

K oznámeniu č. 414/2014 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISĚ OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE

(platné od 1. januára 2015)

[...]

**1. KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

[...]

**Pravidlo 5bis
Pokračovanie v konaní****(1) Žiadosť**

(a) Ak prihlasovateľ alebo majiteľ zmeškal niektorú z lehôt stanovených alebo uvedených v pravidlách 11(2) a (3), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 34(3)(c)(iii) a 39(1), bude medzinárodný úrad napriek tomu pokračovať v konaní o medzinárodnej prihláške, v následnom vyznačení, v platbe alebo príslušnej žiadosti, ak:

- (i) žiadosť o pokračovanie v konaní, podpísaná prihlasovateľom alebo majiteľom, je predložená medzinárodnému úradu na úradnom formulári a
- (ii) žiadosť je prijatá, poplatok podľa sadzobníka poplatkov zaplatený a spolu so žiadosťou sú splnené všetky požiadavky, ktorých sa zmeškaná lehota týka, a to do dvoch mesiacov odo dňa uplynutia tejto lehoty.

(b) Žiadosť, ktorá nie je v súlade s bodmi (i) a (ii) písmena (a), sa nebude za takú považovať a prihlasovateľ alebo majiteľ bude o tom informovaný.

(2) Zápis a oznámenie

Medzinárodný úrad vyznačí v medzinárodnom registri pokračovanie v konaní a informuje o tom prihlasovateľa alebo majiteľa.

4. KAPITOLA**SKUTOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN
OVPLYVŇUJÚCE MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY**

[...]

**Pravidlo 20bis
Licencie**

[...]

(3) Zápis a oznámenie

[...]

(c) Bez ohľadu na písmeno (b), ak bolo vyznačené pokračovanie v konaní podľa pravidla 5bis, musí byť licencia zapísaná do medzinárodného registra v deň uplynutia lehoty stanovenej v odseku (2).

[...]

**5. KAPITOLA
NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY**

[...]

Pravidlo 27

Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu; zlúčenie medzinárodných zápisov; vyhlásenie o neúčinnosti zmeny majiteľa alebo obmedzenia zoznamu

(1) Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu

[...]

(c) Bez ohľadu na písmeno (b), ak bolo vyznačené pokračovanie v konaní podľa pravidla 5bis, zmena alebo výmaz sa zapíše do medzinárodného registra ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v pravidle 26(2), okrem prípadu, ak žiadosť bola podaná v súlade s pravidlom 25(2)(c), vtedy môže byť zapísaná od neskoršieho dátumu.

**6. KAPITOLA
OBNOVY**

[...]

Pravidlo 30

Podrobnosti týkajúce sa obnovy

(1) Poplatky

(a) Medzinárodný zápis sa obnoví po zaplatení poplatkov, najneskôr v deň, keď sa má vykonať obnova medzinárodného zápisu, a to

[...]

(iii) doplnkového poplatku, prípadne individuálneho poplatku pre každú vyznačenú zmluvnú stranu, voči ktorej nebolo do medzinárodného registra zaznamenané žiadne odmietnutie podľa pravidla 18ter alebo neplatnosť účinkov zápisu vo vzťahu ku všetkým uvedeným výrobkom a službám podľa položky 6 sadzobníka poplat-

kov. Platba sa však môže uskutočniť v lehote šiestich mesiacov od dátumu, keď sa má medzinárodný zápis obnoviť, za predpokladu, že sa zároveň zaplatí aj príplatok podľa položky 6.5 sadzovníka poplatkov.

[...]

