



European
Commission

PRZEWODNIK

1. Wstęp
2. Jak zarejestrować swój znak towarowy?
3. Rejestracja znaków towarowych w języku chińskim
4. Uwaga! Rejestracja znaków towarowych w Chinach w złej wierze
5. Egzekwowanie swoich praw
6. Konkluzje i wnioski
7. Odnośniki do powiązanych stron internetowych



Ochrona znaków towarowych w Chinach



Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
Grupa PFR

CHINA IPR
SME HELPDESK



Masz pytanie o ochronę IP w Chinach.
Skontaktuj się z: paih24@paih.gov.pl
question@china-iprhelpdesk.eu

1. Wstęp

Silny znak towarowy może odegrać zasadniczą rolę w procesie pozyskiwania nowych klientów podczas tworzenia marki w Chinach. Ponieważ w budowanie reputacji swojej firmy inwestujecie Państwo i czas, i pieniądze, byłoby bardzo niekorzystne, gdyby ktoś inny zaczął używać Państwa nazwy do sprzedaży własnych produktów lub usług.

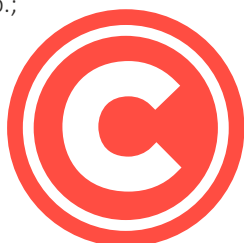
Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to oznaczenie, które służy szczególnemu i nadrzędnemu celowi identyfikacji towarów lub usług producenta, umożliwiając w ten sposób konsumentom odróżnienie towarów lub usług jednego producenta od towarów lub usług innego. Znak może składać się ze słów, znaków graficznych, liter, cyfr, znaków trójwymiarowych (kształtów) oraz połączenia kolorów, dźwięku lub dowolnej kombinacji powyższych elementów.

W przypadku rejestracji dźwięku, dźwięk należy opisać na pięciolinii muzycznej lub za pomocą numerowanej notacji muzycznej, którym powinien towarzyszyć opis tekstowy. W przypadku, gdy dźwięku nie można opisać na pięciolinii muzycznej lub w notacji numerycznej, wnioskodawca będzie musiał opisać go słownie.

Aby spełnić wymogi rejestracji, należy uwzględnić zapisy poniższych punktów:

- znak musi być zgodny z prawem - nie może być identyczny ani podobny do nazwy czy flagi państwa, nazw i logo chińskich agencji rządowych, logo i hymnu chińskiej armii oraz konkretnych lokalizacji lub znanych i charakterystycznych budynków, w których takie instytucje mają swoją siedzibę; do Czerwonego Krzyża lub innych organizacji międzynarodowych; nie może zawierać treści dyskryminujących narodowość lub stanowić przesadnej i oszukawczej reklamy itp.;



- znak musi mieć charakter odróżniający - znaki muszą być łatwe do odróżnienia i umożliwiać odróżnienie towarów / usług jednego podmiotu od towarów / usług innej osoby;
- znak nie może mieć charakteru funkcjonalnego - wymóg ten dotyczy w szczególności kształtów trójwymiarowych, które nie mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe, jeżeli:
 - są pochodną wyłącznie charakteru towarów / usług, czyli znak towarowy, który jest po prostu modelem samego produktu; kształt jabłka nie może służyć jako oznaczenie firmy sprzedającej jabłka, ponieważ z nazw rodzajowych muszą korzystać swobodnie wszyscy;
 - istnieją w celu osiągnięcia określonego efektu technicznego, który uniemożliwiłby konkurentowi wytworzenie produktu, który osiągnąłby ten sam efekt techniczny. Na przykład pojemnik na jogurt marki Müller zawierający dwie oddzielne komory nie mógł zostać zarejestrowany, ponieważ projekt miał funkcję praktyczną;
 - dodają produktom istotnej wartości, oznacza to sytuację, w której projekt znaku towarowego, a nie sam produkt, dodaje wartości, ponieważ jest tak dobrze zaprojektowany;
- znak musi być dostępny do rejestracji: oficjalna baza danych znaków towarowych Krajowego Chińskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (CNIPA) jest dostępna online (patrz: sekcja Odnosińki do powiązanych stron internetowych) i można z niej skorzystać do wyszukania zarejestrowanych znaków towarowych. Baza danych zawiera wstępne akceptacje, zatwierdzenia, odnowienia, modyfikacje itp. wszystkich znaków towarowych i jest dostępna w języku chińskim i angielskim. Dokładne instrukcje dotyczące korzystania z funkcji wyszukiwania w języku chińskim są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Patentowego. Jeżeli chcecie Państwo, żebyśmy przeprowadzili bezpłatne wyszukiwanie znaków towarowych, aby sprawdzić, czy Państwa znak towarowy jest nadal dostępny, prosimy o kontakt (dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie niniejszego przewodnika).

Chiny stosują system „first to file”, co oznacza, że pierwsza osoba, która złoży wniosek o rejestrację znaku towarowego, zwykle otrzymuje do niego prawa. Oznacza to również, że można stracić ochronę prawną w Chinach, jeżeli podobny znak został tu wcześniej zarejestrowany. Dlatego ważne jest, aby zarejestrować swój znak towarowy w Chinach przed wejściem na rynek i / lub rozpoczęciem działań na tym rynku, aby zmniejszyć ryzyko uprzedniej rejestracji znaku towarowego przez kogoś innego lub innymi słowy „przejęcia” takiego znaku. Równie ważne jest wczesne rozpoczęcie procesu rejestracji, ponieważ może on trwać do 12 miesięcy (9 miesięcy na rozpatrywanie wniosku i 3 miesiące na potencjalne złożenie

sprzeciwu po publikacji w chińskim Dzienniku Znaków Towarowych) w przypadku zgłoszenia krajowego, a nawet dłużej w przypadku rejestracji międzynarodowej. Należy zauważyć, że znak towarowy - z wyjątkiem znaku, który jest „powszechnie znany” (czyli jest dobrze znany ogółowi społeczeństwa w Chinach i cieszy się tam stosunkowo wysoką renomą) może być chroniony w Chinach tylko wtedy, gdy jego rejestracja została zakończona. Chiny są członkiem Konwencji Paryskiej i Światowej Organizacji Handlu (WTO), a zatem europejskie firmy muszą złożyć wniosek w Chinach w ciągu sześciu miesięcy od zgłoszenia tego samego znaku w Europie, aby zachować pierwotną datę zgłoszenia, czyli „datę pierwszeństwa”.

2. Jak zarejestrować swój znak towarowy?

Znak towarowy można zarejestrować w systemie „krajowym” lub „międzynarodowym”, a jego ochrona w Chinach staje się skuteczna dopiero po jego zarejestrowaniu. Chiny mają scentralizowany system rejestracji, a proces oceny i rejestracji opisano poniżej.

Krajowy System Rejestracji

Zagraniczni wnioskodawcy, nieposiadający w Chinach rezydencji lub zagraniczni przedsiębiorcy, którzy zamierzają ubiegać się o rejestrację znaku towarowego w Chinach, muszą upoważnić do tego oficjalną agencję ds. znaków towarowych. Listę uprawnionych agentów ds. znaków towarowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej CNIPA (patrz: sekcja Odnosić do powiązanych stron internetowych).

