

32003R1992

14.11.2003

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

L 296/1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1992/2003

ze dne 27. října 2003,

kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, aby nabylo účinku přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatému v Madridu dne 27. června 1989

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ⁽¹⁾,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ⁽²⁾,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ⁽³⁾,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Cílem nařízení (ES) č. 40/94 ⁽⁴⁾ (nařízení o ochranné známce Společenství), založeného na článku 308 Smlouvy, je vytvořit trh, který řádně funguje a nabízí podmínky obdobné těm, které existují na trhu vnitrostátním. Pro vytvoření takového trhu a posílení jeho jednotnosti vytvořilo uvedené nařízení systém ochranných známek Společenství, na jehož základě mohou podniky nabyt na základě jediného řízení ochranné známky Společenství, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Evropského společenství.
- (2) Diplomatická konference za účelem uzavření Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijala v Madridu dne 27. června 1989 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále jen „Madridský protokol“).
- (3) Madridský protokol byl přijat za účelem zavedení některých nových znaků do systému mezinárodního zápisu ochranných známek, existujícího na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 14. dubna 1891 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Madridská dohoda“) ⁽⁵⁾.
- (4) Ve srovnání s Madridskou dohodou zavedl Madridský protokol v článku 14 jako jednu z hlavních změn možnost,

aby se mezivládní organizace, která má regionální úřad pro zápis ochranných známek s účinkem na území organizace, mohla stát smluvní stranou Madridského protokolu.

- (5) Madridský protokol vstoupil v platnost dne 1. prosince 1995 a nabyl účinku dne 1. dubna 1996, a k tomuto datu nabyl účinku i systém ochranných známek Společenství.
- (6) Systém ochranných známek Společenství a systém mezinárodního zápisu podle Madridského protokolu jsou systémy doplňkové. K tomu, aby podniky mohly mít prospěch z výhod ochranné známky Společenství prostřednictvím Madridského protokolu a opačně, je nezbytné umožnit přihlašovatelům ochranné známky Společenství a majitelům uvedených ochranných známek, aby se ucházeli o mezinárodní ochranu svých ochranných známek podáním mezinárodní přihlášky na základě Madridského protokolu, a naopak, umožnit majitelům mezinárodních zápisů podle Madridského protokolu, aby se ucházeli o ochranu svých ochranných známek v rámci systému ochranných známek Společenství.
- (7) Vytvoření vazby mezi systémem ochranných známek Společenství a systémem mezinárodního zápisu podle Madridského protokolu by navíc podpořilo harmonický rozvoj hospodářských činností, eliminovalo narušení hospodářské soutěže, zefektivnilo náklady a zvýšilo úroveň integrace a fungování vnitřního trhu. Přistoupení Společenství k Madridskému protokolu je proto nezbytné z důvodu zvýšení atraktivity systému ochranných známek Společenství.
- (8) Z výše uvedených důvodů schválila Rada na návrh Komise ⁽⁶⁾ Madridský protokol a zmocnila předsedu Rady k uložení listiny o přístupu v úřadu generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) ke dni, k němuž Rada přijala opatření nezbytná k tomu, aby přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu mohlo nabyt účinku. Uvedená opatření jsou obsahem tohoto nařízení.

⁽¹⁾ Úř. věst. C 300, 10.10.1996, s. 11.

⁽²⁾ Úř. věst. C 127, 2.6.1997, s. 251.

⁽³⁾ Úř. věst. C 89, 19.3.1997, s. 14.

⁽⁴⁾ Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1653/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 36).

⁽⁵⁾ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek naposledy revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a ve znění ze dne 2. října 1979.

⁽⁶⁾ Návrh Komise na rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatému v Madridu dne 27. června 1989 (Úř. věst. C 293, 5.10.1996, s. 11).

