

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

161

Na temelju članka 32. Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 28/96) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku

Ovjereni primjerak

Administrativne instrukcije za primjenu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum – cjelovit tekst sa svim izmjenama i dopunama kakav je na snazi od 1. 9. 2008. godine.

ADMINISTRATIVNE UPUTE ZA PRIMJENU MADRIDSKOGA SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI ŽIGOVA I PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA TAJ SPORAZUM

(koje su stupile na snagu 1. siječnja 2008. godine)

Prvi dio DEFINICIJE

Odjeljak 1: SKRAĆENI IZRAZI

A) U smislu ovih Administrativnih uputa:

i) »Pravilnik« znači Zajednički pravilnik prema Madridskom sporazumu o međunarodnoj registraciji žigova i Protokolu koji se odnosi na taj Sporazum;

ii) »Pravilo« znači pravilo Pravilnika.

b) U smislu ovih Administrativnih uputa izraz koji se navodi u pravilu 1. ima isto značenje kao i u Pravilniku.

Drugi dio OBRASCI

Odjeljak 2.: PROPISANI OBRASCI

Međunarodni ured sastavlja obrazac za svaki postupak za koji je Zajedničkim pravilnikom propisana uporaba obrasca.

Odjeljak 3.: OBRASCI ČIJA UPORABA NIJE OBVEZNA

Za potrebe postupaka koji se vode prema Zajedničkom pravilniku, a koji nisu navedeni u Odjeljku 2., Međunarodni ured može sastaviti obrasce čija uporaba nije obvezna.

Odjeljak 4.: OBJAVA OBRAZACA

Kompletan popis svih dostupnih propisanih obrazaca i obrazaca čija uporaba nije obvezna iz Odjeljaka 2. i 3. objavljuje se u svakom broju Glasila.

Odjeljak 5.: DOSTUPNOST OBRAZACA

Svi propisani obrasci i svi obrasci čija uporaba nije obvezna iz odjeljaka 2. i 3., dostupni su na internetskoj stranici Međunarodnog ureda i taj ih Ured na zahtjev dostavlja na papiru.

Treći dio KOMUNIKACIJA S MEĐUNARODNIM UREDOM; POTPIS

Odjeljak 6.: PRIOPĆENJE U PISANOM OBLIKU; VIŠE DOKUMENATA U JEDNOJ OMOTNICI

A) Podložno odjeljku 11. stavku a), priopćenja upućena Međunarodnom uredu moraju biti pisana pisaćim ili drugim strojem i moraju biti potpisana.

b) Ako se više dokumenata šalje u jednoj omotnici, uz njih se mora priložiti popis koji sadržava podatke o svakom od njih.

Odjeljak 7.: POTPIS

Potpis mora biti pisan rukom, tiskan ili otisnut; može biti zamijenjen pečatom. Što se tiče elektroničke komunikacije iz odjeljka 11. stavka a) podstavka i) potpis može biti zamijenjen načinom identifikacije dogovorenim između Međunarodnog ureda i odnosnog ureda. Što se tiče elektroničke komunikacije iz odjeljka 11. stavka a) podstavka ii) potpis može biti zamijenjen načinom identifikacije koji određuje Međunarodni ured.

Odjeljak 8.: KOMUNIKACIJA TELEFAKSOM

Svako priopćenje može se uputiti Međunarodnom uredu telefaksom, pod uvjetom da se za priopćenje telefaksom rabi službeni obrazac kad priopćenje mora biti dostavljeno na službenom obrascu.

Odjeljak 9.:
IZVORNIK REPRODUKCIJE ILI REPRODUKCIJA ŽIGA

A) Kad ured podrijetla šalje međunarodnu prijavu Međunarodnom uredu telefaksom, šalje mu sa svoje strane potpisan izvornik stranice službenog obrasca koji sadržava reprodukciju ili reprodukcije žiga i podatke koji omogućavaju identifikaciju međunarodne prijave na koju se izvornik odnosi.

b) Kad je međunarodna prijava upućena Međunarodnom uredu telefaksom, ispitivanje Međunarodnog ureda udovoljava li ta međunarodna prijava propisanim uvjetima počinje

i) nakon primitka izvornika ako je takav izvornik primljen u roku od mjesec dana od datuma na koji je priopćenje telefaksom primljeno ili

ii) nakon isteka roka od mjesec dana iz podstavka i) ako spomenuti izvornik nije u tom roku primljen od strane Međunarodnog ureda.