Chiny stosują międzynarodową klasyfikację towarów i usług w ramach Porozumienia Nicejskiego. Dla każdej klasy, w której zgłaszający chce uzyskać ochronę, należy dokonać odrębnego zgłoszenia znaku towarowego. Koszt rejestracji, z wyłączeniem opłat za reprezentację prawną, wynosi 300 RMB (około 40 EUR) za jedną klasę i obejmuje 10 towarów / usług. Za każdą dodatkową pozycję naliczane jest dodatkowe 30 RMB (około 4 EUR). Istnieje również możliwość zarejestrowania wniosku wieloklasowego, co pozwala na składanie zgłoszeń znaków towarowych dla towarów i / lub usług w kilku różnych klasach. Klasy i podklasy znaków towarowych w Chinach są wyjaśnione bardziej szczegółowo w dalszej części niniejszej instrukcji.

Międzynarodowy System Rejestracji

Znaki towarowe zarejestrowane w krajach europejskich nie są chronione w Chinach, chyba że zostały zarejestrowane także i tam. Międzynarodowy system rejestracji jest dostępny na mocy Protokołu Madryckiego za pośrednictwem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Chiny i państwa członkowskie Unii Europejskiej są stronami Protokołu Madryckiego. Nie jest to jednak zalecana droga składania wniosków w Chinach, ze względu na potencjalne trudności związane z podklasami, które przedstawiono w poniższym porównaniu.

Zgodnie z Protokołem Madryckim wniosek o rozszerzenie na Chiny opiera się albo na zgłoszeniu znaku towarowego, albo na rejestracji. Agent ds. znaków towarowych złoży wnioski w krajowym urzędzie ds. znaków towarowych w kraju pochodzenia wnioskodawcy, który następnie przekaże je do WIPO. Wniosek międzynarodowy powinien być składany w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Po otrzymaniu wniosku, WIPO przeprowadzi weryfikację pod względem formalnym i powiadomi wszystkich członków Protokołu Madryckiego, u których wnioskodawca chce uzyskać ochronę. Jeżeli w ciągu osiemnastu miesięcy od powiadomienia przekazanego Chinom przez WIPO nie zostanie wniesiony żaden sprzeciw, Państwa znak towarowy zostanie zarejestrowany. Ale uwaga: jeżeli pojawią się zastrzeżenia dotyczące rejestracji Państwa znaku towarowego, będziecie Państwo musieli upoważnić lokalnego chińskiego agenta ds. znaków towarowych do poprowadzenia sprawy. Do przedłużeń i modyfikacji również zastosowanie znajdują przepisy systemu międzynarodowego.

Porównanie: System Rejestracji Krajowej a Międzynarodowej

- **Okres ważności:** W Chinach krajowa rejestracja znaku towarowego i międzynarodowa rejestracja znaku towarowego są ważne przez dziesięć lat i mogą zostać przedłużone o kolejne 10 lat. Jednak wniosek o przedłużenie należy złożyć na 6 miesięcy przed upływem okresu ważności. Jeżeli właściciel znaku nie zrobi tego w tym okresie, może zostać przyznane przedłużenie terminu na dalszy okres wynoszący 6 miesięcy. Jeżeli przed upływem przedłużonego okresu nie zostanie złożony żaden wniosek, zarejestrowany znak towarowy zostanie unieważniony.
- **Język wniosku:** Jeżeli korzystacie Państwo z systemu międzynarodowego, można złożyć wniosek w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Jeżeli korzystacie Państwo z systemu krajowego, wniosek można złożyć tylko w języku chińskim. Jako firma zagraniczna będziecie Państwo musieli skorzystać z usług chińskiego agenta ds. znaków towarowych.
- **Zakres:** Podstawowa opłata w systemie międzynarodowym obejmuje jednoczesną ochronę w więcej niż jednym kraju w maksymalnie trzech klasach towarów lub usług. W chińskim systemie krajowym należy złożyć oddzielny wniosek dla każdej klasy lub można złożyć wniosek wieloklasowy.
- **Certyfikaty:** Teoretycznie nie ma różnicy w rodzaju ochrony oferowanej przez międzynarodowe i krajowe rejestracje znaków towarowych, jednak ze względów praktycznych złożenie wniosku za pośrednictwem chińskiego krajowego systemu może być lepszym rozwiązaniem. W takim przypadku uzyskuje się certyfikat w języku chińskim, który może okazać się przydatny przy podejmowaniu jakichkolwiek działań egzekucyjnych w Chinach i pomoże przyspieszyć postępowanie w przypadku kontaktu z władzami lokalnymi. Jeżeli korzystacie Państwo z międzynarodowego systemu, będziecie musieli wystąpić do CNIPA o certyfikat w języku chińskim, aby poświadczyć międzynarodowy znak towarowy, co może zająć trzy miesiące lub dłużej od chwili złożenia wniosku. W Chinach można wyegzekwować swoje prawa tylko z certyfikatem potwierdzającym rejestrację znaku towarowego, ponieważ organy administracyjne i sądy zwrócą się o ten dokument jako dowód Państwa prawa do znaku towarowego. Dlatego też, jeżeli wybieriecie Państwo międzynarodową opcję rejestracji, radzimy zwrócić się do CNIPA o wydanie certyfikatu.
- **Klasyfikacja:** Zarówno chiński, jak i europejski system rejestracji znaków towarowych stosują Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług w ramach Porozumienia Nicejskiego, jednak chińskie klasy obejmują również podklasy, które nie są używane w Europie. Może to stanowić problem przy składaniu wniosków przez system międzynarodowy, ponieważ podklasy zostaną określone przez weryfikatorów w CNIPA. Dlatego zaleca się rejestrację przez system krajowy.
- **Koszt:** Od lipca 2019 r. koszt rejestracji w chińskim Krajowym Systemie Rejestracyjnym wynosi 300 RMB (około 40 EUR) plus honoraria prawnika; ta kwota obejmuje rejestrację do 10 pozycji, a za każdą dodatkową pozycję nalicza się kolejne 30 RMB (około 4 EUR). Tabela opłat za Rejestrację Międzynarodową znajduje się na stronie: <https://www.wipo.int/finance/en/madrid.html>
- **Czas:** W systemie międzynarodowym rejestracja znaku towarowego zajmuje około 18 miesięcy, podczas gdy rejestracja znaku towarowego za pośrednictwem chińskiego Krajowego Systemu Rejestracji trwa około 12 miesięcy. W styczniu 2019 r. CNIPA zachęciła weryfikatorów zajmujących się znakami towarowymi do skrócenia okresu rozpatrywania wniosku z 8 do 6 miesięcy, skracając tym samym czas jego rejestracji. Niektórzy eksperci zauważyli niewielki wzrost liczby odrzuconych wniosków dotyczących znaków towarowych w następstwie tej polityki.

Złóż wniosek we wszystkich klasach i podklasach produktów i usług

Zakres wyłącznego prawa do używania znaku towarowego ogranicza się do identycznych i podobnych towarów lub usług. Dla wygody produkty i usługi podzielono na 45 klas, ale Chiny idą dalej i dzielą te klasy na podklasy. Produkty z tej samej podklasy są często traktowane jako identyczne lub podobne, dlatego przy rejestracji znaku towarowego ważne jest, aby obejmowała ona produkty i usługi w każdej z podklas zawierających produkty i usługi, które mogą mieć znaczenie dla Państwa firmy. Dobrą praktyką jest rejestrowanie produktów i usług w każdej podklasie, która tworzy klasę, nawet jeżeli produkty i usługi w tej podklasie są tylko nieznacznie związane z Państwa działalnością. Uniemożliwi to konkurentom lub osobom dopuszczającym się naruszenia zarejestrowanie identycznego lub podobnego znaku w podklasie i używanie go do podważania marki.



