

**SMERNICE ZA PREIZKUŠANJE V URADU
ZA USKLAJEVANJE NA NOTRANJEM TRGU
(ZNAMKE IN MODELI) GLEDE ZNAMK
SKUPNOSTI**

DEL M

MEDNARODNE ZNAMKE

Kazalo

1	Uvod.....	4
2	Urad kot urad izvora	4
2.1	Preizkušanje in posredovanje mednarodnih prijav.....	4
2.1.1	Identifikacija mednarodnih prijav	5
2.1.2	Pristojbine	5
2.1.2.1	Pristojbina za obravnavo	5
2.1.2.2	Mednarodne pristojbine	5
2.1.3	Obrazci	6
2.1.3.1	Upravičenost do vložitve.....	7
2.1.3.2	Osnovna znamka	7
2.1.3.3	Zahteva ali zahteve za priznanje prednostne pravice.....	9
2.1.3.4	Imenovane pogodbenice	9
2.1.3.5	Podpis	9
2.1.3.6	Obrazec za imenovanje ZDA.....	9
2.1.4	Preizkušanje mednarodne prijave v Uradu	9
2.1.5	Nepravilnosti, ki jih ugotovi organizacija WIPO	10
2.2	Naknadno imenovanje	10
2.3	Obvestila o dejstvih, ki vplivajo na osnovno registracijo	12
2.4	Posredovanje sprememb, ki vplivajo na mednarodno znamko	13
2.4.1	Primeri, pri katerih se lahko zahteve za spremembe posredujejo brez preizkušanja.....	13
2.4.2	Primeri, kadar se zahteve za spremembe posredujejo po preizkušanju.....	14
3	Urad kot imenovani urad.....	15
3.1	Pregled	15
3.2	Poklicno zastopanje	16
3.3	Prva ponovna objava, poizvedbe in formalnosti	16
3.3.1	Prva ponovna objava	16
3.3.2	Poizvedbe	17
3.3.3	Preizkušanje formalnosti	17
3.3.3.1	Jeziki	17
3.3.3.2	Kolektivne znamke	18
3.3.3.3	Zahteve za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete).....	19
3.4	Absolutni razlogi za zavrnitev	21
3.5	Pripombe tretjih strank	22
3.6	Ugovor.....	23
3.6.1	Časovni okvir	23
3.6.2	Potrdilo o prejemu in obveščanje imetnika mednarodne registracije	23
3.6.3	Pristojbine	23
3.6.4	Preverjanje dopustnosti	24
3.6.5	Jezik postopka	24
3.6.6	Zastopanje imetnika mednarodne registracije.....	24
3.6.6.1	Potrdila o prejemu ugovora	24
3.6.6.2	Obvestilo o začetku postopka ugovora.....	25
3.6.7	Začasna zavrnitev (na podlagi relativnih razlogov)	25

3.6.8	Prekinitev ugovora, kadar poteka začasna zavrnitev iz absolutnih razlogov	26
3.7	Izbris mednarodne registracije ali preklic imenovanja EU	26
3.8	Omejitve seznama blaga in storitev	26
3.9	Potrditev ali umik začasne zavrnitve in izdaja izjave o podelitvi varstva.....	27
3.10	Druga ponovna objava	27
3.11	Prenos imenovanja EU.....	28
3.12	Ničnost, razveljavitev in nasprotne tožbe.....	28
3.13	Vodenje pristojbin	29
4	Konverzija (pretvorba), sprememba in nadomestitev	29
4.1	Uvodne opombe	29
4.2	Konverzija	30
4.3	Sprememba.....	30
4.3.1	Uvodne pripombe	31
4.3.2	Načelo in učinki	31
4.3.3	Postopek.....	32
4.3.4	Preizkušanje	32
4.3.4.1	Zahteva za spremembo mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, o kateri ni objavljenih podatkov	32
4.3.4.2	Zahteva za spremembo mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, za katero so bili podatki že objavljeni	33
4.3.5	Sprememba in prednost starejše znamke (senioriteta).....	33
4.3.6	Pristojbine	33
4.4	Nadomestitev.....	34
4.4.1	Uvodne pripombe	34
4.4.2	Načelo in učinki	34
4.4.3	Postopek.....	34
4.4.4	Pristojbine	35
4.4.5	Objava	35
4.4.6	Nadomestitev in prednost starejše znamke (senioriteta)	35
4.4.7	Nadomestitev in sprememba.....	36
4.4.8	Nadomestitev in konverzija.....	36

Ta del Smernic se osredotoča zlasti na preizkušanje mednarodnih znamk. Več podrobnosti o splošnih vidikih postopka je na voljo v drugih ustreznih delih Smernic (preizkušanje, ugovor, izbris itd.).

1 Uvod

Namen tega dela Smernic je pojasniti, kako povezava med znamko Skupnosti in Protokolom k Madridskemu sporazumu o mednarodni registraciji znamk (v nadaljnjem besedilu: Madridski protokol) v praksi vpliva na postopke in standarde preizkušanja in ugovorov pri Uradu. V odstavku 2 so obravnavane naloge Urada kot urada izvora, to je pri „izhodnih“ mednarodnih prijavah. V odstavku 3 so obravnavane naloge Urada kot imenovanega urada, to je pri „vhodnih“ mednarodnih registracijah, v katerih je imenovana Evropska unija. V odstavku 4 so obravnavani konverzija, sprememba in nadomestitev znamke.

Te Smernice ne dopolnjujejo in tudi ne morejo dopolnjevati ali odvzemati vsebine novega naslova XIII Uredbe o znamki Skupnosti in pravil 102 do 126 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Urad zavezujejo tudi določbe Madridskega protokola in skupnega pravilnika. Poleg tega se je mogoče sklicevati na „Smernice za mednarodne registracije znamk“, ki jih je izdala Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO), ker ni namen teh Smernic, da povzemajo njihovo vsebino.

2 Urad kot urad izvora

Naloge Urada kot urada izvora v glavnem vključujejo:

- preizkušanje in posredovanje mednarodnih prijav;
- preizkušanje in posredovanje naknadnega imenovanja;
- obdelavo obvestil o nepravilnosti, ki jih izda organizacija WIPO;
- obveščanje organizacije WIPO o nekaterih dejstvih, ki vplivajo na osnovno znamko v petletnem obdobju odvisnosti;
- posredovanje nekaterih zahtev za spremembe v mednarodnem registru.

2.1 Preizkušanje in posredovanje mednarodnih prijav

Člen 146 Uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 102(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Za mednarodne prijave, vložene pri Uradu, se zahteva naslednje:

- plačilo pristojbine za obravnavo;
- obstoj registracije ali registracij osnovne znamke Skupnosti ali ene ali več prijav („osnovne ali osnovnih znamk“);
- enakost mednarodne prijave in osnovne znamke ali znamk;
- ustrezno izpolnjen obrazec MM2 ali EM2;
- upravičenost do vložitve mednarodne prijave pri Uradu.

2.1.1 Identifikacija mednarodnih prijav

Mednarodna prijava je v podatkovni zbirki Urada označena s številko osnovne znamke Skupnosti oziroma prijave zanjo, ki ji sledi pripona **_01** (npr. 012345678_01), če se nanaša na prvo mednarodno prijavo. Nadaljnje prijave, ki temeljijo na isti osnovni znamki Skupnosti oziroma prijavi zanjo, so označene z **_02**, **_03** itd. Mednarodne prijave, ki temeljijo na več kot eni znamki Skupnosti oziroma prijavi zanjo, so označene s številko prejšnje znamke Skupnosti oziroma prijave zanjo.

Ko preizkuševalec prejme mednarodno prijavo, pošlje prijavitelju potrdilo o prejemu, v katerem je navedena številka spisa.

2.1.2 Pristojbine

2.1.2.1 Pristojbina za obravnavo

Člena 147(5) in 150 Uredbe o znamki Skupnosti
Člen 2(31) Uredbe o pristojbinah za znamko Skupnosti
Pravili 103(1) in 104 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Mednarodna prijava se šteje za vloženo le, če je plačana pristojbina v višini 300 EUR.

Pristojbino za obravnavo je treba Uradu plačati z enim od plačilnih sredstev, ki jih sprejema (za več podrobnosti glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 3: Plačilo pristojbin, stroškov in taks, odstavek 2: Plačilna sredstva).

Če se prijavitelj odloči, da mednarodna prijava temelji na znamki Skupnosti, potem ko je ta registrirana, se prijava za mednarodno registracijo šteje za prejeta na dan registracije znamke Skupnosti; zato je treba pristojbino za obravnavo plačati na dan registracije znamke Skupnosti.

Uporabljen plačilna sredstva se lahko Uradu sporočijo z označitvijo ustreznega polja na obrazcu EM2 ali navedbo te informacije v spremnem dopisu k obrazcu MM2.

Če preizkuševalec med preizkušanjem mednarodne prijave ugotovi, da pristojbina za obravnavo ni bila plačana, o tem obvesti prijavitelja in ga pozove, naj jo plača v dveh mesecih. Če je pristojbina plačana v dvomesečnem roku, ki ga določi Urad, je datum prejema pri Uradu, ki ga ta sporoči organizaciji WIPO, datum ko Urad prejme plačilo. Če plačilo še vedno ni izvedeno v dvomesečnem roku, ki ga določi Urad, ta prijavitelja obvesti, da se mednarodna prijava šteje za nevloženo, in zaključi spis.

2.1.2.2 Mednarodne pristojbine

Vse mednarodne pristojbine morajo biti plačane neposredno organizaciji WIPO. Urad ne prejme nobene pristojbine, ki se plača neposredno organizaciji WIPO. Vse takšne pristojbine, ki so bile pomotoma plačane Uradu, se povrnejo plačniku.

Če prijavitelj uporabi obrazec EM2, je treba izračun pristojbine (priloga k obrazcu WIPO MM2) predložiti v jeziku, v katerem se mednarodna prijava pošlje organizaciji WIPO. Druga možnost je, da prijavitelj organizaciji WIPO priloži izvod plačila. Vendar Urad ne preverja, ali je priložen izračun pristojbine in ali je pravilno izpolnjen oziroma ali je bil

znesek mednarodne pristojbine pravilno izračunan. Vsa vprašanja v zvezi z zneskom mednarodne pristojbine in povezanimi plačilnimi sredstvi je treba nasloviti na organizacijo WIPO. Orodje za izračun pristojbine je na voljo na spletnem mestu organizacije WIPO.

2.1.3 Obrazci

Člen 147(1) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 83(2)(b) in 103(2)(a) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Obvezno je treba uporabljati enega od uradnih obrazcev. Uradni obrazec je obrazec WIPO MM2, ki je na voljo v angleščini, francoščini ali španščini, ali obrazec Urada EM2 (s strani Urada prilagojen obrazec MM2), ki je na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Prijavitelji ne smejo uporabljati drugih obrazcev ali spreminjati vsebine oziroma postavitve obrazcev. Obrazec WIPO MM2 in obrazec Urada EM2 sta na voljo v obliki .doc, ki pri vsaki postavki omogoča vnos toliko besed, kot je potrebno.

Če je prijava vložena v jeziku, ki ni eden od jezikov Madridskega protokola (angleščina, francoščina, španščina), mora prijavitelj navesti, v katerem od teh treh jezikov naj se prijava posreduje organizaciji WIPO. Vse postavke na obrazcu morajo biti izpolnjene v istem jeziku; ni mogoče izbrati drugega jezika, kot je jezik obrazca.

Urad priporoča uporabo obrazca Urada EM2. Obrazec Urada EM2 ima v angleščini, francoščini in španščini skoraj enako postavitve in oštevilčevanje kot obrazec WIPO MM2, vendar je posebej prilagojen znamki Skupnosti:

- prijavitelji lahko navedejo podrobnosti o plačilu (postavka 0.4) za Urad v uvodni postavki 0 in število strani (postavka 0.5), ki jih vsebuje prijava;
- nekatere možnosti so omejene na to, kar je primerno za Urad (npr. Urad je vedno urad izvora (postavka 1), prijavitelj pa mora biti državljan ene od držav članic EU (postavka 3));
- postavka 4b je bila dodana za vključitev zastopnika pri Uradu;
- v postavki 7 ni potrebno predložiti reprodukcije znamke, ker Urad uporablja reprodukcijo, ki je na voljo v osnovni znamki Skupnosti oziroma prijavi zanjo;
- možnost zahteve varstva za enako blago in storitve kot pri osnovni znamki z označitvijo polja je dodana v postavki 10;
- ker samoimenovanje ni mogoče, EU ni navedena na seznamu pogodbenic, ki jih je treba označiti v postavki 11;
- postavka 13 je bila izbrisana, ker Urad elektronsko potrdi mednarodno prijavo.

