

Polska



Jak chronić patenty i znaki towarowe

2015-06-18 10:36:44



Bez względu na to, jaki produkt będzie dostarczany do Chin, przedsiębiorca powinien pamiętać, że decydując się na współpracę z chińską firmą, już na samym początku musi podpisać umowę, w której zaznaczy, jakie prawa własności intelektualnej mu przysługują.



Jeżeli wynika to z celu współpracy, powinien także podkreślić, że wszelkie know-how, odkrycia, wynalazki (podlegające i niepodlegające prawom patentowym), projekty, rysunki, programy komputerowe, zdjęcia, plany pozostają jedyną własnością firmy.

Jeżeli współpraca będzie zakładać przekazywanie ważnych informacji biznesowych dla chińskiej firmy, należy korzystać z umowy o poufności, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o nieujawnianiu informacji. Zabezpieczenia te pozwolą zminimalizować ryzyko ujawnienia przez daną firmę lub osobę poufnych informacji osobom trzecim.

Planując wejście na rynek chiński warto przeanalizować posiadane przez firmę rodzaje własności intelektualnej. Każdy produkt lub usługę można powiązać z kilkoma lub co najmniej jednym z elementów takich jak: zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, prawa autorskie, wzory i modele, patenty oraz licencje udzielane osobom trzecim, jak i przez osoby trzecie, instrukcje, bazy danych, przepisy kulinarne, umowy franczyzowe, publikacje, know-how dotyczące produktów bądź procesów, materiały marketingowe.

W powszechnym mniemaniu ochrona praw własności intelektualnej (IPR) ogranicza się do kwestii związanych np. z programami komputerowymi czy też produktami audio-wizualnymi, co nie jest prawdą. Zagadnienie IPR jest bardzo szerokie, a wykonanie kilku podstawowych czynności na etapie początkowym wystarcza, aby uchronić firmę od dużych kłopotów w przyszłości.

Własność intelektualna

Najszerzy zakres przedmiotów podlegających ochronie praw własności intelektualnej został określony w międzynarodowym Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (ang. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs), stanowiącym załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO). Porozumienie obowiązuje w krajach należących do WTO, w tym w Chinach.

Zgodnie z porozumieniem do przedmiotów ochrony prawa własności intelektualnej zalicza się: prawo autorskie i prawa pokrewne (utwór, programy komputerowe, bazy danych); prawa własności przemysłowej (wynalazek,

wzór użytkowy, wzór przemysłowy, patenty, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych); tajemnice przedsiębiorstwa. Definicję poszerza się niekiedy o: oznaczenie przedsiębiorcy (marka, renoma, reputacja przedsiębiorcy); know-how; nazwę handlową.

Chiny są sygnatariuszem międzynarodowych umów dotyczących ochrony własności intelektualnej. ChRL jest również członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, WIPO), a także Konwencji Berneńskiej, Konwencji Paryskiej i Protokołu Madryckiego.

Na podstawie tych umów Chiny są zobowiązane egzekwować prawa własności intelektualnej, co w konsekwencji spowodowało wprowadzenie szeregu praw i ustaw związanych z ochroną praw własności intelektualnej. Tak więc panujący w Chinach porządek prawny w dziedzinie IPR jest w Chinach na światowym poziomie. Mimo to, międzynarodowe firmy borykają się ze naruszaniem ich praw własności intelektualnej, a przede wszystkim z powszechnym zjawiskiem kopiowania zagranicznych produktów w Chinach.

Mimo iż Chiny obowiązują międzynarodowe umowy, zagraniczne firmy wchodzące na rynek chiński, powinny zarejestrować swoje patenty i znaki towarowe w chińskich agencjach i urzędach, by prawa gwarantowane przez te umowy były egzekwowalne w ChRL.

Znak towarowy

Znak towarowy jest to charakterystyczne oznaczenie pozwalające zidentyfikować dany towar lub usługę i odróżnić ją od podobnych towarów lub usług oferowanych przez inne przedsiębiorstwa.

