

OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

CHINY VS POLSKA



PO CO NAM ZNAKI TOWAROWE?

Wyznacznik jakości

W przypadku większości produktów we współczesnej gospodarce kupujący nie mają możliwości zbadania produktu przed jego zakupem. Marka działa jako wyznacznik jakościowy i umożliwia właścicielowi marki pobieranie wyższej ceny.

Wyróżnij swój produkt od konkurencyjnych produktów

Poprzez „wypełnianie” dostępnej przestrzeni markami, firma ogranicza możliwości wejścia konkurencji na rynek. Firmy mogą również wykorzystywać reklamę marek w celu zwiększenia swojej siły rynkowej.



PO CO NAM ZNAKI TOWAROWE?

- Składnik majątku
 - obrót
 - licencjonowanie
 - zastaw



- Środek dowodowy
 - świadectwo ochronne na znak towarowy



- Element promocji
 - reklama
 - większa rozpoznawalność

- Element wiarygodności
 - symbol ®
 - prestiż i większa wiarygodność
 - ochrona przed konkurencją



AKTY PRAWNE

CHINY

- Prawo znaków towarowych Chińskiej Republiki Ludowej (1 listopada 2019)
- Protokół Madrycki od 1995 r.
TRIPS od 2001 r.



POLSKA

- Ustawa prawo własności przemysłowej
- Protokół Madrycki
- Prawo UE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 oraz Rozporządzenie w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej 2017/1001

DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO

CHINY

Łatwo odróżnialny

Posiadający dostrzegalne cechy charakterystyczne

Może się składać ze słów, grafik, liter, cyfr, symboli trójwymiarowych, kombinacji kolorów, dźwięku lub połączenia wyżej wymienionych elementów

(katalog zamknięty)



POLSKA

Nadający się do odróżnienia towarów

-

Może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków

(katalog otwarty)

Przedstawiony w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego przedmiotu ochrony

DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO



- San Jiao Ma („koń o trzech nogach”)
- Apple – Ping Guo („jabłko”)
- Palmolive – Zong Lan („palma i oliwa”)
- McDonald’s – Mai Dang Lao
- KFC – Ken De Ji
- Siemens – Xi Men Zi
- Audi – Ao Di
- Coca-Cola – Ke Kou Ke Le („taste and be happy”)
- Fox – Fu Si („good luck and blessing”)

RODZAJE ZNAKÓW TOWAROWYCH

CHINY

POLSKA

INDYWIDUALNY	+	+
WSPÓLNE PRAWO OCHRONNE	+	+
WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY	+	+
ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY	+	+
ZNAK RENOMOWANY	-	+
ZNAK POWSZECHNIE ZNANY	+	+



ZNAKI POWSZECHNIE ZNANE

CHINY

Można żądać ochrony znaku powszechnie znanego również w sytuacji, kiedy między znakami nie występuje identyczność/podobieństwo towarów, jeśli znak później zgłoszony jest reprodukcją, imitacją bądź tłumaczeniem znaku powszechnie znanego niezarejestrowanego w Chinach, a jednocześnie wprowadza odbiorców w błąd zaś interes właściciela tego znaku może być zagrożony.

POLSKA

Ochrony znaku powszechnie znanego można żądać wyłącznie w przypadku identyczności/podobieństwa towarów oraz identyczności/podobieństwa znaków.

Dodatkowo musi zachodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Nie można używać określenia „znak powszechnie znany” na towarach, ich opakowaniach, w reklamie lub innych działaniach gospodarczych.

JAK CHRONIĆ?

Zarejestrowany znak towarowy jest ostrzeżeniem i informacją dla konkurentów, że posiadasz stosowne prawo.

Elementy do rozważenia przed rejestracją:

- ❖ terytorium działalności
- ❖ zakres ochrony
- ❖ określenie znaku

Systemy ochrony

Krajowy

znaki towarowe
chronione w danym
państwie



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



Międzynarodowy

Biuro Międzynarodowe
Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej
(WIPO)
+ urzędy krajowe



Regionalny

Urząd Unii
Europejskiej ds.
Własności
Intelektualnej
(EUIPO)
unijne znaki towarowe



BAZY

WWW.CNIPA.GOV.CN WCJS.SBJ.CNIPA.GOV.CN

中文 [English](#) Help Instruction The current data is up to: (2020/07/25)



国家知识产权局商标局 中国商标网

TRADEMARK OFFICE OF NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

Home

SISTM

SGTMI

STMAS

STMG

Error report

Goods/Services



SISTM

Search for identical or similar TMs(SISTM): The system provides searching for similar or identical trademarks on the basis of figures and characters.It is used for Identical and similarity checking.