Če prijavitelj izbere obrazec Urada EM2 v jezikovni različici, ki ni angleščina, francoščina ali španščina, mora izpolniti naslednje dodatne razdelke:

- označiti mora polja pri postavki 0.1 za navedbo jezika Madridskega protokola, v katerem naj se mednarodna prijava pošlje organizaciji WIPO;
- označiti mora polja pri postavki 0.2 za izbiro jezika, v katerem naj Urad komunicira s prijaviteljem o zadevah v zvezi z mednarodno prijavo, to je jezika, v katerem je vložena mednarodna prijava, ali jezika, v katerem naj se ta pošlje organizaciji WIPO (glej drugi stavek člena 147(1) Uredbe o znamki Skupnosti);
- označiti mora polja pri postavki 0.3, ki označujejo, da je vključen prevod seznama blaga in storitev ali da je Urad pooblaščen za predložitev prevoda;
- označiti mora polja pri končni postavki A za določitev prilog (priloženi prevodi).

Označena morajo biti ustrezna polja pri postavkah 0.1, 0.2 in 0.3. Če pri postavki 0.2 ni označeno nobeno polje, Urad komunicira s prijaviteljem v jeziku obrazca EM2.

Vse postavke na obrazcu morajo biti izpolnjene v skladu z navedbami na samem obrazcu in „Smernicami za mednarodno registracijo znamk“, ki jih je izdala organizacija WIPO.

2.1.3.1 Upravičenost do vložitve

Člen 2(1)(i) Madridskega protokola

Pod postavko 3 na uradnem obrazcu je potrebno navesti upravičenost do vložitve. Prijavitelj je upravičen do vložitve pri Uradu kot uradu izvora, če je državljan države članice EU, če ima v njej stalno prebivališče ali če ima na ozemlju te države resno in dejansko industrijsko ali trgovsko poslovalnico. Prijavitelj lahko izbere eno ali več meril, na katere bo oprl pravico do vložitve. Danski državljan s stalnim prebivališčem v Nemčiji lahko na primer izbere, da bo upravičenost do vložitve uveljavljal glede na državljanstvo ali stalno prebivališče. Francoski državljan s stalnim prebivališčem v Švici je upravičen do vložitve le na podlagi državljanstva (vendar mora biti v tem primeru imenovan zastopnik pri Uradu). Švicarsko podjetje brez sedeža ali resne in dejanske industrijske ali trgovske poslovalnice v državi članici EU ni upravičeno do vložitve mednarodne prijave pri Uradu.

Če je prijaviteljev več, mora vsak izpolnjevati vsaj eno od meril upravičenosti.

Izraz „resna in dejanska industrijska ali trgovska poslovalnica v državi članici EU“ je treba razlagati enako kot v drugih primerih, kot naprimer v okviru poklicnega zastopanja (glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje, odstavek 3.1.1).

2.1.3.2 Osnovna znamka

Pravilo 103(2)(c), (d) in (e) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 9(4)(a)(v), (vii) in (vii bis) do (xii) ter pravilo 11(2) skupnega pravilnika

Madridski sistem temelji na zahtevi po osnovni nacionalni ali regionalni prijavi ali registraciji za znamko. V skladu z Madridskim protokolom lahko mednarodna prijava temelji na znamki, ki je bila že registrirana („osnovna registracija“), ali prijavi za znamko („osnovna prijava“) na vseh stopnjah preizkušanja znamke.

Prijavitelj se lahko odloči, da mednarodno prijavo opre na različne osnovne znamke, če je prijavitelj/imetnik vseh osnovnih prijav za znamko Skupnosti in znamk Skupnosti, čeprav so blago in storitve kljub enaki znamki različni.

Vsem osnovnim prijavam za znamko Skupnosti ali znamkam Skupnosti je moral biti dodeljen datum vložitve, prav tako pa morajo biti veljavne.

Vložnik mednarodne prijave mora biti imetnik/prijavitelj znamke Skupnosti. Ne sme je vložiti imetnik licence ali povezana družba imetnika ene ali več osnovnih znamk. Pomanjkljivost v tem pogledu se lahko odpravi s prenosom osnovne znamke na

vložnika mednarodne prijave ali zapisom spremembe imena, kakor je ustrezno (glej Smernice, del E: Registri, razdelek 3: Znamke Skupnosti kot predmeti premoženja, poglavje 1: Prenos). Če je pri osnovni znamki ali znamkah Skupnosti oziroma prijavi ali prijavih za znamko Skupnosti več imetnikov ali prijaviteljev, mora mednarodno prijavo vložiti ista oseba.

Reprodukcija znamke mora biti enaka. Posebno pozornost je treba nameniti naslednjim zadevam:

- Postavka 7(c) na uradnem obrazcu mora biti označena, če je znamka zapisana s standardnimi znaki (besedna znamka).
- Postavka 8(a) na uradnem obrazcu predvideva možnost zahteve za barvo. Če osnovna znamka ali znamke Skupnosti oziroma prijava ali prijave za znamko Skupnosti vsebujejo navedbo barv, mora biti enaka navedba barv uporabljena tudi v mednarodni prijavi (glej Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 2: Formalnosti, odstavek 11). Če je osnovna znamka ali znamke Skupnosti oziroma prijava ali prijave za znamko Skupnosti v barvah, vendar ne vsebuje ali vsebujejo navedbe barv, se lahko vložnik odloči, da v mednarodni prijavi navede barve.
- Če je osnovna znamka:
 - barva ali barvna kombinacija kot taka,
 - tridimenzionalna znamka,
 - zvočna znamka in/ali
 - kolektivna znamka,

mora biti mednarodna prijava enaka, prav tako pa mora biti označena postavka 7(d) ali 9(d). Če je osnovna znamka zvočna znamka, se organizaciji WIPO pošlje le grafični prikaz, tj. notni zapis, ker organizacija WIPO ne sprejema elektronskih zvočnih zapisov.

- Če osnovna znamka vsebuje opis, se lahko v mednarodno prijavo vključi enak opis (postavka 9(e)). Vendar pa v mednarodno prijavo ni dovoljeno dodati opisa znamke, če osnovna znamka ali znamke ne vsebujejo opisa.
- Izjava o odpovedi se lahko doda, čeprav je osnovna znamka ali znamke ne vključujejo (postavka 9(g)).
- Organizacija WIPO zahteva transkripcijo v latinici, če je znamka zapisana v drugem naboru znakov. Če transkripcija ni zagotovljena, organizacija WIPO uveljavlja nepravilnost, katero mora odpraviti neposredno prijavitelj. To velja za vse vrste znank in ne le za besedne znamke.

Seznam blaga in storitev mora biti enak seznamu, ki ga osnovna znamka ali znamke vsebujejo na dan vložitve mednarodne prijave, ali ožji.

- Prijavitelj mora določiti seznam blaga in storitev po razredih (postavka 10).
- Seznam je lahko omejen tudi za nekatere določene stranke.

Če prijavitelj ne zagotovi prevoda v jezik organizacije WIPO, ki ga je ta izbrala (angleščina, francoščina ali španščina), ampak namesto tega pooblasti Urad, da

zagotovi prevod ali uporabi jezik, ki je na voljo za osnovno znamko ali znamke, se z njim o prevodu ne posvetuje.

2.1.3.3 Zahteva ali zahteve za priznanje prednostne pravice

Če se v postavki 6 uradnega obrazca zahteva priznanje prednostne pravice, je treba navesti urad zgodnejše vložitev, številko vložitev (če je na voljo) in datum vložitev. Dokumentov o prednostni pravici ni treba predložiti. Če se zgodnejša vložitev, ki se v mednarodni prijavi zahteva za prednostno pravico, ne nanaša na vse blago in storitve, je treba navesti tisto blago in storitve, na katere se nanaša. Če se prednostna pravica zahteva iz različnih zgodnejših vložitev z različnimi datumi, je treba navesti blago in storitve, na katere se nanašajo zgodnejše vložitev. Preizkuševalec načeloma ne izpodbija veljavnosti zahteve, ker je v večini primerov osnovna znamka Skupnosti ali prijava zanjo prva vložitev, za katero se zahteva prednostna pravica, ali pa se je prednostna pravica druge prejšnje znamke že zahtevala in preizkusila glede na osnovno znamko Skupnosti ali prijavo zanjo. Če pa v spisu obstajajo dokazi, da se prednostna pravica zahteva za pravico, ki ni prva vložitev, preizkuševalec nasprotuje priznanju prednostne pravice in zahteva, da se zahteva za priznanje prednostne pravice izbriše.

2.1.3.4 Imenovane pogodbenice

Mednarodno prijavo, vloženo pri Uradu, ureja izključno Madridski protokol. Imenovane so lahko le pogodbenice, ki so pogodbenice Protokola, ne glede na to, ali jih zavezuje tudi Madridski sporazum.

2.1.3.5 Podpis

Pravilo 9(2)(b) skupnega pravilnika

Podpis v postavki 12 na uradnem obrazcu ni obvezen, ker se organizaciji WIPO podatki pošiljajo le elektronsko in ne kot originalni dokumenti ali faksimile obrazca.

2.1.3.6 Obrazec za imenovanje ZDA

Če so imenovane Združene države Amerike, mora biti priložen ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec WIPO MM18 (glej postavko 11, opomba **). Ta obrazec, ki vsebuje izjavo o predvideni uporabi znamke, je na voljo le v angleščini in mora biti predložen v navedenem jeziku ne glede na jezik mednarodne prijave.

2.1.4 Preizkušanje mednarodne prijave v Uradu

Člen 147 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 103(2) in 104 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
Člen 3(1) Madridskega protokola

Če se pri preizkušanju mednarodne prijave odkrijejo pomanjkljivosti, Urad prijavitelja pozove, naj jih v enem mesecu odpravi. Načeloma bi moral ta kratki rok Uradu

omogočiti, da organizaciji WIPO posreduje mednarodno prijavo v dveh mesecih od datuma prejema, in tako navedeni datum ohrani kot datum mednarodne registracije.

Da bi preizkuševalci pospešili postopek, lahko poskušajo rešiti manjše pomanjkljivosti ali dobiti pojasnilo po telefonu.

Če pomanjkljivosti niso odpravljene, Urad prijavitelja obvesti, da organizaciji WIPO ne bo posredoval mednarodne prijave. Pristojbina se ne povrne.

To pa ne izključuje možnosti za poznejšo vložitev druge mednarodne prijave.

Ko Urad sklene, da je mednarodna prijava zadovoljiva, jo v elektronski obliki pošlje organizaciji WIPO, razen dokumentov, kot so izračun pristojbine ali obrazec MM18, ki se pošljejo kot skenirane priloge. Elektronsko pošiljanje mora vsebovati potrditev urada izvora iz člena 3(1) Madridskega protokola.

2.1.5 Nepravilnosti, ki jih ugotovi organizacija WIPO

Pravila 11(4), 12 in 13 skupnega pravilnika

Če organizacija WIPO v prijavi ugotovi nepravilnosti, izda obvestilo o nepravilnostih, ki ga pošlje prijavitelju in Uradu kot uradu izvora. Glede na njihovo naravo jih morata odpraviti Urad ali prijavitelj. Nepravilnosti v zvezi s plačilom mednarodnih pristojbin mora odpraviti prijavitelj. Vse nepravilnosti, navedene v pravilu 11(4) skupnega pravilnika, pa mora odpraviti Urad.

Če gre za nepravilnosti pri klasifikaciji blaga in storitev, pri navedbi blaga in storitev ali pri obeh, prijavitelj svojih utemeljitev ne more predložiti neposredno organizaciji WIPO. Namesto tega jih mora predložiti Uradu. Urad pa v tem primeru organizaciji WIPO posreduje nespremenjeno prijaviteljevo sporočilo, ker ne uporabi možnosti iz pravila 12(2) skupnega pravilnika, na podlagi katerega bi lahko izrazil drugačno mnenje, ali pravila 13(2) skupnega pravilnika, na podlagi katerega bi lahko predlagal odpravo nepravilnosti.

2.2 Naknadno imenovanje

Člen 149 Uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 1(xxvi bis) in pravilo 24(2) skupnega pravilnika Člen 2(1)(ii) Madridskega protokola Pravila 83(2)(b), 105(1)(a), (c), (d), 105(2) in (4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Imetnik mednarodne registracije lahko v okviru Madridskega sistema razširi geografski obseg varstva registracije. Obstaja poseben postopek, imenovan „naknadna določitev po registraciji“, s katerim se obseg mednarodne registracije razširi na druge člane Madridske unije, za katere do takrat ni bilo vpisano nobeno imenovanje ali pa prejšnje imenovanje ne velja več.

