úrad EUIPO potvrdí zamietnutie majiteľovi MZ. Majiteľ má dva mesiace na podanie odvolania. Keď sa rozhodnutie stane právoplatným, úrad EUIPO informuje organizáciu WIPO, že predbežné zamietnutie je potvrdené.

3.3.3.2 Kolektívne a certifikačné ochranné známky

Články [74 až 76](#), [83](#), [84](#) a [194](#) nariadenia o OZEÚ

Články [16](#), [17](#) a [33](#) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ

[Článok 76 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#)

V systéme OZEÚ sú len tri druhy ochranných známok: individuálne ochranné známky, kolektívne ochranné známky a certifikačné ochranné známky (podrobnejšie informácie sa nachádzajú v usmerneniach, [časť B Prieskum, oddiel 2 Formálne náležitosti](#)).

Formulár medzinárodnej prihlášky obsahuje jedno samostatné označenie, v ktorom zoskupuje kolektívne ochranné známky, certifikačné ochranné známky a garančné ochranné známky. Preto MZ s vyznačením EÚ, ktorý vychádza z národnej certifikačnej známky, garančnej známky alebo kolektívnej známky, bude zapísaný ako kolektívna známka EÚ alebo certifikačná známka EÚ a bude sa naň vzťahovať aj úhrada vyšších poplatkov.

Podmienky, ktoré sa vzťahujú na kolektívne ochranné známky a certifikačné ochranné známky, sa vzťahujú aj na príslušné MZ s vyznačením EÚ. Ďalšie informácie o požiadavkách na prieskum sa nachádzajú v usmerneniach, [časť B Prieskum, oddiel 2 Formálne náležitosti](#) (body [9.2](#) a [9.3](#)) a v usmerneniach, časť B Prieskum, oddiel 4 Absolútne dôvody zamietnutia, [kapitola 15 Kolektívne známky Európskej únie](#) a [kapitola 16 Certifikačné známky Európskej únie](#).

Podľa [článku 194 nariadenia o OZEÚ](#), musí majiteľ predložiť stanovy používania ochrannej známky priamo úradu EUIPO do dvoch mesiacov odo dňa, keď bol medzinárodný úrad informovaný úradom EUIPO o vyznačení. Tieto stanovy musia byť predložené v jazyku konania.

Z prieskumu údajov známky a obsahu stanov používania známky úrad EUIPO určí, či vyznačenie je pre kolektívnu alebo certifikačnú ochrannú známku.

Ak neboli stanovy používania predložené alebo ak obsahujú nedostatky, alebo majiteľ nespĺňa požiadavky článkov [74](#) alebo [83](#) nariadenia o OZEÚ, prieskumový pracovník vydá predbežné zamietnutie ochrany a poskytne majiteľovi dva mesiace na odstránenie nedostatku, ktoré plynú odo dňa, keď úrad EUIPO vydá predbežné zamietnutie podľa [článku 33 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#). V prípade potreby sa majiteľ MZ v oznámení o predbežnom zamietnutí vyzve, aby vymenoval zástupcu podľa článkov [119](#) a [120](#) nariadenia o OZEÚ. Toto oznámenie sa zapíše do medzinárodného registra, zverejní vo vestníku a pošle sa majiteľovi MZ. Odpoveď na predbežné zamietnutie musí byť adresovaná úradu EUIPO.

Ak majiteľ MZ odstráni nedostatok a splní požiadavku týkajúcu sa vymenovania zástupcu pred úradom EUIPO, v prípade potreby a v rámci stanovenej lehoty, bude konanie v súvislosti s medzinárodným zápisom pokračovať.

Ak nebol nedostatok odstránený a/alebo nebol vymenovaný zástupca (v prípade potreby), úrad potvrdí zamietnutie majiteľovi MZ a udelí dvojmesačnú lehotu na podanie odvolania. Keď sa rozhodnutie stane právoplatným, úrad informuje organizáciu WIPO, že predbežné zamietnutie je potvrdené.

3.3.3.3 Uplatnenie nároku na senioritu

Uplatnenie nároku na senioritu podané spolu s vyznačením

[Článok 191 nariadenia o OZEÚ](#)

Pravidlo 9 ods. 5 písm. g) bod i) a pravidlo 21*bis* vykonávacieho predpisu k protokolu

Prihlasovateľ môže v rámci vyznačenia EÚ v medzinárodnej prihláške alebo v následnom vyznačení uplatniť nárok na senioritu staršej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte. Takýto nárok musí byť predložený priložením formulára MM17 k medzinárodnej prihláške alebo žiadosti o následné vyznačenie, v ktorej by mal byť pre každý nárok uvedený:

- členský štát EÚ, v ktorom bolo staršie právo zapísané,
- číslo zápisu,
- dátum podania príslušného zápisu.

Pre priame podania OZEÚ neexistuje žiadne uplatniteľné ustanovenie rovnocenné s [článkom 39 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#).

K formuláru MM17 by sa nemali pripájať žiadne osvedčenia alebo dokumenty na podporu uplatnenia nároku na senioritu, keďže organizácia WIPO ich nezašle úradu EUIPO.

Uplatnenie nároku na senioritu predložené spolu s medzinárodnou prihláškou alebo následným vyznačením bude preskúmané tým istým spôsobom ako uplatnenie nároku

na senioritu predložené v prihláške OZEÚ. Ďalšie informácie sa nachádzajú v usmerneniach, [časť B Prieskum, oddiel 2 Formálne náležitosti](#).

Ak je potrebné podať dokumentáciu na podporu uplatnenia nároku na senioritu alebo ak nárok obsahuje nedostatky, prieskumový pracovník vydá list o nedostatkoch, v ktorom poskytne majiteľovi MZ dva mesiace na odstránenie nedostatku. V prípade potreby bude aj majiteľ MZ vyzvaný vymenovať zástupcu pred úradom EUIPO.

Ak úrad EUIPO prijme uplatnenie nároku na senioritu, dotknuté úrady pre ochranu duševného vlastníctva budú informované. Organizácia WIPO nemusí byť informovaná, keďže nie je potrebná zmena v medzinárodnom registri.

Ak nebol nedostatok odstránený a/alebo nebol vymenovaný zástupca (v prípade potreby), dôjde k strate práva na senioritu podľa [článku 191 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#). Majiteľ MZ môže požiadať o rozhodnutie, voči ktorému sa možno odvolať. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia úrad EUIPO informuje organizáciu WIPO o strate, zamietnutí alebo zrušení práva na senioritu, alebo späťvzatí nároku na senioritu. Organizácia WIPO tieto zmeny zapíše do medzinárodného registra a zverejní ich.

Uplatnenie nároku na senioritu predložené po prijatí vyznačenia EÚ úradom EUIPO

[Článok 192 nariadenia o OZEÚ](#)

[Článok 32 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#)

Pravidlo 21*bis* ods. 2 vykonávacieho predpisu k protokolu

Po zverejnení právoplatného prijatia MZ vo vestníku OZEÚ si majiteľ MZ môže uplatniť nárok na senioritu staršej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte podaním žiadosti priamo úradu EUIPO. Každá takáto žiadosť podaná organizácii WIPO sa bude považovať za nepodanú.

Akýkoľvek nárok na senioritu predložený v intervale medzi podaním medzinárodnej prihlášky a zverejnením právoplatného prijatia MZ sa bude považovať za prijatý úradom EUIPO v deň zverejnenia právoplatného prijatia MZ, a preto bude preskúmaný úradom EUIPO po tomto dátume.

Ak je potrebné predložiť dokumentáciu na podporu uplatnenia nároku na senioritu alebo ak nárok obsahuje nedostatky, príp. sa požaduje vymenovanie zástupcu pred úradom EUIPO, prieskumový pracovník vydá list o nedostatkoch, v ktorom poskytne majiteľovi MZ dva mesiace na odstránenie nedostatku.

Ak úrad prijme nárok na senioritu, informuje organizáciu WIPO, ktorá túto skutočnosť zapíše do medzinárodného registra a zverejní ju.

Príslušné úrady pre ochranu duševného vlastníctva budú informované podľa [článku 35 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#).

Ak nebol nedostatok odstránený a/alebo nebol vymenovaný zástupca (ak táto požiadavka existuje), uplatnenie práva na senioritu bude zamietnuté a majiteľovi MZ sa poskytnú dva mesiace, v rámci ktorých môže podať odvolanie. V takýchto prípadoch

nebude organizácia WIPO informovaná. To isté platí, ak dôjde k zrieknutiu sa uplatnenia nároku na senioritu.