„Powszechnie znane” znaki towarowe

W szczególnych okolicznościach, np. jeżeli Państwa znak towarowy nie jest zarejestrowany lub jeżeli ktoś rejestruje lub używa Państwa znaku towarowego dla innych towarów lub usług, w sprawach o naruszenie znaku towarowego, przypadkach podnoszenia sprzeciwu, lub złożenia wniosku o unieważnienie możliwe jest także złożenie wniosku o uzyskanie statusu „znanego” (na terenie Chin) znaku towarowego. Nie istnieje jednak żaden oficjalny rejestr powszechnie znanych znaków towarowych, a uznanie znaku towarowego za powszechnie znany jest dokonywane indywidualnie dla każdego przypadku przez organy administracyjne lub sądowe. Po wydaniu decyzji administracyjnej lub sądowej stwierdzającej, że znak towarowy jest powszechnie znany i orzekającej na korzyść jego właściciela, taka decyzja jest ewidencjonowana, a właściciel może wykorzystać taką/ie decyzję/e w przyszłych sprawach, w celu uzyskania dodatkowych korzyści, takich jak wyższy poziom odszkodowania czy prostsza procedura wnoszenia sprzeciwu lub unieważnienia rejestracji podobnych znaków towarowych, w tym zarejestrowanych ponad pięć lat wcześniej, od momentu udowodnienia działania w złej wierze (patrz: wytyczne Sądu Najwyższego w Pekinie dotyczące postępowań administracyjnych w zakresie znaków towarowych z roku 2019r.).

Chociaż taki status istnieje, w praktyce jest on stosunkowo trudny do uzyskania. Przepisy SAIC (obecnie CNIPA) w sprawie Określenia Powszechnie Znanego Znaków Towarowych (2014) i Interpretacja SPC co do kwestii stosowania przepisów prawa w sporach cywilnych dotyczących ochrony powszechnie znanych znaków towarowych (2009 r.) określają główny zakres i procedurę uzyskiwania statusu powszechnie znanego znaku towarowego. Przepisy znajdują się na stronie internetowej organizacji IP Key: <https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/provisions-on-the-determination-and-protection-of-well-known-trademarks-2014-revision.pdf>.

Uwaga na podklasy!

Proszę upewnić się, że zarejestrowali Państwo swój znak towarowy we właściwej klasie i podklasie. Aby dokładniej wyjaśnić kwestię podklas, podajemy przykład klasy 29. W UE i Chinach do produktów klasy 29 należą między innymi jaja, mleko, przetwory mleczne, jadalne oleje i tłuszcze. W UE, Państwa znak towarowy będzie obejmował wszystkie produkty tej klasy, jednak w Chinach zależy to od wskazanej przez Państwa podklasy. Na przykład masło należy do podklasy 2907.2, podczas gdy masło orzechowe do podklasy 2904.1. Oznacza to, że możecie nie być Państwo objęci ochroną w zakresie masła orzechowego, ale dla masła. Ważne jest, aby uważnie wybierać podklasy, ponieważ w przeciwnym razie to weryfikator CNIPA zdecyduje, rejestrację w których podklasach Państwo otrzymacie. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na rejestrację międzynarodową zamiast krajowej rejestracji w Chinach, proszę się upewnić, że wskazaliście Państwo dla swojego znaku towarowego wszystkie odpowiednie podklasy, ponieważ ich niewskazanie może skutkować rejestracją znaku towarowego, który nie ochroni Państwa produktów lub usług w pożądanym sposób. Chiny regularnie aktualizują system podklas, dlatego należy stosować najnowszy system klasyfikacji.

3

Rejestracja znaków towarowych w języku chińskim

Ponieważ rejestracja znaku towarowego zapisanego alfabetem łacińskim nie chroni automatycznie znaku towarowego przed użyciem lub rejestracją tego samego lub podobnego znaku towarowego w języku chińskim, zdecydowanie zaleca się zarejestrowanie chińskiej wersji zagranicznego znaku towarowego. Ponadto, jeżeli nie istnieje chiński znak oznaczający nazwę zagranicznej marki, jest bardzo prawdopodobne, że zostanie ona przyjęta przez lokalnych konsumentów jako tłumaczenie lub transliteracja, niekoniecznie z odpowiednimi konotacjami lub wizerunkiem, które firma zagraniczna chciałaby nią przekazać.

Ponieważ Chiny wymagają chińskich nazw na produktach, niezarejestrowanie nazwy Państwa produktu z użyciem chińskich znaków naraża Państwa na incydenty w postaci rejestracji znaków towarowych w Chinach w złej wierze. Ponieważ Chiny stosują zasadę pierwszeństwa dla osoby, która jako pierwsza złoży wniosek, taka osoba lub firma, która jako pierwsza rejestruje Państwa znak towarowy w Chinach, ostatecznie otrzyma ochronę. W rezultacie może zostać wydany dla Państwa zakaz używania tej chińskiej nazwy lub zostanie Państwo zmuszeni do zakupu znaku towarowego. Poniżej wyjaśnimy, jak można stworzyć znak towarowy z użyciem chińskich znaków.

W 2015 r. New Balance, producent obuwia i artykułów sportowych, przegrał sprawę dotyczącą znaku towarowego, w którym osoba fizyczna z Chin zarejestrowała chińską nazwę „新百伦” (Xin Bailun). Ponieważ firma New Balance również używała tej nazwy w odniesieniu do swoich chińskich towarów, Sąd Miejski w Guangzhou orzekł, że firma New Balance naruszyła prawa obywatela Chin i musiała zapłacić 98 milionów RMB (około 13,5 miliona EUR) odszkodowania, opublikować przeprosiny i nie pozwolono jej już używać chińskiej nazwy „新百伦”. Takich sytuacji można uniknąć sprawdzając, czy Państwa chińska nazwa jest nadal dostępna do rejestracji znaku towarowego w Chinach i rejestrując znak towarowy. W przypadku, gdy chiński znak towarowy jest już zarejestrowany dla tych samych lub podobnych towarów i usług, zaleca się zmianę marki na inną chińską nazwę przeznaczoną na chiński rynek.

Chińscy konsumenci i zagraniczne znaki towarowe

Wybierając chińską nazwę, warto skorzystać z pomocy prawników zajmujących się znakami towarowymi, menedżerów marketingu, a także lokalnych pracowników pochodzenia chińskiego, aby nadać marce odpowiedni wizerunek w Chinach i od razu uniknąć kosztownych błędów. Wybór chińskiego odpowiednika znaku towarowego jest szczególnie ważny, nie tylko ze względu na znaczenie, ale także dźwięk, ton, a nawet wygląd chińskich znaków wybranych dla nazwy znaku towarowego, ponieważ mogą one wpłynąć na reputację marki. Dla przykładu: Quaker Oatmeal i Ralph Lauren to dwie dobrze znane marki, które wchodząc na chiński rynek nie stworzyły chińskiego znaku towarowego. Dlatego konsumenci stworzyli własne nazwy obu marek na podstawie ich logo. Quaker Oatmeal

zyskał przezwisko „Lao Ren Pai” (老人牌), co dosłownie oznacza „marka staruszka”, a Ralph Lauren odkrył, że jego marka jest znana w Chinach jako „San Jiao Ma” (三脚马), co oznacza „trójnogi koń”. W Chinach, do zbudowania odnoszącej sukcesy marki niezbędna jest znajomość aspektów kulturowych, prawnych i języka, dlatego chiński odpowiednik znaku towarowego powinien być starannie opracowany z pomocą i według wskazówek ekspertów ds. znaków towarowych, marketingu i PR, a także osób, dla których język chiński jest językiem ojczystym oraz tłumaczy.