Niezbędnym krokiem jest rejestracja w China Trademark Office (CTMO). Zalecane jest składanie wniosku rejestracyjnego za pośrednictwem chińskiego agenta (aczkolwiek przygotowanie dokumentacji może być dokonane przez dowolne osoby, np. zagranicznych prawników).

Ze względu na fakt, iż znak towarowy w języku chińskim jest z punktu widzenia prawa innym znakiem towarowym niż np. w języku angielskim, to tłumaczenie, czy też chińska wersja znaku towarowego również powinny zostać zarejestrowane.

Specyfika chińskiego języka najczęściej nie pozwala na proste tłumaczenie nazwy zachodniej na język chiński. Dlatego też chiński znak towarowy wygląda i znaczy często co innego niż wersja pierwotna znaku. Rejestracji dokonuje się na okres 10 lat i jest ona odnawialna. Procedura rozpatrywania wniosku i rejestracji trwa około roku.

W Chinach stosowana jest zasada pierwszeństwa rejestracji znaku towarowego, dlatego częste jest zjawisko rejestracji popularnych logo zagranicznych firm przez chińskich agentów – CTMO anulowało niektóre przypadki rejestracji skopiowanych znaków towarowych i logo.

Do dokonania rejestracji potrzebny jest wybór rzecznika patentowego ujętego na oficjalnej liście rzeczników. Po dokonaniu rejestracji należy realnie korzystać ze znaku towarowego, co oznacza wykorzystywanie go w działalności biznesowej. Brak użytku może być powodem złożenia wniosku o cofnięcie rejestracji znaku towarowego z powodu niekorzystania z niego. Chińscy rzecznicy patentowi zazwyczaj oferują swoim klientom usługę monitorowania w zakresie znaków towarowych, co dość szybko pozwala wychwycić przypadki nieuprawnionego korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych.

Skargę na naruszenie znaku towarowego można złożyć w lokalnym urzędzie patentowym przy Administracji Przemysłu i Handlu (Administration for Industry and Commerce – AIC) właściwym dla miejsca naruszenia prawa (zarówno jeżeli chodzi o miejsce produkcji, sprzedaży lub magazynowania towaru). Należy wskazać źródło prawa do znaku towarowego, którym jest kopia certyfikatu rejestracji, oraz przedstawić wszelkie dowody naruszenia

tego prawa, np. egzemplarz produktu stanowiącego naruszenie.

Jeżeli AIC uzna, że doszło do naruszenia, nakazuje stronie za to odpowiedzialnej natychmiastowe zaprzestanie działań stanowiących naruszenie. Konsekwencją może być również konfiskata oraz zniszczenie towarów będących źródłem naruszenia, jak również sprzętu użytego do produkcji tych towarów oraz nadruków na nich.

AIC nie ma jednak uprawnień do przyznawania odszkodowania, które może być przyznane jedynie przez Sąd Ludowy.

Patent

Patent jest to prawo właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków przez określony czas. Można wyróżnić trzy rodzaje patentów. Pierwszy to wynalazki.

Patent przyznawany jest na nowe rozwiązania techniczne bądź na ulepszenia produktu lub procesu, pod warunkiem, że rozwiązanie techniczne ma zastosowanie praktyczne. Brane jest tu pod uwagę kryterium nowości: produkt lub rozwiązanie nie było opublikowane wcześniej za granicą lub w Chinach, nie jest dostępne w Chinach przed momentem złożenia wniosku.

Kolejnym rodzajem patentu jest wzór użytkowy. Wzory użytkowe chronią tylko produkty o nowym kształcie i o strukturalnych cechach fizycznych; wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wyróżnia się również wzór przemysłowy, którym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Patent przyznawany jest na cechy produktu takie jak: kształt, wzornictwo, kształt oraz wzornictwo, kształt i kolor, kształt, wzornictwo oraz kolor.