3.3.3.4 Nedostatočne jasné a presné výrazy

Články [33](#), [41](#), [182](#) a [193](#) nariadenia o OZEÚ

[Článok 33 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#)

V rámci medzinárodných zápisov s vyznačením EÚ sa skúma nejasná a nepresná špecifikácia pojmov v zozname tovarov a služieb, a to rovnakým spôsobom ako priame prihlášky OZEÚ (pozri usmernenia, [časť B Prieskum, oddiel 3 Triedenie](#)).

Pred podaním MZ s vyznačením EÚ je možné vyhľadávať v obsahu harmonizovanej databázy (HDB) prostredníctvom nástroja TMclass (<http://tmclass.tmdn.org>). V harmonizovanej databáze sa nachádzajú pojmy, ktoré sa na účely zatriedenia akceptujú vo všetkých úradoch EÚ. Používatelia si môžu vybrať z týchto vopred schválených pojmov, ak patria do rozsahu základnej ochrannnej známky, aby zostavili zoznam tovarov a služieb a súčasne zistili, či sú aj súčasťou databázy MGS – Správca tovarov a služieb podľa madridského systému – organizácie WIPO (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>). Úrad automaticky schváli všetky pojmy v HDB. Ak sa vopred skontroluje, či sú tovary a/alebo služby súčasťou nástroja TMclass aj databázy MGS, pomôže to uľahčiť proces zápisu ochrannnej známky pre MZ s vyznačením EÚ.

Ak MZ obsahuje pojmy v zozname tovarov a/alebo služieb, ktoré nie sú dostatočne jasné a presné, úrad EUIPO vydá predbežné zamietnutie ochrany a poskytne majiteľovi dva mesiace na odstránenie nedostatku, ktoré plynú odo dňa, keď úrad EUIPO vydá predbežné zamietnutie podľa [článku 33 nariadenia o OZEÚ](#) a [článku 33 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#). V prípade potreby bude majiteľ MZ v oznámení o predbežnom zamietnutí vyzvaný, aby vymenoval zástupcu podľa článkov [119](#) a [120](#) nariadenia o OZEÚ. Toto oznámenie sa zapíše do medzinárodného registra, zverejní vo vestníku a pošle sa majiteľovi MZ. Odpoveď na predbežné zamietnutie musí byť adresovaná úradu EUIPO.

Po zaslaní predbežného zamietnutia je ďalší prieskum rovnaký ako pri priamej prihláške OZEÚ. Priame výmeny s majiteľom MZ alebo jeho zástupcom sa uskutočnia tak často, ako je potrebné. Pojmy, ktoré si vyžadujú objasnenie majiteľa MZ by mali byť v rovnakej triede ako pôvodné znenie v medzinárodnom registri.

Ak je po opätovnom prieskume prípadu od námietky upustené alebo majiteľ MZ odstráni nedostatok a splní požiadavku týkajúcu sa vymenovania zástupcu pred úradom EUIPO, v prípade potreby a v rámci stanovenej lehoty, úrad EUIPO vydá správu o predbežnom stave ochrannnej známky organizácii WIPO za predpokladu, že žiadne ďalšie predbežné zamietnutie *ex officio* neprebíha a lehota na podanie námietky ešte prebieha.

Odpovede získané od majiteľa MZ alebo jeho zástupcu nebudú riešené, ak majú obaja sídlo mimo EHP.

Ak sa majiteľovi nepodarí vyvrátiť námietky alebo odpovedať na námietku, predbežné zamietnutie sa potvrdí. Inými slovami, ak sa predbežné zamietnutie vzťahuje len na niektoré tovary a služby, len tieto tovary a služby budú zamietnuté, ale zvyšné tovary a služby budú prijaté. Majiteľovi MZ sa poskytnú dva mesiace na podanie odvolania.

Keď sa rozhodnutie stane právoplatným a za predpokladu, že zamietnutie je úplné, úrad EUIPO informuje organizáciu WIPO, že predbežné zamietnutie je potvrdené. Ak je zamietnutie len čiastočné, oznámenie organizácii WIPO bude vydané po ukončení všetkých ostatných postupov alebo po ukončení lehoty na podanie námietok s tým, že nebola prijatá žiadna námietka (pozri [bod 3.9](#) nižšie).

3.3.3.5 Obmedzený zoznam tovarov a služieb týkajúci sa vyznačenia EÚ

Ak je pre vyznačenie EÚ potrebný obmedzený zoznam tovarov a služieb, úrad EUIPO preskúma, či požadované tovary a služby sú súčasťou hlavného zoznamu tovarov a služieb medzinárodného zápisu.

Ak obmedzený zoznam pre EÚ obsahuje pojmy, ktoré nie sú súčasťou hlavného zoznamu tovarov a služieb MZ, úrad EUIPO vydá predbežné zamietnutie ochrany a poskytne majiteľovi MZ dva mesiace na odstránenie nedostatku, ktoré plynú odo dňa vydania predbežného zamietnutia. V prípade potreby bude majiteľ MZ v oznámení o predbežnom zamietnutí vyzvaný, aby vymenoval zástupcu podľa článkov [119](#) a [120](#) nariadenia o OZEÚ. Toto oznámenie sa zapíše do medzinárodného registra, zverejní vo vestníku a pošle sa majiteľovi MZ. Odpoveď na predbežné zamietnutie musí byť adresovaná úradu EUIPO.

Po zaslaní predbežného zamietnutia je ďalší prieskum rovnaký ako pri priamej prihláške OZEÚ. Priame výmeny s majiteľom MZ alebo jeho zástupcom sa uskutočnia tak často, ako je potrebné.

Ak je po opätovnom prieskume prípadu od námietky upustené alebo majiteľ MZ odstráni nedostatok a splní požiadavku týkajúcu sa vymenovania zástupcu pred úradom EUIPO, v prípade potreby a v rámci stanovenej lehoty, úrad EUIPO vydá správu o predbežnom stave ochrannej známky organizácii WIPO za predpokladu, že žiadne ďalšie predbežné zamietnutie *ex officio* neprebíha a lehota na podanie námietky ešte prebieha. Postup MZ bude následne pokračovať.

Odpovede prijaté majiteľom MZ alebo jeho zástupcom nebudú riešené, ak majú obaja sídlo mimo EHP.

Ak sa majiteľovi nepodarí vyvrátiť námietky alebo presvedčiť prieskumového pracovníka o ich neopodstatnenosti, alebo ak majiteľ neodpovie na námietku, predbežné zamietnutie sa potvrdí. Inými slovami, ak sa predbežné zamietnutie vzťahuje len na niektoré tovary a služby, len tieto tovary a služby budú zamietnuté, ale zvyšné tovary a služby budú prijaté. Majiteľovi MZ sa poskytnú dva mesiace na podanie odvolania.

Keď sa rozhodnutie stane právoplatným a za predpokladu, že zamietnutie je úplné, úrad EUIPO informuje organizáciu WIPO, že predbežné zamietnutie je potvrdené. Ak je zamietnutie len čiastočné, oznámenie organizácii WIPO bude vydané po ukončení

všetkých ostatných postupov alebo po ukončení lehoty na podanie námietok s tým, že nebola prijatá žiadna námietka (pozri [bod 3.9](#) nižšie).

3.4 Absolútne dôvody zamietnutia

[Článok 193 nariadenia o OZEÚ](#)

[Článok 33 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#)

Pravidlo 18bis ods. 1 vykonávacieho predpisu k protokolu

Medzinárodné zápisy s vyznačením EÚ podliehajú prieskumu týkajúcemu sa absolútnych dôvodov zamietnutia rovnakým spôsobom ako priame prihlášky OZEÚ (pozri usmernenia, [časť B Prieskum, oddiel 4 Absolútne dôvody zamietnutia](#)).

Ak úrad EUIPO zistí, že ochranná známka je spôsobilá na ochranu a ak neprebíha žiadne ďalšie predbežné zamietnutie, pošle predbežný stav ochrannej známky organizácii WIPO, v ktorom uvedie, že prieskum *ex officio* bol ukončený, ale že MZ je stále otvorený voči námietkam alebo pripomienkam tretích strán. Toto oznámenie sa zapíše do medzinárodného registra, zverejní vo vestníku a oznámi sa majiteľovi MZ.

