

Funded by:



CHINA IPR   
SME HELPDESK

# Strategia ochrony własności intelektualnej w Chinach

**Michał Kłaczyński**

Instytut Allerhanda | Kłaczyński Doradztwo

# Agenda

- China IPR SME Helpdesk
- IP w przedsiębiorstwie
- Prawo w Chinach
- IP w Chinach
- Studia przypadków
- Praktyczne porady

# China IPR SME Helpdesk

- Strona internetowa <http://www.china-iprhelphdesk.eu/>
- Praktyczne informacje, poradniki, szkolenia
- Darmowe
- Adresowane do sektora MSP
- Własność intelektualna w Chinach

# IPR czyli własność intelektualna

- Prawa (wyłączne)
- Własność (niematerialna)
- Intelektualna:
  - twórczość artystyczna => ©
  - technika/nauka => patent
  - wizerunek/handel =>™

# Nauka i technika

- Wynalazek
- Rejestracja – jawność
- W zamian za to ochrona
  - Wyłączne korzystanie
  - Przez ograniczony czas
- Ochrona ograniczona terytorialnie

# Wizerunek handlowy

- Znak towarowy
  - “znak” (oznaczenie) – konwencjonalne (słowo, grafika lub połączenie) bądź niekonwencjonalne (dźwięk, kolor, zapach, 3D)
  - Odróżniający, dostępny, dopuszczalny
  - Rejestracja – na oznaczony czas, ale możliwe bezterminowe przedłużanie

# Twórczość artystyczna

- Prawa autorskie
- Utwór – każdy przejaw oryginalnej twórczości
  - Ochrona programów komputerowych (co z “nie-linearnymi aspektami”?)
- Prawa majątkowe i osobiste
- Co do zasady chronione z mocy prawa (konwencja berneńska – wcześniej niektóre kraje wymagały rejestracji)

# Tajemnica przedsiębiorstwa

- Nie jest powszechnie znane
- Wartościowe dla konkurenta
- Utrzymywane w poufności (celowo)
- W praktyce bardzo istotny element przedsiębiorstwa (proces technologiczny; metody zarządzania; informacje o rynku; formuła produktu)
- Nie wymaga rejestracji + bezterminowa ochrona



# Chiny - perspektywa

- W skali świata
  - populacja #1
  - armia #1 (liczebność i budżet)
  - eksporter #1, importer #3
  - budżet na badania i rozwój #2
  - abonenci usług telekomunikacyjnych / broadband #1
- Różnorodność
  - 50 narodowości (92% Han)
  - kilkanaście głównych języków – urzędowy mandaryński
  - 70% ludności na wsi, nierównomierny rozwój

# Co to znaczy dla IPR?

- Skromne początki IPR w Chinach
- Gospodarka oparta na wiedzy
- Wydatki na R&D => patenty
- Najwięcej patentów na świecie (2011)
  - “National Patent Development Strategy (2011-2020)”  
wydane przez *State Intellectual Property Office of China*:  
2MM patentów w 2015

# Nieadekwatne oczekiwania

- Poprawna technicznie legislacja i podobieństwo do prawa polskiego
  - Skomplikowany system aktów podstawowych, interpretacji i wytycznych
- Pewność prawa (wąsko rozumiana *rule of law*)
  - Instrumentalna rola (wzrost gospodarczy)
- Silna pozycja władzy wykonawczej (kompetencje prawodawcze)
- Kulturowy kontekst (konsensus v. przymus)

# Różnice UE / Chiny

- w Chinach istotna jest rejestracja (patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, wzór zdobniczy)
- inaczej niż w Europie, wcześniejsze korzystanie z IP w Chinach bądź w kraju pochodzenia nie pozwala na objęcie ochroną
- Ochrona rozpoczyna się w momencie zarejestrowania (a nie złożenia wniosku - inaczej niż w Europie)

# Różnice UE / Chiny

- Patenty, wzory przemysłowe i wzory zdobnicze są rejestrowane przez STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (SIPO)
- Znaki towarowe są rejestrowane przez CHINA TRADEMARK OFFICE (CTMO)
- © jest rejestrowane przez NATIONAL COPYRIGHT ADMINISTRATION OF CHINA (NCAC)
- oznaczenia geograficzne rejestruje GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, INSPECTION AND QUARANTINE (AQSIQ)

# Różnice UE / Chiny

- znacząca rola wzorów przemysłowych (większa niż w UE) - z uwagi na łatwiejsze uzyskanie rejestracji niż patentu
- jedynie wizualne znaki towarowe mają zdolność rejestrową - słowne, słowno-graficzne i graficzne (w UE także dźwięk i zapach)
- zalecane jest tłumaczenie znaków towarowych (z praktycznych względów - jak funkcjonują w obrocie)

# Różnice UE/Chiny

- praktyka rejestrowania praw autorskich (nieznana w Europie)
- rejestrowanie IP w administracji celnej, dla potrzeb ochrony/egzekucji

# IPR w Chinach

- Prawo autorskie dotyczy
  - utworów literackich, słownych, muzycznych i choreograficznych, przedstawień, plastycznych i architektonicznych, fotograficznych, filmowych, graficznych (w tym map, rysunków, projektów),
  - programów komputerowych oraz
  - „innych utworów, jeśli przewidują to odrębne przepisy prawa lub regulacje organów administracji publicznej”
  - nie podlegają ochronie utwory, których publikacja lub rozpowszechnianie są zakazane, lub prowadzą do naruszenia porządku publicznego



# IPR w Chinach

- Bez ochrony : akty prawne i ich projekty, decyzje i inne dokumenty organów państwa, orzeczenia sądowe oraz ich oficjalne tłumaczenia, a ponadto informacje o bieżących wydarzeniach, kalendarze oraz tabele i zestawienia powszechnie używane (art. 5).

# IPR w Chinach

- Prawa autorskie dzielą się na osobiste (prawo do oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem, zdecydowaniu o jego rozpowszechnieniu, integralność utworu i nadzór nad jego wykorzystaniem) i majątkowe.

# IPR w Chinach

- Prawo znaków towarowych :
  - zasady rejestracji i ochrony znaków towarowych,
  - udzielanie licencji i przeniesienie praw z rejestracji znaku,
  - strukturę i działalność Urzędu Znaków Towarowych.
- Prawo patentowe reguluje ochronę wynalazków i wzorów użytkowych.

# IPR w Chinach

- Nie udziela się ochrony patentowej wynalazkom niezgodnym z prawem, bądź szkodliwych dla porządku publicznego lub „moralności społecznej”.
- Nie podlegają opatentowaniu: odkrycia naukowe, reguły i wnioski logiczne, metody lecznicze bądź diagnostyczne, nowe odmiany roślin i zwierząt, substancje pozyskane w drodze reakcji jądrowych.
- Właściwy dla udzielenia patentu i prowadzenia postępowania w tej sprawie jest Urząd Patentowy.

# IPR w Chinach

- Oprogramowanie podlega „podwójnej” ochronie:
  - Prawo autorskie
  - Ustawa o ochronie programów komputerowych (ochrona programu jak utworu literackiego tzn. nie są chronione pomysły, algorytm, operacje logiczne etc.)

# Ochrona IP - rejestracja

- State IP Office (SIPO)
- Chiny są krajem “first to file”
- wniosek patentowy – trzy ścieżki
  - w Chinach / Wniosek w innym kraju + w ciągu 12 mies. w Chinach / wniosek w Europejskim Urzędzie Patentowym lub urzędzie krajowym w UE i wskazanie Chin jako kraju desygnowanego + zapoczątkowanie „fazy krajowej” w ciągu 30 miesięcy
- Ochrona ograniczona do terytorium Chin

# Ochrona IP – rejestracja

- „First to file”
- W przypadku wpłynięcia dwóch wniosków patentowych na ten sam wynalazek patent przyznawany jest temu wnioskodawcy, który złożył wniosek pierwszy

# Ochrona IP - rejestracja

- Wynalazek 20 lat od daty złożenia wniosku
- Wzór użytkowy i przemysłowy 10 lat od daty złożenia wniosku
- Wzór 10 lat od daty złożenia wniosku



# Ochrona IP - rejestracja

- Znaki towarowe
- złożenie wniosku o rejestrację do Chinese Trademark Office (CTO), będącego częścią struktury State Administration for Industry and Commerce (SAIC)
- jeden z najbardziej aktywnych urzędów „trademarkowych” na świecie
- SAIC ma biura lokalne

# Ochrona IP - rejestracja

## Ochrona znaków towarowych

- Chiny nie przyznają ochrony na zasadzie znaku będącego w użyciu (powszechnie znanego) – ale stosują system pierwszeństwa zgłoszenia (first to file)
- Rejestrowanie znaków słownych (i słowno-graficznych) po chińsku i w języku oryginalnym
- Niezależnie od znaku towarowego – nazwa domeny i firma dla spółki

# Prawo autorskie

- Ochrona prawnoautorska jest dostępna dla wszelkich utworów (niezależnie od ich wartości artystycznej i formy utrwalenia)
- Zalecana jest rejestracja praw do utworu, chociaż nie ma takiego wymogu – ochrona przysługuje w momencie ustalenia utworu
- National Copyright Administration of China i Ministerstwo Kultury

# Tajemnica przedsiębiorstwa

- Informacje o charakterze technicznym lub związanym zarządzaniem przedsiębiorstwem, które nie są znane publicznie
- Mają praktyczną wartość i mogą przynieść profity ekonomiczne
- Posiadacz podjął rozsądne środki dla zabezpieczenia ich poufności

# Tajemnica przedsiębiorstwa

- Nie ma wymogu ani praktyki rejestracji
- Regulacja – przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Właściwa instytucja: Fair Trade Bureau (w ramach SAIC)

# Ochrona IPR

- Trzy ścieżki ochrony
- administracyjna (popularna)
- Rejestracje (TM, ©, patenty, odmiany roślin)
- Służba celna (Chiny kontrolują nie tylko import, ale też eksport)
- Powództwo cywilne
- Karna (mało popularna)

# Ochrona administracyjna

- Niskie koszty & szybkość działania,
- lokalny zasięg,
- wyspecjalizowane agencje rządowe
- skuteczna środki ochrony,
- lokalny protekcjonizm i niskie kary
- mało transparentna
- brak odszkodowania

# Prawo karne

- Oskarżenie prywatne jak i publiczne
- Dotkliwe sankcje (grzywna, więzienie) – ale nie wszystkie naruszenia ścigane!
- Odszkodowanie (jak w post. cywilnym)
- Obowiązek ścigania przestępst podrabiania znaków towarowych oraz piractwa na masową skalę – wynika to z WTO (TRIPS)
- Problemy dowodowe



# Ochrona sądowa (cywilna)

- Wyspecjalizowane sądy (dwuinstancyjne)
- Odszkodowania + postanowienia zabezpieczające
- Skuteczność w całym kraju
- Wysokie koszty, niskie odszkodowania
- Problem z faktyczną niezawisłością
- Trudności z egzekucją zasądzonych odszkodowań

# Służba celna

- Zatrzymuje towary w drodze na rynki zagraniczne
- Skuteczne w przypadku podrabianych produktów
- Trzeba znać drogę (np. port) którą towary dostają się do Europy
- Niemożliwe jest sprawdzanie 100% towarów eksportowanych z Chin

# Umowy z elementem IPR

- Technologia (rozwój, transfer, konsulting)
  - licencje na technologię (patenty, know-how)
  - doradztwo techniczne, R&D
  - licencje na oprogramowanie
- Znaki towarowe i prawa autorskie
  - umowy franchisingowe
  - umowy dystrybucyjne
  - umowy produkcyjne

# Umowa – ochrona IPR

- Standardowy NDA jest niewystarczający
- Obawiamy się raczej wykorzystania poufnych danych/technologii do działalności konkurencyjnej
- “3NA” (Non-Disclosure, Non-Circumvention & Non-Compete Agreement)

# Przykładowe Non-Circumvention

Producent zobowiązuje się nie wykorzystywać w żaden sposób uzyskanego dostępu do Informacji Poufnych dla własnych potrzeb lub działań. W szczególności Producent nie wykorzysta Informacji Poufnych w swojej działalności biznesowej, tworzeniu i rozwoju nowych produktów, opracowaniu technologii, metod produkcji lub sposobu działania przedsiębiorstwa. Producent nie wykorzysta Informacji Poufnej do celu zarejestrowania jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, w Chinach lub innej jurysdykcji, we własnym imieniu bądź za pośrednictwem jakiegokolwiek podmiotu powiązanego lub podmiotu trzeciego.

# Przykładowe Non-Compete

Producent zobowiązuje się, że sam, ani żaden spośród jego pracowników, menedżerów (kadry zarządzającej), pełnomocników, agentów, osób i podmiotów współpracujących lub powiązanych osobiście, kapitałowo bądź w ramach wspólnie prowadzonej działalności biznesowej, nie dopuści się - bez pisemnej zgody Zamawiającego - bezpośrednio lub pośrednio, kontaktu, nawiązania relacji biznesowej lub innego zaangażowania, w stosunku do podmiotów, stron i osób, z którymi nawiązał pierwotnie kontakt lub został przedstawiony w związku ze świadczeniem usług dla Zamawiającego lub przez Zamawiającego (w tym pracowników, menedżerów, agentów lub współpracowników Zamawiającego), bądź którym został przez Zamawiającego przedstawiony, w celu uniknięcia stosowania lub obejścia postanowień niniejszej Umowy, w tym w szczególności zakazu konkurencji, bądź uniknięcia rozliczenia stosownych opłat, zysków lub kar umownych wynikających z Umowy.

# Przypadek 1

- Europejska marka odzieży i obuwia dziecięcego produkuje w Chinach
- Po latach produkcji na eksport do UE postanawia sprzedawać w Chinach
- Wieloletni kooperant zarejestrował znak towarowy => odmowa rejestracji i spór sądowy
- Trudności z wynajmem powierzchni w galeriach handlowych

# Przypadek 2

- Europejski producent sztuców korzysta z kooperantów/producentów w Chinach
- Nie zamierza sprzedawać wyrobów w Chinach
  - nie zarejestrował swojego znaku towarowego, ani wzorów użytkowych w Chinach
- Jakie ryzyko?
- Wprowadzanie podrobionych wyrobów na rynek UE
- Co robić?
  - Współpraca ze służbami celnymi w Chinach i UE



# Przypadek 3

- Producent podzespołów i oprogramowania do turbin wiatrowych obawia się podrabiania
- Patenty nie są objęte ochroną w Chinach; brak ochrony patentowej dla oprogramowania
- Współpracuje z wiodącym chińskim producentem turbin - duże zamówienie w związku z budową farm wiatrowych w płn. Chinach

# Przypadek 3

- Niektóre elementy produkowane są w Chinach (w różnych fabrykach), ale kluczowe - nadal w USA -
- Podzespoły podatne na reverse engineering ale konieczne jest oprogramowanie
- Co do zasady dobre rozwiązania, ale w praktyce
  - bezbronny wobec szpiegostwa przemysłowego (cyberataki + przekupiony pracownik)

# O czym pamiętać?

- Rejestracja swojego znaku towarowego w Chinach
- Sprawdzenie chińskiego partnera/kooperanta (due diligence)
- Umowa (Non-Disclosure, Non-Circumvention, Non-Competition)
- Monitorowanie rynku (podróbki, reverse engineering)
  - Serwisy aukcyjne, alibaba.com, targi handlowe
- Kontrole celne (eksportowane towary)
- Korzystanie z dostępnych środków ochrony prawnej

# China IPR SME Helpdesk

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

- ❖ *Helpdesk Enquiry Service* – [question@china-iprhelpdesk.eu](mailto:question@china-iprhelpdesk.eu)
- ❖ *Training & Events*
- ❖ *IPR Guides & Materials*
- ❖ *Online Services* - [www.china-iprhelpdesk.eu](http://www.china-iprhelpdesk.eu)

**For more information please contact the Helpdesk:**

*Room 900, Beijing Sunflower Tower  
No. 37 Maizidian Street  
Chaoyang District  
Beijing 100125, P.R. China  
Hotline number: +86 (10) 6462 0892*



# Upcoming Helpdesk Events and Webinars



**Save the dates of our upcoming events and webinars:**

1. *How to Protect your Online IPR in China :*  
Tuesday 19 June 2012
2. *IPR Strategy in China: the DOs and DON'Ts:*  
Wrocław, Tuesday 26 June 2012

# Thank you!



**Michał Kłaczyński**

**Instytut Allerhanda | Kłaczyński Doradztwo Prawne**

**E:** [michal@klaczynski.pl](mailto:michal@klaczynski.pl)

**T:** +48 509 973 974

[www.klaczynski.pl](http://www.klaczynski.pl)

May 2012