SGTMI

Search for general TM information(SGTMI): Trademark information can be searched based on trademark number, trademark content, and name of applicant,etc.



STMAS

Search of TM application status(STMAS): The status of a trademark can be searched based on application number or registration number.



STMG

Search of TM Gazette

 **Disclaimer**

This column is for trademark registration information inquiry. The system's data is not for real-time update, and there is a time lag. The information provided is only for reference without legal effect.

 **Bulletin**

BAZY

Monitor




Monitor: Madrid e-Services

After filing through your Office of origin, you can track the status of your international application as it moves through WIPO's examination process.

Once your trademark has been registered by WIPO, monitor its progress and find out if protection has been granted or refused in your target markets.

SearchFileMonitorManage

Video: Madrid e-services
(Version with subtitles )

<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO KRAJOWE

**ZNAK
TOWAROWY**

ZGŁOSZENIE
ZNAKU
TOWAROWEGO

BADANIE
FORMALNOPRAWNE I
BADANIE
PRZESŁANEK
BEZWZGLĘDNYCH
I WZGLĘDNYCH

PUBLIKACJA
ZGŁOSZENIA

OKRES NA ZŁOŻENIE
SPRZECIWU –
PRZESŁANKI
BEZWZGLĘDNE I
WZGLĘDNE

Rejestracja
ODMOWA

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO MIĘDZYNARODOWE

**Z
N
A
K**

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO

- Zgłoszenie w UPRP
- Zgłoszenie w WIPO

BADANIE FORMALNOPRAWNE

- UPRP
- WIPO

PUBLIKACJA REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ

BADANIE MERYTORYCZNE OKRES NA ZŁOŻENIE SPRZECIWU CNIPA

Rejestracja ODMOWA

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO

CHINY

Jedno zgłoszenie może obejmować kilka klas towarowych.

Obowiązuje klasyfikacja nicejska, jednak z podklasami.

Czas trwania procedury – ok. 9-18 miesięcy.

Urząd bada względne i bezwzględne przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

POLSKA

Jedno zgłoszenie może obejmować kilka klas towarowych.

Obowiązuje klasyfikacja nicejska.

Czas trwania procedury – ok. 6-8 miesięcy.

Urząd bada bezwzględne przesłanki udzielenia prawa ochronnego.

Względne przesłanki badane są po wpłynięciu sprzeciwu osoby posiadającej prawo do wcześniej zarejestrowanego znaku identycznego/podobnego.

ZAKAZ REJESTRACJI ZNAKU

Przesłanki bezwzględne:

- Znaki pozbawione zdolności odróżniającej
- Znaki opisowe
- Znaki mylące
- Symbole, itd.

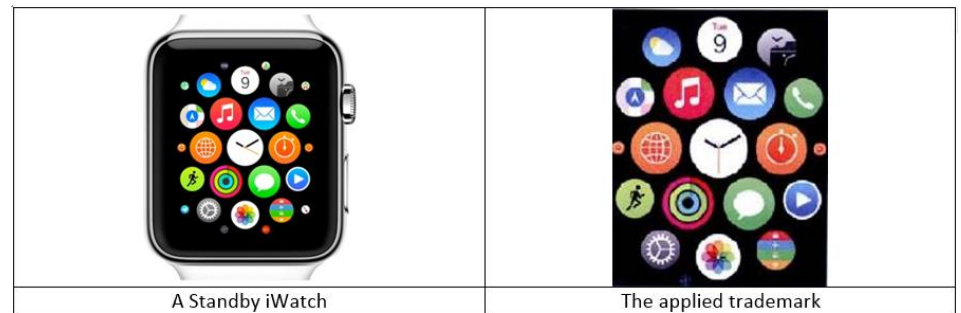


Figure 1

ZAKAZ REJESTRACJI ZNAKU

Przesłanki względne:

- znaki identyczne lub podobne
- przeznaczone do oznaczania towarów identycznych lub podobnych
- znaki zgłoszone w złej wierze



VS



R-222253



R-231049

SPRZECIW

- **3 miesiące od publikacji zgłoszenia**
- **Bezwzględne i względne przesłanki rejestracyjne**
- **Koszt: ok. 500RMB**
- **15 dni na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy**

PRAWO WYŁĄCZNE NA ZNAK TOWAROWY

CHINY

Okres ochronny – 10 lat liczone od momentu zarejestrowania znaku.

POLSKA

Okres ochronny – 10 lat liczone od momentu zgłoszenia znaku.