Ak úrad EUIPO zistí, že ochranná známka nie je spôsobilá na ochranu, zašle predbežné zamietnutie ochrany a poskytne majiteľovi MZ dva mesiace na podanie pripomienok, ktoré plynú odo dňa, keď je predbežné zamietnutie zaslané. V prípade potreby bude majiteľ v oznámení o predbežnom zamietnutí vyzvaný, aby vymenoval zástupcu podľa článkov [119](#) a [120](#) nariadenia o OZEÚ. Toto oznámenie sa zapíše do medzinárodného registra, zverejní vo vestníku a oznámi sa majiteľovi MZ. Odpoveď na predbežné zamietnutie musí byť adresovaná úradu EUIPO.

Ak je po opätovnom prieskume prípadu od námietky upustené, prieskumový pracovník vydá správu o predbežnom stave ochrannej známky organizácii WIPO za predpokladu, že žiadne ďalšie predbežné zamietnutie neprebíha a lehota na podanie námietky ešte prebieha.

Úrad EUIPO má však možnosť kedykoľvek opätovne začať prieskum absolútnych dôvodov zamietnutia na vlastný podnet pred vydaním konečného rozhodnutia o udelení ochrany a pred uplynutím 18-mesačného obdobia, ktoré má úrad EUIPO na informovanie organizácie WIPO o všetkých možných dôvodoch zamietnutia (pozri [bod 3.1](#) vyššie).

Po zaslaní predbežného zamietnutia je ďalší prieskum rovnaký ako pri priamej prihláške OZEÚ. Priame výmeny s majiteľom alebo jeho zástupcom sa uskutočnia tak často, ako je potrebné.

Odpovede prijaté majiteľom MZ alebo jeho zástupcom nebudú riešené, ak majú obaja sídlo mimo EHP.

Ak sa majiteľovi nepodarí vyvrátiť námietky alebo presvedčiť prieskumového pracovníka o ich neopodstatnenosti, alebo ak upustí od reakcie na námietku,

zamietnutie sa potvrdí. Inými slovami, ak sa predbežné zamietnutie vzťahuje len na niektoré tovary a služby, len tieto tovary a služby budú zamietnuté, ale zvyšné tovary a služby budú prijaté. Majiteľovi MZ sa poskytnú dva mesiace na podanie odvolania.

Keď sa rozhodnutie stane právoplatným a za predpokladu, že zamietnutie je úplné, úrad EUIPO informuje organizáciu WIPO, že predbežné zamietnutie je potvrdené. Ak sú absolútne dôvody zamietnutia len čiastočné, oznámenie organizácii WIPO bude vydané po ukončení všetkých ostatných postupov alebo po ukončení lehoty na podanie námietok, pokiaľ nebola doručená žiadna námietka (pozri [bod 3.9](#) nižšie).

3.5 Pripomienky tretích osôb

[Článok 45](#) a [článok 193 ods. 7 nariadenia o OZEÚ](#)

Pripomienky tretích osôb môžu byť právoplatne podané úradu EUIPO odo dňa oznámenia MZ úradu EUIPO minimálne do konca lehoty na podávanie námietok a, v prípade podania námietky, v priebehu námietkového konania, nie však dlhšie, ako je 18-mesačné obdobie, ktoré má úrad EUIPO na informovanie organizácie WIPO o všetkých možných dôvodoch zamietnutia (pozri [bod 3.1](#) vyššie).

Ak sú pripomienky tretích osôb prijaté predtým, ako úrad EUIPO oznámi výsledok prieskumu absolútnych dôvodov organizácii WIPO, a úrad EUIPO považuje pripomienky za opodstatnené, vydá predbežné zamietnutie.

Ak sú pripomienky tretích osôb prijaté po vydaní predbežného zamietnutia z absolútnych dôvodov vo vzťahu k tovarom a službám iným, ako sú tie, na ktoré sa pripomienky vzťahujú, a úrad EUIPO považuje pripomienky za oprávnené, vydá ďalšie predbežné zamietnutie.

Ak sú pripomienky tretích osôb prijaté po vystavení predbežného stavu ochrannej známky a úrad EUIPO ich považuje za odôvodnené, vydá predbežné zamietnutie týkajúce sa pripomienok tretích osôb. Pripomienky budú pripojené k predbežnému zamietnutiu.

Postup ďalšieho prieskumu je zhodný s postupom opísaným v usmerneniach, [časť B Prieskum, oddiel 1 Konania, bod 3.1](#).

Ak úrad EUIPO považuje pripomienky za neodôvodnené, budú jednoducho zaslané prihlasovateľovi bez informovania organizácie WIPO.

3.6 Námietky

[Článok 196 nariadenia o OZEÚ](#)

Články [77](#) a [78](#) delegovaného nariadenia o OZEÚ

3.6.1 Lehota na podanie námietok

Námietky voči medzinárodnému zápisu je možné podať v lehote od začiatku prvého do začiatku štvrtého mesiaca od dátumu prvého opätovného zverejnenia. Ak je napríklad prvé opätovné zverejnenie 15. 2. 2017, lehota na podanie námietok začína plynúť 15. 3. 2017 a končí sa 15. 6. 2017.

Lehota na podanie prihlášok je pevná a nezávislá od výsledku postupu týkajúceho sa absolútnych dôvodov. Začiatok plynutia lehoty na podávanie námietok však závisí od výsledku prieskumu *ex officio*, pretože námietkové konanie sa môže prerušiť, ak sa vydá zamietnutie *ex officio* v súvislosti s rovnakými tovarmi a službami.

Námietky podané po opätovnom zverejnení medzinárodného zápisu, ale pred začiatkom lehoty na podanie námietok, budú dočasne odložené a budú sa považovať za podané v prvý deň lehoty na podanie námietok. Ak sa námietka vezme späť pred týmto dňom, poplatok za podanie námietky sa vráti.

3.6.2 Doručenie a informovanie medzinárodného majiteľa

[Článok 4](#) a [článok 77 ods. 3 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#)

Úrad EUIPO vydá namietateľovi potvrdenie. Ak bola námietka prijatá pred začiatkom lehoty na podanie námietok, namietateľovi sa zašle list, v ktorom je informovaný o tom, že námietka sa považuje za prijatú v prvý deň lehoty na podanie námietok a že sa dovtedy námietka odloží.

Úrad EUIPO na informačné účely takisto zašle kópiu oznámenia o námietke majiteľovi MZ alebo, ak menoval zástupcu pred organizáciou WIPO a úrad EUIPO má dostatočné kontaktné údaje, uvedenému zástupcovi, dokonca aj vtedy, ak jeho miesto podnikania je mimo EHP.

3.6.3 Poplatky

[Článok 99](#) a [článok 196 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#)

Námietky sa nepovažujú za podané, kým nie je uhradený poplatok za podanie námietok. Ak nedôjde k úhrade tohto poplatku v rámci lehoty na podanie námietky, námietka sa považuje za nepodanú.

Ak namietateľ nesúhlasí s týmto záverom, má právo požiadať o formálne rozhodnutie o strate práv. Ak sa úrad EUIPO rozhodne záver potvrdiť, obe strany budú o tom informované. Ak sa namietateľ odvolá voči tomuto rozhodnutiu, úrad EUIPO vydá predbežné zamietnutie organizácii WIPO, aj keď neúplné, výlučne na účel splnenia lehoty 18 mesiacov. Ak sa rozhodnutie stane právoplatným, predbežné zamietnutie sa zruší. V opačnom prípade sa začne námietkové konanie bežným spôsobom.

3.6.4 Kontrola prípustnosti

[Článok 119 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#)

Články [5](#) a [78](#) delegovaného nariadenia o OZEÚ

Úrad EUIPO preskúma, či je námietka prípustná a či obsahuje údaje požadované organizáciou WIPO.

Ak sa námietka považuje za neprípustnú, úrad EUIPO bude zodpovedajúcim spôsobom informovať majiteľa MZ a organizáciu WIPO sa nezašle žiadne predbežné zamietnutie založené na námietke.

Úplné podrobnosti o námietkovom konaní sa nachádzajú v usmerneniach, [časť C Námietka, oddiel 1 Námietkové konanie](#).

3.6.5 Jazyk konania

[Článok 146 ods. 6 nariadenia o OZEÚ](#)

[Článok 3 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#)

Námietky (napr. žiadosti o výmaz) sa musia podávať v jazyku medzinárodnej prihlášky (prvý jazyk) alebo v druhom jazyku, ktorý je medzinárodný majiteľ povinný označiť v rámci vyznačenia EÚ. Namietateľ si môže vybrať jeden z týchto jazykov ako jazyk námietkového konania. Námietka môže byť takisto podaná aj v akomkoľvek z ostatných troch jazykov úradu EUIPO za predpokladu, že je v lehote jedného mesiaca doručený preklad do jazyka konania.