Trzy opcje wyboru chińskiej nazwy znaku towarowego

a) Stworzenie dosłownego tłumaczenia

Dosłowne tłumaczenie zadziała w przypadku, gdy znak towarowy ma charakterystyczne znaczenie. Na przykład, firma Apple Computers wybrała nazwę marki „Ping Guo” (苹果), która po chińsku oznacza „jabłko”. Podobnie Palmolive jest znane jako „Zong Lan” (棕榄), czyli połączenie dokładnego tłumaczenia słów „palma” i „oliwka”. Wadą tej metody jest to, że chińskie znaki będą brzmiały inaczej niż oryginalny znak towarowy, a to oznacza, że będzie konieczny czas i nakłady na marketing, aby zbudować powiązanie między znakiem towarowym w alfabecie łacińskim a językiem chińskim.

b) Stworzenie tłumaczenia fonetycznego

Tłumaczenie fonetyczne polega na utworzeniu nazwy korzystającej z chińskich znaków, która brzmi jak dany znak towarowy. Pinyin to oficjalny chiński alfabet fonetyczny wykorzystujący znaki łacińskie, które mogą być używane do tworzenia transliteracji. Na przykład McDonald's jest znany lokalnym chińskim konsumentom jako „Mai Dang Lao” (麦当劳), Siemens to „Xi Men Zi” (西门子), KFC jest znany miejscowym jako „Ken De Ji” (肯德基), a Audi funkcjonuje jako „Ao Di” (奥迪). Ta metoda jest zalecana, gdy znak towarowy cieszy się już renomą wśród chińskojęzycznych konsumentów. Należy jednak zachować ostrożność przy wyborze wersji fonetycznej zagranicznego znaku towarowego, ponieważ chińskie znaki mogą mieć niepożądane znaczenie w jednym lub kilku z sześciu głównych chińskich dialektów.

c) Połączenie tłumaczenia dosłownego i fonetycznego

Najlepsze znaki towarowe to te, które brzmią tak samo, a także nawiązują do definiującej cechy marki lub mają pozytywne znaczenie w chińskiej kulturze. Na przykład, po rozważeniu setek kombinacji czterech sylab, które składają się na jej nazwę, Coca-Cola ostatecznie zdecydowała się na „Ke Kou Ke Le” (可口可乐), co oznacza „spróbuj i bądź szczęśliwy”. Niemiecka marka Fuchs, która po niemiecku oznacza „lisa”, jest tłumaczona „Fu Si” (福斯), co oznacza „powodzenia i błogostawieństwa”.

4. Uwaga! Rejestracja znaków towarowych w Chinach w złej wierze

Ponieważ Chiny używają systemu zapewniającego pierwszeństwo osobie, która pierwsza złoży wniosek o rejestrację, wiele MŚP wpada w pułapkę niezarejestrowania swojego znaku towarowego w Chinach, a następnie, gdy chcą tam prowadzić interesy dowiadują się, że ich znak towarowy został już przyznany chińskiej firmie. W takich przypadkach bardzo często chińska firma rejestruje znak z zamiarem odsprzedaży go zagranicznej firmie po zawyżonej cenie. Te taktyczne rejestracje znaków towarowych są powszechnie nazywane „rejestracjami w złej wierze” i stanowią w Chinach poważny problem, z którym boryka się wiele europejskich firm. Mogą ograniczać swobodę działania zagranicznej firmy, ograniczając jej możliwość wejścia na chiński rynek, a nawet sprowadzania towarów z Chin, ponieważ posiadacz chińskiego

znaku towarowego jest w stanie zająć towary opatrzone tym znakiem w chińskich urzędach celnych.

Zmiany w chińskim prawie dotyczącym znaków towarowych wprowadzone w 2019 r. miały na celu ograniczenie liczby rejestracji dokonywanych w złej wierze poprzez rozszerzenie zakresu tego, co jest potrzebne do wykazania „złej wiary” i przyznanie właścicielom marek większych możliwości prawnych do walki z takimi incydentami. Jednak w praktyce, zakwestionowanie rejestracji jest nadal znacznie bardziej złożone i kosztowne niż samodzielna rejestracja znaku towarowego, dlatego dla MŚP pierwszym krokiem powinna być zawsze rejestracja znaku towarowego na jak najwcześniejszym etapie.

Przegląd głównych zmian wprowadzonych przez nową Ustawę o znakach towarowych z 2019 r.

W listopadzie 2019 r. w Chinach weszła w życie nowa Ustawa o znakach towarowych. Nowe prawo wprowadza środki mające na celu ograniczenie rejestracji znaków towarowych w złej wierze. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych zmian:

- Nowe prawo wyraźnie zabrania zgłaszania znaków towarowych w złej wierze. Nie oznacza to jednak, że takie zgłoszenia nigdy nie wystąpią, ponieważ udowodnienie działania w złej wierze może być trudne. Jak najszybsza rejestracja znaku towarowego to nadal najlepsza opcja ochrony znaków towarowych.
- Każdy może oprotować rejestrację znaku towarowego w CNIPA w ciągu 3-miesięcznego okresu na składanie sprzeciwu, jeżeli uważa, że dany znak towarowy jest rejestrowany w złej wierze.
- Każdy może zwrócić się do Rady Odwoławczej ds. Znaków Towarowych o unieważnienie znaku towarowego, który został zarejestrowany w złej wierze. Ponadto wnioski o unieważnienie znaku towarowego w związku z jego rejestracją w złej wierze nie podlegają 5-letniemu okresowi przedawnienia, co oznacza, że każdy może złożyć wniosek o unieważnienie znaku towarowego z powodu jego rejestracji w złej wierze również po 5 latach od rejestracji znaku towarowego.
- Agencje ds. znaków towarowych mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za zajmowanie się wnioskami dotyczącymi rejestracji znaków towarowych w złej wierze. Powinno to dodatkowo ograniczyć rejestracje znaków towarowych w złej wierze.
- Nowe przepisy zwiększyły kary za naruszenie znaku towarowego i pozwalają właścicielowi znaku towarowego zażądać zniszczenia towarów opatrzonych podrobionym zarejestrowanym znakiem towarowym oraz materiałów i narzędzi używanych głównie do produkcji towarów opatrzonych podrobionym zarejestrowanym znakiem towarowym.

Ponadto nowe Wytyczne w zakresie spraw sądowych dotyczących autoryzacji i potwierdzania znaku towarowego dokładniej określają, co stanowi zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, w tym zgłoszenia, w ramach których próbuje się zarejestrować znaki towarowe identyczne lub podobne do tych o pewnej renomie i stosunkowo dużej rozpoznawalności oraz należących do różnych podmiotów. Wytyczne sugerują również odrzucanie wniosków o rejestrację dużej liczby znaków towarowych bez odpowiedniego powodu.

Postępowanie w chińskim Urzędzie Znaków Towarowych

Co zrobić, gdy odmówiono rejestracji znaku towarowego?

Gdy CNIPA odmówi rejestracji znaku towarowego, wnioskodawca ma piętnaście dni (w przypadku zgłoszenia zgodnie z Systemem Madryckim, uzyskuje się dodatkowe 15 dni) na wniesienie przez chińskiego agenta ds. znaków towarowych odwołania do Rady Odwoławczej ds. Znaków Towarowych. Rada Odwoławcza ma 9 miesięcy na podjęcie decyzji, a ten okres może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne trzy miesiące.