Rejestracji patentu dokonuje się w China's State Intellectual Property Office (SIPO). Zgłoszenia dokonywane przez osoby lub firmy nieposiadające biur w Chinach, muszą wpływać za pośrednictwem upoważnionego agenta chińskiego. Patent wydaje się na 10 lub 20 lat i podlega on rocznym opłatom. Przysługuje prawo pierwszeństwa złożenia wniosku – patent może dostać zgłaszający, nawet jeśli nie jest on wynalazcą danego produktu.

Ze względu na specyfikę chińskiego prawa, zgłoszenia patentowe w Chinach należy dokonać w przypadku każdej innowacji, nawet w sytuacji, jeżeli wynalazek nie zostanie wprowadzony na chiński rynek. Zgłoszenie patentowe musi zostać złożone, zanim wynalazek zostanie podany do publicznej wiadomości, np. w ramach sprzedaży lub marketingu.

Aby dokonać zgłoszenia, przedsiębiorstwa zagraniczne, których siedziba znajduje się poza terytorium Chin, muszą skorzystać z usług miejscowego pełnomocnika patentowego. Poziom jego usług oraz jakość zgłoszenia w bardzo dużym stopniu wpływają na jakość uzyskanej ochrony. Zgłoszenia patentowe przyjmuje i weryfikuje Urząd Patentowy przy Urzędzie Własności Intelektualnej w Chinach (SIPO).

Chińskie zgłoszenie patentowe musi być dokonane w języku chińskim. Rzetelność tłumaczenia jest więc niezwykle istotną kwestią dla europejskich przedsiębiorstw, dokonujących zgłoszeń patentowych w Chinach.

Niestety w rezultacie błędnego tłumaczenia często zdarza się, że dokonujący zgłoszenia dowiaduje się, iż opis wynalazku w chińskim patencie znacznie różni się od oryginalnego zgłoszenia. Średnia długość postępowania w

przypadku patentów na wynalazek to 2- 4 lat, w przypadku wzoru użytkowego lub przemysłowego jest to rok.

W Chinach, w przypadku dwóch zgłoszeń patentowych o takiej samej treści, patent przyznawany jest temu, kto dokonał zgłoszenia jako pierwszy. Chiny podchodzą bardzo rygorystycznie do wprowadzania poprawek w toku procedury badania zgłoszenia. Poszerzenie zakresu ochrony poza ramy określone w pierwotnym zgłoszeniu może doprowadzić do unieważnienia patentu.

W przypadku stwierdzenia naruszenia patentu lub wzoru przemysłowego najskuteczniejszym sposobem na dochodzenie swoich praw jest postępowanie sądowe. Pozew o naruszenie można wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby naruszcyciela albo miejsca, gdzie nastąpiło naruszenie (np. sprzedaż). Konieczne jest przy tym udowodnienie, że do naruszenia doszło właśnie w tych miastach, np. poprzez nadanie ładunku, w czym mogą pomóc lokalne firmy.

Pewnym rozwiązaniem w przypadku wzorów handlowych może być także wszczęcie postępowania administracyjnego przez lokalny Urząd Własności Intelektualnej (Intellectual Property Office - IPO).

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji z udziałem podmiotu zagranicznego trwa średnio około dwóch lat. Opłaty sądowe są stosunkowo niskie (1,0 proc. wartości naruszenia lub 0,5 proc. jeśli wartość naruszenia przekracza mln RMB).

Prawa autorskie

Posiadanie praw autorskich oznacza, iż autor utworu jako jedyny jest upoważniony do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej. Prawa autorskie obejmują: utwory rozumiane jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia; utwory literackie (książka, artykuł, opowiadanie, wiersz, tekst piosenki); utwory muzyczne.

Ponadto, prawa autorskie dotyczą: sztuk, programów telewizyjnych, scenariuszy radiowych i filmowych, tańca, akrobacji, choreografii. Obejmują też: rysunek, szkic, obraz, fotografię, kaligrafię, rzeźbę; oryginalne i estetyczne aspekty projektów przemysłowych i graficznych, rysunki architektoniczne, modele, dzieła sztuki 2D/3D, budynki i struktury architektoniczne; bazy danych; oryginalne wyrażenia w przekazywaniu wiadomości i faktów, układy i zestawienia wybranych artykułów informacyjnych lub publikacji rządowych.