(2) Ďalšie údaje

- (a) Ak si majiteľ neželá obnoviť medzinárodný zápis pre vyznačenú zmluvnú stranu, pre ktorú nebolo do medzinárodného registra zapísané žiadne odmietnutie podľa pravidla 18ter vo vzťahu ku všetkým dotknutým výrobkom a službám, platba požadovaných poplatkov sa doplní vyhlásením majiteľa o tom, že obnova medzinárodného zápisu sa nemá do medzinárodného registra zapisovať vo vzťahu k tejto zmluvnej strane.
- (b) Ak si majiteľ želá obnoviť medzinárodný zápis pre vyznačenú zmluvnú stranu bez ohľadu na skutočnosť, že pre túto zmluvnú stranu bolo zapísané odmietnutie podľa pravidla 18ter vo vzťahu ku všetkým dotknutým výrobkom a službám, platba požadovaných poplatkov vrátane prípadných doplnujúcich alebo individuálnych poplatkov týkajúcich sa tejto zmluvnej strany sa doplní vyhlásením majiteľa, že obnova medzinárodného zápisu sa má zapísať do medzinárodného registra vo vzťahu k tejto zmluvnej strane.
- (c) Medzinárodný zápis sa nesmie obnoviť voči tej zmluvnej strane, vo vzťahu ku ktorej sa zapísala neplatnosť zápisu pre všetky výrobky a služby podľa pravidla 19(2) alebo sa zaznamenalo vzdanie sa zápisu podľa pravidla 27(1)(a). Medzinárodný zápis sa nesmie obnoviť voči vyznačenej zmluvnej strane pre tie výrobky a služby, pre ktoré bola vyznačená neplatnosť medzinárodného zápisu na území zmluvnej

strany podľa pravidla 19(2) alebo pre ktoré bolo zapísané obmedzenie podľa pravidla 27(1)(a).

- (d) Ak je v medzinárodnom registri vyznačené vyhlásenie podľa pravidla 18ter(2)(ii) alebo (4), medzinárodný zápis týkajúci sa vyznačenej zmluvnej strany sa nesmie obnoviť pre tie výrobky alebo služby, ktoré nie sú vo vyhlásení uvedené, ibaže by majiteľ súčasne so zaplatením požadovaných poplatkov vyhlásil, že medzinárodný zápis sa má obnoviť aj pre tieto výrobky a služby.
- (e) Skutočnosť, že sa medzinárodný zápis neobnovil podľa písmena (d) pre všetky dotknuté výrobky a služby, sa nemôže považovať za zmenu podľa článku 7(2) dohody alebo článku 7(2) protokolu. Skutočnosť, že medzinárodný zápis nebol obnovený pre všetky vyznačené zmluvné strany, sa nemôže považovať za zmenu podľa článku 7(2) dohody alebo podľa článku 7(2) protokolu.

[...]

Pravidlo 31

Zápis obnovy; oznámenie a osvedčenie

[...]

(4) Oznámenie v prípade neobnovenia zápisu

- (a) Ak medzinárodný zápis nie je obnovený, medzinárodný úrad bude o tom informovať majiteľa, zástupcu, ak existuje, a úrady všetkých zmluvných strán vyznačených v tomto medzinárodnom zápise.
- (b) Ak medzinárodný zápis nie je obnovený pre niektorú z vyznačených zmluvných strán, medzinárodný úrad o tom informuje majiteľa, zástupcu, ak existuje, a úrad tejto zmluvnej strany.

SADZOBNÍK POPLATKOV
(platný od 1. januára 2015)

švajčiarske franky

[...]

7. Iné záznamy

[...]

7.6 Žiadosť o pokračovanie v konaní podľa pravidla 5*bis*(1)

200

K oznámeniu č. 414/2014 Z. z.

**COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT CONCERNING
THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL
RELATING TO THAT AGREEMENT**

(as in force on January 1, 2015)

LIST OF RULES

[...]

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

[...]

*Rule 5bis**Continued Processing*(1) *[Request]*

(a) Where an applicant or holder has failed to comply with any of the time limits specified or referred to in Rules 11(2) and (3), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 34(3)(c)(iii) and 39(1), the International Bureau shall, nevertheless, continue the processing of the international application, subsequent designation, payment or request concerned, if:

- (i) a request to that effect, signed by the applicant or holder, is presented to the International Bureau on the official form; and
- (ii) the request is received, the fee specified in the Schedule of Fees is paid and, together with the request, all of the requirements in respect of which the time limit concerned applied are complied with, within two months from the date of expiry of that time limit.

(b) A request not complying with items (i) and (ii) of subparagraph (a) shall not be considered as such and the applicant or holder shall be notified to that effect.

(2) *[Recording and Notification]* The International Bureau shall record in the International Register any continued processing and notify the applicant or holder accordingly.