UNIEWAŻNIENIE ZNAKU TOWAROWEGO

CHINY

Podstawa unieważnienia:

bezwzględne przesłanki udzielenia prawa oraz rejestracja znaku uzyskana nieuczciwymi lub nielegalnymi środkami

Względne przesłanki udzielenia prawa mogą być podniesione tylko w ciągu 5 lat od rejestracji znaku. Termin ten nie dotyczy znaków powszechnie znanych.

Znak może zostać wygaszony ze względu na jego nieużywanie przez nieprzerwany okres 3 lat. Z wnioskiem może wystąpić każda osoba.

Znaki unieważnione uważa się za nieistniejące od początku, jednak unieważnienie znaku nie ma wpływu na wcześniejsze orzekanie czy mediacje dotyczące danego znaku.

POLSKA

Podstawa unieważnienia:

względne i bezwzględne przesłanki udzielenia prawa.

W przypadku gdy podstawą unieważnienia jest istnienie prawa wcześniejszego uprawniony nie może się na nią powołać, jeśli przez okres pięciu kolejnych lat używania znaku zarejestrowanego był świadomy jego używania i nie sprzeciwiał się temu. Termin dotyczy również znaków powszechnie znanych.

Wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy może nastąpić m.in. na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku w sposób rzeczywisty przez okres nieprzerwanych 5 lat.

Znaki unieważnione uważa się za nieistniejące od początku.

KOSZTY

Rodzaj	Opłaty
Zgłoszenie znaku	300 RMB za znak w każdej klasie nie przekraczającej 10 elementów: <ul style="list-style-type: none">• 30 za każdy dodatkowy element• 10% zniżki za zgłoszenie online
Opłaty pełnomocnika	Ok. 2400 RMB za jeden znak (do 10 elementów): <ul style="list-style-type: none">• 2000 za każdy kolejny• 50 za każdy dodatkowy element
Rejestracja publikacji	Ok. 500RMB za każdy znak w jednej klasie
Certyfikat	Ok. 800RMB za każdy znak w jednej klasie
Przedłużenie	500RMB
Sprzeciw/Unieważnienie	500RMB
System madrycki (zgłoszenie)	500zł (UPRP)+400CHF (WIPO)+ewentualne koszty pełnomocnika

JAKOŚĆ TOWARÓW ZNACZONYCH ZNAKIEM

CHINY

- Podmiot używający znak towarowy jest odpowiedzialny za jakość towarów/usług oznaczonych znakiem.
- Zmiana właściciela znaku – podmiot przejmujący znak towarowy musi zagwarantować jakość towarów/usług oznaczonych znakiem.
- Udzielenie licencji – podmiot udzielający licencji na znak towarowy jest zobowiązany do nadzoru jakości towarów/usług oznaczonych znakiem, zaś licencjobiorca musi zagwarantować jakość towarów/usług oznaczonych znakiem

POLSKA

- Nie ma odpowiedzialności za jakość towaru/usługi

ZMIANA WŁAŚCICIELA ZNAKU TOWAROWEGO

CHINY

Na zmianę właściciela znaku towarowego Urząd musi wyrazić zgodę.

Jeśli przenoszący prawa do znaku posiada inne podobne/identyczne znaki towarowe zarejestrowane dla podobnych lub identycznych towarów/usług zobowiązany jest do przeniesienia wszystkich znaków towarowych.

Urząd odmawia przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy jeśli może prowadzić to do konfuzji bądź innych niekorzystnych skutków.

Jeśli zmiana właściciela znaku towarowego jest zatwierdzona przez Urząd powinna zostać ogłoszona (możliwość używania znaku dopiero od daty ogłoszenia).

POLSKA

Urząd dokonuje zmiany właściciela znaku towarowego poprzez odpowiedni wpis do rejestru.

Urząd nie dokonuje takiej oceny.

Urząd może odmówić dokonania zmiany tylko wówczas gdy z dokumentów nie wynika, iż prawo ochronne na znak towarowy przeszło na wnioskodawcę.

Dokonanie zmiany w rejestrze nie jest konieczne do rozpoczęcia używania.

LICENCJA NA ZNAK TOWAROWY

CHINY

Licencjodawca gwarantuje i nadzoruje jakość towarów/usług, na których licencjobiorca umieszcza znak towarowy.

Informację o udzieleniu licencji należy zgłosić do Urzędu, zaś Urząd ogłasza o udzieleniu licencji.

POLSKA

Podział na licencję wyłączną i niewyłączną.

Możliwość udzielenia sublicencji.