Naknadnega imenovanja v nasprotju z mednarodnimi prijavami ni treba vložiti pri uradu izvora, ampak ga je mogoče vložiti neposredno pri organizaciji WIPO. Neposredna vložitev pri organizaciji WIPO je priporočljiva za pospešitev postopka.

Če je mednarodna registracija prenesena na osebo, ki ni upravičena do naknadnega imenovanja pri Uradu, prijave za takšno naknadno imenovanje ni mogoče vložiti pri Uradu, ampak jo je treba vložiti pri organizaciji WIPO ali ustreznem uradu izvora (za več informacij o upravičenosti do vložitve glej odstavek 2.1.3.1 zgoraj).

Naknadno imenovanje je mogoče vložiti šele po tem, ko je bila vložena prvotna mednarodna prijava, na podlagi katere je prišlo do mednarodne registracije.

Uradu za naknadno imenovanje ni treba plačati pristojbine za obravnavo.

Naknadno imenovanje je treba vložiti na uradnem obrazcu, in sicer obrazcu WIPO MM4 v angleščini, francoščini ali španščini, ali obrazcu Urada EM4 v drugih jezikih EU. V angleščini, francoščini in španščini ni posebnega obrazca Urada, ker Urad ne zahteva nobenih posebnih navedb v teh jezikih, zato zadostuje obrazec WIPO MM4.

Izračun pristojbine (priloga k obrazcu WIPO MM4) mora biti predložen v jeziku, v katerem je treba organizaciji WIPO poslati naknadno imenovanje. Druga možnost je, da prijavitelj organizaciji WIPO priloži izvod plačila. Vendar Urad ne preverja, ali je priložen izračun pristojbine in ali je pravilno izpolnjen oziroma ali je bil znesek mednarodne pristojbine pravilno izračunan. Vsa vprašanja v zvezi z zneskom mednarodne pristojbine in povezanimi plačilnimi sredstvi je treba nasloviti na Mednarodni urad. Orodje za izračun pristojbine je na voljo na spletnem mestu organizacije WIPO.

V obrazcih MM4 in EM4 so potrebne navedbe omejene na navedbe v zvezi s prijaviteljem in njegovo upravičenostjo do vložitve ter navedbe v zvezi z zastopnikom, seznamom blaga in storitev ter imenovanjem dodatnih pogodbenic Madridskega protokola. Navedbe morajo biti vpisane enako kot na obrazcu MM2. Edina razlika pri upravičenosti do vložitve je, da je mogoče naknadno imenovanje vložiti pri Uradu, če je mednarodna registracija prenesena na osebo, ki je državljan ene od držav članic EU ali ki ima stalno prebivališče ali obrat v EU (Urad kot „urad pogodbenice imetnika“).

Naknadno imenovanje se lahko uporabi tudi za razširitev mednarodne registracije za razširitev obsega blaga in/ali storitev iz prejšnjega imenovanja. Seznam blaga in storitev je lahko enak tistemu pri mednarodni registraciji (postavka 5a uradnega obrazca) ali ožji (postavka 5b ali c). Ne sme pa biti širši od obsega varstva mednarodne registracije, čeprav je označen z osnovno znamko.

Na primer mednarodno registracijo za razreda 18 in 25, kjer je Kitajska imenovana za razred 25, je mogoče naknadno razširiti na razred 18 za Kitajsko, iste navedene mednarodne registracije pa ni mogoče naknadno razširiti na Kitajsko za razred 9, ker ta razred ni zajet v mednarodni registraciji, čeprav ga označuje osnovna znamka.

V okviru teh omejitev se za različne naknadno imenovane pogodbenice predložijo različni sezname.

Znamka mora biti enaka kot pri prvotni mednarodni registraciji.

Naknadno imenovanje mora biti v istem jeziku kot prvotna mednarodna prijava, saj Urad v nasprotnem primeru naknadnega imenovanja ne bo posredoval.

Če prijava ni v angleščini, francoščini ali španščini, mora prijavitelj na obrazcu Urada EM4 označiti postavko 0.1 in navesti jezik, v katerem naj se naknadno imenovanje pošlje organizaciji WIPO. Navedeni jezik se lahko razlikuje od jezika mednarodne registracije. Prav tako morata biti izpolnjeni postavki 0.2 in 0.3 v zvezi s prevodom seznama blaga in storitev ter jezikom dopisovanja med prijaviteljem in Uradom.

Kadar imetnik/prijavitelj to zahteva, se lahko naknadno imenovanje vloži po koncu posebnega postopka, in sicer po vpisu spremembe ali izbrisu zadevne mednarodne registracije oziroma njenem podaljšanju.

2.3 Obvestila o dejstvih, ki vplivajo na osnovno registracijo

Člena 44 in 49 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 106(1)(a), (b), (c) in 106(2), (3), (4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če v petih letih od datuma mednarodne registracije osnovna znamka ali znamke prenehajo obstajati v celoti ali delno, se mednarodna registracija izbriše v enakem obsegu, ker je „odvisna“ od osnovne znamke. To se ne zgodi le pri „neposrednem napadu“ tretje osebe, ampak tudi če osnovna znamka ali znamke potečejo zaradi delovanja ali nedelovanja njihovega imetnika.

To pri znamkah Skupnosti vključuje primere, pri katerih v celoti ali delno (le za nekatero blago ali storitve) šteje, da:

- je prijava oziroma prijave za znamko Skupnosti, na kateri temelji mednarodna registracija, umaknjena, se šteje za umaknjeno ali zavrnjeno;
- znamka ali znamke Skupnosti, na katerih temelji mednarodna registracija, niso bile podaljšane, so bile razveljavljene ali jih je Urad ugotovil za nične oziroma jih je za nične ugotovilo Sodišče za znamko Skupnosti na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic.

Kadar so zgornji primeri posledica odločbe (Urada ali Sodišča za znamko Skupnosti), mora biti ta dokončna.

Če se ti primeri zgodijo v petletnem obdobju, mora Urad ustrezno obvestiti organizacijo WIPO.

Preden Urad obvesti organizacijo WIPO, da je osnovna znamka Skupnosti prenehala veljati, mora preveriti, ali je bila mednarodna prijava dejansko registrirana.

Poleg tega je treba organizacijo WIPO obvestiti tudi v nekaterih primerih, kadar se je postopek začel pred iztekom petletnega obdobja, vendar v navedenem obdobju še ni bila sprejeta dokončna odločitev. To obvestilo mora biti poslano takoj po izteku petletnega obdobja. Ti primeri vključujejo:

- nerešeno zavrnitev osnovne prijave ali prijav za znamko Skupnosti iz absolutnih razlogov (vključno z nadaljnjimi pritožbenimi postopki pred odbori za pritožbe ali Splošnim sodiščem/Sodiščem Evropske unije);
- nerešen postopek ugovora (vključno z nadaljnjimi pritožbenimi postopki pred odbori ali Splošnim sodiščem/Sodiščem Evropske unije);
- nerešen postopek izbrisa pred Uradom (vključno z nadaljnjimi pritožbenimi postopki pred odbori ali Splošnim sodiščem/Sodiščem Evropske unije);

- nasprotno tožbo v postopku zaradi kršitve pravic zoper znamko Skupnosti v skladu z Registrom znamk Skupnosti, ki poteka pred Sodiščem za znamko Skupnosti.

Ko je sprejeta dokončna odločitev ali pa se postopek konča, je treba organizaciji WIPO poslati dodatno obvestilo, v katerem je navedeno, ali in v kolikšnem obsegu je ena ali več osnovnih znamk prenehalo obstajati oziroma ostajajo veljavne.

Če je osnovna znamka oziroma znamke Skupnosti ali prijava oziroma prijave za znamko Skupnosti v petih letih od datuma mednarodne registracije razdeljena ali delno prenesena, je treba organizacijo WIPO obvestiti tudi o tem. Vendar v navedenih primerih to ne vpliva na veljavnost mednarodne registracije. Edini namen obvestila je voditi evidenco o številu znamke ali znamk, na katerih temelji mednarodna registracija.

Urad organizacije WIPO ne obvešča o nobenih drugih spremembah osnovne znamke ali znamk. Kadar želi prijavitelj/imetnik v mednarodni register vpisati enake spremembe, mora za to vložiti ločeno zahtevo (glej odstavek 2.4 v nadaljevanju).

2.4 Posredovanje sprememb, ki vplivajo na mednarodno znamko

Pravilo 107 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Mednarodni register vodi organizacija WIPO. Morebitne spremembe, navedene v nadaljevanju, je mogoče vpisati le, ko je znamka registrirana.

Urad ne bo obravnaval zahtev za podaljšanje ali plačil zadevnih pristojbin.

Načeloma lahko uradni imetnik mednarodne registracije večino sprememb v zvezi z mednarodnimi registracijami vloži neposredno pri organizaciji WIPO ali pa se te spremembe vložijo pri uradu izvora. Vendar lahko nekatere zahteve za spremembe vloži tudi druga stranka, pri drugem uradu, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

2.4.1 Primeri, pri katerih se lahko zahteve za spremembe posredujejo **brez** preizkušanja

Pravila 20 in 20 bis in 25(1) skupnega pravilnika

Urdu kot „uradu pogodbenice imetnika“ je mogoče predložiti naslednje zahteve za spremembo v zvezi z mednarodno registracijo:

- obrazec WIPO MM5: sprememba lastništva v celoti ali delna, ki jo predloži uradni imetnik mednarodne registracije (v terminologiji znamke Skupnosti to ustreza prenosu);
- obrazec WIPO MM6: omejitev seznama blaga in storitev za vse ali samo nekatere pogodbenice;
- obrazec WIPO MM7: preklic ene ali več pogodbenic (ne vseh);
- obrazec WIPO MM8: popolni ali delni izbris mednarodne registracije;
- obrazec WIPO MM9: sprememba imena ali naslova imetnika;
- obrazec WIPO MM13/MM14: nova licenca ali sprememba licence, ki jo je predložil uradni imetnik mednarodne registracije;

- obrazec WIPO MM15: za izbris vpisa licence;
- obrazec WIPO MM19: omejitev imetnikove razpolagalne pravice, ki jo predloži uradni imetnik mednarodne registracije (v terminologiji znamke Skupnosti to ustreza stvarni pravici, izvršbi ali postopku v primeru plačilne nesposobnosti, ki so navedeni v členih 19, 20 in 21 Uredbe o znamki Skupnosti).

Takšne zahteve imetnika mednarodne registracije, vložene pri Uradu, se brez nadaljnega preizkušanja preprosto posredujejo organizaciji WIPO. Določbe na podlagi Uredbe o znamki Skupnosti in Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti o ustreznih postopkih se ne uporabljajo. Jezikovna ureditev, ki se uporablja, je ureditev na podlagi skupnega pravilnika, Uradu pa ni treba plačati nobene pristojbine.

Te zahteve se lahko vložijo le pri Uradu, če je ta urad izvora ali če mu je dodeljena pristojnost glede na imetnika na podlagi prenosa mednarodne registracije (glej pravilo 1(xxvi bis) skupnega pravilnika). Vendar Urad tega pogoja ne prouči, ker zahtevo preprosto posreduje organizaciji WIPO, pri kateri bi jo bilo mogoče vložiti neposredno.

Možnosti iz pravila 20(1)(a) skupnega pravilnika, ki uradu pogodbenice imetnika omogočajo, da na svojo pobudo Mednarodni urad obvesti o omejitvi imetnikove razpolagalne pravice, se ne uporabljajo.

2.4.2 Primeri, kadar se zahteve za spremembe posredujejo po preizkušanju

Pravila 20(1)(a), 20bis(1) in 25(1)(b) skupnega pravilnika Pravilo 120 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V skupnem pravilniku je določeno, da lahko zahteve za vpis spremembe lastništva, licence ali omejitev imetnikove razpolagalne pravice neposredno pri organizaciji WIPO vloži le imetnik mednarodne registracije. Pri organizaciji WIPO bi bilo dejansko nemogoče vpisati spremembo lastništva ali licence, če:

- prvotni imetnik več ne obstaja (združitev, smrt); ali
- imetnik ne sodeluje s svojim imetnikom licence ali je (kar je verjetneje) upravičenec do izvršilnega ukrepa.