Odjeljak 10.:
POTVRDA O PRIMITKU TELEFAKSA OD STRANE MEĐUNARODNOG
UREDA I DATUM NJEGOVA PRIMITKA

A) Međunarodni ured odmah telefaksom obavješćuje pošiljatelja priopćenja o primitku tog priopćenja i, kad je priopćenje primljeno telefaksom nepotpuno ili nečitljivo, o toj činjenici, pod uvjetom da je pošiljatelja moguće identificirati i da se s njim može stupiti u kontakt putem telefaksa.

b) Kad se priopćenje prosljeđuje telefaksom i kad se, zbog vremenske razlike između mjesta iz kojega se priopćenje prosljeđuje i Ženeve, datum na koji je prosljeđivanje počelo razlikuje od datuma primitka cjelokupnog priopćenja od strane Međunarodnog ureda, datumom primitka priopćenja od strane Međunarodnog ureda smatra se raniji od ta dva datuma.

Odjeljak 11.:
PRIOPĆENJA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU; POTVRDA O PRIMITKU
PRIOPĆENJA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU I DATUM NJEGOVA PRIMITKA

A) i) Kad neki ured to želi, komunikacija između tog ureda i Međunarodnog ureda, uključujući podnošenje međunarodne prijave, obavlja se elektroničkim putem, na način dogovoren između Međunarodnog ureda i odnosnog ureda.

ii) Komunikacija između Međunarodnog ureda i podnositelja prijava kao i nositelja može se obavljati elektroničkim putem, u trenutku i na način te u formatu što ih određuje Međunarodni ured, a pojedinci o tomu objavljuju se u Glasilu.

b) Međunarodni ured odmah elektroničkim putem obavješćuje pošiljatelja priopćenja u elektroničkom obliku o primitku tog priopćenja i, kad je priopćenje u elektroničkom obliku primljeno nepotpuno ili je na neki drugi način neupotrebljivo, o toj činjenici, pod uvjetom da je pošiljatelja moguće identificirati i da se s njim može stupiti u kontakt.

c) Kad se priopćenje prosljeđuje elektroničkim putem i kad se, zbog vremenske razlike između mjesta iz kojega se priopćenje prosljeđuje i Ženeve, datum na koji je prosljeđivanje počelo razlikuje od datuma primitka cjelokupnog priopćenja od strane Međunarodnog ureda, datumom primitka od strane Međunarodnog ureda smatra se raniji od ta dva datuma.

Četvrti dio ZAHTJEVI KOJI SE ODOSE NA IMENA I ADRESE

Odjeljak 12.: IMENA I ADRESE

A) Ako je riječ o fizičkoj osobi, navodi se prezime i ime fizičke osobe.

b) Ako je riječ o pravnoj osobi, navodi se puni službeni naziv pravne osobe.

c) U slučaju imena koje je pisano slovima koja nisu slova latiničnog pisma, navođenje toga imena sastoji se u transliteraciji toga imena u latinično pismo koje slijedi fonetiku jezika međunarodne prijave. U slučaju pravne osobe čiji je naziv pisan slovima koja nisu slova latiničnog pisma, navedena transliteracija može se zamijeniti prijevodom na jezik međunarodne prijave.

d) Adresa se navodi na takav način da udovoljava uobičajenim zahtjevima za brzu poštansku dostavu na navedenu adresu i sastoji se barem od svih relevantnih administrativnih jedinica, uključujući kućni broj, ako on postoji; osim toga mogu se navesti broj telefona i broj telefaksa, adresa elektroničke pošte kao i različite adrese za korespondenciju.

Odjeljak 13.: ADRESA ZA KORESPONDENCIJU

Kad postoje dva podnositelja prijave, dva nova nositelja ili dva stjecatelja licencije ili više njih s različitim adresama, navodi se jedna adresa za korespondenciju.

Peti dio OBAVIJEST O PRIVREMENOM ODBIJANJU

Odjeljak 14.: DATUM SLANJA OBAVIJESTI O PRIVREMENOM ODBIJANJU

U slučaju obavijesti o privremenom odbijanju poslanom poštom, datum otpreme određuje se prema poštanskom žigu. Ako je poštanski žig nečitljiv ili ako ga nema, Međunarodni ured postupa s tom obavijesti kao da je ona poslana 20 dana prije datuma njezina primitka od strane Međunarodnog ureda. Međutim, ako je tako određeni datum otpreme raniji od bilo kojega datuma odbijanja ili datuma slanja navedenog u obavijesti, Međunarodni ured postupa s tom obavijesti tako kao da je obavijest poslana potonjeg datuma. U slučaju obavijesti o odbijanju poslanoj dostavnom službom, datum otpreme određuje se prema podatku danom od strane dostavne službe na temelju pojedinosti o otpremi što ih je evidentirala ta služba.