- (9) Tato opatření by měla být začleněna do nařízení o ochranné známce Společenství prostřednictvím nové hlavy „Mezinárodní zápis ochranných známek“. Z tohoto důvodu by měl být právní základ tohoto návrhu stejný jako právní základ nařízení o ochranné známce Společenství, tj. článek 308 Smlouvy.
- (10) Kromě toho je nezbytné stanovit pravidla pro podávání mezinárodní přihlášky u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví prostřednictvím Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „úřad“).
- (11) Pokud je podána mezinárodní přihláška na základě přihlášky ochranné známky Společenství v jiném jazyce, než jaké jsou podle Madridského protokolu pro podání mezinárodních přihlášek povoleny, měl by úřad vyvinout maximální úsilí k zajištění překladu seznamu výrobků nebo služeb do jazyka uvedeného přihlašovatelem, aby mohla být přihláška doručena Mezinárodnímu úřadu včas, tak aby den práva přednosti zůstal zachován.
- (12) V Madridském protokolu nebo v nařízeních přijatých na základě Madridského protokolu není žádné ustanovení určující jazykový režim, který má úřad při vyřizování mezinárodních přihlášek nebo mezinárodního zápisu dodržovat.
- (13) Pravidla a postupy pro mezinárodní zápisy s vyznačením Evropského společenství by se měly v zásadě shodovat s pravidly a postupy pro přihlášky ochranné známky Společenství a pro ochranu ochranných známek Společenství. Podle této zásady by měly mezinárodní zápisy s vyznačením Evropského společenství podléhat průzkumu, pokud jde o absolutní důvody pro zamítnutí, rešerše v rejstříku ochranných známek Společenství a v rejstřících ochranných známek těch členských států, které uvědomily Úřad o svém rozhodnutí provést uvedenou rešerši, a měly by podléhat řízení o námitce stejně jako zveřejněné ochranné známky Společenství. Mezinárodní zápisy s vyznačením Evropského společenství by rovněž měly podléhat stejným pravidlům o užívání a neplatnosti jako ochranné známky Společenství. Kromě toho může být vyznačení Evropského společenství pomocí mezinárodních zápisů převedeno na přihlášky národních ochranných známek nebo na vyznačení členských států, které jsou smluvními stranami Madridského protokolu nebo Madridské dohody, je-li vyznačení Evropského společenství prostřednictvím uvedených mezinárodních zápisů zamítnuto nebo pozbývá účinku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 40/94 se mění takto:

1. V čl. 8 odst. 2 písm. a) se doplňuje nový bod, který zní:

„iv) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Společenství;“

2. V článku 134 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Aniž jsou dotčeny ostatní druhy příjmů, příjmem úřadu se rozumí výnos z poplatků vybíraných podle poplatkového řádu, výnos z poplatků za mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství vybíraných podle Madridského protokolu uvedeného v článku 140 a jiné platby ve prospěch smluvních stran Madridského protokolu a případně i dotace poskytovaná ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství z oddílu Komise.“

3. Za hlavu XII se vkládá nová hlava, která zní:

„HLAVA XIII

MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÝCH ZNÁMEK

ODDÍL 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 140

Uplatňování předpisů

Není-li v této hlavě stanoveno jinak, použije se toto nařízení a všechna nařízení provádějící toto nařízení a přijatá podle článku 158 pro žádosti o mezinárodní zápis podle Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, přijatého v Madridu dne 27. června 1989 (dále jen „mezinárodní přihlášky“ a „Madridský protokol“) založený na přihlášce ochranné známky Společenství nebo na ochranné známce Společenství a pro zápisy ochranných známek do mezinárodního rejstříku vedeného Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „mezinárodní zápisy“ a „Mezinárodní úřad“) s vyznačením Evropského společenství.

ODDÍL 2

MEZINÁRODNÍ ZÁPIS ZALOŽENÝ NA PŘIHLÁŠCE OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ A NA ZAPSANÉ OCHRANNÉ ZNÁMCE SPOLEČENSTVÍ

Článek 141

Podání mezinárodní přihlášky

1. Mezinárodní přihlášky podle článku 3 Madridského protokolu založené na přihlášce ochranné známky Společenství nebo na ochranné známce Společenství se podávají u úřadu.

2. Je-li mezinárodní přihláška podána ještě předtím, než-li je ochranná známka, na níž má být založen mezinárodní zápis, zapsána jako ochranná známka Společenství, musí přihlašovatel mezinárodního zápisu uvést, zda má být mezinárodní zápis založen na přihlášce nebo na zápisu ochranné známky Společenství. Má-li být mezinárodní zápis založen na již zapsané ochranné známce Společenství, má se za to, že mezinárodní přihláška byla u úřadu podána dnem zápisu ochranné známky Společenství.