Inaczej niż w przypadku patentu i znaku towarowego dzieła autorskie nie wymagają w Chinach rejestracji. Ochrona zagwarantowana jest twórcom z krajów podlegających międzynarodowym konwencjom dotyczącym praw autorskich lub poprzez bilateralne umowy, których sygnatariuszem jest ChRL. Rejestracja w Narodowym Urzędzie ds. Praw Autorskich (National Copyright Protection Centre, NCPC) jest dobrowolna, a można ją wykonać w celu ustanowienia dowodu posiadania praw autorskich.

Utwory obywateli chińskich oraz obcokrajowców po raz pierwszy opublikowane w Chinach objęte są ochroną przez okres 50 lat, a w przypadku pojedynczego autora ochrona trwa przez okres jego życia plus 50 lat. W przypadku wydawcy, ochrona na oryginalny utwór trwa 10 lat.

W przeciwieństwie do patentów oraz znaków towarowych nie ma konieczności rejestrowania praw autorskich w celu uzyskania ich ochrony, jednak przydatna jest jego rejestracja bowiem wówczas twórca otrzymuje certyfikat rejestracji praw autorskich. Egzekwowanie praw autorskich na drodze postępowania cywilnego w celu uzyskania odszkodowania wymaga wniesienia pozwu do Sądu Ludowego przez właściciela praw autorskich lub uprawnionego z licencji.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa oznacza wszelkie informacje nieujawnione do wiadomości publicznej, a posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Pierwszym krokiem w zabezpieczeniu poufnych informacji w umowach będzie określenie zakresu informacji podlegających ujawnieniu, zapewnienie zobowiązań poprzez rozważnie napisane kontrakty. W miarę możliwości, zaleca się ujawnienie jedynie niezbędnych informacji pewnym kontrahentom oraz unikanie ujawniania wszystkich kluczowych informacji jednemu kontrahentowi.

Konieczne jest też podpisanie umowy o poufności z pracownikami, regulującej rodzaje informacji poufnych, zobowiązania pracowników do utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa, dodanie klauzuli o odszkodowaniu za naruszenie poufności czy dodanie klauzuli o poufności (przed ujawnieniem jakichkolwiek ważnych informacji handlowych, takich jak lista klientów, model biznesowy, procesy itd.). Przed ujawnieniem poufnych informacji niezbędne jest podpisanie umowy o nieujawnianiu informacji, która jest szeroko akceptowana w chińskich sądach.

Ochrona informacji nieujawnionych polega na zapobieganiu użyciu informacji pozostających w sposób zgodny z prawem pod kontrolą właściciela, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi i wbrew jego interesom.

Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej jest czynem nieuczciwej konkurencji. Ochrona informacji poufnych jest gwarantowana przez postanowienia TRIPS oraz Chińskie Prawo Przeciw Nieuczciwej Konkurencji. Za interpretację i implementację przepisów odpowiada Fair Trade Bureau (podlegające State Administration of Industry and Commerce).

Gdzie szukać pomocy

W celu wspierania interesów małych i średnich firm zostało utworzone europejskie Biuro pomocy dla MŚP w ramach ochrony praw własności intelektualnej w Chinach – China SME IPR Helpdesk. Instytucja ta świadczy szereg usług dla europejskich MŚP w zakresie podnoszenia świadomości i przygotowania firm do zmierzenia się z ochroną praw własności intelektualnej w Chinach.