CHAPTER 4

FACTS IN CONTRACTING PARTIES AFFECTING INTERNATIONAL REGISTRATIONS

[...]

*Rule 20bis**Licenses*

[...]

(3) *[Recording and Notification]*

[...]

(c) Notwithstanding subparagraph (b), where continued processing has been recorded under Rule 5bis, the license shall be recorded in the International Register as of the date of expiry of the time limit specified in paragraph (2).

[...]

CHAPTER 5

SUBSEQUENT DESIGNATIONS; CHANGES

[...]

Rule 27

*Recording and Notification of a Change
or of a Cancellation; Merger of International
Registrations; Declaration That a Change in
Ownership or a Limitation Has No Effect*

(1) *[Recording and Notification of a Change or of a Cancellation]*

[...]

(c) Notwithstanding subparagraph (b), where continued processing has been recorded under Rule 5bis, the change or cancellation shall be recorded in the International Register as of the date of expiry of the time limit specified in Rule 26(2), except that, where a request has been made in accordance with Rule 25(2)(c), it may be recorded as of a later date.

CHAPTER 6

RENEWALS

[...]

*Rule 30**Details Concerning Renewal*(1) *[Fees]*

(a) The international registration shall be renewed upon payment, at the latest on the date on which the renewal of the international registration is due, of

[...]

(iii) the complementary fee or individual fee, as the case may be, for each designated Contracting Party for which no statement of refusal under

Rule 18ter or invalidation, in respect of all the goods and services concerned, is recorded in the International Register, as specified or referred to in item 6 of the Schedule of Fees. However, such payment may be made within six months from the date on which the renewal of the international registration is due, provided that the surcharge specified in item 6.5 of the Schedule of Fees is paid at the same time.

[...]

(2) *[Further Details]*

- (a) Where the holder does not wish to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party for which no statement of refusal under Rule 18ter, in respect of all the goods and services concerned, is recorded in the International Register, payment of the required fees shall be accompanied by a statement by the holder that the renewal of the international registration is not to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.
- (b) Where the holder wishes to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party notwithstanding the fact that a statement of refusal under Rule 18ter is recorded in the International Register for that Contracting Party in respect of all the goods and services concerned, payment of the required fees, including the complementary fee or individual fee, as the case may be, for that Contracting Party, shall be accompanied by a statement by the holder that the renewal of the international registration is to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.
- (c) The international registration shall not be renewed in respect of any designated Contracting Party in respect of which an invalidation has been recorded for all goods and services under Rule 19(2) or in respect of which a renunciation has been recorded under Rule 27(1)(a). The international registration shall not be renewed in respect of any designated Contracting Party for those goods and services in respect of which an invalidation of the effects of the

international registration in that Contracting Party has been recorded under Rule 19(2) or in respect of which a limitation has been recorded under Rule 27(1)(a).

- (d) Where a statement under Rule 18ter(2)(ii) or (4) is recorded in the International Register, the international registration shall not be renewed in respect of the designated Contracting Party concerned for the goods and services that are not included in that statement, unless payment of the required fees is accompanied by a statement by the holder that the international registration is to be renewed also for those goods and services.
- (e) The fact that the international registration is not renewed under subparagraph (d) in respect of all the goods and services concerned, shall not be considered to constitute a change for the purposes of Article 7(2) of the Agreement or Article 7(2) of the Protocol. The fact that the international registration is not renewed in respect of all of the designated Contracting Parties shall not be considered to constitute a change for the purposes of Article 7(2) of the Agreement or Article 7(2) of the Protocol.

[...]

Rule 31

*Recording of the Renewal;
Notification and Certificate*

[...]

(4) *[Notification in Case of Non-Renewal]*

- (a) Where an international registration is not renewed, the International Bureau shall notify accordingly the holder, the representative, if any, and the Offices of all of the Contracting Parties designated in that international registration.
- (b) Where an international registration is not renewed in respect of a designated Contracting Party, the International Bureau shall notify the holder, the representative, if any, and the Office of that Contracting Party accordingly.

SCHEDULE OF FEES
(in force on January 1, 2015)

Swiss francs

[...]

7. *Miscellaneous recordings*

[...]

7.6 Request for a continued processing under Rule 5*bis*(1)

200