Co, jeżeli dowiedzie się Państwo, że ktoś zgłosił znak towarowy, którego nie chcecie rejestrować?

Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego narusza przepisy chińskiego prawa o znakach towarowych, możecie Państwo wnieść sprzeciw od takiego znaku towarowego do CNIPA. Należy to zrobić w ciągu trzech miesięcy od oficjalnej publikacji znaku towarowego i po wstępnym zatwierdzeniu w Dzienniku Znaków Towarowych. Okres trwania procedury związanej ze sprzeciwem zakończonej decyzją, może wynosić od 1 roku do 1,5 roku. Jeżeli próba sprzeciwu nie powiedzie się, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a jedynym środkiem ratunkowym, jaki będziecie Państwo mieć, będzie próba jego unieważnienia.

Co, jeżeli wybrany znak towarowy jest już zarejestrowany?

Jeżeli znak towarowy został zarejestrowany w wyniku oszustwa lub w inny niewłaściwy sposób (np. w złej wierze) lub narusza przysługujące Państwu wcześniej prawa, możecie Państwo spróbować go unieważnić. Wiąże się to ze złożeniem wniosku o unieważnienie do Rady Odwoławczej ds. Znaków towarowych za pośrednictwem chińskiego agenta ds. znaków towarowych. Inną możliwością odzyskania znaku towarowego jest odwołanie się do CNIPA. Z odwołania można skorzystać, jeżeli właściciel znaku towarowego nie będzie używać swojego znaku towarowego w ciągu trzech lat lub jeżeli znak towarowy stał się nazwą rodzajową. Gdy Państwa chiński agent ds. znaków towarowych złoży wniosek odwoławczy, CNIPA daje właścicielowi znaku towarowego dwa miesiące na przedstawienie dowodów, że znak towarowy jest wykorzystywany. W tym miejscu należy zauważyć, że korzystanie ze znaku towarowego przez osobę trzecią, która jest upoważniona do używania znaku towarowego, również liczy się jako korzystanie ze znaku towarowego. Odwołanie od decyzji CNIPA można złożyć w ciągu 15 dni za pośrednictwem chińskiego agenta ds. znaków towarowych.

Rejestracja znaków towarowych w Chinach w przypadku produkcji w Chinach (OEM)

MŚP często napotyka trudności przy wytwarzaniu w Chinach towarów opatrzonych znakiem towarowym przeznaczonym na eksport, firmy często nie rejestrują swojego znaku towarowego w Chinach, a jeżeli znak jest zarejestrowany przez inną stronę, może to prowadzić do zajęcia ich towarów. Sądy, organy administracyjne i organy celne różnie traktują takie kwestie w różnych miastach lub regionach Chin. Pokazanie rejestracji znaku towarowego w kraju, do którego Państwo eksportujecie może wystarczyć, aby produkty przeszły odprawę celną. Jednak najlepszym sposobem na upewnienie się, że Państwa MŚP jest chronione, jest zarejestrowanie znaku towarowego w Chinach. Ta metoda ma dodatkową zaletę, ponieważ pomaga

powstrzymać firmy chcące w Chinach produkować podrobione towary z Państwa znakiem towarowym, które mogą następnie sprzedawać w Chinach lub za granicą, ponieważ macie Państwo podstawę do wniesienia przeciwko nim powództwa w Chinach. Ponadto pomyślna rejestracja umożliwi zarejestrowanie znaku towarowego w chińskich urzędach celnych, które mogą zająć towary naruszające prawo na granicy, przed ich eksportem. Należy pamiętać, że w celu ochrony znaku towarowego przed anulowaniem należy z niego korzystać w Chinach w ciągu trzech lat od zarejestrowania.

Anulowanie znaków towarowych z powodu nieużywania

Inną bardzo podstawową zasadą przepisów dotyczących znaków towarowych w wielu krajach jest korzystanie z nich. Oznacza to, że zarejestrowany znak towarowy musi być wykorzystywany po pewnym „okresie początkowym”, w przeciwnym razie można go anulować (na przykład w Niemczech okres ten wynosi 5 lat, a w Chinach 3 lata od jego rejestracji). Korzystanie ze znaku towarowego można udowodnić poprzez wykazanie jego użycia na towarach, opakowaniach lub kontenerach, lub na dokumentach handlowych, w reklamie, na wystawie, lub w jakiegokolwiek innej działalności gospodarczej. Można założyć, że znaczna część „przejętych znaków towarowych” nie jest wykorzystywana, a zatem można złożyć wniosek o anulowanie.

Handel znakami towarowymi

Należy zauważyć, że zgodnie z prawem właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może go sprzedać. W Chinach istnieje nawet platforma internetowa do sprzedaży znaków towarowych, tak zwany „supermarket znaków towarowych” (patrz sekcja: Odnosińki do powiązanych stron internetowych), który jest powiązany z Chińską Giełdą Technologiczną (China Technology Exchange) i został zatwierdzony przez Radę Państwa. Ale co zrobić, jeżeli europejska firma znajdzie swój znak towarowy na stronie internetowej „supermarketu znaków towarowych” w Chinach? Sprzedaż znaku towarowego jest legalna, ale co ze sprzedażą znaku towarowego, który został „przejęty” od jego pierwotnego właściciela? Chińska Ustawa o znakach towarowych określa, jakie działania należy podjąć w sprawie unieważnienia spornych znaków towarowych. Jeżeli okaże się, że którykolwiek ze znaków towarowych na wspomnianej stronie internetowej został sprzedany z naruszeniem prawa, można podjąć działania w celu jego unieważnienia. Firma obsługująca witrynę może sprzedawać ważne znaki towarowe, ale jest wysoce prawdopodobne, że zostały one kupione i / lub zarejestrowane w złej wierze, w celu czerpania korzyści ze sprzedaży. Uzyskanie dowodów będzie podstawą do unieważnienia tych znaków towarowych.

Co zrobić, gdy Państwa znak towarowy został już zarejestrowany w Chinach przez kogoś innego?

W Chinach znaki towarowe, jeżeli nie są zarejestrowane (z wyjątkiem tych powszechnie znanych) praktycznie nie podlegają ochronie. Dlatego zaleca się MŚP z UE rejestrację znaków towarowych w Chinach. Niemniej jednak, jeżeli Państwa firma znajdzie się w sytuacji, w której ktoś inny już zarejestrował Państwa wybrany znak towarowy w Chinach, nadal istnieje sposób, aby temu zaradzić. Konieczne będzie zebranie dowodów właściwych dla każdego przypadku i sporządzenie dokumentacji zawierającej:

- informacje zebrane na temat każdego ze znaków towarowych, w tym szczegóły dotyczące znaku towarowego firmy, takie jak aktualny status rejestracji, czy jest on zarejestrowany w Chinach, zakres, w jakim znak towarowy jest wykorzystywany w Chinach (jeżeli jest umieszczany na towarach lub produktach tam wytwarzanych lub sprzedawanych),
- informacje o kanałach dystrybucji,
- informacje o zakresie działalności rejestrującego (np. liczba sprzedanych przedmiotów),
- wszystkie zebrane informacje powinny być poddane legalizacji / poświadczony notarialnie i dostarczone w oryginale,
- wyniki weryfikacji, czy firma posiada dużą liczbę zarejestrowanych znaków towarowych, które mają niewielkie lub żadne powiązanie z podstawową działalnością firmy (pomaga to w udowodnieniu działania w złej wierze),
- wyniki weryfikacji, czy względem firmy, która zarejestrowała Państwo znak towarowy, wydano wcześniej decyzje administracyjne lub sądowe stwierdzające rejestrację w złej wierze.