Zato novi imetnik, imetnik licence ali upravičenec do razpolagalne pravice nima druge možnosti, kot da vloži zahtevo pri uradu pogodbenice imetnika znamke. Organizacija WIPO takšne zahteve vpiše brez vsebinskega preizkušanja zgolj na podlagi dejstva, da jo je poslal navedeni urad.

Da tretja oseba ne bi postala imetnik mednarodne registracije ali imetnik licence mednarodne registracije, je nujno, da Urad preizkusi vse zahteve, ki jih predloži katera koli oseba, ki ni imetnik mednarodne registracije, tako da se preveri ali obstaja dokaz o prenosu, licenci ali drugi pravici, kot je določeno s pravilom 120 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Urad se omeji na preizkušanje dokaza o prenosu, licenci ali drugi pravici, pravilo 31(1) in (5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti ter ustrezni deli Smernic Urada o prenosu, licencah, stvarnih pravicah, izvršbi in postopku v primeru plačilne nesposobnosti pa se uporabljajo po analogiji. Če ni priložen noben dokaz, Urad zavrne posredovanje zahteve organizaciji WIPO.

Zoper to odločitev se je mogoče pritožiti.

V vseh drugih primerih se pravila na podlagi Uredbe o znamki Skupnosti in Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti ne uporabljajo. Zahteva mora biti zlasti v enem od jezikov organizacije WIPO in na primernem obrazcu WIPO, Uradu pa ni treba plačati nobene pristojbine.

3 Urad kot imenovani urad

3.1 Pregled

Od 1. oktobra 2004 lahko vse osebe, ki so državljani države podpisnice Madridskega protokola ali imajo v njej stalno prebivališče ali trgovsko poslovalnico in ki so imetniki nacionalne prijave ali registracije v tej državi („osnovna znamka“) pri nacionalnem uradu, pri katerem je osnovna znamka prijavljena ali registrirana („urad izvora“), vložijo mednarodno prijavo ali naknadno imenovanje, v katerem lahko imenujejo Evropsko unijo.

Ko organizacija WIPO prouči klasifikacijo in preveri nekatere formalnosti (vključno s plačilom pristojbin), objavi mednarodno registracijo v uradnem mednarodnem glasilu, izda potrdilo o registraciji in imenovane urade obvesti o mednarodni registraciji. Urad od organizacije WIPO prejema podatke le elektronsko.

Urad mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU, označi z njihovo registracijsko številko WIPO, pred katero stoji oznaka „**W**“, in ji pri novi mednarodni registraciji sledi **0** (npr. **W01** 234 567) ali pa **1** pri naknadnem imenovanju (npr. **W10** 987 654). Nadaljnja imenovanja EU za isto mednarodno registracijo so označena z **W2**, **W3** itd. Vendar pri iskanju po spletnih podatkovnih zbirkah Urada ni treba navesti oznake „**W**“.

Urad ima na voljo 18 mesecev, da organizacijo WIPO obvesti o morebitnih razlogih za zavrnitev imenovanja EU. 18-mesečni rok začne teči na dan, ko je Urad obveščen o imenovanju.

Kadar Urad od organizacije WIPO prejme popravke, ki se nanašajo na samo znamko, blago in storitve ali datum imenovanja, mora odločiti, ali začne od novega datuma obvestila teči nov 18-mesečni rok. Če pa se popravek nanaša le na del blaga in storitev, se novi rok uporablja le za navedeni del, Urad pa bi moral v Biltenu znamk Skupnosti znova delno objaviti mednarodno registracijo ter znova določiti rok za ugovor za navedeni del blaga in storitev.

Glavne naloge, ki jih opravlja Urad kot imenovani urad, so:

- prva ponovna objava mednarodnih registracij, v kateri je imenovana EU;
- sestavljanje poročil Skupnosti o poizvedbi;
- preizkušanje formalnosti, vključno z zahtevami za priznanje prednosti starejše znamke;
- preizkušanje na podlagi absolutnih razlogov;
- preizkušanje ugovorov zoper mednarodne registracije;
- obdelava sporočil organizacije WIPO v zvezi s spremembami mednarodnih registracij.

3.2 Poklicno zastopanje

Člena 92(2) in 93 Uredbe o znamki Skupnosti

Imetniku mednarodne registracije načeloma ni treba imenovati zastopnika pri Uradu.

Vendar morajo imeti imetniki zunaj EU zastopnika (a) v zvezi z začasno zavrnitvijo, (b) za vložitev zahteve za priznanje prednosti starejše znamke neposredno pri Uradu ali (c) v zvezi z ugovorom glede zahteve za priznanje prednosti starejše znamke (glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje, in člena 92 in 93 Uredbe o znamki Skupnosti).

Če je imetnik mednarodne registracije zunaj EU imenoval zastopnika pred organizacijo WIPO, ki je tudi v podatkovni zbirki zastopnikov, ki jo vodi Urad, se ta zastopnik samodejno šteje za zastopnika imetnika mednarodne registracije pri Uradu.

Kadar imetnik mednarodne registracije zunaj EU ni imenoval zastopnika ali pa je pred organizacijo WIPO imenoval zastopnika, ki ni v podatkovni zbirki zastopnikov, ki jo vodi Urad, vsa obvestila o začasni zavrnitvi ali ugovoru vsebujejo poziv k imenovanju zastopnika v skladu s členoma 92 in 93 Uredbe o znamki Skupnosti. Več podrobnosti o zastopanju v posameznem postopku pred Uradom je na voljo v odstavkih 3.3.3, 3.4 in 3.6.6 v nadaljevanju.

3.3 Prva ponovna objava, poizvedbe in formalnosti

3.3.1 Prva ponovna objava¹

Člen 152 Uredbe o znamki Skupnosti

Po prejemu so mednarodne registracije nemudoma objavljene v delu M.1 Biltena znamk Skupnosti, razen če manjka drugi jezik.

Objava je omejena na bibliografske podatke, reprodukcijo znamke in številke razreda, vendar ne vsebuje dejanskega seznama blaga in storitev. To zlasti pomeni, da Urad ne prevaja mednarodnih registracij ali seznama blaga in storitev. V objavi morata biti navedena tudi prvi in drugi jezik mednarodne registracije in sklic na objavo te registracije v uradnem glasilu organizacije WIPO, v katerem so na voljo nadaljnje informacije. Za podrobnejše informacije je spletnem mestu Urada naveden sklic na Bilten znamk Skupnosti.

Od dneva prve ponovne objave ima mednarodna registracija enak učinek kot objavljena prijava za znamko Skupnosti.

¹ Mednarodne registracije so prvič objavljene v uradnem mednarodnem glasilu, nato pa jih Urad „znova objavi“.

3.3.2 Poizvedbe

Člen 155 Uredbe o znamki Skupnosti

Urad tako kot pri neposredni vložitvi prijave za znamko Skupnosti sestavi poročilo Skupnosti o poizvedbi za vsako mednarodno registracijo, v katerem so navedene podobne znamke Skupnosti in mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU. Imetniki prejšnjih znamk, navedeni v poročilu, prejmejo spremni dopis v skladu s členom 155(4) Uredbe o znamki Skupnosti. Poleg tega Urad na zahtevo mednarodnega imetnika pošlje mednarodno registracijo sodelujočim nacionalnim uradom, da izvedejo nacionalne poizvedbe (glej Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 1: Postopek).

Zahtevo za nacionalno poizvedbo je treba vložiti neposredno pri Uradu. Imetniki mednarodnih registracij, v katerih je imenovana EU, morajo zahtevati nacionalne poizvedbe in plačati ustrezno pristojbino v roku enega meseca od dneva, ko organizacija WIPO obvesti Urad o imenovanju. Zamude pri plačilih ali manjkajoča plačila za poizvedbe se obravnavajo, kot da nacionalne poizvedbe niso bile vložene in se zato sestavi le poročilo Skupnosti o poizvedbi.

Pristojbina se lahko plača s katerim koli plačilnim sredstvom, sprejetim s strani Urada (za podrobnejše informacije glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 3: Plačilo pristojbin, stroškov in taks, odstavek 2).

Poročila o poizvedbi se pošljejo neposredno imetniku mednarodne registracije, če pa je ta imenoval zastopnika pri organizaciji WIPO, pa navedenemu zastopniku, ne glede na kraj. Imetniku ni treba imenovati zastopnika pri Uradu, če je njegov edini namen prejemanje poročila o poizvedbi ali zahteva za nacionalne poizvedbe.

3.3.3 Preizkušanje formalnosti

Preizkušanje formalnosti, ki ga Urad izvede pri mednarodnih registracijah, je omejeno na to, ali je naveden drugi jezik, ali se prijava nanaša na kolektivno znamko in ali obstajajo kakršne koli zahteve za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete). Urad ne pregleduje klasifikacije blaga in storitev, ki jo opravi organizacija WIPO.

3.3.3.1 Jeziki

Člen 119(3) in (4) Uredbe o znamki Skupnosti Pravila 96(1), 112 in 126 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 9(5)(g)(ii) skupnega pravilnika

S pravilom 9(5)(g)(ii) skupnega pravilnika in pravilom 126 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti se zahteva, da vložnik mednarodne prijave, v kateri je imenovana EU, navede drugi jezik, ki se razlikuje od prvega, ki ga na obrazcu WIPO MM2/MM3 ali MM4 izbere med štirimi preostalimi jeziki Urada, tako da v razdelku pogodbenice označi ustrezno polje.

V skladu s pravilom 126 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti je jezik vložitve mednarodne prijave tisti, ki se uporablja v postopkih v smislu člena 119(4) Uredbe o znamki Skupnosti. Če jezik, ki ga je imetnik mednarodne registracije izbral v pisnem postopku, ni jezik mednarodne prijave, mora imetnik priskrbeti prevod v navedeni jezik

v enem mesecu od datuma predložitve izvirnega dokumenta. Če v tem roku prevod ne prispe, se šteje, da Urad ni prejel izvirnega dokumenta.

Drugi jezik, naveden na mednarodni prijavi, je drugi jezik v smislu člena 119(3) Uredbe o znamki Skupnosti, tj. možni jezik postopka pri postopku ugovora ter postopku za ugotovitev razveljavitve ali ničnosti pri Uradu.

Kadar drugi jezik ni naveden, preizkuševalec izda začasno zavrnitev varstva in da imetniku od dneva, ko je Urad izdal začasno zavrnitev v skladu s pravilom 112 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, na voljo dva meseca za odpravo pomanjkljivosti. Kadar mora biti imetnik mednarodne registracije v postopku pred Uradom zastopan, njegovega zastopnika pri organizaciji WIPO pa ni v podatkovni zbirki zastopnikov, ki jo vodi Urad, obvestilo o začasni zavrnitvi vključuje poziv, naj imetnik imenuje zastopnika v skladu s členoma 92 in 93 Uredbe o znamki Skupnosti. To obvestilo se vpiše v mednarodni register, objavi v uradnem glasilu in sporoči imetniku mednarodne registracije. Odgovor na začasno zavrnitev je treba nasloviti na Urad.

Če imetnik mednarodne registracije v določenem roku odpravi pomanjkljivost in izpolni zahtevo za imenovanje zastopnika pri Uradu, kadar je to primerno, se mednarodna registracija ponovno objavi.

Če pa pomanjkljivost ni odpravljena in/ali zastopnik ni bil imenovan (kadar je to primerno), Urad imetniku te registracije potrdi zavrnitev. Imetnik ima na voljo dva meseca za vložitev pritožbe. Ko je odločitev dokončna, Urad organizacijo WIPO obvesti, da je začasna zavrnitev potrjena.

3.3.3.2 Kolektivne znamke

Člena 66 in 67 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 43, in 121(1), (2), (3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V sistemu znamk Skupnosti sta le dve vrsti znamk, in sicer posamezne in kolektivne znamke (za več podrobnosti glej Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 2: Formalnosti).

Na obrazcu mednarodne prijave je samo ena označba, v kateri so združene kolektivne, certifikacijske in garancijske znamke. Če mednarodna registracija, v kateri je imenovana EU, temelji na nacionalni certifikacijski, garancijski ali kolektivni znamki, je pri Uradu označena kot kolektivna znamka in je treba zato zanjo plačati višje pristojbine.

Pogoji, ki se uporabljajo za kolektivne znamke Skupnosti, se uporabljajo tudi za mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU, kot kolektivna znamka.