Úrad EUIPO použije:

- jazyk námietkového konania vybraný namietateľom vo všetkých oznámeniach určených priamo účastníkom,
- jazyk, v ktorom bol MZ zapísaný organizáciou WIPO (prvý jazyk), vo všetkých oznámeniach organizácii WIPO, napr. v predbežnom zamietnutí.

3.6.6 Zastupovanie majiteľa MZ

3.6.6.1 Prijatie námietok

Článok 4 delegovaného nariadenia o OZEÚ

Ak sa to vyžaduje, úrad EUIPO v rámci prijatia námietky informuje zástupcu pred organizáciou WIPO, že ak majiteľ nevymenuje zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v [článku 119 ods. 3](#) alebo [článku 120](#) nariadenia o OZEÚ do mesiaca od doručenia oznámenia, úrad EUIPO oznámi formálnu požiadavku vymenovať zástupcu majiteľovi MZ spolu s lehotami na podanie námietok, keď sa zistí, že námietka je prípustná.

Ak má majiteľ MZ v organizácii WIPO zástupcu **v rámci EHS**, ktorý sa neobjavuje v databáze zástupcov vedenej úradom EUIPO, úrad EUIPO informuje tohto zástupcu, že ak chce zastupovať majiteľa MZ pred úradom EUIPO, musí špecifikovať základ svojho oprávnenia [t. j. či je advokát alebo oprávnený zástupca v zmysle článku [120 ods. 1 písm. a\) alebo b\) nariadenia o OZEÚ](#) alebo zamestnanec zástupcu v zmysle [článku 119 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#)] (pozri usmernenia, [časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 5 Oprávnené zastupovanie](#)).

3.6.6.2 Oznámenie o začatí námietkového konania

Článok 6 ods. 1 delegovaného nariadenia o OZEÚ

Ak sa zistí, že námietka je prípustná, a ak napriek výzve podľa [bodu 3.6.6.1](#) majiteľ MZ nevymenuje zástupcu predtým, ako sa vyhodnotilo, že námietka je prípustná, ďalšie spracovanie spisu bude závisieť od toho, či **majiteľ MZ** musí alebo nemusí byť zastúpený pred úradom EUIPO podľa [článku 119 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#).

- Ak majiteľ MZ **nie je** povinný byť zastupovaný pred úradom EUIPO, konanie bude pokračovať priamo s majiteľom MZ, t. j. majiteľovi MZ bude zaslané oznámenie o prípustnosti námietky a stanovených lehotách na odôvodnenie.
- Ak majiteľ MZ **musí** byť zastúpený pred úradom EUIPO, bude informovaný o prípustnosti námietky a bude formálne požiadaný, aby vymenoval zástupcu do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia ([článok 77 ods. 4 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#)), pričom v prípade, ak tak neurobí, bude MZ zamietnutý s právom podať odvolanie. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, námietkové konanie sa ukončí a organizácia WIPO bude informovaná. Pokiaľ ide o vzniknuté

trovy, uplatňujú sa bežné pravidlá. Znamená to, že sa neprijme žiadne rozhodnutie o trovách a poplatkoch za podanie námietky sa nebude vracat'.

3.6.7 Predbežné zamietnutie (založené na relatívnych dôvodoch)

[Článok 78 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#)

Článok 5 ods. 1 a článok 5 ods. 2 písm. a) a b) protokolu k Madridskej dohode

Pravidlo 17 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. v) vykonávacieho predpisu k protokolu

Ak sa akákoľvek námietka bude považovať za podanú a prípustnú, oznámenie o predbežnom zamietnutí bude zaslané organizácii WIPO na základe nevybavenej námietky. Organizácia WIPO bude riadne informovaná o každej prípustnej námietke podanej v rámci lehoty na podávanie námietok prostredníctvom samostatného predbežného zamietnutia každej námietky.

Predbežné zamietnutie môže byť čiastočné alebo úplné. Jeho súčasťou budú staršie práva, ktorých sa dovoľáva, príslušný zoznam tovarov a služieb, na ktorom je založená námietka, a v prípade čiastočného zamietnutia zoznam tovarov a služieb, voči ktorým je vznesená námietka.

Namietateľ musí predložiť zoznam tovarov a služieb, na ktorých sa námietka zakladá, v jazyku námietkového konania. Úrad EUIPO zašle tento zoznam organizácii WIPO v uvedenom jazyku a nepreloží ho do jazyka, v ktorom bol zapísaný medzinárodný zápis.

Toto oznámenie sa zapíše do medzinárodného registra, zverejní vo vestníku a oznámi sa majiteľovi MZ. Nebude však obsahovať žiadnu lehotu, keďže lehotu na začatie konania stanoví úrad EUIPO v priamom súbežnom oznámení účastníkom ako v prípade normálnej OZEÚ.

3.6.8 Odklad námietky v prípade, že prebieha predbežné zamietnutie *ex officio*

[Článok 6 ods. 2](#) a [článok 77 ods. 5](#) delegovaného nariadenia o OZEÚ

Ak bola námietka podaná potom, čo úrad EUIPO vydal jedno alebo viaceré predbežné zamietnutia *ex officio* pre rovnaké tovary a služby, úrad EUIPO informuje organizáciu WIPO o predbežnom zamietnutí založenom na námietke a oznámi účastníkom, že námietkové konanie je dňom oznámenia pozastavené, pokiaľ sa neprijme právoplatné rozhodnutie v súvislosti so zamietnutiami *ex officio*.

Ak predbežné zamietnutie *ex officio* vedie k právoplatnému zamietnutiu ochrany pre všetky tovary a služby alebo pre tie, ktoré sú napadnuté námietkou, námietkové konanie sa ukončí bez prijatia rozhodnutia a poplatok za podanie námietky sa vráti.

Ak zamietnutie *ex officio* nie je potvrdené alebo je len čiastočne potvrdené, námietkové konanie sa obnoví pre zvyšné tovary a služby.

3.7 Zrušenie MZ alebo zrieknutie sa vyznačenia EÚ

Ak v nadväznosti na predbežné zamietnutie *ex officio* alebo predbežné zamietnutie z relatívnych dôvodov majiteľ požiadava o zrušenie MZ v medzinárodnom registri alebo sa zriekne vyznačenia EÚ, spis sa uzavrie po prijatí oznámenia organizáciou WIPO. Preto sa dôrazne odporúča, aby majiteľ informoval úrad a súčasne predložil svoju žiadosť organizácii WIPO. Úrad následne pozastaví konanie o zrušení až do prijatia oznámenia o výmaze alebo zrieknutí sa od organizácie WIPO.

Ak k tomuto dôjde pred začiatkom kontradiktórnej časti námietkového konania, poplatok za podanie námietky sa vráti namietateľovi, keďže sa to rovná späťvzatiu prihlášky OZEÚ. Majiteľ MZ musí predkladať tieto žiadosti organizácii WIPO (alebo úradu pôvodu) prostredníctvom oficiálneho formulára (MM7/MM8). Úrad EUIPO nemôže konať ako sprostredkovateľ a nebude tieto žiadosti zasielať organizácii WIPO.

Zrušenie MZ na žiadosť úradu pôvodu (z dôvodu „centrálneho útoku“ počas päťročného obdobia závislosti) sa však považuje za rovnocenné zamietnutiu prihlášky OZEÚ v súbežnom konaní podľa [článku 6 ods. 2 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#). V tomto prípade sa poplatok za podanie námietky nevracia.

3.8 Obmedzenie zoznamu tovarov a služieb

Článok 9*bis* bod iii) protokolu k Madridskej dohode

Pravidlo 25 vykonávacieho predpisu k protokolu

Ak neprebíha žiadne predbežné zamietnutie, všetky obmedzenia môžu byť podané len prostredníctvom organizácie WIPO. To isté platí pre obmedzenia podané v priebehu konania o vyhlásení neplatnosti alebo konania o zrušení. Organizácia WIPO zapíše obmedzenie a zašle ho úradu EUIPO na prieskum.

Na základe dočasného zamietnutia možno obmedzenia podať prostredníctvom WIPO alebo priamo na EUIPO.