We wszystkich takich przypadkach, w których określone prawo do znaku towarowego zostało zarejestrowane w złej wierze, należy podjąć odpowiednie działania w celu unieważnienia znaku towarowego. Zgodnie z chińskimi przepisami agentom lub przedstawicielom nie wolno rejestrować znaków towarowych w ich własnym imieniu bez upoważnienia prawowitego właściciela. Ponadto, jeżeli MŚP z UE ma jakiegokolwiek stosunki umowne, biznesowe lub inne ze stroną, która rejestruje jego znak towarowy w Chinach, a strona ta wie o istnieniu niezarejestrowanego znaku towarowego, znak towarowy nie zostanie zarejestrowany w wyniku oprotestowania przez MŚP z UE. Należy pamiętać, że protest należy wnieść w ciągu trzech miesięcy od weryfikacji znaku towarowego i jego opublikowaniu w chińskim Dzienniku Znaków Towarowych. Po tym terminie nadal istnieje możliwość wniesienia powództwa o unieważnienie.

Wcześniej uzyskane prawa, np. do znaków towarowych, prawa do wzorów, prawa autorskie, oznaczenia geograficzne, mogą posłużyć do przeciwdziałania rejestracji w złej wierze. W odniesieniu do wcześniej uzyskanych praw autorskich ważne jest posiadanie poświadczonych notarialnie dowodów lub rejestracji praw autorskich. Mimo że prawa autorskie istnieją w momencie utworzenia dzieła, trudno jest udowodnić w Chinach, że jest się właścicielem praw autorskich bez poświadczenia notarialnego lub ich chińskiej rejestracji. W przypadku, gdy osoba lub firma z Chin rejestruje to samo logo, którego od wielu lat używacie Państwo dla swojego MŚP w UE, jeżeli posiadacie Państwo prawa autorskie do logo, można skorzystać z prawa pierwszeństwa, aby odzyskać swój znak towarowy w Chinach. Ponieważ jednak CNIPA będzie musiała zobaczyć na dowód oryginalne szkice projektu i dokumenty dotyczące autora, może być trudno przedstawić wystarczające dowody. Dlatego zachęca się unijne MŚP do rejestrowania

swoich praw autorskich w Chinach, ponieważ może to zapewnić cenne wsparcie w przypadku sporu.

Ważne jest, aby europejskie MŚP były świadome rejestracji dokonywanych w złej wierze, ponieważ takie rejestracje zdarzają się w Chinach często. Obecnie, jeżeli firmie uda się zarejestrować znaki towarowe w celu wystawienia ich na sprzedaż, może ona zarobić duże kwoty; natomiast w przypadku unieważnienia rejestracji poniesiony koszt jest niski – jest to tylko koszt rejestracji znaku towarowego. Agenci ds. znaków towarowych zwykle świadczą swoim klientom „usługę obserwacji”, w ramach której monitorują próby rejestracji znaków towarowych podobnych do znaków ich klientów. Ponieważ niektóre wnioski o rejestrację znaków towarowych naruszających prawa mogą być zgłaszane w języku chińskim, zdecydowanie zaleca się powierzenie tej usługi, a także ocenę i doradztwo, profesjonalistom posługującym się językiem chińskim, aby postępowanie toczyło się w tym języku. MŚP, które stykają się z rejestracją swoich znaków towarowych w złej wierze, powinny zwrócić się o poradę do prawnika, który będzie w stanie ocenić każdy znak towarowy i szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy oraz złożyć w CNIPA sprzeciw, wniosek o unieważnienie lub anulowanie. Tą procedurą może również zająć się zarejestrowany agent ds. znaków towarowych.

Śledzenie Dziennika Znaków Towarowych i oprotestowywanie rejestracji

W przypadku składania sprzeciwu od rejestracji istotne jest, aby posłużyć się prawidłowymi dowodami, ponieważ istnieje tylko jedna szansa na jego zgłoszenie. Jeżeli sprzeciw nie zostanie uznany, znak towarowy przechodzi od razu do rejestracji. Jedynym dostępnym wówczas środkiem byłoby wszczęcie postępowania o unieważnienie znaku towarowego.



**Studium przypadku MŚP**

Kontekst: W 2009 r. w Chinach miała miejsce poważna sprawa o naruszenie praw do znaku towarowego, w której europejskie przedsiębiorstwo zostało pozwane na kwotę 40 mln RMB (około 5,4 mln EUR) za naruszenie praw do znaku towarowego chińskiej firmy. Europejska firma używała światowej marki, którą próbowała zarejestrować w Chinach w 2003 r., ale dowiedziała się, że firma z Shenzhen jest już właścicielem tego znaku towarowego. Wniosek o anulowanie chińskiego znaku towarowego z powodu jego niewykorzystywania nie został uznany, ponieważ firma z Shenzhen używała znaku towarowego i miała w Shenzhen sklepy z podobnymi produktami.

Podjęte działania: Europejska firma podjęła decyzję o rebrandingu- co oznacza, że zrezygnowała z używania marki na swoich produktach na całym świecie i wprowadziła zupełnie nowy znak towarowy.

Wyciągnięte wnioski: Koszt rejestracji jest często podawany jako powód niezarejestrowania praw własności intelektualnej w Chinach lub niezarejestrowania dodatkowych klas znaków towarowych. Jednak taka strategia wielokrotnie okazała się daleka od jakichkolwiek oszczędności, a wręcz bardziej kosztowna. Problem nie ogranicza się do firm europejskich, ale dotyczy również rynku wewnętrznego. Na przykład producent sosu sojowego „Zheng Yang He” z Harbinu zaoszczędził 1000 RMB (około 140 EUR) na opłacie urzędowej oraz dodatkowych opłatach dla agenta ds. znaków towarowych, nie rejestrując swojego znaku towarowego, tylko po to, by stracić 500 000 RMB (około 86 600 EUR), odkupując go później. Zagraniczne firmy powinny myśleć z wyprzedzeniem i rozważyć rejestrację znaków towarowych w Chinach, nawet jeżeli nie zamierzają tam produkować towarów lub od razu wchodzić na ten rynek.





5. Egzekwowanie swoich praw

Mimo wyzwań, ochrona znaków towarowych za pośrednictwem chińskiego systemu sądowego znacznie się poprawiła, szczególnie w dużych miastach, takich jak Pekin, Szanghaj i Guangzhou, gdzie obecnie działają sądy zajmujące się prawami własności intelektualnej posiadające fachową wiedzę w tej dziedzinie. Także koszty postępowania są stosunkowo niewielkie w porównaniu z kosztami sporów sądowych w innych jurysdykcjach. Możliwe jest także dochodzenie praw na drodze egzekucji administracyjnej (w tym egzekucji celnej) i postępowania karnego. Te drogi egzekwowania praw można również łączyć, aby zapewnić lepszą ochronę Państwa praw i odstraszyć innych potencjalnych sprawców naruszeń.

Przed rozpoczęciem oficjalnego postępowania: zbierz dowody!