V skladu s pravilom 121(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti mora imetnik mednarodne registracije Uradu v dveh mesecih od datuma, ko Mednarodni urad obvesti Urad o imenovanju, neposredno predložiti pravilnik, ki ureja uporabo znamke. Če do takrat ne predloži pravilnika o uporabi ali če ta vsebuje nepravilnosti oziroma imetnik ne izpolnjuje zahtev iz člena 66, preizkuševalec izda začasno zavrnitev varstva in da imetniku od dne, ko je Urad izdal začasno zavrnitev v skladu s pravilom 121(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, na voljo dva meseca za odpravo

pomanjkljivosti. Kadar mora biti imetnik mednarodne registracije v postopku pred Uradom zastopan, njegovega zastopnika pri organizaciji WIPO pa ni v podatkovni zbirki zastopnikov, ki jo vodi Urad, obvestilo o začasni zavrnitvi vključuje poziv, naj imetnik imenuje zastopnika v skladu s členoma 92 in 93 Uredbe o znamki Skupnosti. To obvestilo se vpiše v mednarodni register, objavi v uradnem glasilu in sporoči imetniku mednarodne registracije. Odgovor na začasno zavrnitev je treba nasloviti na Urad.

Če imetnik mednarodne registracije v določenem roku odpravi pomanjkljivost in izpolni zahtevo za imenovanje zastopnika pri Uradu, kadar je to primerno, se mednarodna registracija ponovno objavi.

Če pa pomanjkljivost ni odpravljena in/ali zastopnik ni bil imenovan (kadar je to primerno), Urad imetniku mednarodne registracije potrdi zavrnitev in mu odobri dvomesečni rok za vložitev pritožbe. Ko je odločitev dokončna, Urad organizacijo WIPO obvesti, da je začasna zavrnitev potrjena.

Če so v odgovoru na začasno zavrnitev predloženi elementi, za katere Urad meni, da izpolnjujejo pogoje, da je osnovna znamka certifikacijska ali garancijska znamka, imetnik mednarodne registracije pa ne izpolnjuje pogojev za imetnika kolektivne znamke Skupnosti, Urad preizkusi imenovanje kot posamezno znamko. Imetnik mednarodne registracije je o tem ustrezno obveščen, povrne pa se mu tudi razlika v eurih med pristojbino za posamezno in kolektivno imenovanje EU.

3.3.3.3 Zahteve za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete)

Zahteva za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete), vložena skupaj z imenovanjem

Člen 153(1) Uredbe o znamki Skupnosti Pravila 9(3)(d), 9(7), 108 in 109(1), (2), (3) in (4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti Pravili 9(5)(g)(i) in 21bis skupnega pravilnika

Prijavitelj lahko pri imenovanju EU v mednarodni prijavi ali naknadnem imenovanju zahteva prednost starejše znamke (senioriteto), registrirane v državi članici. Takšno zahtevo je treba predložiti na priloženem obrazcu MM17 k mednarodni prijavi ali zahtevi po naknadnem imenovanju, ki mora za vsako zahtevo vključevati:

- državo članico EU, v kateri je bila registrirana prejšnja pravica;
- številko registracije;
- datum vložitve zadevne registracije.

Ni enakovredne določbe pravilu 8(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, ki bi se uporabljala za neposredno vložitev za znamko Skupnosti.

Obrazcu MM17 ni treba predložiti nobenih potrdil ali dokumentov v podporo zahtevam za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete), ker jih organizacija WIPO ne bo poslala Uradu.

Zahteve za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete), ki se predložijo skupaj z mednarodno prijavo ali naknadnim imenovanjem, bodo preizkušene enako kot zahteve za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete), predložene s prijavo za znamko Skupnosti. Za več informacij glej Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 2: Formalnosti.

Če je treba v podporo zahtevi za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete) predložiti dokumentacijo ali če so v njej nepravilnosti, preizkuševalec izda obvestilo o pomanjkljivosti, v katerem imetniku mednarodne registracije da na voljo dva meseca, da jih odpravi. Kadar mora biti imetnik mednarodne registracije v postopku pred Uradom zastopan, njegovega zastopnika pred organizacijo WIPO pa ni v podatkovni zbirki zastopnikov, ki jo vodi Urad, bo imetnik prav tako pozvan, naj imenuje svojega zastopnika pri Uradu.

Če Urad sprejme zahtevo za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete), o tem obvesti zadevne urade za intelektualno lastnino. Organizacije WIPO o tem ni treba obvestiti, ker ni potrebna nobena sprememba v mednarodnem registru.

Če pomanjkljivost ni odpravljena in/ali zastopnik ni bil imenovan (kadar je to primerno), se pravica do prednosti starejše znamke (senioritete) izgubi v skladu s pravilom 109(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Imetnik mednarodne registracije lahko zahteva odločitev, zoper katero se je mogoče pritožiti. Ko je odločitev dokončna, Urad organizacijo WIPO obvesti o vseh izgubah, zavrnitvah ali izbrisih pravice do prednosti starejše znamke (senioritete) oziroma umikih zahteve za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete). Organizacija WIPO navedene spremembe vpiše v mednarodni register in jih objavi.

Zahteve za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete), vložene neposredno pri Uradu

Člen 153(2) Uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 110(1) (2), (4), (5) in (6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 21bis(2) skupnega pravilnika
--

Imetnik mednarodne registracije lahko ob objavi dokončnega sprejetja mednarodne registracije neposredno pri Uradu zahteva tudi prednost starejše znamke (senioriteto), registrirane v državi članici. Kadar mora biti imetnik mednarodne registracije v postopku pred Uradom zastopan, njegovega zastopnika pred organizacijo WIPO pa ni v podatkovni zbirki zastopnikov, ki jo vodi Urad, Urad imetnika pozove, naj imenuje zastopnika v skladu s členoma 92 in 93 Uredbe o znamki Skupnosti.

Odgovor na obvestilo o pomanjkljivosti je treba nasloviti na Urad.

Za vsako zahtevo za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete), predloženo med vložitvijo mednarodne prijave in objavo o dokončnem sprejetju mednarodne registracije, se šteje, kot da jo je Urad prejel na dan objave dokončnega sprejetja mednarodne registracije in jo zato preizkusi po tem datumu.

Če je treba predložiti dokumentacijo v podporo zahtevi za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete) ali če so v njej nepravilnosti, preizkuševalec izda obvestilo o pomanjkljivosti, v katerem imetniku mednarodne registracije da na voljo dva meseca, da jih odpravi. Kadar mora biti imetnik mednarodne registracije v postopku pred Uradom zastopan, njegovega zastopnika pred organizacijo WIPO pa ni v podatkovni zbirki zastopnikov, ki jo vodi Urad, ga Urad tudi pozove, naj imenuje svojega zastopnika pri Uradu.

Če Urad zahtevo za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete) sprejme, o tem obvesti organizacijo WIPO, ki to vpiše v mednarodni register in objavi.

Zadevni uradi za intelektualno lastnino so obveščeni v skladu s pravilom 110(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

Če pomanjkljivost ni odpravljena in/ali zastopnik ni bil imenovan (kadar je to primerno), se pravica do prednosti starejše znamke (senioritete) zavrne, imetnik mednarodne registracije pa ima na voljo dva meseca za vložitev pritožbe. V takšnih primerih organizacija WIPO o tem ni obveščena. Enako velja, če se zahteva po prednosti starejše znamke (senioritete) opusti.

3.4 Absolutni razlogi za zavrnitev

Člen 154(1) Uredbe o znamki Skupnosti Pravili 112(5) in 113 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU, so podvržene preizkušanju glede absolutnih razlogov za zavrnitev, tako kot neposredne prijave za znamko Skupnosti (za podrobnosti glej Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev in Kolektivne znamke Skupnosti).

Če Urad ugotovi, da je znamka upravičena do varstva, organizaciji WIPO pošlje obvestilo o vmesnem statusu znamke, v katerem navede, da je končal preizkušanje po uradni dolžnosti, vendar da lahko tretje osebe še vedno ugovarjajo mednarodni registraciji ali predložijo pripombe. To obvestilo se vpiše v mednarodni register, objavi v uradnem glasilu in sporoči imetniku mednarodne registracije.

Če Urad ugotovi, da znamka ni upravičena do varstva, pošlje začasno zavrnitev varstva in imetniku za predložitev pripomb odobri dvomesečni rok od dneva, ko je bila poslana začasna zavrnitev. Kadar mora biti imetnik mednarodne registracije v postopku pred Uradom zastopan, njegovega zastopnika pred organizacijo WIPO pa ni v podatkovni zbirki zastopnikov, ki jo vodi Urad, obvestilo o začasni zavrnitvi vključuje poziv, naj imenuje zastopnika v skladu s členoma 92 in 93 Uredbe o znamki Skupnosti. To obvestilo se vpiše v mednarodni register, objavi v uradnem glasilu in sporoči imetniku mednarodne registracije. Odgovor na začasno zavrnitev je treba nasloviti na Urad.

Če je po ponovnem preizkušanju primera ugovor odpovedan, preizkuševalec organizaciji WIPO izda obvestilo o vmesnem statusu znamke, če rok za ugovor še vedno teče.

Če Urad ni izdal začasne zavrnitve pred začetkom roka za ugovor (šest mesecev po ponovni objavi), se preizkušanje glede absolutnih razlogov šteje za končano. Zato Urad organizaciji WIPO pošlje obvestilo o vmesnem statusu znamke.

Ko je začasna zavrnitev poslana, je nadaljnje preizkušanje enako kot pri neposrednih prijavih za znamko Skupnosti; neposrednih izmenjav med imetnikom ali njegovim zastopnikom je toliko, kolikor je to potrebno.

Odgovori, ki jih prejme imetnik mednarodne registracije ali njegov zastopnik, se ne obravnavajo, če imata oba sedež zunaj EU.

Če imetnik ne odpravi ugovorov ali preizkuševalca ne prepriča, da niso utemeljeni, oziroma na ugovor sploh ne odgovori, se zavrnitev potrdi v obsegu, opredeljenem v

začasni zavrnitvi. Z drugimi besedami, če se je začasna zavrnitev nanašala le na del blaga in storitev, se zavrnejo le navedeno blago in storitve, preostalo blago in storitve pa se sprejmejo. Imetnik mednarodne registracije ima za vložitev pritožbe na voljo dva meseca.

Ko je odločitev dokončna in če je zavrnitev popolna, Urad organizacijo WIPO obvesti, da je začasna zavrnitev potrjena. Če je zavrnitev iz absolutnih razlogov le delna, se organizaciji WIPO izda sporočilo, ko se končajo vsi drugi postopki (ugovori) ali ko se je iztekel rok za ugovor, v katerem ni bil prejet noben ugovor (glej odstavek 3.9 v nadaljevanju).

3.5 Pripombe tretjih strank

Člen 40 Uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 112(5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Tretje stranke lahko pri Uradu veljavno predložijo pripombe od datuma obvestila Urada o mednarodni registraciji vsaj do konca roka za ugovor, in če je vložen ugovor, dokler ta ni rešen, vendar ne smejo prekoračiti 18-mesečnega roka, ki ga Urad določi za obveščanje organizacije WIPO o vseh morebitnih razlogih za zavrnitev (glej odstavek 3.1 zgoraj).

Če Urad pripombe tretjih strank prejme, preden organizaciji WIPO sporoči izid preizkušanja glede absolutnih razlogov, in jih šteje za upravičene, izda začasno zavrnitev brez navedbe pripomb tretjih strank.

Če Urad pripombe tretjih strank prejme po izdaji začasne zavrnitve iz absolutnih razlogov v zvezi z drugim blagom in storitvami, kot je blago in storitve, na katere se nanašajo pripombe, in jih šteje za upravičene, izda nadaljnjo začasno zavrnitev brez navedbe pripomb tretjih strank.

Če Urad pripombe tretjih strank prejme po izdaji obvestila o vmesnem statusu znamke in jih šteje za upravičene, izda začasno zavrnitev na podlagi pripomb tretjih strank. Pripombe se priložijo začasni zavrnitvi.

Nadaljnje preizkušanje je enako postopku, opisanem v Smernicah, delu B: Preizkušanje, razdelku 1: Postopek, odstavku 3.1: Postopkovni vidiki v zvezi s pripombami tretjih oseb in pregled absolutnih razlogov.

Če Urad pripombe šteje za neupravičene, jih preprosto pošlje prijavitelju, ne da bi o tem obvestil organizacijo WIPO.

3.6 Ugovor

Člen 156 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 114 in 115 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

3.6.1 Časovni okvir

Ugovor se lahko zoper mednarodno registracijo vloži v obdobju med šestim in devetim mesecem od datuma prve ponovne objave. Če je bila na primer prva ponovna objava 15. februarja 2012, začne teči rok za ugovor 16. avgusta 2012 in poteče 15. novembra 2012.