Článek 142

Forma a obsah mezinárodní přihlášky

1. Mezinárodní přihláška se podává v jednom z úředních jazyků Evropského společenství na formuláři poskytovaném úřadem. Není-li ve formuláři při podání mezinárodní přihlášky přihlašovatelem blíže určeno jinak, úřad koresponduje s přihlašovatelem v jazyce podání.

2. Je-li mezinárodní přihláška podána v jazyce, který není přípustný podle Madridského protokolu, musí přihlašovatel určit druhý jazyk z přípustných jazyků. Určený jazyk bude jazykem, ve kterém úřad doručí mezinárodní přihlášku Mezinárodnímu úřadu.

3. Je-li mezinárodní přihláška podána v jazyce jiném, než jaké jsou přípustné podle Madridského protokolu pro podání mezinárodní přihlášky, může přihlašovatel poskytnout překlad seznamu výrobků nebo služeb do jazyka, ve kterém má být podle odstavce 2 mezinárodní přihláška doručena Mezinárodnímu úřadu.

4. Úřad předá mezinárodní přihlášku bez prodlení Mezinárodnímu úřadu.

5. Podání mezinárodní přihlášky podléhá zaplacení poplatku u úřadu. V případech uvedených ve druhé větě čl. 141 odst. 2 je poplatek splatný ke dni zápisu ochranné známky Společenství. Přihláška není považována za podanou, dokud není zaplacen požadovaný poplatek.

6. Mezinárodní přihláška musí splňovat příslušné podmínky stanovené v prováděcím nařízení, které je uvedeno v článku 157.

Článek 143

Záznam do spisu a zápis do rejstříku

1. Datum a číslo mezinárodního zápisu založeného na přihlášce ochranné známky Společenství se zaznamená do spisu této přihlášky. Dojde-li na základě přihlášky k zápisu ochranné známky Společenství, do rejstříku se zapíše datum a číslo mezinárodního zápisu.

2. Do rejstříku se zapíše datum a číslo mezinárodního zápisu založeného na ochranné známce Společenství.

Článek 144

Žádost o územní rozšíření ochrany následně po mezinárodním zápisu

Žádost o územní rozšíření ochrany vznesená následně po uskutečnění mezinárodního zápisu podle čl. 3 *ter* odst. 2 Madridského protokolu může být podána prostřednictvím

úřadu. Žádost musí být podána v jazyce, v němž byla podána mezinárodní přihláška podle článku 142.

Článek 145

Mezinárodní poplatky

Veškeré poplatky splatné Mezinárodnímu úřadu podle Madridského protokolu se hradí přímo Mezinárodnímu úřadu.

ODDÍL 3

MEZINÁRODNÍ ZÁPISY S VYZNAČENÍM EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek 146

Účinky mezinárodních zápisů s vyznačením Evropského společenství

1. Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství má, počínaje datem zápisu podle čl. 3 odst. 4 Madridského protokolu nebo datem následného vyznačení Evropského společenství podle čl. 3 *ter* odst. 2 Madridského protokolu, stejný účinek jako přihláška ochranné známky Společenství.

2. Nebylo-li oznámeno odmítnutí podle čl. 5 odst. 1 a 2 Madridského protokolu nebo bylo-li takové odmítnutí vzato zpět, má mezinárodní zápis ochranné známky s vyznačením Evropského společenství, počínaje datem uvedeným v odstavci 1, stejný účinek jako zápis ochranné známky jako ochranné známky Společenství.

3. Pro účely uplatňování čl. 9 odst. 3 se zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství nahrazuje zveřejněním údajů o mezinárodním zápisu s vyznačením Evropského společenství podle čl. 147 odst. 1 a zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství se nahrazuje zveřejněním podle čl. 147 odst. 2.