Odjeljak 15.:
SADRŽAJ OBAVIJESTI O PRIVREMENOM ODBIJANJU NA TEMELJU
PRIGOVORA

A) Obavijest o privremenom odbijanju koja se temelji na prigovoru ograničena je na elemente navedene u pravilu 17. stavcima 2. i 3. Navođenje razloga na kojima se temelji privremeno odbijanje, u skladu s pravilom 17. stavkom 2. točkom iv) mora, osim navođenja da se odbijanje temelji na prigovoru, sadržavati kratki prikaz razloga za prigovor (na primjer, sukob s ranijim žigom ili s drugim pravom, ili nerazlikovni karakter znaka). Kad se prigovor temelji na sukobu s ranijim pravom koje nije žig koji je registriran ili koji je predmet prijave za registraciju, nužno je da to pravo i po mogućnosti nositelj prava budu identificirani na što je moguće kraći način. Obavijest ne mora biti popraćena odlukama ili dokazima.

b) Svaki dokument priložen uz obavijest koji nije podnesen na posebnom listu papira formata A4 ili na drugi način nije pogodan za skeniranje kao i svaki element koji nije dokument, kao što su to uzorci ili pakiranja, ne upisuju se i Međunarodni ured ih isključuje.

Šesti dio
OZNAČAVANJE MEĐUNARODNIH REGISTRACIJA BROJEVIMA

Odjeljak 16.:
OZNAČAVANJE BROJEVIMA NAKON DJELOMIČNE PROMJENE NOSITELJA

A) Ustupanje ili drugi prijenos međunarodne registracije u odnosu na samo neke proizvode i usluge ili u odnosu na samo neke naznačene ugovorne stranke upisuje se u međunarodni registar pod brojem međunarodne registracije čiji je jedan dio ustupljen ili na drugi način prenesen.

b) Svaki ustupljeni ili na drugi način preneseni dio briše se pod brojem navedene međunarodne registracije i upisuje se kao posebna međunarodna registracija. Posebna međunarodna registracija nosi broj registracije čiji je dio ustupljen ili na drugi način prenesen i veliko slovo.

Odjeljak 17.:
OZNAČAVANJE BROJEVIMA NAKON SPAJANJA MEĐUNARODNIH
REGISTRACIJA

Međunarodna registracija koja proizlazi iz spajanja međunarodnih registracija u skladu s pravilom 27. stavkom 3. nosi broj međunarodne registracije čiji je dio ustupljen ili na drugi način prenesen i, ako je prikladno, veliko slovo.

Odjeljak 18.:
OZNAČAVANJE BROJEVIMA NAKON IZJAVE DA PROMJENA NOSITELJA
NEMA UČINAK

Posebna međunarodna registracija koja je upisana u međunarodni registar u skladu s pravilom 27. stavkom 4. podstavkom e) nosi broj registracije čiji je dio ustupljen ili na drugi način prenesen i veliko slovo.

Sedmi dio
PLAĆANJE PRISTOJBI

Odjeljak 19.:
NAČINI PLAĆANJA

Pristojbe koje se plaćaju Međunarodnom uredu mogu biti plaćene

- i) terećenjem tekućeg računa otvorenog kod Međunarodnog ureda,
- ii) uplatom na poštanski račun Međunarodnog ureda u švicarskim francima ili na bilo koji od njegovih bankovnih računa navedenih u tu svrhu,
- iii) kreditnom karticom kad je, u okviru elektroničkog priopćavanja predviđenog u odjeljku 11., Međunarodni ured stavio na raspolaganje elektroničko sučelje za plaćanje putem interneta.

**DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO
VLASNIŠTVO**

**ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS FOR THE APPLICATION OF
THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL
REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL RELATING
THERE TO**

(as in force on January 1, 2008)

Part One
DEFINITIONS

Section 1:
ABBREVIATED EXPRESSIONS

(a) For the purposes of these Administrative Instructions:

(i) »Regulations« means the Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement;

(ii) »Rule« means a Rule of the Regulations.