Rok za ugovor je fiksni in ni odvisen od izida postopka glede absolutnih razlogov. Vendar je začetek postopka ugovora odvisen od izida preizkušanja glede absolutnih razlogov, če se lahko postopek ugovora prekine v primeru izdaje zavrnitve iz absolutnih razlogov.

Ugovori, vloženi po ponovni objavi mednarodne registracije, vendar pred začetkom roka za ugovor, se zadržijo in se zanje šteje, kot da so bili vloženi prvi dan roka za ugovor. Če se ugovor umakne pred navedenim datumom, se pristojbina za ugovor povrne.

Za več podrobnosti o postopku ugovora glej Smernice, del C: Ugovor, razdelek 1: Postopkovne zadeve.

3.6.2 Potrdilo o prejemu in obveščanje imetnika mednarodne registracije

Pravili 16a in 114(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad vložniku ugovora izda potrdilo o prejemu. Če ugovor prispe pred začetkom roka za ugovor, se vložniku ugovora pošlje dopis, da se ugovor šteje za prejetega na prvi dan roka za ugovor in da bo do takrat zadržan.

Urad kopijo obvestila pošlje tudi imetniku mednarodne registracije ali, če je ta imenoval zastopnika pred organizacijo WIPO in ima Urad dovolj kontaktnih podatkov, informativno tudi navedenemu zastopniku, ne glede na lokacijo.

3.6.3 Pristojbine

Člen 156(2) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 54 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Ugovor se ne šteje za pravilno vloženega, dokler ni plačana pristojbina za ugovor. Če plačila pristojbine za ugovor ni mogoče ugotoviti, se šteje, da ugovor ni bil vložen.

Če se vložnik ugovora s to ugotovitvijo ne strinja, ima pravico zahtevati uradno odločitev o izgubi pravic. Če se Urad odloči za potrditev ugotovitve, o tem obvesti obe stranki. Če se vložnik ugovora zoper to odločitev pritoži, Urad organizaciji WIPO izda začasno zavrnitev, čeprav ni popolna, izključno za namen izpolnjevanja 18-mesečnega

roka. Če odločitev postane dokončna, se začasna zavrnitev razveljavi. V nasprotnem primeru se postopek ugovora začne kot običajno.

3.6.4 Preverjanje dopustnosti

Člen 92(2) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 17 in 115 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad preveri, ali je ugovor dopusten in ali vsebuje podatke, ki jih zahteva organizacija WIPO.

Če se ugovor šteje za dopustnega, Urad o tem obvesti imetnika mednarodne registracije, organizaciji WIPO pa ne pošlje nobene začasne zavrnitve, ki temelji na ugovoru.

Za več podrobnosti o postopku ugovora glej Smernice, del C: Ugovor, razdelek 1: Postopkovne zadeve.

3.6.5 Jezik postopka

Člen 119(6) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 16(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Ugovore (tako kot zahteve za izbris) je treba vložiti v jeziku mednarodne registracije (prvi jezik) ali drugem jeziku, ki ga mora imetnik mednarodne registracije navesti pri imenovanju EU. Vložnik ugovora lahko kot jezik postopka ugovora izbere enega od teh dveh jezikov. Ugovor se lahko vloži tudi v katerem koli drugem od treh jezikov Urada, če se v enem mesecu predloži prevod v jezik postopka.

Urad uporablja:

- jezik postopka z ugovorom, ki ga je vložnik ugovora izbral za vse neposredno komuniciranje s strankami;
- jezik, v katerem je organizacija WIPO registrirala mednarodno registracijo (prvi jezik), pri vsej komunikaciji s to organizacijo, na primer začasna zavrnitev.

3.6.6 Zastopanje imetnika mednarodne registracije

3.6.6.1 Potrdila o prejemu ugovora

Pravilo 16a Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad v potrdilih o prejemu ugovora imetnika mednarodne registracije po potrebi obvesti, da če ne bo v roku enega meseca od prejema sporočila imenoval zastopnika, ki bo izpolnjeval zahteve iz člena 92(3) Uredbe o znamki Skupnosti ali člena 93 Uredbe o znamki Skupnosti, mu bo skupaj z roki za ugovor poslal uradno zahtevo za imenovanje zastopnika, ko bo ugotovljeno, da je ugovor dopusten.

Kadar ima imetnik mednarodne registracije zastopnika pri organizaciji WIPO *znotraj* EU, ki ni v podatkovni zbirki zastopnikov, ki jo vodi Urad, Urad tega zastopnika obvesti, da mora opredeliti podlago svoje pravice (tj. ali je odvetnik ali poklicni zastopnik v

smislu člena 93(1)(a) ali (b) Uredbe o znamki Skupnosti oziroma zaposleni v vlogi zastopnika v smislu člena 92(3) Uredbe o znamki Skupnosti), če želi zastopati imetnika mednarodne registracije pred Uradom (glej tudi Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje).

3.6.6.2 Obvestilo o začetku postopka ugovora

Pravilo 18(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če je bilo ugotovljeno, da je ugovor dopusten, in kadar imetnik mednarodne registracije kljub pozivu v skladu z odstavkom 3.6.6.1 zgoraj ni imenoval zastopnika EU, preden je bil ugovor potrjen kot dopusten, je nadaljnja obdelava spisa odvisna od tega, ali mora biti *imetnik mednarodne registracije* pred Uradom zastopan v skladu s členom 92(2) Uredbe o znamki Skupnosti ali ne.

- Če imetnik mednarodne registracije pred Uradom *ne potrebuje* zastopnika, se postopek neposredno nadaljuje, tj. imetniku mednarodne registracije se pošlje obvestilo o dopustnosti ugovora in določenih rokih za njegovo utemeljitev.
- Če imetnik mednarodne registracije *mora biti* zastopan pred Uradom, bo obveščen o dopustnosti ugovora in uradno pozvan, naj v dveh mesecih od prejema sporočila imenuje zastopnika EU (pravilo 114(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti), saj mu bo v nasprotnem primeru zavrnjena pravica do pritožbe. Ko je odločitev dokončna, se postopek ugovora konča in o tem obvesti organizacijo WIPO. Za dodelitev stroškov veljajo običajna pravila. To pomeni, da se ne sprejme nobena odločitev o stroških in da se pristojbina za ugovor ne povrne.

3.6.7 Začasna zavrnitev (na podlagi relativnih razlogov)

Člen 156(2) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 18 in 115(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
Člena 5(1) in 5(2)(a), (b) Madridskega protokola
Pravilo 17(1)(a) in (2)(v) skupnega pravilnika

Za vsak ugovor, ki se šteje, da je pravilno vložen in dopusten, se izda obvestilo o začasni zavrnitvi, ki se organizaciji WIPO pošlje na podlagi nerešenega ugovora. Ta je obveščena o vseh dopustnih ugovorih, pravilno vloženih v roku za ugovor z ločeno začasno zavrnitvijo za vsak ugovor.

Začasna zavrnitev vsebuje seznam blaga in storitev, zoper katerega je ugovor usmerjen, prejšnje pravice, na katere se je sklicevalo, in upoštevni seznam blaga in storitev, na katerem temelji ugovor.

Vložnik ugovora mora zagotoviti seznam blaga in storitev, na katerem temelji ugovor, v jeziku postopka ugovora. Urad ta seznam pošlje organizaciji WIPO v navedenem jeziku in ga ne prevede v jezik, v katerem je bila registrirana mednarodna prijava.

To obvestilo se vpiše v mednarodni register, objavi v uradnem glasilu in sporoči imetniku mednarodne registracije. Vendar ne vsebuje nobenega roka, ker se rok za

začetek postopka določi v neposrednem obvestilu strankam, ki jim ga Urad pošlje hkrati, kot to velja za običajno znamko Skupnosti.

3.6.8 Prekinitev ugovora, kadar poteka začasna zavrnitev iz absolutnih razlogov

Pravili 18(2) in 20(7) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Če je bil ugovor vložen po tem, ko je Urad že poslal obvestilo o začasni zavrnitvi iz absolutnih razlogov v zvezi z enakim blagom in storitvami, Urad organizacijo WIPO obvesti o začasni zavrnitvi in strankam sporoči, da je postopek ugovora od datuma sporočila odložen do izdaje končne odločitve na podlagi absolutnih razlogov.

Če začasna zavrnitev iz absolutnih razlogov privede do končne zavrnitve varstva za vse blago in storitve ali za blago in storitve, ki se izpodbijajo z ugovorom, se postopek ugovora konča brez sprejetja odločitve, pristojbina za ugovor pa se povrne.

Če se zavrnitev iz absolutnih razlogov ne ohrani ali se le delno ohrani, se postopek ugovora nadaljuje le za preostalo blago in storitve.

3.7 Izbris mednarodne registracije ali preklic imenovanja EU

Če imetnik na podlagi začasne zavrnitve iz absolutnih ali relativnih razlogov zahteva izbris mednarodne registracije iz mednarodnega registra ali preklic svojega imenovanja EU, se spis zaključi, ko organizacija WIPO prejme obvestilo. Če se to zgodi pred začetkom kontradiktornega dela postopka ugovora, se vložniku ugovora povrne pristojbina za ugovor, ker je to enakovredno umiku prijave za znamko Skupnosti. Imetnik mednarodne registracije mora takšne zahteve organizaciji WIPO (ali uradu izvora) predložiti na uradnem obrazcu (MM7/MM8). Urad ne more delovati kot posrednik, zato organizaciji WIPO ne posreduje teh zahtev.

Vendar se izbris mednarodne registracije na zahtevo urada izvora (zaradi „neposrednega napada“ v petletnem obdobju odvisnosti) šteje enakovreden zavrnitvi prijave za znamko Skupnosti v vzporednem postopku na podlagi pravila 18(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, zato se v tem primeru pristojbina za ugovor ne povrne.

3.8 Omejitve seznama blaga in storitev

Urad organizaciji WIPO ne more sporočati omejitev kot takšnih.

Zato se lahko imetnik mednarodne registracije na podlagi začasne zavrnitve iz absolutnih ali relativnih razlogov odloči omejiti seznam blaga ali storitev:

- pri organizaciji WIPO z uporabo ustreznega obrazca (MM6/MM8) (Urad v tem primeru, če omejitev omogoča odpoved ugovora, organizaciji WIPO sporoči, da je začasna zavrnitev umaknjena) ali
- neposredno pri Uradu. V tem primeru Urad organizaciji WIPO sporoči omejitev, tako da potrdi začasno zavrnitev. Z drugimi besedami, v registru organizacije WIPO je razvidna delna zavrnitev in ne omejitev kot taka.

Kadar ni v teku nobene začasne zavrnitve, je treba vse omejitve vložiti le pri organizaciji WIPO.

Omejitve se preizkušajo enako kot omejitve ali delne odpovedi znamke Skupnosti ali prijave zanjo (glej Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 3: Klasifikacija, in del E: Registri, razdelek 1: Spremembe registracije). Če je bila omejitev predložena pri organizaciji WIPO in jo Urad šteje za nesprejemljivo, se izjava, da omejitev ni veljavna na ozemlju EU, izda v skladu s pravilom 27(5) skupnega pravilnika. Ta izjava ni predmet revizije oziroma se zoper njo ni mogoče pritožiti.

Urad delne izbrise na zahtevo urada izvora (po „neposrednem napadu“ v petletnem obdobju odvisnosti) vpiše takšne, kot so.

Če se omejitev predloži pred začetkom kontradiktornega dela postopka ugovora in je mogoče z njo končati ta postopek, se pristojbina za ugovor povrne vložniku ugovora.

3.9 Potrditev ali umik začasne zavrnitve in izdaja izjave o podelitvi varstva

Pravila 113(2)(a), 115(5)(a) in 116(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če je bilo organizaciji WIPO poslano eno ali več obvestil o začasni zavrnitvi, mora Urad, ko so vsi postopki končani in vse odločitve dokončne,

- organizaciji WIPO potrditi začasno zavrnitev oz. zavrnitve; ali
- organizaciji WIPO poslati izjavo o podelitvi varstva in v njej navesti, da je ena ali več začasnih zavrnitev delno ali popolnoma umaknjena. V izjavi o podelitvi varstva mora biti opredeljeno, za katero blago in storitve je znamka sprejeta.

Če mednarodna registracija ob izteku roka za ugovor ni bila predmet nobene začasne zavrnitve, Urad organizaciji WIPO pošlje izjavo o podelitvi varstva za vse blago in storitve.

V izjavi o podelitvi varstva mora biti naveden datum, ko je bila mednarodna registracija ponovno objavljena v delu M.3 Biltena znamk Skupnosti.

Urad za mednarodne registracije ne izda nobenega potrdila o registraciji.

3.10 Druga ponovna objava

Členi 151(2), (3), 152(2) in 160 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 116(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad mednarodno registracijo drugič ponovno objavi, ko se končajo vsi postopki, če je ta (vsaj delno) zaščiten v EU.

Datum druge ponovne objave je izhodišče za petletno obdobje uporabe in se šteje za datum, ko se lahko registracija uveljavlja zoper kršitelja.

Mednarodna prijava ima od datuma druge ponovne objave enak učinek kot registrirana znamka Skupnosti. Zato lahko ta učinek začne veljati pred iztekom 18–mesečnega roka.

V delu M.3.1 Biltena znamk Skupnosti so objavljeni le naslednji podatki:

- 111 številka mednarodne registracije;
- 460 datum objave v uradnem mednarodnem glasilu (kadar je to primerno);
- 400 datum ali datumi, številka ali številke in stran ali strani prejšnje objave ali objav v Biltenu znamk Skupnosti;
- 450 datum objave mednarodne registracije ali naknadnega imenovanja v Biltenu znamk Skupnosti.

3.11 Prenos imenovanja EU

Pravilo 120 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Mednarodna registracija pomeni eno samo registracijo za upravne namene, ker gre za en vpis v mednarodni register. Vendar gre v praksi za sveženj nacionalnih (regionalnih) znamk glede na materialnopravne učinke in znamko kot predmet premoženja. Kar zadeva povezavo z osnovno znamko, velja, da medtem ko mora biti mednarodna registracija prvotno registrirana na ime imetnika osnovne znamke, se lahko nato prenese neodvisno od osnovne znamke.

Dejansko je „prenos mednarodne registracije“ le prenos znamke z učinkom za eno, več ali vse imenovane pogodbenice. Z drugimi besedami, prenos je enakovreden prenosu ustreznega števila nacionalnih (regionalnih) znamk.

Prenosov ni mogoče predložiti neposredno Uradu kot imenovanemu uradu, ampak jih je treba predložiti organizaciji WIPO ali uradu pogodbenice imetnika na obrazcu WIPO MM5. Ko organizacija WIPO vpiše prenos, bo Urad obveščen o spremembi lastništva imenovanja EU, ki bo samodejno vključena v njegovo podatkovno zbirko.

Uradu kot imenovanemu uradu pri prenosu ni treba ničesar preizkušati. Pravilo 27(4) skupnega pravilnika imenovanemu uradu omogoča, da organizaciji WIPO sporoči, da sprememba lastništva nima nobenega učinka v zvezi z njegovim imenovanjem. Vendar Urad te določbe ne uporablja, ker ni pristojen za ponovno preizkušanje, ali sprememba v mednarodnem registru temelji na dokazu o prenosu. Poleg tega Urad tudi ponovno ne preizkuša, ali je znamka morda zavajajoča (člen 17(4) Uredbe o znamki Skupnosti), razen če je prenos vložen med preizkušanjem glede absolutnih razlogov.

3.12 Ničnost, razveljavitev in nasprotne tožbe

Členi 51, 52, 53, 151(2), 152(2), 158 in 160 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 117 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Učinki mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, so lahko ugotovljeni za nične; zahteva za ugotovitev ničnosti učinkov mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, v terminologiji znamk Skupnosti ustreza zahtevi za ugotovitev razveljavitve ali ničnosti.

Rokov za vložitev zahteve za ugotovitev ničnosti/razveljavitve ni, razen naslednjih izjem:

- zahteva za ugotovitev ničnosti mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, je dopustna le, ko je Urad dokončno sprejel imenovanje, in sicer ko je bila poslana izjava o podelitvi varstva;
- zahteva za razveljavitve na podlagi neuporabe mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, je dopustna le, če je na dan vložitve zahteve minilo vsaj pet let, odkar je Urad ponovno objavil dokončno sprejetje mednarodne registracije (glej člen 160 Uredbe o znamki Skupnosti, v katerem je navedeno, da datum objave v skladu s členom 152(2) za določitev datuma, ko mora biti znamka, ki je predmet mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, v Skupnosti dana v resno in dejansko uporabo, nadomesti datum registracije).

Urad preizkusi zahtevo, kot da bi bila usmerjena zoper neposredno znamko Skupnosti (za več informacij glej Smernice, del D: Izbris).

Če je mednarodna registracija, v kateri je imenovana EU, popolnoma ali delno ugotovljena za nično/razveljavljena s postopkom nasprotne tožbe, Urad organizacijo WIPO o tem obvesti v skladu s členom 5(6) Madridskega protokola in pravilom 19 skupnega pravilnika. Organizacija WIPO vpiše ničnost/razveljavitve in jo objavi v uradnem mednarodnem glasilu.

3.13 Vodenje pritožbin

Ker je bil znesek, ki ustreza pritožbini za registracijo pri neposrednih prijavah za znamko Skupnosti, določen na vrednost nič in se je ta sprememba pri pritožbinah Madridskega protokola začela uporabljati 12. avgusta 2009, se ne povrne več del posamezne pritožbine za mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU, s poznejšim datumom imenovanja kot je zgornji datum, in ki so dokončno zavrnjene ali pri katerih se je imetnik odpovedal varstvu v zvezi z EU, preden je odločitev o zavrnitvi postala dokončna v skladu s členoma 154 in 156 Uredbe o znamki Skupnosti.

V skladu z zadnjim odstavkom člena 3 Uredbe Komisije (ES) št. 355/2009 z dne 31. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2869/95 z dne 13. decembra 1995 o pritožbinah, ki se plačujejo Uradu, za imenovanje EU, vloženo pred 12. avgustom 2009, še naprej velja, da se pritožbina za registracijo povrne pri zavrnitvi ali umiku v skladu s členom 13 Uredbe o pritožbinah za znamko Skupnosti v različici, ki je veljala pred začetkom veljavnosti Uredbe Komisije št. 355/2009.

4 Konverzija (pretvorba), sprememba in nadomestitev

4.1 Uvodne opombe

Konverzija (pretvorba) ali sprememba

Obe se uporabljata, če mednarodna registracija, v kateri je imenovana EU, preneha veljati, vendar iz različnih razlogov:

- Kadar mednarodna registracija preneha veljati, ker je bila izvorna znamka v petletnem obdobju odvisnosti predmet „neposrednega napada“, je na voljo **sprememba** v neposredno prijavo za znamko Skupnosti. Sprememba ni na voljo, če je bila mednarodna registracija izbrisana na zahtevo imetnika ali se je ta delno ali v celoti odpovedal imenovanju EU. Ob zahtevi spremembe mora imenovanje EU še vedno veljati, kar pomeni, da ga Urad ni smel dokončno zavrniti, ker v nasprotnem ni ničesar, kar bi bilo mogoče spreminjati in bi bila konverzija edina možnost imenovanja.
- Kadar Urad mednarodno registracijo, v kateri je imenovana EU, dokončno zavrne, ali kadar ta preneha veljati iz razlogov, ki niso povezani z osnovno znamko, je na voljo le **konverzija**. Konverzija je mogoča v določenem roku, čeprav je bila mednarodna registracija medtem tudi izbrisana iz mednarodnega registra na zahtevo urada izvora, tj. zaradi „neposrednega napada“.

4.2 Konverzija²

Členi 112 do 114 in 159 Uredbe o znamki Skupnosti.
Pravilo 24(2)(a)(iii) skupnega pravilnika

Pravna možnost konverzije izhaja iz sistema znamk Skupnosti, ki je bil prilagojen, da omogoči imenovanje EU z mednarodno registracijo, ki se pretvori v prijavo za nacionalno znamko, tako kot to velja za neposredno znamko Skupnosti. Sistem znamk Skupnosti in madridski sistem sta bila prav tako prilagojena, da omogočita pretvorbo v imenovanje države članice, ki je pogodbenica madridskega sistema (poznano kot pretvorba („opting back“)). Malta ni pogodbenica madridskega sistema.

Prijava za nacionalno znamko se pošlje organizaciji WIPO kot zahteva za naknadno imenovanje države ali držav članic. Ta vrsta naknadnega imenovanja je edina, ki jo je treba vložiti pri imenovanem uradu in ne pri uradu izvora ali neposredno pri organizaciji WIPO.

Več informacij o konverziji je na voljo v Smernicah, del E: Registri, razdelek 2: Konverzija.

4.3 Sprememba

Člen 6(3) in člen 9 quinquies Madridskega protokola
Člen 161 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 84(1)(p) in 124 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

² V angleščini se izraz „conversion“ uporablja za opis posebne pravne določbe v sistemu znamke Skupnosti (člen 112 in naslednji), medtem ko se izraz „transformation“ uporablja za opis tega v členu 9 quinquies Madridskega protokola. V drugih jezikih se uporablja le ena beseda za opis teh različnih pravnih določb (npr. v španščini „transformación“). Da bi se izognili zmedji, bi se lahko angleška beseda „conversion“ uporabljala v oklepaju, kadar se španska beseda „transformación“ uporablja v smislu člena 112 Uredbe o znamki Skupnosti.

4.3.1 Uvodne pripombe

Sprememba izhaja izključno iz Madridskega protokola. Uvedena je bila, da ublaži posledice petletnega obdobja odvisnosti, določenega z Madridskim sporazumom. Če se mednarodna registracija izbriše v celoti ali delno, ker je osnovna znamka prenehala veljati in imetnik registracije pri uradu katere koli od pogodbenic na ozemlju, kjer je mednarodna registracija veljala, vloži prijavo za registracijo iste znamke in za isto blago in storitve kot v izbrisani registraciji, se ta prijava obravnava, kot da bi bila vložena na datum mednarodne registracije, če pa je bila pogodbenica imenovana naknadno, pa na datum naknadnega imenovanja; če je izbrisana mednarodna registracija imela prednost, ima enako prednost tudi ta registracija.

Te vložitve ne ureja Madridski protokol in tudi organizacija WIPO ni vključena vanjo. Sprememba imenovanja EU v nacionalne prijave v nasprotju s konverzijo ni mogoča. Prav tako ni mogoče spremeniti imenovanja EU v posamična imenovanja države članice. Če je bila imenovana EU, mednarodna registracija velja v EU in ne v posamezni državi članici kot taki.

Ob zahtevi spremembe mora imenovanje EU še vedno veljati, kar pomeni, da ga Urad ni smel dokončno zavrniti, ker v nasprotnem ni ničesar, kar bi bilo mogoče spreminjati in bi bila konverzija edina možnost imenovanja.

4.3.2 Načelo in učinki

Člen 27 Uredbe o znamki Skupnosti

Po izbrisu celotne mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, ali njenega dela na zahtevo urada izvora na podlagi člena 9 *quinquies* Protokola (tj. po „neposrednem napadu“ v petletnem obdobju odvisnosti) lahko imetnik vloži „neposredno“ prijavo za znamko Skupnosti za isto znamko in za isto blago in storitve kot v izbrisani znamki.

Urad prijavo, ki izhaja iz spremembe, obravnava kot da bi bila vložena na datum prvotne mednarodne registracije, če pa je bila za mednarodno registracijo naknadno imenovana EU, pa na datum naknadnega imenovanja; če je prvotna registracija imela prednost, ima enako prednost tudi ta registracija.

Datum mednarodne registracije ali naknadnega imenovanja ne postane datum vložitve prijave za znamko Skupnosti. Člen 27 Uredbe o znamki Skupnosti, ki se smiselno uporablja, jasno določa pogoje za odobritev datuma vložitve, za kar je treba v enem mesecu plačati pristojbino za prijavo. Vendar je datum mednarodne registracije ali naknadnega imenovanja datum, ki določa „veljavnost prejšnje pravice“ znamke Skupnosti za namene poizvedb o prednosti, ugovorov itd.

V nasprotju z zahtevami za prednost in priznanje prednosti starejše znamke (senioritete) (pravilo 9(8) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti) ni mogoče imeti „deljenega“ ali „delnega“ datuma, pri čemer bi bil en datum za tisto blago, ki je bilo navedeno v mednarodni registraciji, datum vložitve prijave za znamko Skupnosti pa bi bil upošteveni datum za dodatno blago in storitve. V členu 9 *quinquies* Madridskega protokola in členu 161 Uredbe o znamki Skupnosti ni predviden noben učinek takšne delne spremembe.

Podaljšanje začne teči od datuma vložitve spremenjene znamke Skupnosti.