Článek 147

Zveřejnění

1. Úřad zveřejní datum zápisu ochranné známky s vyznačením Evropského společenství podle čl. 3 odst. 4 Madridského protokolu nebo datum následného vyznačení Evropského společenství podle čl. 3 *ter* odst. 2 Madridského protokolu, jazyk podání mezinárodní přihlášky a druhý jazyk určený přihlašovatelem, číslo mezinárodního zápisu a datum zveřejnění takového zápisu ve Věstníku vydávaném Mezinárodním úřadem, vyobrazení ochranné známky a čísla tříd výrobků nebo služeb, pro které je ochrana požadována.

2. Nebylo-li podle čl. 5 odst. 1 a 2 Madridského protokolu oznámeno odmítnutí ochrany mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství, nebo bylo-li takové odmítnutí vzato zpět, úřad zveřejní tuto skutečnost spolu s číslem mezinárodního zápisu, případně s datem zveřejnění takového zápisu ve Věstníku vydávaném Mezinárodním úřadem.

Článek 148**Seniorita**

1. Přihlašovatel mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství může v mezinárodní přihlášce uplatnit nárok na senioritu starší ochranné známky zapsané v některém členském státě, včetně ochranné známky zapsané pro území Beneluxu, nebo starší ochranné známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinkem pro některý členský stát, jak je stanoveno v článku 34.

2. Majitel mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství může, počínaje dnem zveřejnění účinků uvedeného zápisu podle čl. 147 odst. 2 uplatnit u úřadu nárok na senioritu starší ochranné známky zapsané v některém členském státě, včetně ochranné známky zapsané pro území Beneluxu, nebo starší ochranné známky, který byla předmětem mezinárodního zápisu s účinkem pro některý členský stát, jak je stanoveno v článku 35. Úřad o této věci uvědomí Mezinárodní úřad.

Článek 149**Průzkum absolutních důvodů zamítnutí**

1. Mezinárodní zápisy s vyznačením Evropského společenství podléhají průzkumu absolutních důvodů zamítnutí stejně jako přihlášky ochranných známek Společenství.

2. Ochranu mezinárodního zápisu lze zamítnout teprve poté, co byla majiteli mezinárodního zápisu poskytnuta možnost zříci se ochrany v Evropském společenství nebo ji omezit nebo předložit svá vyjádření.

3. Zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství se nahrazuje odmítnutím ochrany.

4. Pokud je ochrana mezinárodního zápisu odmítnuta rozhodnutím podle tohoto článku, které se stalo pravomocným, nebo pokud se majitel mezinárodního zápisu zřekl podle odstavce 2 ochrany v Evropském společenství, vrátí úřad majiteli mezinárodního zápisu část uhrazeného individuálního poplatku stanoveného v prováděcím nařízení.

Článek 150**Rešerše**

1. Jakmile úřad obdrží oznámení o mezinárodním zápisu s vyznačením Evropského společenství, vypracuje rešeršní zprávu Společenství podle čl. 39 odst. 1.

2. Jakmile úřad obdrží oznámení o mezinárodním zápisu s vyznačením Evropského společenství, předá kopii tohoto oznámení ústředním úřadům průmyslového vlastnictví všech členských států, které oznámily úřadu své rozhodnutí provádět rešerši ve svém vlastním rejstříku ochranných známek podle čl. 39 odst. 2.

3. Obdobně se použije čl. 39 odst. 3, 4 a 5.

4. Úřad informuje majitele starších ochranných známek Společenství nebo přihlášek ochranných známek Společenství, které jsou uvedeny v rešeršní zprávě Společenství, o zveřejnění mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství podle čl. 147 odst. 1.

Článek 151**Námitky**

1. Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství podléhá řízení o námitkách stejně jako zveřejněné přihlášky ochranné známky Společenství.

2. Námitky se podávají ve lhůtě tří měsíců, která začíná běžet uplynutím šesti měsíců od zveřejnění podle čl. 147 odst. 1. Námitky se považují za řádně podané až po zaplacení poplatku za podání námitek.

3. Zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství se nahrazuje odmítnutím ochrany.

4. Pokud je ochrana mezinárodního zápisu odmítnuta rozhodnutím podle tohoto článku, které se stalo pravomocným, nebo pokud se majitel mezinárodního zápisu vzdal ochrany v Evropském společenství před vydáním konečného rozhodnutí podle tohoto článku, vrátí úřad majiteli mezinárodního zápisu část uhrazeného individuálního poplatku stanoveného v prováděcím nařízení.