(b) For the purposes of these Administrative Instructions an expression which is referred to in Rule 1 has the same meaning as in the Regulations.

Part Two
FORMS

Section 2:
PRESCRIBED FORMS

For any procedure for which the Common Regulations prescribe the use of a form, the International Bureau shall establish such a form.

Section 3:
OPTIONAL FORMS

In respect of procedures under the Common Regulations other than those referred to in Section 2, the International Bureau may establish optional forms.

Section 4:
PUBLICATION OF FORMS

The complete list of all available prescribed and optional forms, as referred to in Sections 2 and 3, shall be published in each issue of the Gazette.

Section 5:
AVAILABILITY OF FORMS

The International Bureau shall make available all prescribed and optional forms, as referred to in Sections 2 and 3, on its website and, upon request, on paper.

Part Three
COMMUNICATIONS WITH THE INTERNATIONAL BUREAU;
SIGNATURE

Section 6:
COMMUNICATION IN WRITING; SEVERAL DOCUMENTS IN ONE
ENVELOPE

(a) Subject to Section 11(a), communications addressed to the International Bureau shall be effected in writing by typewriter or other machine and shall be signed.

(b) If several documents are mailed in one envelope, they should be accompanied by a list identifying each of them.

Section 7:
SIGNATURE

A signature shall be handwritten, printed or stamped; it may be replaced by the affixing of a seal or. As regards the electronic communication referred to in Section 11(a), a signature may be replaced by a mode of identification agreed upon between the International Bureau and the Office concerned. With respect to the electronic communications referred to in Section 11(a)(ii), a signature may be replaced by a mode of identification to be determined by the International Bureau.

Section 8:
COMMUNICATIONS BY TELEFACSIMILE

Any communication may be addressed to the International Bureau by telefacsimile, provided that, where the communication must be presented on an official form, the official form is used for the purposes of the telefacsimile communication.

Section 9:
THE ORIGINAL REPRODUCTION OR REPRODUCTIONS OF THE MARK

(a) Where the international application is sent by the Office of origin to the International Bureau by telefacsimile, the original of the page of the official form bearing the reproduction or reproductions of the mark, signed by the Office of origin and containing sufficient indications to allow identification of the international application to which it relates, shall be sent to the International Bureau.

(b) Where an international application is addressed to the International Bureau by telefacsimile, examination by the International Bureau as to conformity of the international application with the applicable requirements shall start

(i) upon receipt of the original if such an original is received within a period of one month from the date on which the communication by telefacsimile was received, or

(ii) upon expiry of the period of one month referred to in subparagraph (i) if the said original is not received by the International Bureau within that period.

Section 10:
ACKNOWLEDGEMENT AND DATE OF RECEIPT OF TELEFACSIMILE BY
THE INTERNATIONAL BUREAU

(a) The International Bureau shall promptly and by telefacsimile inform the sender of a telefacsimile communication of the receipt of that communication, and, where the telefacsimile communication received is incomplete or illegible, of that fact also, provided that the sender can be identified and can be reached by telefacsimile.

(b) Where a communication is transmitted by telefacsimile and, because of the time difference between the place from where the communication is transmitted and Geneva, the date on which the transmittal started is different from the date of receipt by the International Bureau of the complete communication, the earlier of the two dates shall be considered as the date of receipt by the International Bureau.

Section 11:
ELECTRONIC COMMUNICATIONS; ACKNOWLEDGEMENT AND DATE OF
RECEIPT OF ELECTRONIC TRANSMISSION BY THE INTERNATIONAL
BUREAU

(a) (i) Where an Office so desires, communications between that Office and the International Bureau, including the presentation of the international application, shall be by electronic means in a way agreed upon between the International Bureau and the Office concerned.

(ii) Communications between the International Bureau and applicants and holders may take place by electronic means, at a time and in a manner and format to be determined by the International Bureau, the particulars of which shall be published in the Gazette.

(b) The International Bureau shall promptly and by electronic transmission inform the originator of an electronic transmission of the receipt of that transmission, and, where the electronic transmission received is incomplete or otherwise unusable, also of that fact, provided that the originator can be identified and can be reached.

(c) Where a communication is by electronic means and, because of the time difference between the place from where the communication is sent and Geneva, the date on which the sending started is different from the date of receipt by the International Bureau of the complete communication, the earlier of the two dates shall be considered as the date of receipt by the International Bureau.