4.3.3 Postopek

Pogoja za uveljavljanje pravice do spremembe na podlagi člena 9 *quinquies* Madridskega protokola sta:

- da je prijava vložena v treh mesecih od datuma, ko je bila mednarodna registracija v celoti ali delno izbrisana, in
- da so blago in storitve iz nadaljnje prijave dejansko vključene na seznam blaga in storitev imenovanja EU.

Prijavitelj mora to pravico zahtevati v ustreznem razdelku v elektronski vložitvi za znamko Skupnosti ali na obrazcu za prijavo znamke Skupnosti. V tem razdelku morajo biti navedene naslednje informacije:

1. številka mednarodne registracije, ki je bila v celoti ali delno izbrisana;
2. datum, ko je organizacija WIPO v celoti ali delno izbrisala mednarodno registracijo;
3. datum mednarodne registracije v skladu s členom 3(4) Madridskega protokola ali datum ozemeljske razširitve na EU po opravljeni mednarodni registraciji v skladu s členom 3 *ter* (2) Madridskega protokola;
4. datum prednostne pravice, ki se je zahtevala v mednarodni prijavi, kjer je to ustrezno.

Urad prijavitelja pozove, naj v roku dveh mesecev odpravi vse ugotovljene pomanjkljivosti.

Če tega ne stori, izgubi pravico do datuma mednarodne registracije ali ozemeljske razširitve oziroma prednostne pravice mednarodne registracije, če obstaja. Z drugimi besedami, če je sprememba dokončna zavrnjena, se prijava za znamko Skupnosti preizkusi kot „običajna“ prijava.

4.3.4 Preizkušanje

4.3.4.1 Zahteva za spremembo mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, o kateri ni objavljenih podatkov

Če se prijava za spremembo nanaša na mednarodno registracijo, v kateri je imenovana EU, za katero niso bili objavljeni nobeni podatki v skladu s členom 152(2) Uredbe o znamki Skupnosti (z drugimi besedami, ki je Urad ni dokončno sprejel), se znamka Skupnosti, ki izhaja iz spremembe, obravnava kot običajna prijava za znamko Skupnosti; preizkusi se glede klasifikacije, formalnosti in absolutnih razlogov ter objavi zaradi ugovora. Predpisi Uradu ne dovoljujejo opustitve preizkušanja.

Vendar ker se pri tem primeru predpostavlja, da je mednarodna registracija, v kateri je bila imenovana EU, že obstajala, lahko Urad izkoristi klasifikacijo s seznama blaga in storitev izbrisane mednarodne registracije (če je to v skladu s pravili Urada) in poročila Skupnosti o poizvedbi, ki so že bila izdana za navedeno mednarodno registracijo (ker je datum nadaljnje prijave za znamko Skupnosti enak datumu prvotne mednarodne registracije, mora poročilo o poizvedbi kot tako dati enake rezultate).

Znamka Skupnosti se zaradi ugovora objavi v delu A Biltena znamk Skupnosti z dodatnim poljem pod kodo INID 646, v katerem so navedene podrobnosti o spremembi. Preostanek postopka ostane isti kot pri običajni vložitvi znamke Skupnosti, vključno s primerom, če se je postopek ugovora zoper mednarodno registracijo, v kateri je imenovana EU, že začel in v zvezi z njim še ni bila sprejeta končna odločitev. V takšnem primeru bi se prejšnji postopek ugovora končal in bi bilo treba vložiti nov ugovor.

4.3.4.2 Zahteva za spremembo mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, za katero so bili podatki že objavljeni

Če se zahteva za spremembo nanaša na mednarodno registracijo, v kateri je imenovana EU, za katero so bili podatki že objavljeni v skladu s členom 152(2) Uredbe o znamki Skupnosti, se preizkušanje in ugovor opustita (členi 37 do 42 Uredbe o znamki Skupnosti).

Vendar je treba seznam blaga in storitev kljub temu prevesti v vse jezike. Znamka Skupnosti se nato objavi s prevodi in dodatno kodo INID 646 v delu B.2 Biltena znamk Skupnosti, poleg tega pa se nemudoma izda potrdilo o registraciji.

4.3.5 Sprememba in prednost starejše znamke (senioriteta)

Če je Urad sprejel zahteve za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete) in jih je organizacija WIPO vpisala v spis za spremenjeno mednarodno registracijo, v kateri je navedena EU, v zvezi z znamko Skupnosti, ki izhaja iz spremembe, ni treba znova zahtevati prednosti starejše znamke (senioritete). To v pravilu 124(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti ni izrecno določeno (v točki (d) je navedena le prednostna pravica), vendar se po analogiji razširi na prednost starejše znamke (senioriteto) glede na dejstvo, da:

- je Urad že sprejel zahteve in jih je organizacija WIPO že objavila;
- imetnik ne bi mogel vložiti novih zahtev pri Uradu, kadar je dopustil, da prejšnje znamke medtem potečejo (eden od pogojev za veljavnost zahteve za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete) je, da je prejšnja pravica ob uveljavljanju zahteve registrirana in veljavna).

4.3.6 Pristojbine

Za „spremembo“ ni treba plačati posebne pristojbine. Za prijavo za znamko Skupnosti, ki izhaja iz spremembe mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, se plača enaka pristojbina kot za „običajno“ prijavo za znamko Skupnosti, tj. osnovna pristojbina.

Osnovno pristojbino za prijavo za znamko Skupnosti je treba Uradu plačati v enem mesecu od vložitve, v kateri se zahteva sprememba znamke Skupnosti, da bi bila zahteva v skladu s členom 27 Uredbe o znamki Skupnosti in členom 9 *quinquies* (iii) ter da bi bila sprememba sprejeta. Če je na primer konec trimesečnega roka za spremembo 1. april 2012 in je sprememba v prijavo za znamko Skupnosti vložena 30. marca 2012, je rok za plačilo osnovne pristojbine 30. april 2012. Če je pristojbina plačana po navedenem datumu, pogoji za spremembo niso izpolnjeni in se sprememba

zavrne, pri čemer je datum vložitve, ki se dodeli prijavi za znamko Skupnosti, datum plačila.

4.4 Nadomestitev

Člen 157 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 84(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
Člen 4 bis Madridskega protokola
Pravilo 21 skupnega pravilnika

4.4.1 Uvodne pripombe

Nadomestitev izhaja iz Madridskega sporazuma in Madridskega protokola. Za znamko, ki je registrirana pri uradu pogodbenice, se pod določenimi pogoji šteje, da jo nadomesti mednarodna registracija iste znamke, ne da bi to vplivalo na že pridobljene pravice (prejšnji datum). Ubeseditev člena 4 bis (1) Madridskega protokola jasno določa, da se nadomestitev šteje za samoumevno, ne da bi moral imetnik kar koli storiti in ne da bi se morala nadomestitev vpisati. Vendar je mogoče Urad zaprositi, da nadomestitev zaznamuje v registru (pravilo 21 skupnega pravilnika). Namen tega postopka je zagotoviti, da je ustrezna informacija v zvezi z nadomestitvijo na voljo tretjim osebam v nacionalnem, regionalnem in mednarodnem registru. Z drugimi besedami, da bi bilo mogoče nadomestitev uveljavljati, je ni treba vpisati v register, vendar je lahko to koristno.

Nadomestitev ni podrobneje opredeljena niti v Madridskem sporazumu niti Madridskem protokolu, razen določitve v zvezi s prej pridobljenimi pravicami.

4.4.2 Načelo in učinki

V skladu s členom 4 bis Madridskega sporazuma in protokola lahko imetnik od Urada zahteva, da v svojem registru zaznamuje, da **je registracija znamke Skupnosti nadomeščena z ustrezno mednarodno registracijo. Veljati bi moralo, da pravice imetnika začnejo teči od datuma registracije prejšnje znamke Skupnosti.** Zato se v Register znamk Skupnosti vpiše in nato objavi zaznamek, da je neposredno znamko Skupnosti nadomestilo imenovanje EU z mednarodno registracijo.

4.4.3 Postopek

Imetnik mednarodne registracije lahko pri Uradu vloži zahtevo za nadomestitev kadar koli po obvestilu organizacije WIPO o imenovanju EU.

Ko Urad prejme zahtevo za vpis nadomestitve, izvede uradno preizkušanje, pri čemer preveri, ali so znamke enake, ali so blago in storitve, ki so navedeni v znamki Skupnosti, navedeni tudi v mednarodni registraciji, v kateri je imenovana EU, ali so stranke iste in ali je bila znamka Skupnosti registrirana pred imenovanjem EU. Za mednarodno registracijo se ne zahteva, da vsebuje enak seznam blaga in storitev, saj je lahko seznam po obsegu širši, ne sme pa biti ožji.

Urad šteje, da za vpis nadomestitve v register zadostuje, če na datum mednarodne registracije hkrati obstajata mednarodna registracija in znamka Skupnosti. Urad, zlasti

če imenovanje EU z mednarodno registracijo še ni dokončno sprejeto, pred vpisom nadomestitve ne čaka dokončnega sprejetja. Imetnik mednarodne registracije odloči, kdaj bo zahteval nadomestitev.

Če so vsi pogoji izpolnjeni, Urad nadomestitev vpiše v Register znamk Skupnosti in organizacijo WIPO obvesti, da je znamko Skupnosti nadomestila mednarodna registracija v skladu s pravilom 21 skupnega pravilnika, pri čemer morajo biti v obvestilu navedeni:

- številka mednarodne registracije;
- številka znamke Skupnosti;
- datum prijave za znamko Skupnosti;
- datum registracije znamke Skupnosti;
- datum ali datumi prednostne pravice (če je ustrezno);
- številka ali številke starejše znamke, datum ali datumi vložitve in država ali države (če je ustrezno);
- seznam blaga in storitev pri nadomestitvi (če je ustrezno).

Ko je nadomestitev vpisana, se znamka Skupnosti običajno ohranja v registru, dokler jo imetnik podaljšuje. Z drugimi besedami, hkrati obstajata veljavna znamka Skupnosti, ki je bila nadomeščena, in mednarodna registracija, v kateri je imenovana EU.

Organizacija WIPO v skladu s pravilom 21(2) skupnega pravilnika po Madridskem sporazumu in protokolu navedbe, objavljene na podlagi prvega odstavka navedenega pravila, vpiše v register, jih objavi in o tem obvesti imetnika, s čimer zagotovi, da so zadevne informacije v zvezi z nadomestitvijo na voljo tretjim strankam. Vendar Uradu ni treba sporočati nadaljnjih sprememb, ki vplivajo na nadomeščeno znamko Skupnosti.

4.4.4 Pristojbine

Zahteva za vpis nadomestitve je brezplačna.

4.4.5 Objava

Pravili 84(2) in 85 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Nadomestitev se vpiše v Register znamk Skupnosti in objavi v delu C.3.7 Biltena znamk Skupnosti.

4.4.6 Nadomestitev in prednost starejše znamke (senioriteta)

Člen 4bis(1) Madridskega protokola

Ker se nadomestitev izvede, „ne da bi to vplivalo na katere koli pravice, pridobljene“ s prejšnjo registracijo, Urad informacije o zahtevah za priznanje prednosti starejše znamke (senioritete), navedene v registraciji nadomeščene znamke Skupnosti, vključi v obvestilo, ki ga organizaciji WIPO pošlje na podlagi pravila 21 skupnega pravilnika.

4.4.7 Nadomestitev in sprememba

Če mednarodna registracija, ki je nadomestila neposredno znamko Skupnosti, preneha veljati po „neposrednem napadu“ in če so izpolnjeni pogoji iz člena 9 *quinquies* Protokola, lahko imetnik zaprosi za spremembo mednarodne registracije na podlagi člena 9 *quinquies*, pri čemer se ohranijo učinki nadomestitve znamke Skupnosti in prejšnjega datuma, vključno s prednostno pravico ali prednostjo starejše znamke (senioriteto), če je to primerno.

4.4.8 Nadomestitev in konverzija

Da bi bila nadomestitev veljavna, morata na datum mednarodne registracije hkrati obstajati mednarodna registracija in znamka Skupnosti. Če Urad dokončno zavrne mednarodno registracijo, ki je nadomestila neposredno znamko Skupnosti (npr. po ugovoru), lahko imetnik zaprosi za konverzijo imenovanja EU, prav tako pa bi mu bilo treba omogočiti, da ohrani učinke nadomestitve znamke Skupnosti in prejšnjega datuma, vključno s prednostno pravico ali prednostjo starejše znamke (senioriteto), če je to primerno.