Adresy internetowe instytucji:

Intellectual Property Offices

<http://english.sipo.gov.cn/>

Administration for Industry and Commerce (AICs)

<http://www.saic.gov.cn/english/>

Copyright Office

<http://www.ncac.gov.cn>

Technical Supervision Bureaus (QTSBs)

<http://english.aqsiq.gov.cn/>

Public Security Bureau

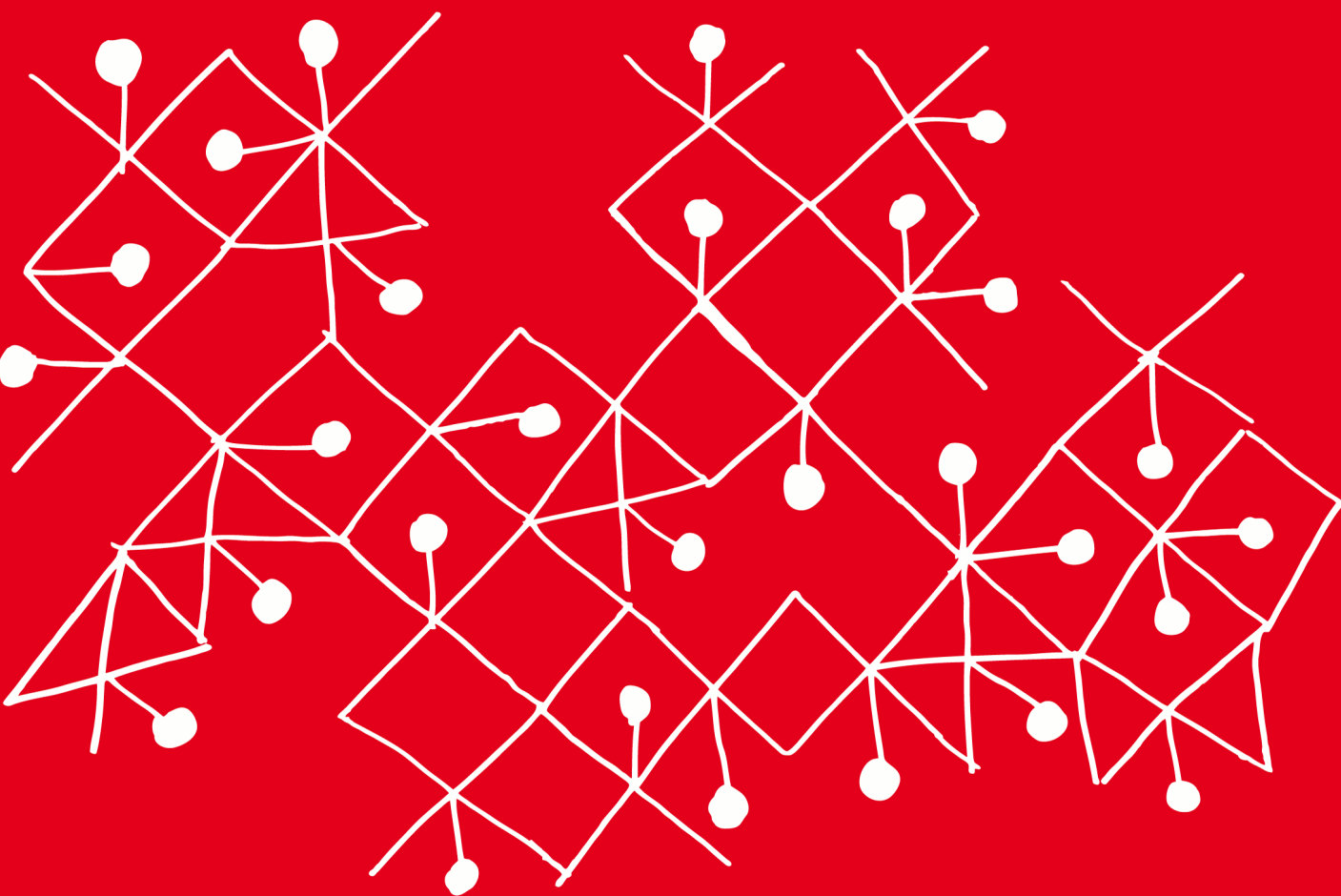
<http://www.mps.gov.cn/n16/index.html>

General Administration of Customs of the P.R.C

<http://english.customs.gov.cn/>

China SME IPR Helpdesk

<http://www.china-iprhelpdesk.eu/pl/pierwsze-kroki/finding-your-way-around-ipr/trademarks>



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego