

CHROŃ SWÓJ ZNAK TOWAROWY W CHINACH



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



CHROŃ SWÓJ ZNAK TOWAROWY W CHINACH



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



Opracowanie: dr Marta Szmidt-Husarz

Opracowanie graficzne: Marek Sikorski,
Urząd Patentowy RP

Korekta: Ewelina Bąkowska, Urząd Patentowy RP

© Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2021

Wydawca:

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa
Tel. 22 579 00 00
www.uprp.gov.pl

Publikacja bezpłatna,
współfinansowana w ramach współpracy z EUIPO

ISBN 978-83-65470-70-6

Spis treści

1. CO TO JEST ZNAK TOWAROWY?	5
Znaki towarowe w Chinach	5
2. JAK ZAREJESTROWAĆ ZNAK TOWAROWY W CHINACH?	8
Strategia	8
Czy rejestracja w języku chińskim jest konieczna?	10
Jak stworzyć znak towarowy w języku chińskim?	11
Czy i kiedy zgłosić znak chińskim organom celnym?	12
Jak wygląda procedura rejestracyjna?	13
Rejestracja krajowa	13
Rejestracja międzynarodowa	15
Czas	18
Koszty	18
Rejestracja krajowa	18
Rejestracja międzynarodowa	19
3. WALKA Z NARUSZENIAMI	21
Trolling znaków towarowych	21
Jak walczyć z rejestracjami w złej wierze?	25
Naruszenia praw do zarejestrowanego znaku towarowego	27
4. DLACZEGO WARTO WALCZYĆ O SWÓJ ZNAK TOWAROWY?	30
Zmiany w przepisach o znakach towarowych wprowadzone w 2019 r.	31

1. CO TO JEST ZNAK TOWAROWY?

Znak towarowy jest oznaczeniem stosowanym w handlu, służącym do identyfikacji towarów i usług konkretnego przedsiębiorcy i odróżnienia ich od towarów i usług innych przedsiębiorców. Stanowi on istotny składnik majątku, który często podnosi wartość i prestiż firmy. Identyfikacja danego przedsiębiorstwa ma szczególne znaczenie w przypadku wchodzenia na nowy i konkurencyjny rynek, gdzie zdobywanie klientów wiąże się bezpośrednio z budowaniem od podstaw wizerunku marki, tak jak ma to miejsce w Chinach. Jednym z problemów, przed jakim mogą stanąć polskie firmy, jest kwestia naruszeń znaków towarowych. Najczęściej mamy tu do czynienia z podszywaniem się lokalnych producentów pod cudzą markę lub przywłaszczaniem znaków towarowych należących do innych firm (producentów, dystrybutorów itp.).

ZNAKI TOWAROWE W CHINACH

Zgodnie z chińskimi przepisami¹ znakiem towarowym mogą być np. słowa, rysunki, formy przestrzenne, kombinacje kolorów czy melodie, które odróżniają źródło pochodzenia oznaczonych produktów i nie są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa.

¹ Prawo znaków towarowych Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 23.08.1982 (ostatnia nowelizacja z dnia 23.04.2019). Dostępne w internecie (tylko w wersji chińskiej):

<https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/6/25/art_95_28179.html>.

Poprzednia wersja z 2013 r.: <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn195en.pdf>>.



Aby znak towarowy mógł zostać zarejestrowany w Chinach, musi spełniać następujące wymogi:

1. **musi być zgodny z prawem** – nie może być identyczny ani podobny do nazwy lub flagi ChRL lub innego państwa, nazwy lub logo chińskiej agencji rządowej, logo lub hymnu chińskiej armii, nazwy lub logo organizacji międzynarodowej, zawierać treści dyskryminujących inne narodowości itp.;
2. **musi być charakterystyczny** – znak musi być łatwo odróżnialny i pozwalający odróżnić towary i usługi jednego przedsiębiorcy od innych przedsiębiorstw; nie może przy tym opisywać towarów i usług, dla których jest przeznaczony, bądź wprowadzać konsumentów w błąd;
3. **nie może być funkcjonalny** – ten wymóg odnosi się w szczególności do znaków przestrzennych; znaki przestrzenne nie mogą być zarejestrowane, jeżeli:
 - wynikają wprost z natury towaru/usługi, np. kształt jabłka nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy;
 - stanowią konkretne rozwiązanie techniczne, np. kubeczek jogurtu oddzielający od siebie dwa składniki;
 - stanowią wartość samą w sobie, np. element mający charakter głównie dekoracyjny, gdzie wygląd znaku towarowego stanowi wartość niezależnie od produktu;
4. **nie może kolidować z wcześniejszymi prawami** – przez wcześniejsze prawa rozumiemy:
 - identyczny lub podobny znak towarowy już zarejestrowany na terenie Chin, wstępnie zaakceptowany do rejestracji (opublikowany w dzienniku urzędowym i oczekujący na upływ terminu

- do wniesienia sprzeciwu) lub zgłoszony do rejestracji w ten sam dzień, ale będący w użyciu na terenie Chin wcześniej;
- powszechnie znany znak towarowy, w zakresie tych samych lub podobnych klas. Za wcześniejsze prawa można również uznać prawo autorskie, wzór przemysłowy czy prawo do firmy (nazwy przedsiębiorstwa, imienia i nazwiska osoby fizycznej);
 - nie może być zgłaszany w złej wierze, np. przez kontrahenta.

Oficjalny rejestr znaków towarowych chińskiej administracji ds. praw własności intelektualnej (China National Intellectual Property Administration, w skrócie CNIPA) dostępny jest online i może być użyty do sprawdzenia dostępności znaku. Rejestr zawiera listę znaków zgłoszonych oraz zarejestrowanych i dostępny jest po chińsku i angielsku².

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązujących przepisów, oficjalnych wytycznych i statystyk można znaleźć na stronie CNIPA³.

² **Baza znaków towarowych** dostępna jest pod adresem: <http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/>.

³ Oficjalna strona CNIPA dostępna jest pod adresem: <http://www.cnipa.gov.cn/>.



2. JAK ZAREJESTROWAĆ ZNAK TOWAROWY W CHINACH?

STRATEGIA

Pierwszym krokiem dla przedsiębiorcy planującego ekspansję na rynki zagraniczne powinno być zabezpieczenie na każdym z tych rynków praw do znaku towarowego. Jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży w danym kraju powinniśmy objąć ochroną znak towarowy, którym oznaczane będą oferowane na tym rynku towary i usługi.

Aby ochrona oznaczeń wyróżniających nasz towar bądź usługę na rynku chińskim była skuteczna, musi opierać się na właściwej strategii – od wyboru rodzaju oznaczenia, poprzez badanie dostępności znaku, aż do określenia właściwego zakresu ochrony, tzn. wyboru klas i podklas towarów i usług, do oznaczania których chcemy chronić znak. Przemysłany wybór klasyfikacji stanowi klucz do skutecznej ochrony przed naruszeniem prawa do znaku towarowego, w tym przed przywłaszczeniem znaku towarowego przez inny podmiot.

O tym, jak bolesna i kosztowna potrafi być spóźniona decyzja o rejestracji znaku w strategicznych dla firmy klasach, przekonał się choćby Apple, którego w rejestracji marki „IPHONE” w pewnych klasach ubiegł lokalny, chiński producent galanterii skórzanej, w tym pokrowców na telefon iPhone.



Aby uniknąć takich sytuacji, ekspansję handlową na rynku chińskim należy skorelować z wcześniejszymi działaniami w zakresie ochrony marki (np. znak towarowy zgłosić do rejestracji w odpowiednich klasach i podklasach na 3–5 lat przed planowanym wprowadzeniem towarów na rynek).



UWAGA:

W Chinach towary i usługi podzielone są nie tylko na klasy (45 klas zgodnie z klasyfikacją nicejską⁴), ale również na przypisane każdej klasie podklasy. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów bądź ewentualnych strat związanych z przywłaszczeniem znaku towarowego przez inny podmiot, zaleca się jak najszerszy zakres ochrony, tj. rejestrację w tylu klasach i podklasach, aby objąć zakresem ochrony zarówno obecny, jak i przyszły zakres działalności firmy. Podczas uwzględniania planów na przyszłość należy wziąć pod uwagę okres przynajmniej 3 lat, ponieważ po takim czasie nieużywania znaku do oznaczania konkretnych towarów lub usług możemy stracić do niego prawo. Nawet jeżeli w dniu rejestracji znaku towarowego towary i usługi z danej podklasy są tylko w niewielkim stopniu związane z prowadzoną przez nas działalnością, mogą one mieć znaczenie strategiczne. Pamiętać jednak należy, że ochrona znaku dotyczyć będzie ściśle tylko tych klas i podklas, w których dokonano rejestracji. Oznacza to, że jeżeli firma produkująca napoje energetyczne dokona rejestracji jedynie dla napoju bezalkoholowego z klasy 32, nie będzie przeszkod, aby inny podmiot le-

⁴ Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów zgłoszeń rejestracji znaków – klasyfikacja zarządzana przez WIPO, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych; klasyfikacja nicejska dostępna jest na stronie WIPO: <<https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/>>.





galnie zarejestrował tę samą markę np. w klasie 33, promując tym znakiem swoje napoje alkoholowe, lub w klasie 43, promując usługi związane z gastronomią. Szczególną czujność należy zachować podczas oznaczania w zgłoszeniu podklasy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji co do zakresu rejestracji należy dokładnie przeanalizować aktualną klasyfikację chińską⁵.



Ponieważ chińskie prawo nie zna pojęcia „renomowanego znaku towarowego”, nie możemy liczyć na szerszą podwyższoną ochronę również innych towarów lub usług niepodobnych nawet w przypadku zarejestrowanego znaku towarowego znanego znacznej części chińskich konsumentów i cieszącego się wśród nich renomą.

Czy rejestracja w języku chińskim jest konieczna?

Pamiętać należy, że rejestracja znaku towarowego zapisanego alfabetem łacińskim nie gwarantuje ochrony tego znaku przed użyciem go w postaci zapisanej pismem chińskim. Produkty sprzedawane na chińskim rynku powinny mieć nazwę w języku chińskim, zwłaszcza jeżeli są to produkty sprzedawane bezpośrednio konsumentom. Rejestracja znaku towarowego w języku chińskim jest zatem koniecznym krokiem na drodze do pełnej ochrony oraz stworzenia warunków do sprzedaży na tamtejszym rynku.

W związku z tym zaleca się dokonywanie rejestracji chińskich wersji zagranicznych znaków towarowych w postaci zapisanej chińskimi znakami. Jeżeli nazwa

⁵ Klasyfikacja chińska na rok 2020, NCL(11-2020), jest dostępna na stronie: <http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201912/W020200102356753464786.pdf>.

danej marki w postaci wyrażonej pismem chińskim nie istnieje, bardzo prawdopodobne jest, że konsumenci sami taką wersję stworzą i zaczną ona funkcjonować zupełnie poza naszą kontrolą, z rejestracją takiej marki przez osoby trzecie włącznie. Tym samym, zalecane jest dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w Chinach zarówno w oryginalnej formie, jak i w wersji chińskiej.

PRZYKŁAD: w związku z wyglądem logo amerykańska marka płatków śniadaniowych Quaker Oatmeal jest powszechnie określana jako „Lao Ren Pai” (老人牌), co można przetłumaczyć jako „marka (dla) starca”.

Jak stworzyć znak towarowy w języku chińskim?

Jeżeli chcemy stworzyć chińską wersję swojego znaku towarowego (zapisaną za pomocą znaków pisma chińskiego), możemy tego dokonać dzięki jednej z trzech opcji:

1. **transliteracja** – ten wariant sprawdza się, gdy marka jest już znana na chińskim rynku i charakterystyczna, np. firma Apple wybrała znak 苹果 (Ping Guo), oznaczający jabłko;
2. **tłumaczenie fonetyczne** – oznacza taki wybór chińskich znaków, których brzmienie odpowiada oryginałowi, np. McDonald's jest znany i zarejestrowany jako 麦当劳 (Mai Dang Lao), a KFC jako 肯德鸡 (Ken De Ji);
3. **kombinacja transliteracji i tłumaczenia fonetycznego** – takie tłumaczenie znaku jest szczególnie entuzjastycznie przyjmowane przez chińskich konsumentów i polega na takim wyborze znaków



pisma chińskiego, aby zachować brzmienie oryginału przy jednoczesnym użyciu pojęć charakterystycznych dla danej marki i niosących pozytywne skojarzenia znaczeniowe, np. Carrefour zarejestrował znak 家乐福 (Jia Le Fu) oznaczający szczęśliwy, błogostawiony dom.

Czy i kiedy zgłosić znak chińskim organom celnym?

Aby uzyskać pełną ochronę i szybką pomoc organów celnych w Chinach (GACC) w zatrzymaniu przeznaczonych na eksport lub importowanych do Chin towarów naruszających nasz znak towarowy (towary podrabiane), należy natychmiast po uzyskaniu rejestracji znaku towarowego zgłosić go do bazy administracji celnej. Ta prosta i szybka procedura może pomóc w skutecznym zablokowaniu eksportu lub importu tzw. podróbek. Co ważne, w przypadku znaków towarowych zgłoszonych uprzednio do bazy GACC, organy celne podejmują działania z urzędu, a po przeprowadzeniu dochodzenia mogą, bez zbędnej zwłoki, nie tylko zniszczyć zatrzymane towary, ale również nałożyć na odbiorcę/nadawcę przesyłki karę administracyjną.

Zgłoszenia do bazy danych GACC uprawniony do znaku towarowego może dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. System zgłoszeniowy dostępny jest online⁶. Rejestracja w bazie GACC jest odpłatna i kosztuje 800 RMB (ok. 450 zł.) za jeden znak towarowy. W 2020 r. CNIPA czasowo zawiesiła pobieranie opłat.

⁶ System rejestracji IP w GACC jest dostępny online:
<<http://english.customs.gov.cn/zscqhb/main.html?page=04.htm>>.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA REJESTRACYJNA?

Co do zasady istnieją dwie drogi do uzyskania ochrony znaku towarowego na terenie Chin: rejestracja w ramach systemu krajowego lub w ramach systemu międzynarodowego.

Rejestracja krajowa

Aby dokonać rejestracji w **systemie krajowym**, należy złożyć wniosek bezpośrednio w chińskim urzędzie ds. własności intelektualnej (CNIPA). Zgłoszenie takie może być dokonane zarówno online, jak i poprzez złożenie stosownych dokumentów w siedzibie urzędu. UWAGA! W okresie pandemii COVID-19 możliwe jest jedynie zgłoszenie online. Aby zarejestrować znak towarowy w Chinach w systemie krajowym, przedsiębiorcy zagraniczni nieposiadający miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Chin muszą skorzystać z pośrednictwa chińskiego pełnomocnika. Wybierając lokalnego rzecznika patentowego, najlepiej skorzystać z listy uprawnionych pełnomocników udostępnionej przez CNIPA na stronie urzędu⁷.



Procedura krajowa rozpoczyna się od złożenia stosownego wniosku w CNIPA.

1. Zgłoszenie musi być dokonane w języku chińskim przez chińskiego rzecznika patentowego.
2. Zgłoszenie podlega wstępnemu badaniu formalnemu, a następnie, jeżeli wszystkie przesłanki bez-

⁷ Lista certyfikowanych rzeczników patentowych (jedynie w wersji chińskiej) dostępna jest pod adresem: <<http://sbj.cnipa.gov.cn/sbdl/>>.





względne (pod kątem zgodności z prawem, odróżnialności, braku funkcjonalności) są spełnione, rozpoczyna się badanie merytoryczne (przesłanki względne, tj. konflikt z wcześniejszymi prawami). Jeżeli na etapie badania formalnego ekspert stwierdzi niedopełnienie przesłanek bezwzględnych, zgłaszający ma 30 dni na odpowiednią modyfikację zgłoszenia. Jeżeli natomiast w badaniu merytorycznym stwierdzone zostaną przesłanki względne odmowy, urząd powiadomi o tym zgłaszającego, który będzie miał możliwość weryfikacji zgłoszenia i przedstawienia swoich argumentów.

3. Po pozytywnej weryfikacji merytorycznej znak uzyskuje tzw. wstępną rejestrację, a zgłoszenie podlega publikacji w biuletynie urzędowym CNIPA (China Trademark Gazette)⁸. W tym momencie bieg rozpoczyna 3-miesięczny termin do wniesienia sprzeciwu. Podstawą wniesienia sprzeciwu może być rejestracja w złej wierze lub wcześniejsze prawo, np. prawa autorskie czy prawo do powszechnie znanego znaku towarowego⁹. Jeżeli żaden sprzeciw nie zostanie wniesiony w ciągu 3 miesięcy od wstępnej publikacji albo wniesiony sprzeciw rozpatrzony zostanie negatywnie, w biuletynie urzędowym publikowana jest ostateczna informacja o rejestracji znaku towarowe-

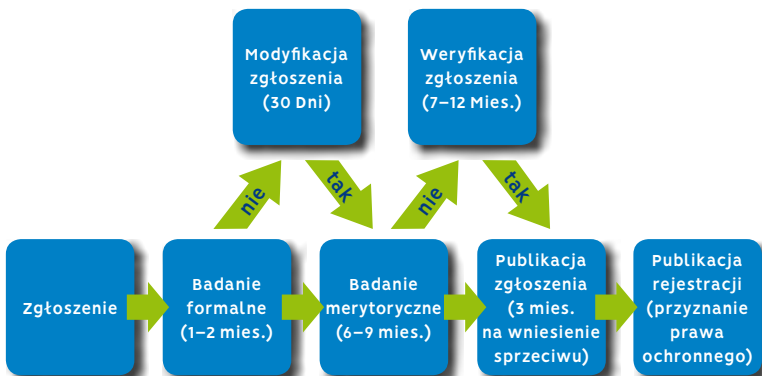
⁸ Biuletyn China Trademark Gazette dostępny jest jedynie w języku chińskim pod adresem:
<<http://wsgg.sbj.cnipa.gov.cn:9080/tmann/annInfoView/homePage.html>>.

⁹ W Chinach niezwykle trudno jest uzyskać status powszechnie znanego znaku towarowego; nie ma oficjalnego rejestru takich znaków, a każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie; regulacje w tym zakresie dostępne są na oficjalnej stronie centralnego urzędu ds. regulacji rynku (SAMR), wersja angielska dostępna jest pod adresem:
<https://ipkey.eu/sites/default/files/Legacy-ipkey-docs/provisions-on-the-determination-and-protection-of-well-known-trademarks-_2014-revision_.pdf>.

go, tym samym przyznane zostaje prawo ochronne na dany znak towarowy na terenie Chin.

Rejestracja w systemie krajowym kończy się uzyskaniem urzędowego certyfikatu w języku chińskim, stanowiącego dowód rejestracji znaku na terenie Chin. Certyfikat taki jest cennym dokumentem umożliwiającym kontakt z innymi urzędami, agencjami rządowymi i sądami oraz szybkie wszczęcie procedury administracyjnej czy celnej w przypadku stwierdzenia naruszenia znaku. Należy pamiętać, że ochrona znaku towarowego trwa od dnia jego rejestracji, a nie zgłoszenia do ochrony.

PROCEDURA KRAJOWA



Rejestracja międzynarodowa

Aby uzyskać ochronę znaku towarowego w Chinach, można skorzystać również z **rejestracji międzynarodowej** w tzw. systemie madryckim¹⁰. W tym celu należy złożyć wniosek o rozszerzenie ochrony istniejącego znaku towarowego na teren Chin. Wniosek

¹⁰ Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.



taki składa się do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) za pośrednictwem krajowego urzędu patentowego (UPRP). Zgłoszenia należy dokonać w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Przed wszczęciem procedury międzynarodowej zgłaszający musi posiadać zarejestrowany krajowy lub regionalny znak towarowy (lub jego zgłoszenie) w urzędzie patentowym jednego z terytoriów systemu madryckiego (np. UPRP lub EUIPO¹¹). Aby zachować datę złożenia pierwotnego wniosku, rozszerzający wniosek o rejestrację znaku w Chinach należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia znaku towarowego w Polsce/Europie.

Zgłoszenie międzynarodowe musi dotyczyć znaku identycznego ze zgłoszonym w urzędzie krajowym, podstawowym znakiem towarowym zgłaszającego, musi wskazywać terytoria, na których znak towarowy ma być zarejestrowany, oraz zawierać wyraźne wskazanie towarów i usług wg. klasyfikacji nicejskiej, dla których znak towarowy ma być chroniony. Procedura międzynarodowa uniemożliwia samodzielne wskazanie podklas zgodnie z obowiązującymi w Chinach kategoriami towarów i usług, **co w znaczący sposób ogranicza możliwość uzyskania pełnego zakresu ochrony.**

Po otrzymaniu wniosku WIPO wystawia odpowiedni certyfikat oraz dokonuje publikacji znaku towarowego w biuletynie WIPO (*WIPO Gazette of International Marks*), powiadamiając jednocześnie CNIPA. Chiński urząd ds. znaków towarowych przystępuje następnie do merytorycznego badania zgłoszenia. W tym momencie rozpoczyna się również 3-miesięczny okres

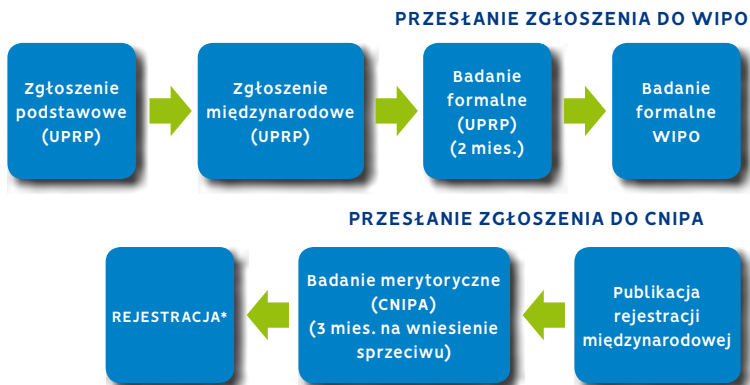
¹¹ Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, oficjalna strona internetowa:

<<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>>.

na wniesienie sprzeciwu. Jeżeli CNIPA samodzielnie znajdzie podstawy do odmowy rejestracji na terenie Chin albo wniesiony zostanie sprzeciw, chiński urząd powiadomi o tym fakcie WIPO. Zgłaszający może wówczas wystąpić jako strona przed CNIPA – od tej pory musi jednak działać za pośrednictwem chińskiego rzecznika patentowego. Jeżeli w ciągu 18 miesięcy od przekazania zgłoszenia do CNIPA chiński urząd nie powiadomi WIPO o odmowie udzielenia ochrony, rejestrację uznaje się za skuteczną. Inaczej więc niż w krajowym systemie rejestracji zgłaszający nie otrzymuje żadnego formalnego potwierdzenia rejestracji znaku towarowego na terenie Chin. O certyfikat rejestracji wystąpić należy odrębnie, bezpośrednio do CNIPA.

Z uwagi na wskazane wyżej niedogodności, tj. brak możliwości wyboru podklas klasyfikacji chińskiej oraz brak certyfikatu rejestracji, procedurę międzynarodową uznaje się za mniej skuteczną od rejestracji krajowej.

PROCEDURA MIĘDZYNARODOWA



* Rejestracja staje się ostateczna, jeżeli WIPO nie powiadomi o wyrażonej przez CNIPA odmowie w terminie 18 miesięcy.



CZAS

W chwili obecnej procedura rejestracyjna w systemie krajowym trwa do 12 miesięcy. Rejestracja w systemie międzynarodowym zajmuje ok. 18 miesięcy. Zarówno w przypadku rejestracji międzynarodowej, jak i krajowej, okres ochronny trwa 10 lat (z możliwością przedłużenia). Warto pamiętać, że wniosek o przedłużenie należy złożyć na 6 miesięcy przed wygaśnięciem ochrony. Jeżeli nie zrobimy tego w podanym terminie, może on zostać przedłużony o kolejne 6 miesięcy. Jeżeli przed upływem przedłużonego terminu wniosek nie zostanie złożony, prawo ochronne na znak towarowy wygaśnie.

KOSZTY

Rejestracja krajowa

Gdy dokonujemy rejestracji znaku towarowego bezpośrednio w chińskim urzędzie, ponosimy opłaty urzędowe oraz koszt usług lokalnego rzecznika patentowego. Zestawienie podstawowych opłat w postępowaniu przed CNIPA zawiera poniższa tabela:

	Opłaty urzędowe (RMB)	Szacunkowe koszty usług prawnika (RMB)	Uwagi
Badanie dostępności znaku	0	1000–1300	Raport z przeglądu oficjalnych rejestrów w zakresie znaków identycznych i podobnych
Zgłoszenie znaku do rejestracji (w 1 klasie)	300	2500–3000	Zgłoszenie w jednej klasie obejmuje max. 10 towarów/usług

Zgłoszenie znaku do rejestracji (w każdej dodatkowej klasie)	300	2000–2500	Zgłoszenie w jednej klasie obejmuje max. 10 towarów/usług
Zgłoszenie dodatkowych towarów/usług w każdej klasie	30	100	Zgłoszenie każdego dodatkowego elementu pow. 10 towarów/usług
Wniesienie sprzeciwu	500	6000–15 000	Koszty zależą od stopnia skomplikowania sprawy
Odpowiedź na sprzeciw	0	6000–15 000	Koszty zależą od stopnia skomplikowania sprawy
Przedłużenie ochrony	500	1500–1800	W jednej klasie max. 10 towarów/usług

Rejestracja międzynarodowa

Gdy dokonujemy rejestracji znaku towarowego w Chinach za pośrednictwem systemu madryckiego, ponosimy koszty opłat urzędowych instytucji pośredniczących (UPRP i WIPO). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pobiera opłatę od wniosku w kwocie 600 PLN. Za zgłoszenia międzynarodowe Biuro Międzynarodowe WIPO pobiera opłaty we frankach szwajcarskich. Elementy, z których składa się opłata WIPO, obejmują:

- **opłatę podstawową**, której wielkość zależy od tego, czy znak jest czarno-biały (653 CHF), czy kolorowy (903 CHF);
- **opłaty dodatkowe** (100 CHF za każdą klasę towarową powyżej trzech klas);
- **opłaty uzupełniające** za wyznaczenie krajów (100 CHF w przypadku Chin).



Jeżeli znak towarowy jest już przedmiotem rejestracji międzynarodowej w innych krajach, możemy dokonać rozszerzenia tej rejestracji na Chiny. Ponosimy wówczas opłatę podstawową w wysokości **300 CHF** oraz opłatę uzupełniającą za wyznaczenie Chin w wysokości **100 CHF**.

Szacunkowy koszt rejestracji międzynarodowej można obliczyć, korzystając z **kalkulatora opłat WIPO** dostępnego na stronie urzędu¹².

W skrócie

- ➔ Należy **jak najszybciej** zarejestrować w Chinach kluczowe znaki towarowe (przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania na tamtejszym rynku – z udziałem w targach handlowych włącznie).
- ➔ Zaleca się wybór **rejestracji krajowej** za pomocą lokalnego, licencjonowanego rzecznika patentowego.
- ➔ Warto dokonać **rejestracji strategicznej** z uwzględnieniem wszystkich adekwatnych klas i podklas, aby objąć ochroną zarówno obecny, jak i przyszły zakres działalności firmy.
- ➔ Należy rozważyć zarejestrowanie kluczowych znaków towarowych w **języku chińskim**.
- ➔ Po zarejestrowaniu znaku towarowego zaleca się zgłoszenie go do bazy **administracji celnej**.

¹² Kalkulator opłat WIPO dostępny jest pod adresem: [<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>](https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/).

3. WALKA Z NARUSZENIAMI

Znaki towarowe należą do najcenniejszych aktywów, jakie może posiadać przedsiębiorstwo. Z punktu widzenia konsumenta stanowią one o wizerunku i reputacji firmy. Jeżeli zatem podstawą ochrony znaków towarowych jest ich przemyślana rejestracja, kolejnym krokiem będzie świadoma walka z naruszeniami.

Naruszenia praw do znaku towarowego możemy podzielić na dwie kategorie:

1. **naruszenia dokonane przed zgłoszeniem znaku**, np. rejestracje w złej wierze, trolling znaków towarowych;
2. **naruszenia praw do zarejestrowanego znaku**, np. sprzedaż „podróbek”, czyli cudzych produktów opatrzonych znakiem towarowym identycznym lub podobnym do naszego znaku.

TROLLING ZNAKÓW TOWAROWYCH

Jednym z podstawowych problemów, jakie napotykają polscy przedsiębiorcy na rynku chińskim, jest tzw. trolling znaków towarowych. Mianem tym określamy sytuację, w której dany podmiot z premedytacją dokonuje rejestracji i uzyskuje prawo ochronne do cudzego znaku towarowego (tzw. rejestracja w złej wierze) celem późniejszego żądania odszkodowania lub odsprzedaży praw do znaku pierwotnemu właścicielowi. Zagraniczne firmy używające w Chinach swoich znaków zarejestrowanych w złej wierze przez inne podmioty są zazwyczaj oskarżane



o naruszenia i pozywane o zapłatę odszkodowania. Trolling znaków towarowych jest możliwy szczególnie w krajach, w których obowiązuje system rejestracji oparty na pierwszeństwie zgłoszenia (tzw. *first-to-file*), tak jak w Chinach. *First-to-file* oznacza, że prawo ochronne na danym terytorium przyznane zostaje temu, kto pierwszy wniósł zgłoszenie. Przedsiębiorcy powinni zatem dokonywać rejestracji z odpowiednim wyprzedzeniem i bezwzględnie jeszcze przed rozpoczęciem działalności na rynku chińskim. W ten prosty sposób możemy znacząco zmniejszyć ryzyko utraty praw do znaku na terenie Chin.

PRZYKŁAD: Francuski producent win Castel Frères SAS rozpoczął działalność na rynku chińskim w roku 1998. W 2001 r. firma rozpoczęła współpracę z Changyu, największym chińskim producentem win. Na potrzeby współpracy francuski producent zaczął używać nazwy „Ka Si Te – Changyu Chateau”, działając




pod marką „Changyu Ka Si Te” (张裕卡斯特). W związku z szybko rosnącą sprzedażą marka zyskała znaczną popularność i zaczęła być rozpoznawalna przez chińskich konsumentów. W marcu 2000 r. nazwa „Ka Si Te” została zarejestrowana w klasie 33 przez firmę Wenzhou Wujin Jiaodian Huagong Group, która w 2002 r. przeniósła prawa do tego znaku towarowego na pana Li Dao Zhi, hiszpańsko-chińskiego producenta wina. W 2008 r. Li założył Shanghai Ka Si Te Wine Co. Ltd, firmę sprzedającą w Chinach importowane francuskie wina pod marką „Ka Si Te”. Tymczasem w 2005 r. Castel dowiedział się

o istnieniu znaku towarowego zarejestrowanego przez pana Li. Sprawa wyszła na jaw, kiedy Castel zgłosił do rejestracji znak „Ka Si Te” (卡斯特) w klasie 33, odrzucony w związku z kolizją z wcześniejszym prawem Li Dao Zhi.

Castel podjął próbę unieważnienia rejestracji znaku towarowego pana Li z uwagi na jego nieużywanie przez okres 3 kolejnych lat. Sprawa o unieważnienie trwała 6 lat i zakończyła się odrzuceniem wniosku złożonego przez Castel. Tymczasem w 2009 r. Li Dao Zhi wniósł pozew o naruszenie praw do znaku towarowego przez Castel. Rozpatrując sprawę, sąd uznał, że doszło do naruszenia i wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2012 r. zasądził od francuskiej firmy odszkodowanie w wysokości 33,73 mln RMB (ok. 5,11 mln USD). Wysokość odszkodowania ostatecznie obniżono do kwoty 500 tys. RMB (ok. 76 tys. USD). W konsekwencji wyroku pan Li pozwał również dystrybutorów i sieci sprzedaży na terenie całych Chin (m.in. Beijing Yansha Yonyi Mall, Carrefour i Wal-Mart) za sprzedaż „fałszywego” wina. Przy pomocy organów administracji Li Dao Zhi był w stanie zablokować w ten sposób sprzedaż konkurencyjnych win opatrzonych logiem „Ka Si Te” w 50 chińskich miastach.

W przytoczonej sprawie oczywiste było, że rejestrując markę „Ka Si Te” w 2000 r., Wenzhou Wujin Jiadian Huagong Group skorzystała z niedopatrzenia Castel. Francuski producent win mimo ogromnego nakładu czasu, pracy i pieniędzy w promocję marki zarówno na świecie, jak i na terenie Chin nie dokonał jej rejestracji w Chinach w odpowiednim momencie, czyli najpóźniej w momencie wejścia na chiński rynek w 1998 r. Sytuację tę skrupulatnie wykorzystał Li Dao Zhi, który przejął znak towarowy z zamiarem





jego rzeczywistego używania do promocji własnych wyrobów oraz skutecznego zwalczania konkurencji ze strony prawowitego właściciela znaku. W świetle prawa nie było więc podstaw do unieważnienia znaku pana Li, a używanie znaku przez Castel musiało zostać uznane za nielegalne.

Aby uniknąć takich sytuacji, należy zarejestrować znak towarowy w Chinach jeszcze zanim nawiążemy współpracę z dystrybutorem i rozpoczniemy jakąkolwiek sprzedaż na tamtejszym rynku. Planując rejestrację, należy wziąć pod uwagę czas trwania procedury i ryzyko przedłużenia go, jeżeli na jaw wyjdą prawa pozostające w kolizji do naszego znaku.

Gdy stwierdzimy, że nasz znak został zgłoszony lub zarejestrowany przez kogoś innego, mamy kilka możliwości:

1. **wniesienie sprzeciwu** – możliwe jest jedynie w okresie 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia w biuletynie urzędowym; sprzeciw może wnieść każdy, kto uważa, że zgłoszenia dokonano w złej wierze; jeżeli sprzeciw uznany zostanie za zasadny, niemożliwym w ten sposób rejestrację znaku, jeżeli jednak urząd rozpatrzy sprzeciw negatywnie, znak zostanie zarejestrowany i każde jego użycie bez zgody „właściciela” uznane zostanie za naruszenie; postępowanie sprzeciwowe trwa 12–18 miesięcy;
2. **unieważnienie znaku** – jeżeli znak został już zarejestrowany, możemy próbować go unieważnić, powołując się na następujące przesłanki:
 - oszustwo,
 - dokonanie zgłoszenia w złej wierze,
 - naruszenie wcześniejszego prawa;procedura unieważnienia znaku trwa ok. 18 miesięcy;

- 3. stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego** – zainteresowana strona może wszczęć postępowanie ws. wygaszenia znaku w następujących sytuacjach:
 - nieużywanie znaku przez okres 3 lat od daty rejestracji,
 - utrata przez znak zdolności odróżniającej;
- 4. negocjacje** – podjęcie rozmów z osobą, która dokonała zgłoszenia naszego znaku towarowego, może być najszybszym sposobem na odzyskanie marki; jest też dobrą okazją do zebrania dowodów; negocjacje najlepiej prowadzić za pośrednictwem lokalnego prawnika;
- 5. rebranding** – rezygnacja z dotychczasowego znaku i wprowadzenie na rynek chiński nowej marki.

JAK WALCZYĆ Z REJESTRACJAMI W ZŁEJ WIERZE?

Podniesienie zarzutu rejestracji w złej wierze w przypadku wniesienia sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie znaku towarowego musi opierać się na konkretnych przesłankach wskazanych w chińskich przepisach. Takimi przesłankami mogą być:

- 1. Użycie oszukańczych lub wprowadzających w błąd metod** (podstawa bezwzględna) – zarzut podnoszony szczególnie wobec podmiotów masowo rejestrujących cudze znaki towarowe i profesjonalnie zajmujących się handlem takimi znakami.
- 2. Sprzeczność z socjalistyczną etyką i zasadami** (podstawa bezwzględna) – argument uwzględniany w sprawach o znaki towarowe, jednak przed sądami częściej podnoszony w obronie dobra publicznego.





3. **Ochrona znaków niezarejestrowanych i wcześniejszych praw rozpoznawalnych w Chinach** (podstawa względna) – zarzut podnoszony w odniesieniu do rejestracji w tych samych lub podobnych klasach; wcześniejsze prawa chronione tym przepisem obejmują znaki towarowe jeszcze nie zarejestrowane w Chinach, prawa autorskie do stylizowanych logo, prawo do firmy (nazwy przedsiębiorstwa, imienia i nazwiska osoby fizycznej) czy prawa wynikające z relacji handlowych; powołujący się na wcześniejsze prawa musi przedstawić stosowne dowody na ich posiadanie oraz na pewien stopień rozpoznawalności w Chinach (np. udział w targach, posiadanie strony internetowej w języku chińskim itp.).
4. **Umowy handlowe i wcześniejsze relacje biznesowe** – podnoszący ten zarzut musi przedstawić dowody na istnienie wcześniejszych relacji biznesowych skutkujących jakkolwiek wiedzą o marce na terenie Chin (np. korespondencja mailowa); wymagane jest przy tym użycie marki na terenie Chin.
5. **Powszechnie znane znaki towarowe** – status powszechnie znanego znaku towarowego w Chinach jest niezwykle trudny do uzyskania przez zachodnie marki; wymagane są konkretne dowody na rozpoznawalność znaku towarowego (np. figurowanie firmy na liście Fortune 500), jego zasięg geograficzny, czas trwania, historię ochrony udzielanej przez organy celne itp.
6. **Podobieństwo znaków i towarów/usług** – najczęstsza podstawa odmowy rejestracji znaku towarowego może być również posiłkowo użyta jako argument w kwestii złej wiary w postępowaniu sprzeciwowym/o unieważnienie.

W skrócie

- ➔ Zaleca się bieżące monitorowanie rynku i monitorowanie rejestrów znaków towarowych w Chinach¹³ w celu wykrycia naruszeń.
- ➔ W przypadku stwierdzenia naruszeń należy działać jak najszybciej.
- ➔ Warto rozważyć podjęcie rozmów ze stroną przeciwną, najlepiej za pośrednictwem lokalnego prawnika.
- ➔ Przed wszczęciem oficjalnej procedury należy zgromadzić stosowne dowody.

NARUSZENIA PRAW DO ZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego zarejestrowanego w Chinach możemy skorzystać z kilku ścieżek prawnych. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzemy, pamiętajmy o zebraniu odpowiednich dowodów jeszcze przed wszczęciem procedury.

- Droga administracyjna** – wniesienie skargi do lokalnego urzędu ds. regulacji rynku (Administration for Market Regulation, w skrócie AMR), właściwego ze względu na miejsce naruszenia (np. tam, gdzie podróbki sprzedawano, produkowano lub przechowywano); jest to stosunkowo szybka i prosta procedura prowadząca do konfiskaty i zniszczenia towarów oraz nałożenia grzywny w max. wysokości 250 tys. RMB.

¹³ Wyszukiwarka chińskich rejestrów znaków towarowych jest dostępna pod adresem:
<<http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/>>.



2. **Droga sądowa** (postępowanie cywilne) – wniesienie pozwu do sądu, które skutkować może wydaniem nakazu zaprzestania naruszeń, konfiskatą i zniszczeniem towarów oraz sprzętu użytego do jego produkcji i/lub zasądzeniem odszkodowania w max. wysokości 5 mln RMB.

3. **Postępowanie przed organami celnymi** – aby zablokować eksport lub import podrabianych towarów, należy złożyć stosowne zgłoszenie organom celnym (GACC)¹⁴; w zależności od tego, czy nasz znak towarowy został wcześniej zgłoszony do bazy GACC, czy nie, organy celne podejmą działania z urzędu (*protection ex officio*) lub na żądanie (*protection on request*). W praktyce zaleca się dokonanie zgłoszenia znaku w bazie administracji celnej natychmiast po jego zarejestrowaniu; w przypadku wykrycia partii podrabianych towarów służby celne uprawnione są do jej zatrzymania i zniszczenia.

4. **Postępowanie karne** – zgodnie z chińskimi przepisami naruszeniem znaku towarowego jest:

- produkcja lub świadoma sprzedaż podrabianych towarów;
- produkcja podrabianych lub nieautoryzowanych elementów obrazujących znaki towarowe.

Wszczęcie postępowania karnego przed sądem wymaga złożenia wniosku do prokuratury. Policja może zatrzymać i przesłuchać podejrzanych oraz dokonać przeszukań bez nakazu; w wyniku postępowania karnego sąd może skazać winnych na karę więzienia do 7 lat oraz grzywnę.

¹⁴ Zgłoszenia do GACC można dokonać online pod adresem: <http://english.customs.gov.cn/zscqcbh/main.html?page=01.htm>.

PRZYKŁAD: 28 lipca 2020 r. sąd w Szanghaju skazał 35 osób na karę więzienia za podrabianie towarów opatrzonych znakiem towarowym Dyson. Oskarżeni dopuścili się zarówno produkcji, jak i sprzedaży podrabianych suszarek do włosów firmy Dyson na łączną kwotę 13,5 mln RMB (ok. 1,9 mln USD). Głównego oskarżonego skazano na 6 lat pozbawienia wolności oraz nałożono grzywnę w wysokości 5 mln RMB (ok. 714 tys. USD).



4. DLACZEGO WARTO WALCZYĆ O SWÓJ ZNAK TOWAROWY?

Silny znak towarowy ma kluczowe znaczenie dla pozyskania nowych klientów, zwłaszcza jeżeli wprowadzamy markę na nowy, konkurencyjny rynek. W oczach chińskich konsumentów bardzo ważna jest przy tym reputacja firmy, a każde użycie znaku towarowego w niewłaściwym kontekście może przynieść wymierne straty. Z tego względu podjęcie zdecydowanych kroków w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń praw do znaku jest ogromnie ważne. Pamiętajmy, że świadome budowanie marki wymaga dużego nakładu czasu i pieniędzy, warto więc chronić to, co już udało nam się osiągnąć.

Walka o odzyskanie znaku towarowego w Chinach jest coraz łatwiejsza. W ubiegłych latach dokonano nowelizacji przepisów, zwłaszcza w zakresie piętnowania rejestracji w złej wierze. Elementem rządowego programu wzmocnienia ochrony praw własności intelektualnej była również zakrojona na szeroką skalę reforma administracji i utworzenie jednej rządowej agencji odpowiedzialnej za ochronę IP w Chinach (CNIPA). Nowa polityka ma również swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie. W 2019 r. chiński Sąd Najwyższy wydał przełomowe orzeczenie, stając po stronie prawowitego właściciela znaku (sprawa Uniqlo), co utorowało drogę do dalszych zmian w tym zakresie.

PRZYKŁAD: Dwie chińskie firmy zarejestrowały w Chinach znak towarowy „UL”, używany przez firmę Uniqlo, japońskiego producenta odzieży. Obie te firmy wniosły pozwy przeciwko producentowi, żądając zaprzestania używania znaku przez sklepy Uniqlo na terytorium Chin oraz wnosząc o zapłatę odszkodowania. Rozpoznając sprawę w I i II instancji, sąd chiński uznał, że Uniqlo rzeczywiście naruszyło prawo chińskiej firmy do znaku towarowego, odmówił jednak zasądzenia odszkodowania, powołując się na działanie powoda w złej wierze. Sądy obu instancji wskazały przy tym, że chińskie firmy nie poniosły rzeczywistych strat z tytułu naruszenia ich praw do znaku, gdyż same nigdy nie zamierzały ze znaku korzystać. Sąd Najwyższy podtrzymał tę argumentację, piętnując dodatkowo postępowanie chińskich firm. W efekcie znak towarowy „UL” został unieważniony.

ZMIANY W PRZEPISACH O ZNAKACH TOWAROWYCH WPROWADZONE W 2019 R.

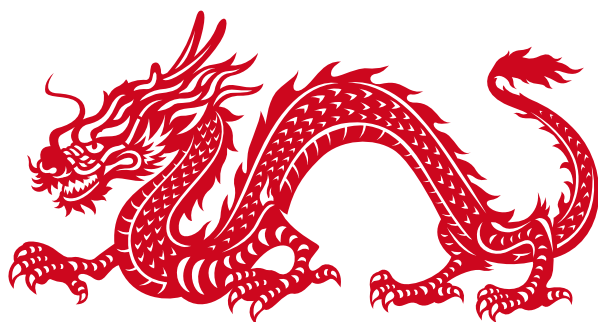
W listopadzie 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy Prawo znaków towarowych Chińskiej Republiki Ludowej. Nowe regulacje mają na celu powstrzymanie rejestracji znaków towarowych dokonywanych w złej wierze. Najważniejsze zmiany obejmują:

- wprowadzenie zakazu dokonywania rejestracji znaków towarowych w złej wierze;
- rozszerzenie uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego na każdego, kto uważa, że zgłoszenie dokonane zostało w złej wierze;





- zniesienie limitu czasowego do wniesienia o unieważnienie znaku towarowego zarejestrowanego w złej wierze;
- wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej dla rzeczników patentowych dokonujących rejestracji znaków towarowych w złej wierze;
- zwiększenie wysokości kar nakładanych za naruszenia znaków towarowych.



**Publikacja bezpłatna,
współfinansowana w ramach współpracy z EUIPO**

ISBN 978-83-65470-70-6