W Chinach sądy i inne organy administracji dopuszczają jedynie dowody poświadczone notarialnie przez chińskiego notariusza. Dlatego należy pamiętać, aby w przypadku stwierdzenia naruszenia najpierw uzyskać od chińskiego notariusza poświadczony notarialnie dowód naruszenia. Można zebrać dowody samodzielnie lub zatrudnić profesjonalnych śledczych do spraw własności intelektualnej, którzy pomogą uzyskać wyczerpujące dowody do dalszych działań procesowych, ale wszystkie dowody muszą zostać poświadczone notarialnie.

Złożenie skargi: Urząd ds. Regulacji Rynku (AMR)

Jedną z efektywnych pod względem kosztów i czasu metody zwalczania naruszenia jest złożenie skargi do lokalnego biura ds. znaków towarowych w ramach Urzędu ds. Regulacji Rynku (AMR), do biura wyższego szczebla niż lokalny, na którym popełniono naruszenie (produkcja, sprzedaż, przechowywanie itp.), która będzie uzasadniać posiadane prawa do znaku towarowego (do skargi należy dołączyć kopię świadectwa rejestracji znaku towarowego) oraz dowody naruszenia, które zostały zidentyfikowane (np. próbki produktu naruszającego prawo).

Ta forma działania jest najbardziej skuteczna w przypadkach, kiedy celem jest dochodzenie i zajęcie nielegalnych produktów. Po zakończeniu takiej akcji AMR oceni potencjalne naruszenie i, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia, nakaże naruszającemu zaprzestanie tych działań. Co do zasady powinien skonfiskować i zniszczyć wszystkie towary i narzędzia używane konkretnie do

produkcji artykułów naruszających prawo. Dodatkowo, w wyniku naruszenia AMR może również nałożyć grzywnę, jednakże jej kwota odnosi się do prowadzonej nielegalnej działalności i nie może przekraczać pięciokrotności kwoty dochodu z nielegalnej działalności. W przypadkach, gdy nie można obliczyć grzywny, AMR nakłada stałą kwotę w wysokości do 250 000 RMB (około 34 300 EUR). Jednakże sąd wymierza surowszą karę w przypadkach, gdy naruszenie zostanie uznane za „poważne” lub gdy naruszenie zostało popełnione więcej niż raz w okresie pięciu lat. Przy rozstrzyganiu spraw o naruszenie AMR jest mediatorem i nie może przyznać odszkodowania. W związku z tym ocena i przyznanie odszkodowania jest wyłącznie domeną chińskich Sądów Ludowych.

Postępowanie cywilne

a) Ochrona znaków towarowych

- W celu wszczęcia postępowania cywilnego należy podjąć następujące kroki:
- Skargę należy złożyć w wydziale cywilnym Sądów Ludowych.
- Sąd wyznacza termin przesłuchania przedprocesowego, podczas którego dowody będą badane i omawiane przez strony przed sądem.
- Chociaż istnieje możliwość, że sąd będzie działać jako organ ustalający fakty i zarządzający kontrolę, w rzeczywistości dowody są zwykle przedstawiane przez same strony.
- Przed zakończeniem postępowania sąd zapewni zainteresowanym stronom możliwość rozstrzygnięcia sporu.
- Ogłoszenie wyroku może zająć kilka miesięcy, jednak konkretny czas trwania postępowania zależy w dużej mierze od złożoności sprawy.



b) Środki prawne będące wynikiem postępowania cywilnego

Sąd może postanowić o realizacji następujących czynności:

- Wydać nakaz zaprzestania naruszeń.
- Zarządzić konfiskatę i zniszczenie wszystkich towarów naruszających prawo, a także maszyn i urządzeń używanych do ich produkcji.
- Nałożyć odszkodowanie, które strona naruszająca zapłaci właścicielowi znaku towarowego.

c) W sprawach o naruszenie znaku towarowego odszkodowania przyznawane są w odniesieniu do:

- Strat właściciela własności intelektualnej.
- Zysków uzyskanych w wyniku naruszenia.
- Wysokości opłat licencyjnych zarejestrowanego znaku towarowego, gdy zarówno straty, jak i faktyczny zysk sprawców naruszenia są trudne do określenia.
- Jeżeli obliczenie kwot wskazanych w powyższych trzech punktach jest trudne, sąd może – zgodnie z okolicznościami naruszenia nałożyć odszkodowanie w wysokości do 5 000 000 RMB (około 660 400 EUR).



Egzekwowanie przepisów celnych

Główny Urząd Celný (General Administration of Customs - GAC) jest organem scentralizowanym i przeprowadza kontrole na granicy zarówno względem towarów przywożonych, jak i wywożonych. To bardzo przydatna funkcja przy zatrzymywaniu przed opuszczaniem kraju kontenerów przewożących towary naruszające prawo. Rejestracja (zapis*) znaku towarowego w GAC nie jest warunkiem koniecznym, ale jest wysoce zalecana, a jeżeli tak się stanie, GAC podejmie inicjatywę zatrzymania podejrzanego towaru bez konieczności specjalnego żądania ze strony właściciela znaku towarowego.

Postępowanie karne

a) Jakie działania stanowią naruszenie znaku towarowego?

Takie działania to:

- Produkcja lub świadoma sprzedaż podrabianych produktów.
- Tworzenie podrobionych lub nieautoryzowanych przedstawień znaków towarowych.

b) Egzekwowanie przepisów prawa karnego / kary za przestępstwa związane ze znakami towarowymi

Przede wszystkim konieczne jest zgłoszenie przestępstwa w Prokuraturze Ludowej* w celu wniesienia sprawy karnej do sądu. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego (PSB) ma prawo do zatrzymywania podejrzanych i przesłuchiwania ich, a także do przeszukiwania i inspekcji pomieszczeń bez ograniczeń. Kary za przestępstwa związane ze znakami towarowymi to kara pozbawienia wolności na czas określony do 3 lat lub areszt i / lub grzywna, jeżeli okoliczności są „poważne” lub wolumen sprzedaży jest „duży”, oraz kara pozbawienia wolności na czas określony od trzech do siedmiu lat, w przypadku gdy warunki zostaną uznane za

„wyjątkowo poważne” lub wolumen sprzedaży jest „ogromny”. Naruszenia, w przypadku których wartość towarów przekracza 50 000 RMB (ok. 6600 EUR), spełniają kryteria karne i mogą być ścigane przez uprawnione organy. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji przeprowadzonej przez AMR, że naruszenia spełniają te kryteria, AMR ma prawo do skierowania sprawy do PSB w celu aresztowania podejrzanych oraz skierowania sprawy do Prokuratury Ludowej. Jest to skuteczna strategia odstraszenia przed dalszymi naruszeniami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat egzekwowania swoich praw w Chinach, proszę zapoznać się z naszym Przewodnikiem po egzekwowaniu praw własności intelektualnej w Chinach.

Używane terminy

Weryfikacja pod względem formalnym - patrz System Madrycki Międzynarodowej Rejestracji Znaków, część Informacje ogólne: <http://www.wipo.int/madrid/en/general/#para8>

*Zapis - proces rejestrowania różnych form praw własności intelektualnej.