Článek 152**Nahrazení ochranné známky Společenství mezinárodním zápisem**

Úřad na žádost zaznamenaná do rejstříku, že ochranná známka Společenství se považuje za nahrazenou mezinárodním zápisem v souladu s článkem 4 bis Madridského protokolu.

Článek 153**Neplatnost účinků mezinárodního zápisu**

1. Účinky mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství mohou být prohlášeny za neplatné.

2. Návrh na zrušení podle článku 50 nebo na prohlášení neplatnosti podle článků 51 nebo 52 se nahrazuje návrhem na prohlášení neplatnosti účinků mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství.

Článek 154**Převod vyznačení Evropského společenství prostřednictvím mezinárodního zápisu na přihlášku národní ochranné známky nebo na vyznačení členských států**

1. Bylo-li vyznačení Evropského společenství prostřednictvím mezinárodního zápisu odmítnuto nebo pozbylo-li účinku, může majitel mezinárodního zápisu požádat o převod vyznačení Evropského společenství na:

a) přihlášku národní ochranné známky podle článků 108 až 110 nebo na

b) vyznačení členského státu, který je smluvní stranou Madridského protokolu nebo Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek přijaté v Madridu dne 14. dubna 1891, ve znění pozdějších revizí a změn (dále jen „Madridská dohoda“), za předpokladu, že ke dni žádosti o převod bylo možné podle Madridského protokolu nebo Madridské dohody vyznačit uvedený členský stát přímo. Použijí se články 108 až 110.

2. Přihlášce národní ochranné známky nebo vyznačení členského státu, který je smluvní stranou Madridského protokolu nebo Madridské dohody v důsledku převodu vyznačení Evropského společenství prostřednictvím mezinárodního zápisu, je přiznáno ve vztahu k dotčenému členskému státu datum mezinárodního zápisu podle čl. 3 odst. 4 Madridského protokolu, nebo datum územního rozšíření na Evropské společenství podle čl. 3 *ter* odst. 2 Madridského protokolu, bylo-li rozšíření provedeno až následně po mezinárodním zápisu, nebo datum vzniku práva přednosti uvedeného zápisu, a případně seniorita ochranné známky uvedeného státu uplatňovaná podle článku 148.

3. Žádost o převod se zveřejní.

Článek 155

Užívání ochranné známky, která je předmětem mezinárodního zápisu

Pro účely použití čl. 15 odst. 1, čl. 43 odst. 2, čl. 50 odst. 1 písm. a) a čl. 56 odst. 2 se datum zápisu nahrazuje datem zveřejnění podle čl. 147 odst. 2 za účelem určení data, od něhož musí být ochranná známka, která je předmětem mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství, řádně užívána ve Společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 27. října 2003.

Za Radu

předseda

A. MATTEOLI

Článek 156

Přeměna

1. S výhradou odstavce 2 se ustanovení použitelná pro přihlášky ochranné známky Společenství použijí obdobně pro žádosti o přeměnu mezinárodního zápisu na přihlášku ochranné známky Společenství podle článku 9 *quinquies* Madridského protokolu.

2. Souvisí-li žádost o přeměnu s mezinárodním zápisem s vyznačením Evropského společenství, jehož podrobnosti byly zveřejněny podle čl. 147 odst. 2, články 38 až 43 se nepoužijí.“

4. Dosavadní hlava XIII se označuje jako hlava XIV.

5. Dosavadní články 140, 141, 142 a 143 se označují takto:

dosavadní článek 140 se označuje jako článek 157

dosavadní článek 141 se označuje jako článek 158

dosavadní článek 142 se označuje jako článek 159

dosavadní článek 143 se označuje jako článek 160.

6. Odkaz na článek 140 v čl. 26 odst. 3 se nahrazuje odkazem na článek 157.

7. Odkaz na článek 141 v čl. 139 odst. 3 a v čl. 140 odst. 3 se nahrazuje odkazem na článek 158.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem, kdy vstupuje v platnost pro Evropské společenství Madridský protokol. Den vstupu tohoto nařízení v platnost bude zveřejněn v *Úředním věstníku Evropské unie*.