Držiteľ medzinárodného zápisu by mal informovať úrad hneď, ako zašle organizácii WIPO žiadosť o obmedzenie (MM6/MM8). Postup zamietnutia sa potom pozastaví do prijatia oznámenia o obmedzení od WIPO (t. j. po zadaní obmedzenia do registra WIPO). Ak obmedzenie umožňuje vzdať sa námietky, úrad EUIPO oznámi organizácii WIPO, že predbežné zamietnutie je vzaté späť.

Ak sa držiteľ medzinárodného zápisu na základe dočasného odmietnutia rozhodne obmedziť zoznam tovarov a služieb predložením svojej žiadosti o obmedzenie úradu EUIPO, a nie prostredníctvom WIPO, EUIPO iba potvrdí dočasné zamietnutie.

V dôsledku toho bude zápis organizácie WIPO odrážať čiastočné zamietnutie, nie samotné obmedzenie.

Vo všetkých prípadoch sa obmedzenia preskúmajú tým istým spôsobom ako obmedzenia alebo čiastočné vzdania sa OZEÚ alebo prihlášky OZEÚ (pozri usmernenia, [časť B Prieskum, oddiel 3 Triedenie](#) a [časť E Operácie registra, oddiel 1 Zmeny v zápise](#)). Ak bolo obmedzenie predložené prostredníctvom organizácie WIPO a úrad EUIPO ho považuje za neprijateľné, v súlade s pravidlom 27 ods. 5 vykonávacieho predpisu protokolu vydá vyhlásenie, že obmedzenie nemá účinok na území EÚ. Toto vyhlásenie nebude podliehať preskúmaniu alebo odvolaniu.

Žiadosť o obmedzenie sa musí podať prostredníctvom organizácie WIPO vo všetkých prípadoch, keď držiteľ medzinárodného zápisu chce požiadať o premenu.

Čiastočné zrušenia na žiadosť úradu pôvodu (v nadväznosti na „centrálny útok“ počas päťročného obdobia závislosti) úrad EUIPO zaznamená tak, ako sú predložené.

Ak je obmedzenie predložené pred začiatkom kontradiktórnej časti námietkového konania a umožňuje sa ukončenie námietkového konania, poplatok za podanie námietky sa namietateľovi vráti.

3.9 Potvrdenie alebo späťvzatie predbežného zamietnutia a vydanie vyhlásenia o udelení ochrany

[Článok 33 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#)

[Článok 78 ods. 5](#) a [článok 79 ods. 1](#) delegovaného nariadenia o OZEÚ

Pravidlo 18ter ods. 1 až 3 vykonávacieho predpisu k protokolu

Ak jedno alebo viaceré oznámenia o predbežnom zamietnutí boli zaslané organizácii WIPO, úrad EUIPO musí vykonať jednu z uvedených možností po ukončení všetkých postupov a potom, čo sú všetky rozhodnutia právoplatné.

- Potvrdiť predbežné zamietnutie alebo zamietnutia organizácii WIPO.
- Zaslať organizácii WIPO vyhlásenie o udelení ochrany s uvedením, že predbežné zamietnutie alebo zamietnutia sú čiastočne alebo úplne vzaté späť. Vo vyhlásení o udelení ochrany sa musí spresniť, pre ktoré tovary a služby je ochranná známka prijatá.

Ak, po uplynutí lehoty na podávanie námietok, MZ nebol predmetom predbežného zamietnutia, úrad EUIPO zašle vyhlásenie o udelení ochrany organizácii WIPO pre všetky tovary a služby.

Vyhlásenie o udelení ochrany musí obsahovať dátum, ku ktorému bol MZ opätovne zverejnený v časti M.3 vestníka OZEÚ.

Úrad EUIPO nevydá pre MZ žiadne osvedčenie o zápise.

3.10 Druhé opätovné zverejnenie

Článok [189 ods. 2 a 3](#), [článok 190 ods. 2](#), a [článok 203 nariadenia o OZEÚ](#)

Úrad EUIPO vykoná druhé opätovné zverejnenie, keď bude MZ po ukončení všetkých postupov (aspoň čiastočne) chránený v EÚ.

Dátum druhého opätovného zverejnenia bude začiatkom pre päťročné obdobie používania a dátumom, od ktorého môže byť zápis uplatnený voči porušovateľovi.

Odo dňa druhého opätovného zverejnenia má MZ rovnaké účinky ako zapísaná OZEÚ. Tieto účinky môžu preto nadobudnúť platnosť pred uplynutím 18-mesačnej lehoty.

V časti M.3.1 vestníka OZEÚ sa zverejnia len tieto údaje:

111 číslo medzinárodného zápisu,

460 dátum zverejnenia vo vestníku (ak sa uplatňuje),

400 dátumy, čísla a strany predchádzajúcich zverejnení vo vestníku OZEÚ,

450 dátum zverejnenia medzinárodného zápisu alebo následného vyznačenia vo vestníku OZEÚ.

3.11 Prevod vyznačenia EÚ

[Článok 201 nariadenia o OZEÚ](#)

Na administratívne účely predstavuje MZ jeden zápis, keďže ide o jeden záznam v medzinárodnom registri. V praxi však ide o balík národných (regionálnych) ochranných známk vzhľadom na zásadné účinky a ochrannú známku ako predmet vlastníctva. Pokiaľ ide o prepojenie so základnou ochrannou známkou, MZ musí byť pôvodne v mene majiteľa základnej ochrannej známky, môže byť však následne prevedená nezávisle od základnej ochrannej známky.

Samotný „prevod medzinárodného zápisu“ nie je nič iné ako prevod ochrannej známky s účinkom pre jednu, viaceré alebo všetky vyznačené zmluvné strany a pre všetky alebo niektoré tovary a služby. Inými slovami, je rovnocenný s prevodom zodpovedajúceho počtu národných (regionálnych) ochranných známk.

Prevody nemožno predložiť priamo úradu EUIPO v jeho postavení určeného úradu. Musia byť predložené organizácii WIPO alebo úradu zmluvnej strany majiteľa prostredníctvom formulára MM5 organizácie WIPO. Po zápise organizáciou WIPO bude zmena vlastníctva s vyznačením EÚ oznámená úradu EUIPO a automaticky začlenená do databázy úradu EUIPO.

V postavení určeného úradu úrad EUIPO prevod nijako neskúma. Na základe pravidla 27 ods. 4 vykonávacieho predpisu k protokolu môže určený úrad oznámiť organizácii WIPO, že pokiaľ ide o jeho označenie, zmena vlastníctva nemá žiadny účinok. Úrad

EUIPO však toto ustanovenie neuplatňuje, keďže nemá právomoc opätovne preskúmať, či bola zmena medzinárodného registra založená na dôkaze o prevode.

3.12 Neplatnosť, zrušenie a protinávrhy

Články [58 až 60](#), článok [189 ods. 2](#), článok [190 ods. 2](#) a články [198](#) a [203](#) nariadenia o OZEÚ

[Článok 34 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#)

Účinky medzinárodného zápisu s vyznačením EÚ môžu byť vyhlásené za neplatné. Žiadosť o neplatnosť účinkov MZ s vyznačením EÚ zodpovedajú návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti v terminológii OZEÚ.

Na podanie návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti nie je stanovená žiadna lehota, pričom platia tieto výnimky.

- Návrh na vyhlásenie neplatnosti MZ s vyznačením EÚ je prípustný len vtedy, keď úrad EUIPO s konečnou platnosťou vyznačenie prijal, konkrétne po zaslaní vyhlásenia o udelení ochrany.
- Návrh na zrušenie na základe nepoužívania MZ s vyznačením EÚ je prípustný len vtedy, ak k dátumu podania návrhu bolo najmenej päť rokov pred opätovne zverejnené právoplatné prijatie MZ úradom EUIPO (pozri [článok 203 nariadenia o OZEÚ](#), v ktorom sa uvádza, že dátum zverejnenia podľa [článku 190 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) nahrádza dátum zápisu na účely stanovenia dátumu, od ktorého sa medzinárodne zapísaná ochranná známka s vyznačením EÚ musí skutočne používať na území Európskej únie).

Úrad EUIPO preskúma návrh, ako keby smeroval priamo proti OZEÚ (pozri usmernenia, [časť D Výmaz](#)).

Ak je medzinárodný zápis s vyznačením EÚ úplne alebo čiastočne vyhlásený za neplatný, príp. zrušený v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie alebo vznesenie protinávrhu, úrad EUIPO informuje organizáciu WIPO podľa článku 5 ods. 6 protokolu k Madridskej dohode a podľa pravidla 19 vykonávacieho predpisu k protokolu. Organizácia WIPO zapíše neplatnosť/zrušenie a zverejní túto skutočnosť vo vestníku.