*Prokuratura Ludowa - prokuratorzy ludowi w Chinach są państwowymi organami nadzoru prawnego. Ich organizacja odpowiada organizacji sądów ludowych:

<https://www.spp.gov.cn/>

6. Konkluzje

- Należy podjąć kroki w celu jak najszybszej rejestracji kluczowych znaków towarowych i logo w Chinach oraz zasięgnąć porady prawnika lub agenta ds. znaków towarowych, aby zapewnić odpowiednią ochronę w powiązanych klasach.
- W Chinach należy dokonywać rejestracji w szerokim zakresie – proszę uwzględniać nie tylko bezpośrednią klasę produktu, który ma być sprzedawany, ale proszę rozważyć, czy ten sam znak towarowy może być używany na powiązanych przedmiotach lub na opakowaniach, w reklamach, a nawet na towarach.
- Ponieważ rejestracja znaku towarowego przy użyciu znaków łacińskich nie chroni automatycznie znaku towarowego przed użyciem lub rejestracją tego samego lub podobnego znaku towarowego zapisanego w języku chińskim, proszę rozważyć rejestrację kluczowych znaków towarowych w języku chińskim, aby: (a) zapobiegać niepożądanym rejestracjom w Chinach oraz (b) przygotować drogę do sprzedaży w Chinach w przyszłości. Proszę pamiętać, aby dokładnie przemyśleć chińskie tłumaczenie swojego znaku towarowego i skorzystać z pomocy Chińczyków i lokalnych ekspertów od marketingu.
- Proszę pamiętać, że różne prawa obejmują różne aspekty praw własności intelektualnej i że każde z nich ma swoje ograniczenia (np. patenty projektowe mają stosunkowo wąski zakres), więc najlepiej starać się unikać korzystania tylko z jednego rodzaju i zamiast tego stosować wszechstronne podejście.
- W przypadku „przejęcia znaku towarowego”, proszę rozważyć odkupienie znaku towarowego za pośrednictwem chińskiej firmy prawniczej, która może negocjować w Państwa imieniu. W niektórych przypadkach skorzystanie z usług chińskiego prawnika może pozwolić na odkupienie go taniej niż udanie się bezpośrednio do sprzedawcy.
- Wszystkie rodzaje działań egzekucyjnych można łączyć w celu uzyskania optymalnych rezultatów: po ścieżce administracyjnej może nastąpić postępowanie cywilne i negocjacje „pobudzone” groźbą postępowania karnego.



7. • Odnosniki do powiązanych stron internetowych

Zasoby China IPR SME Helpdesk

Jak znaleźć agenta ds. własności intelektualnej:

https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/How_to_find_an_IP_Agent.pdf

Korzystanie ze służb celnych w celu ochrony własności intelektualnej w Chinach:

<https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/Customs.pdf>

Systemy własności intelektualnej - Porównanie Chin / Europa:

https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/Intellectual_Property_Systems_%20China_Europe_Comparison.pdf

Moduł e-learningowy dotyczący znaków towarowych:

<https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/helpdesk-elm-1-trademarks-0>

Zasoby zewnętrzne

Witryna chińskiego Krajowego Urzędu ds. Własności intelektualnej:

<https://www.cnipa.gov.cn/>

Wyszukiwanie znaków towarowych online w CNIPA:

<http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do>

(dostępne w języku angielskim za pośrednictwem linku w prawym górnym rogu)

Przewodnik EPO dotyczący wyszukiwania znaków towarowych:

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BE4E7FB8AA6BED01C125815D0046283F/\\$File/ctmo_trademark_search_chinese_201904_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BE4E7FB8AA6BED01C125815D0046283F/$File/ctmo_trademark_search_chinese_201904_en.pdf)

Lista uprawnionych agentów ds. znaków towarowych z oficjalnej strony internetowej chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (China Trademark Office- CNIPA):

<http://sbj.cnipa.gov.cn/sbdl/> (dostępna tylko chińska wersja).

Członkowie Protokołu Madryckiego z oficjalnej strony Światowego Urzędu Własności Intelektualnej (WIPO):

www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Państwowa Administracja ds. Regulacji Rynków (SAMR):

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

„Supermarket” znaków towarowych:

<http://www.gbicom.cn/>

Prokuratura Ludowa:

<https://www.spp.gov.cn/>

Organizacja IP Key:

<https://ipkey.eu/en/china>

CHINA IPR SME HELPDESK



Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
Grupa PFR

Kontakt:

China IPR SME Helpdesk

www.china-iprhelpdesk.eu

Room 2080, Beijing Sunflower Tower No. 37

Maizidian Street

Chaoyang District Beijing 100125, P.R. China

Tel: +86 (10) 8527 5705

Fax: +86 (10) 8527 5708

question@china-iprhelpdesk.eu

China IPR SME Helpdesk zapewnia bezpłatne, poufne i praktyczne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie Praw Własności Intelektualnej (PWI) w Chinach.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 5000-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67KRS: 0000109815

Kontakt:

Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55

Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działamy zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Oferujemy szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomagamy również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewniamy również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Nota prawna:

Treść niniejszej publikacji nie musi odzwierciedlać stanowiska lub opinii Komisji Europejskiej. Usługi oferowane przez Helpdesk dla MŚP w Chinach nie mają charakteru porady prawnej, w związku z czym Helpdesk ani żaden inny podmiot nie odpowiada za skutki decyzji podjętych na podstawie udzielonych porad. Zaleca się, by przed podjęciem decyzji dotyczących ochrony lub egzekwowania PWI zasięgnąć dodatkowej porady.

PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek szkody bezpośredniej lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność PAIH oraz jej pracownicy nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

Guide to Trade Mark Protection in China

Download Guide



The China IPR SME Helpdesk provides free, confidential, business-focused advice relating to China IPR to European Small and Medium Enterprises (SMEs).



HELPLINE Submit further questions to the Helpdesk via phone, email (question@china-iprhelpdesk.eu) or in person and receive free and confidential first-line advice within three working days from a China IP expert.

TRAINING The Helpdesk arranges training on China IPR protection and enforcement across Europe and China, tailored to the needs of SMEs.

MATERIALS Helpdesk business-focused guides and training materials on China IPR issues are all downloadable from the online portal.

ONLINE SERVICES Our multi-lingual online portal (www.china-iprhelpdesk.eu) provides easy access to Helpdesk guides, case studies, E-learning modules, event information and webinars.

Prepared by:



¹The language offer will depend on the specific service and experts' availability.

If you have any queries on how to protect your Intellectual Property in China contact our Helpdesk service:

If you want more information on additional free services offered by the Helpdesk contact the coordination team:

Room 2080, Beijing Sunflower Tower No. 37
Maizidian Street
Chaoyang District Beijing 100125, P.R. China
Tel: +86 (10) 8527 5705
Fax: +86 (10) 8527 5708
question@china-iprhelpdesk.eu

Follow us on Social Media and stay tuned on new releases of factsheets and other IP content:



@china-iprhelpdesk



www.china-iprhelpdesk.eu

©European Union, 2020

Reuse is authorised provided the source is acknowledged.

The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p.39).

The China IPR SME Helpdesk is a free service for SMEs which provides practical, objective and factual information about Intellectual Property Rights in China. The services are not of a legal or advisory nature and no responsibility is accepted for the results of any actions made on the basis of its services. The content and opinions expressed are those of the authors and do not necessarily represent the views of the European Commission and/or the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises or any other body of the European Union.

Before taking specific actions in relation to IPR protection or enforcement all customers are advised to seek independent advice. Neither the European Commission nor the Agency may be held responsible for the use which may be made of the information contained herein.

This guide has been designed using resources from Freepik.com

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020

Print ISBN 978-92-9460-581-8 doi: 10.2826/15619 EA-02-20-160-PL-C
PDF ISBN 978-92-9460-582-5 doi: 10.2826/318123 EA-02-20-160-PL-N



CHINA IPR SME HELPDESK

Last update February 2020