Part Four REQUIREMENTS CONCERNING NAMES AND ADDRESSES

Section 12: NAMES AND ADDRESSES

(a) In the case of a natural person, the name to be indicated is the family or principal name and the given or secondary name(s) of the natural person.

(b) In the case of a legal entity, the name to be indicated is the full official designation of the legal entity.

(c) In the case of a name in characters other than Latin characters, the indication of that name shall consist of a transliteration into Latin characters which shall follow the phonetics of the language of the international application. In the case of a legal entity whose name is in characters other than Latin characters, the said transliteration may be replaced by a translation into the language of the international application.

(d) An address shall be given in such a way as to satisfy the customary requirements for prompt postal delivery and shall consist, at least, of all the relevant administrative units up to, and including, the house number, if any; in addition, telephone and telefacsimile numbers, an e-mail address as well as a different address for correspondence may be indicated.

Section 13: ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

Where there are two or more applicants, new owners or licensees with different addresses, one address for correspondence shall be indicated. Where no such address is indicated, the address of the person named first shall be treated as the address for correspondence.

Part Five
NOTIFICATION OF PROVISIONAL REFUSALS

Section 14:
DATE OF SENDING OF NOTIFICATION OF PROVISIONAL REFUSAL

In the case of a notification of provisional refusal sent through a postal service, the date of dispatch shall be determined by the postmark. If the postmark is illegible or missing, the International Bureau shall treat such notification as if it was sent 20 days before the date of its receipt by the International Bureau. However, if the date of dispatch thus determined is earlier than any date of refusal or date of sending mentioned in the notification, the International Bureau shall treat such notification as if it had been sent on the latter date. In the case of a notification of refusal sent through a delivery service, the date of dispatch shall be determined by the indication given by such delivery service on the basis of the details of the mailing as recorded by it.

Section 15:
CONTENTS OF A NOTIFICATION OF PROVISIONAL REFUSAL BASED ON
AN OPPOSITION

(a) A notification of provisional refusal based on an opposition shall be confined to the elements specified in Rule 17(2) and (3). The indication of the grounds on which the provisional refusal is based, in accordance with Rule 17(2)(iv), shall, in addition to stating that the refusal is based on an opposition, state concisely what are the grounds of the opposition (for example, conflict with an earlier mark or other right, lack of distinctive character). Where the opposition is based on a conflict with an earlier right other than a mark which is registered or is the subject of an application for registration, that right, and preferably the owner of that right, shall be identified as concisely as possible. The notification shall not be accompanied by memoranda or evidence.

(b) Any document accompanying the notification which is not on separate sheets of A4 paper or is otherwise not suitable for scanning, and any non-documentary item such as samples or packaging, will not be recorded and will be disposed of by the International Bureau.

Part Six
NUMBERING OF INTERNATIONAL REGISTRATIONS

Section 16:
NUMBERING FOLLOWING PARTIAL CHANGE IN OWNERSHIP

(a) Assignment or other transfer of the international registration in respect of only some of the goods and services or only some of the designated Contracting Parties shall be recorded in the International Register under the number of the international registration of which a part has been assigned or otherwise transferred.

(b) Any assigned or otherwise transferred part shall be cancelled under the number of the said international registration and recorded as a separate international registration. The separate international registration shall bear the number of the registration of which a part has been assigned or otherwise transferred, together with a capital letter.

Section 17:
NUMBERING FOLLOWING MERGER OF INTERNATIONAL REGISTRATIONS

The international registration resulting from the merger of international registrations in accordance with Rule 27(3) shall bear the number of the international registration of which a part had been assigned or otherwise transferred together, where applicable, with a capital letter.

Section 18:
NUMBERING FOLLOWING DECLARATION THAT A CHANGE IN
OWNERSHIP HAS NO EFFECT

The separate international registration which is recorded in the International Register in accordance with Rule 27(4)(e) shall bear the number of the registration of which a part has been assigned or otherwise transferred, together with a capital letter.

Part Seven
PAYMENT OF FEES

Section 19:
MODES OF PAYMENT

Fees may be paid to the International Bureau

- (i) by debit to a current account with the International Bureau,
- (ii) by payment into the Swiss postal account or to any of the specified bank accounts of the International Bureau,
- (iii) by credit card, where, in the context of an electronic communication envisaged in Section 11, an electronic interface for online payment has been made available by the International Bureau.