4 Premena, zmena, nahradenie

4.1 Predbežné poznámky

Premena alebo zmena

Obe sa uplatňujú, keď MZ s vyznačením EÚ stratí platnosť, ale z rôznych dôvodov.

- Ak je MZ s vyznačením EÚ právoplatne zamietnutý úradom EUIPO alebo stratí platnosť z dôvodov nezávislých od základnej ochranné známky, možná je len

premena. Premena je možná v rámci stanovenej lehoty aj vtedy, ak bol medzičasom MZ vymazaný aj z medzinárodného registra na žiadosť úradu pôvodu, t. j. prostredníctvom „centrálneho útoku“.

- Ak MZ stratí platnosť, pretože základná ochranná známka bola predmetom „centrálneho útoku“ počas päťročného obdobia závislosti, je možná zmena na priamu prihlášku OZEÚ. Zmena nie je k dispozícii, ak bol MZ vymazaný na žiadosť majiteľa alebo sa majiteľ čiastočne alebo úplne vzdal vyznačenia EÚ. Vyznačenie EÚ musí byť stále platné v čase požiadania o zmenu, to znamená, nesmie byť právoplatne zamietnuté úradom EUIPO; v opačnom prípade neostane nič, čo by mohlo byť predmetom zmeny a jedinou možnosťou by bola premena vyznačenia.

4.2 Premena

Články [139 až 141](#) a článok [202](#) nariadenia o OZEÚ

Pravidlo 24 ods. 2 písm. a) bod iii) vykonávacieho predpisu k protokolu

Právna možnosť premeny⁸⁰ má pôvod v systéme OZEÚ, ktorý bol prispôsobený, aby sa umožnila premena vyznačenia EÚ prostredníctvom MZ na prihlášku národnej ochrannej známky, rovnako ako v prípade priamej OZEÚ. Systém OZEÚ a madridský systém boli takisto prispôsobené, aby bola možná premena na vyznačenie zmluvnej strany členského štátu v madridskom systéme (známe ako „opting back“). Malta nie je zmluvnou stranou madridského systému.

V druhom uvedenom prípade je žiadosť o následné vyznačenie členského štátu zaslaná organizácii WIPO. Tento druh následného vyznačenia je jediný, ktorý namiesto toho, aby bol podaný úradu pôvodu alebo priamo organizácii WIPO, musí byť podaný prostredníctvom určeného úradu.

Úplné podrobnosti o premene sa nachádzajú v usmerneniach, [časť E Operácie registra, oddiel 2 Premena](#).

⁸⁰ V anglickom jazyku sa výraz „premena“ používa na opis špecifického právneho ustanovenia systému OZEÚ ([článok 139 a nasl. nariadenia o OZEÚ](#)) a „zmena“ na opis ustanovenia článku 9 *quinquies* protokolu k Madridskej dohode. V iných jazykoch sa používa iba jedno slovo na opis týchto dvoch právnych ustanovení (napr. v španielskom jazyku „transformación“). S cieľom predísť zámene môže byť anglické slovo „conversion“ použité v zátvorke, keď sa napríklad používa španielske slovo „transformación“ v zmysle [článku 139 nariadenia o OZEÚ](#)

4.3 Zmena

[Článok 111 ods. 2 písm. p\)](#) a [článok 204 nariadenia o OZEÚ](#)

[Článok 36 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#)

Článok 6 ods. 3 článok 9*quinqües* protokolu k Madridskej dohode

4.3.1 Úvodné poznámky

Zmena má pôvod výlučne v protokole k Madridskej dohode. Bola zavedená s cieľom zmierniť dôsledky päťročného obdobia závislosti zavedeného už v Madridskej dohode. Ak je MZ zrušený úplne alebo čiastočne, pretože základná ochranná známka stratila platnosť a majiteľ podá prihlášku tej istej ochrannej známky pre tie isté tovary a služby, ako je zrušený zápis na úrade akejkoľvek zmluvnej strany, pre ktorú mal MZ účinok, s uvedenou prihláškou sa bude zaobchádzať, ako keby bola podaná v deň MZ alebo, ak boli zmluvné strany vyznačené následne, v deň následného vyznačenia. Bude mať takisto rovnaké právo prednosti, ak sa uplatňuje.

Toto podanie sa neriadi protokolom k Madridskej dohode a organizácia WIPO nie je žiadnym spôsobom zapojená. Na rozdiel od premeny nie je možná zmena vyznačenia EÚ na národné prihlášky. Takisto nie je možné zmeniť vyznačenie EÚ na vyznačenie jednotlivých členských štátov. Ak bola EÚ vyznačená, MZ má účinok v EÚ, a nie v jednotlivých členských štátoch ako takých.

Vyznačenie EÚ musí byť stále platné v čase požiadania o zmenu, to znamená, nesmie byť právoplatne zamietnuté úradom EUIPO; v opačnom prípade neostane nič, čo by mohlo byť predmetom zmeny a jedinou možnosťou by bola premena vyznačenia.

4.3.2 Zásada a účinky

[Článok 32 nariadenia o OZEÚ](#)

Po celkovom alebo čiastočnom zrušení MZ s vyznačením EÚ na žiadosť úradu pôvodu podľa článku 9*quinqües* protokolu k Madridskej dohode (t. j. po „centrálnom útoku“ počas päťročného obdobia závislosti) môže majiteľ podať „priamu“ prihlášku OZEÚ tej istej ochrannej známky pre tie isté tovary a služby, ako je zrušená ochranná známka.

S prihláškou vyplývajúcou zo zmeny bude úrad EUIPO zaobchádzať, ako keby bola podaná v deň pôvodného MZ alebo, ak EÚ bola vyznačená následne po MZ, v deň následného vyznačenia. Bude mať takisto rovnaké právo prednosti, ak sa uplatňuje.

Dátum MZ alebo následného vyznačenia sa nestane dátumom podania prihlášky OZEÚ. V [článku 32 nariadenia o OZEÚ](#), ktorý sa uplatňuje *primerane*, sa stanovujú

jasné podmienky priznania dátumu podania, ktorý je podmienený aj úhradou poplatku za prihlášku v lehote jedného mesiaca. Dátum MZ alebo následného vyznačenia však bude dátumom, ktorý určuje „platnosť staršieho práva“ OZEÚ na účely prioritných rešerší, námietok atď.

Na rozdiel od uplatnenia nárokov na právo prednosti a senioritu ([článok 41 ods. 8 nariadenia o OZEÚ](#)) nie je možné mať „rozdelený“ alebo „čiastočný“ dátum, pričom jeden dátum je len pre tie tovary, ktoré sú uvedené v MZ, a dátum podania prihlášky OZEÚ je relevantným dátumom pre dodatočné tovary a služby. Žiadny takýto účinok čiastočnej zmeny sa nepredpokladá v článku 9*quinquies* protokolu k Madridskej dohode alebo v [článku 204 nariadenia o OZEÚ](#).

Obnova zápisu začína plynúť dátumom podania zmenenej OZEÚ.

4.3.3 Konanie

Podmienky uplatnenia práva na zmenu podľa článku 9*quinquies* protokolu k Madridskej dohode sú:

- prihláška je podaná v lehote troch mesiacov od dátumu, keď bol MZ celkovo alebo čiastočne vymazaný, a
- tovary a služby z toho vyplývajúcej prihlášky sú v skutočnosti zahrnuté v zozname tovarov a služieb s vyznačením EÚ.

Úrad zamietne akúkoľvek prihlášku OZEÚ vyplývajúcu zo zmeny medzinárodného zápisu, ktorá bola podaná predčasne, t. j. pred tým, ako organizácia WIPO zapíše výmaz medzinárodného zápisu.

Prihlasovateľ si musí uplatniť nárok na toto právo v príslušnom oddiele nachádzajúcom sa vo formulári prihlášky OZEÚ. Treba uviesť tieto označenia:

1. počet MZ, ktoré boli vymazané celkovo alebo čiastočne,
2. dátum celkového alebo čiastočného výmazu MZ organizáciou WIPO,
3. dátum MZ podľa článku 3 ods. 4 Protokolu k Madridskej dohode alebo dátum následného územného rozšírenia na EÚ uskutočneného po MZ podľa článku 3ter ods. 2 Protokolu k Madridskej dohode,
4. dátum nárokovania práva prednosti v MZ, ak sa uplatňuje.

Úrad EUIPO vyzve prihlasovateľa, aby v lehote dvoch mesiacov odstránil akékoľvek zistené nedostatky.

Ak nie sú nedostatky odstránené, právo na dátum MZ alebo územné rozšírenie a, v prípade uplatnenia, právo prednosti MZ, zaniknú. Inými slovami, ak bude zmena s konečnou platnosťou zamietnutá, prihláška OZEÚ bude preskúmaná ako „normálna“ prihláška.

4.3.4 Prieskum

4.3.4.1 Žiadosť o zmenu MZ s vyznačením EÚ, ak neboli zverejnené žiadne údaje

Ak žiadosť o zmenu súvisí s MZ s vyznačením EÚ, pre ktorý neboli podľa [článku 190 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) zverejnené údaje (inými slovami, ktorý nebol s konečnou platnosťou prijatý úradom EUIPO), s OZEÚ vyplývajúcou zo zmeny sa bude zaobchádzať ako s normálnou prihláškou OZEÚ; bude preskúmaná so zreteľom na zatriedenie, formálne náležitosti a absolútne dôvody a zverejnená na účely podania námietok. Nariadeniami sa úradu EUIPO v žiadnom prípade neumožňuje vynechať postup prieskumu.

Keďže sa však v tomto prípade predpokladá, že MZ s vyznačením EÚ už existuje, úrad EUIPO môže využiť zatriedenie uvedené v zozname tovarov a služieb zrušeného MZ (ak spĺňa pravidlá úradu EUIPO).

OZEÚ bude zverejnená v časti A vestníka OZEÚ na účely podania námietok s dodatočným políčkcom v rámci INID kódu 646, v ktorom sa uvádzajú informácie o zmene. Zvyšok postupu bude rovnaký ako pre normálne podanie OZEÚ, a to aj v prípade, ak sa proti MZ s vyznačením EÚ už začalo námietkové konanie, pričom sa ale nedospelo k právoplatnému rozhodnutiu. V takomto prípade by sa predchádzajúce námietkové konanie uzavrelo a bolo by treba podať novú námietku.

4.3.4.2 Žiadosť o zmenu MZ s vyznačením EÚ, ak boli zverejnené údaje

Ak žiadosť o zmenu súvisí s MZ s vyznačením EÚ, pre ktoré už boli zverejnené údaje podľa [článku 190 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#), fáza prieskumu a podania námietok sa vynechá (článok [42 až 47](#) nariadenia o OZEÚ).

Napriek tomu bude potrebné preložiť zoznam tovarov a služieb do všetkých jazykov. OZEÚ bude následne zverejnená v časti B.2 vestníka OZEÚ spolu s prekladmi a dodatočným INID kódom 646 a osvedčenie o zápise bude bezodkladne vystavené.

Podľa [článku 204 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) v prípade zmeny MZ po druhom opätovnom zverejnení budú plné práva vyplývajúce z MZ s vyznačením EÚ naďalej uplatňované na zapísanú OZEÚ bez prerušenia, čo znamená, že zapísaná OZEÚ bude na účely určenia „staršej známky“ v súlade s článkami [8](#) a [9](#) nariadenia o OZEÚ vychádzať z dátumu podania (alebo dátumu vzniku práva prednosti) MZ alebo následného vyznačenia.

Podľa [článku 182 nariadenia o OZEÚ](#), ak osobitné ustanovenia nestanovujú inak, sa ustanovenia nariadenia o OZEÚ a akty prijaté podľa nich uplatňujú *primerane* na MZ s vyznačením EÚ. Toto okrem iného zahŕňa aj [článok 18 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#), ktorý majiteľom OZEÚ ukladá povinnosť používať známku v lehote piatich rokov po zápise. Podľa [článku 203 nariadenia o OZEÚ](#) je dátum druhého opätovného zverejnenia MZ s vyznačením EÚ dátumom pre výpočet ochrannej lehoty. Dôvodom

tejto päťročnej ochrannej lehoty je poskytnúť majiteľovi ochrannej známky päť rokov od zápisu na prípravu použitia známky. Keďže situácia MZ s vyznačením EÚ, ktorý sa zmenil na zápis OZEÚ po druhom opätovnom zverejnení, sa neodlišuje od situácie zápisu OZEÚ, ktorý bol podaný priamo úradu EUIPO, nie je dôvod na voľbu iného postupu.

Okrem toho, z hľadiska spravodlivosti, majiteľ ochrannej známky, ktorý má plné právo na ochranu ochrannej známky bez prerušenia, má aj náležitú povinnosť stanovenú zákonom zahŕňajúcu, okrem iného, povinnosť používať dotknutú ochrannú známku.

Následne zmena MZ s vyznačením EÚ po druhom opätovnom zverejnení nemá vplyv na výpočet ochrannej lehoty, ktorá začína plynúť s druhým opätovným zverejnením podľa toho, ako je uvedené v [článku 203 nariadenia o OZEÚ](#), konkrétne dátumom druhého opätovného zverejnenia pôvodného vyznačenia EÚ v časti M.3 vestníka OZEÚ.

4.3.5 Zmena a seniorita

Ak úrad EUIPO prijal uplatnenie nárokov na senioritu a organizácia WIPO ich zapísala do spisu pre zmenený MZ s vyznačením EÚ, nie je potrebné opätovne uplatniť nárok na senioritu v OZEÚ, ktorá vyplýva zo zmeny. Nie je to výslovne stanovené v [článku 36 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#) [v písmene d) sa uvádza len právo prednosti], avšak analogicky sa to rozširuje na senioritu vzhľadom na skutočnosť, že:

- úrad EUIPO už prijal nároky a organizácia WIPO ich zverejnila,
- ak majiteľ umožnil, aby staršie ochranné známky medzitým zanikli, nemohol by podať nové nároky úradu EUIPO (jednou z podmienok platnosti nároku na senioritu je, že staršie právo je zapísané a platné v čase uplatnenia tohto nároku).

4.3.6 Poplatky

Neexistuje žiadny konkrétny poplatok „za zmenu“. Prihláška OZEÚ vyplývajúca zo zmeny MZ s vyznačením EÚ podlieha rovnakým poplatkom ako „normálna“ prihláška OZEÚ.

Základný poplatok za prihlášku OZEÚ musí byť uhradený úradu EUIPO v lehote jedného mesiaca od podania žiadosti o zmenu OZEÚ, aby žiadosť spĺňala požiadavky [článku 32 nariadenia o OZEÚ](#) a článku 9*quinquies* bod iii) protokolu k Madridskej dohode a aby bola zmena prijatá. Ak je napríklad koniec trojmesačnej lehoty na zmenu 1. apríl 2012 a zmena na prihlášku OZEÚ je podaná 30. marca 2012, lehota na úhradu základného poplatku je 30. apríla 2012. Ak dôjde k úhrade po uvedenom dátume, podmienky zmeny nie sú splnené, dôjde k strate práva na zmenu a dátumom podania prihlášky stanoveným pre prihlášku OZEÚ bude dátum úhrady.

4.4 Nahradenie

[Článok 111 ods. 3 písm. t\)](#) a [článok 197 nariadenia o OZEÚ](#)

Článok 4*bis* protokolu k Madridskej dohode

Pravidlo 21 vykonávacieho predpisu k protokolu

4.4.1 Úvodné poznámky

Nahradenie má pôvod v Madridskej dohode a protokole v tejto dohode. Ochranná známka zapísaná úradom zmluvnej strany sa za určitých podmienok považuje za nahradenú medzinárodným zápisom rovnakej ochranné známky bez toho, aby boli dotknuté práva, ktoré už získala (skorší dátum). V znení článku 4*bis* ods. 1 protokolu k Madridskej dohode sa jasne stanovuje, že nahradenie sa považuje za automaticky vykonané, bez potreby akéhokoľvek opatrenia majiteľom a bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek zápis o nahradení. Napriek tomu je možné požiadať úrad EUIPO, aby zapísal nahradenie do svojho registra (pravidlo 21 vykonávacieho predpisu k protokolu). Účelom tohto postupu je zabezpečiť, aby relevantná informácia týkajúca sa nahradenia bola dostupná tretím osobám v národných a regionálnych registroch, ako aj v medzinárodnom registri. Inými slovami, nie je povinnosťou mať nahradenie zapísané, aby bolo možné ho uplatniť, môže to však byť užitočné.

Okrem oprávnenosti súvisiacej so staršími získanými právami, ani v Madridskej dohode, ani v protokole k Madridskej dohode nie je podrobnejšie rozvinutá otázka nahradenia.

4.4.2 Zásada a účinky

V súlade s článkom 4*bis* protokolu k Madridskej dohode môže majiteľ požiadať úrad EUIPO, aby vo svojom registri zapísal medzinárodný zápis, ktorý nahrádza OZEÚ. Malo by sa usudzovať, že práva majiteľa v EÚ začínajú byť platné odo dňa podania staršieho zápisu OZEÚ. V registri OZEÚ bude preto uvedený záznam, že priama OZEÚ bola nahradená vyznačením EÚ prostredníctvom MZ a že bola zverejnená.

4.4.3 Konanie

Žiadosť o nahradenie môže medzinárodný majiteľ podať kedykoľvek na úrade EUIPO po oznámení vyznačenia EÚ organizáciou WIPO.

Po prijatí žiadosti o zápis nahradenia úrad EUIPO vykoná formálny prieskum, skontroluje, či sú všetky ochranné známky zhodné, či sú všetky tovary a služby nachádzajúce sa v OZEÚ uvedené v MZ s vyznačením EÚ, či sa účastníci zhodujú a či

bola OZEÚ zapísaná pred vyznačením EÚ. MZ musí obsahovať zhodný zoznam tovarov a služieb. Rozsah zoznamu môže byť širší, ale nie užší. Ak je zoznam užší, vydá sa oznámenie o nedostatku. Tento nedostatok sa môže zvyčajne odstrániť čiastočným vzdaním sa tovarov a služieb OZEÚ, ktoré nepatria do rozsahu MZ.

Úrad EUIPO považuje za postačujúci zápis nahradenia v registri, ak MZ a OZEÚ existujú naraz v deň MZ. Konkrétne, ak by vyznačenie EÚ prostredníctvom MZ ešte nebolo s konečnou platnosťou prijaté, úrad EUIPO nebude čakať na právoplatné prijatie pred zápisom nahradenia. Medzinárodný majiteľ je zodpovedný za rozhodnutie o tom, v akom okamihu požiada o nahradenie.

Ak sú všetky podmienky splnené, úrad EUIPO zapíše nahradenie v registri OZEÚ a informuje organizáciu WIPO, že OZEÚ bola nahradená MZ podľa pravidla 21 vykonávacieho predpisu k protokolu, pričom uvedie:

- číslo MZ,
- číslo OZEÚ,
- dátum podania prihlášky OZEÚ,
- dátum zápisu OZEÚ,
- dátum/dátumy vzniku práva prednosti, ak je to relevantné,
- číslo/čísla seniority, dátum/dátumy podania a krajina/krajiny, ak je to relevantné,
- zoznam tovarov a služieb nahradenia, ak je to relevantné.

Po zápise nahradenia je OZEÚ vedená normálne v registri, pokiaľ bude majiteľ obnovovať jej platnosť. Inými slovami, medzi platnou nahradenou OZEÚ a MZ s vyznačením EÚ dochádza ku koexistencii.

Podľa pravidla 21 ods. 2 vykonávacieho predpisu k protokolu organizácia WIPO zapíše označenia oznámené podľa odseku 1 uvedeného pravidla do medzinárodného registra, zverejní ich a zodpovedajúcim spôsobom informuje majiteľa, aby sa zaistilo, že relevantné informácie o nahradení sú dostupné tretím osobám. Napriek tomu úrad EUIPO nie je povinný oznamovať ďalšie zmeny ovplyvňujúce nahradenú OZEÚ.

4.4.4 Poplatky

Žiadosť o záznam nahradenia je bezplatná.

4.4.5 Zverejnenie

[Článok 111 ods. 3 písm. t\)](#) a [článok 116 nariadenia o OZEÚ](#)

Nahradenie sa zaznamená v Registri OZEÚ a je zverejnené vo vestníku OZEÚ v časti C.3.7.

4.4.6 Nahradenie a seniorita

Článok 4*bis* ods. 1 protokolu k Madridskej dohode

Keďže k nahradeniu dochádza „bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek získané práva“ zo staršieho zápisu, úrad EUIPO zahrnie informácie o nárokoch na senioritu uvedené v nahradenom zápise OZEÚ do obsahu oznámenia, ktoré má poslať organizácii WIPO podľa pravidla 21 vykonávacieho predpisu k protokolu.

4.4.7 Nahradenie a zmena

Ak MZ, ktorým sa nahradila priama OZEÚ, stratí účinok po „centrálnom útoku“, a za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článku 9*quinquies* protokolu k Madridskej dohode, majiteľ môže požiadať o zmenu MZ podľa článku 9*quinquies* protokolu k Madridskej dohode a zároveň zachovať účinky nahradenia OZEÚ a účinky jej staršieho dátumu vrátane práva prednosti alebo seniority, ak sa uplatňujú.

4.4.8 Nahradenie a premena

MZ a OZEÚ by v deň MZ mali koexistovať, ak má byť nahradenie platné. Z toho dôvodu, ak je MZ, ktorým sa nahrádza priama OZEÚ, s konečnou platnosťou zamietnutý úradom EUIPO (napr. v nadväznosti na námietku), majiteľ môže požiadať o premenu vyznačenia EÚ a mal by byť schopný zachovať účinky nahradenia OZEÚ a účinky staršieho dátumu vrátane práva prednosti alebo seniority, ak sa uplatňujú.

5 Rozdelenie

Články [50](#) a [56](#) nariadenia o OZEÚ

Články [8](#) a [11](#) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ

Pravidlo 27*bis* vykonávacieho predpisu k protokolu

5.1 Predbežné poznámky

V októbri 2016 boli na zasadnutí Madridskej únie prijaté dodatky k nariadeniu o Protokole k Madridskej dohode vrátane nového pravidla 27*bis* o rozdelení MZ s účinnosťou od **1. februára 2019**. Od tohto dátumu majú držiteľia MZ rovnakú možnosť rozdeliť svoje ochranné známky ako vlastníci OZEÚ.

Rozdelený MZ si zachováva dátum vyznačenia a akýkoľvek dátum prednosti podľa pôvodného MZ. Ak úrad EUIPO prijal uplatnenie nárokov na senioritu a organizácia WIPO ich zapísala do pôvodného MZ, nie je potrebné v rozdelenom MZ opätovne uplatniť nárok na senioritu.

5,2 Postup

Žiadosť je potrebné predložiť úradu EUIPO pomocou oficiálneho formulára MM22 organizácie WIPO v jazyku MZ.

Je potrebné vyplniť všetky príslušné polia MM22:

- názov zmluvnej strany úradu, ktorá predkladá žiadosť,
- názov úradu predkladajúceho žiadosť,
- číslo medzinárodného zápisu,
- meno držiteľa,
- názvy tovarov a služieb, ktoré je potrebné rozdeliť, zoskupiť v príslušných triedach medzinárodného triedenia výrobkov a služieb,
- spôsob platby medzinárodného poplatku alebo pokyny na odpísanie požadovanej sumy z účtu otvoreného v medzinárodnom úrade a totožnosť strany uhrádzajúcej platbu alebo vydávajúcej pokyny.

Okrem toho, aby zoznam tovarov a služieb zostal v pôvodom zápise, je potrebné to uviesť na dodatočnej strane.

Úrad EUIPO skontroluje, či žiadosť obsahuje všetky tieto prvky a preskúma, či žiadosť spĺňa požiadavky článku [50](#) a [56](#) nariadenia o OZEÚ a článkov [8](#) a [11](#) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ.

Podrobné údaje o rozdelení sú uvedené v usmerneniach, [časť B Preskúmanie, oddiel 1 Konania, bod 5.4 Rozdelenie prihlášky OZEÚ](#).

Keď je úrad EUIPO spokojný s tým, že žiadosť spĺňa príslušné nariadenia, odošle ju organizácii WIPO. Ak žiadosť spĺňa požiadavky Pravidla 27bis vykonávacieho predpisu k protokolu a po uhradení medzinárodného poplatku WIPO zaznamená rozdelenie, vytvorí rozdelený MZ v medzinárodnom registri a zodpovedajúcim spôsobom informuje úrad EUIPO.

Úrad EUIPO potom vytvorí rozdelený MZ.

5.3 Poplatky

Úrad EUIPO nebude účtovať žiaden poplatok za preskúmanie žiadostí o rozdelenie MZ.

Žiadosti však podliehajú medzinárodnému poplatku 177 CHF, ktoré je potrebné uhradiť priamo WIPO. Akýkoľvek mylne zaplatený poplatok úradu EUIPO bude vrátený.

Zastarané

Zastarané