Licencja podlega wpisowi do rejestru na wniosek uprawnionego, jednak wpis nie jest obowiązkowy. Za zgodą uprawnionego, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie o ile umowa licencyjna stanowi inaczej.

NARUSZENIE PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO

Za naruszenie prawa do znaku towarowego uważa się:

- stosowanie znaku towarowego identycznego z zarejestrowanym bez zgody uprawnionego, dla identycznych towarów,
- stosowanie bez zgody uprawnionego znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów w sposób mylący - sprzedaż towarów naruszających prawo wyłączne do znaku,
- podrabianie/produkcja bez zezwolenia oznaczeń naruszających zarejestrowane znaki, jak również sprzedaż podrobionych towarów opatrzonych zarejestrowanym znakiem bez zezwolenia uprawnionego,
- dokonanie zmiany znaku towarowego bez zgody uprawnionego i wprowadzenie produktów nim opatrzonych do obrotu,
- umyślne stwarzanie korzystnych warunków do naruszenia wyłącznego prawa do znaku, lub pomaganie innym osobom w naruszeniu tego prawa. Przez korzystne warunki rozumie się dostarczanie usług magazynowych, transportowych, pocztowych, drukarnianych oraz udostępnienie miejsca do ukrycia towaru, prowadzenia działalności, lub platformy internetowej, umożliwiającej handel
- powodowanie innych strat odnoszących się do prawa uprawnionego

Za naruszenie prawa do znaku towarowego uważa się bezprawne używanie w obrocie gospodarczym:

- znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
- znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
- znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

POJĘCIE UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO

CHINY

Pojęcie używania znaku towarowego odnosi się do:

- Używania znaku na towarach;
- Używania znaku na opakowaniu towaru;
- Używania znaku na dokumentach transakcyjnych;
- Używania znaku w reklamie;
- Używania znaku na wystawach;
- Używania znaku dla każdej innej aktywności komercyjnej w celu identyfikacji pochodzenia towaru.

Katalog zamknięty

POLSKA

Pojęcie używania znaku towarowego odnosi się do:

- Używania znaku na towarach;
- Używania znaku na opakowaniach towarów;
- Oferowania i wprowadzaniu do obrotu towarów ze znakiem towarowym lub w imporcie, eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzeniu do obrotu;
- Używania znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem do obrotu towarów/świadczaniem usług;
- Używania znaku w reklamie.

Katalog otwarty

ZMIANY W ZAREJESTROWANYM ZNAKU

CHINY

Zmiany w zarejestrowanym znaku, nazwie i adresie właściciela znaku muszą być zgłoszone do Urzędu i dokonane po autoryzacji.

Jeśli zmiany takie zostaną dokonane bez autoryzacji Urząd wyznacza termin na złożenie korekty. W razie braku korekty rejestracja znaku zostaje cofnięta.

POLSKA

Nie można dokonać zmian w zarejestrowanym znaku.

Zmiana nazwy i adresu właściciela znaku powinna zostać zgłoszona do Urzędu, jednak jej brak nie ponosi za sobą żadnych sankcji.

KONTROLA ADMINISTRACYJNA UŻYWANIA ZNAKÓW

CHINY

Administracja państwowa ds. Regulacji rynku (SAMR), który czuwa nad używaniem znaków towarowych.

Ma on uprawnienia kontrolne oraz możliwość nakładania kar.

Przykładowe kary pieniężne nakładane są:

- za przekazanie znaku towarowego niezarejestrowanego jako zarejestrowany
- za używanie niezarejestrowanego znaku podobnego lub identycznego do nazwy kraju, flagi kraj bądź organizacji międzynarodowej, używanie znaku zawierającego elementy dyskryminujące
- za używanie określenia „znak powszechnie znany”

POLSKA

Urząd nie kontroluje używania znaków towarowych po ich rejestracji.

DOCHODZENIE PRAW

CHINY

Droga cywilna – pozew do Sądu

Podmiot może żądać: zaprzestania naruszeń, usunięcia jego skutków, zrekompensowania strat

Droga administracyjna – wniosek do SAMR

Urząd może nakazać: zaprzestania naruszeń, zrekwirowania i zniszczenia towarów oraz narzędzi, nałożyć grzywnę.

POLSKA

Droga cywilna – wyłącznie pozew do Sądu

Podmiot może żądać: zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Brak możliwości dochodzenia praw drogą administracyjną.

NARUSZENIE PRAW WYŁĄCZNYCH

Key results

Worldwide

€338
billion

(USD 461bn)
Trade in fake goods

Corresponds to 2.5%
of global trade

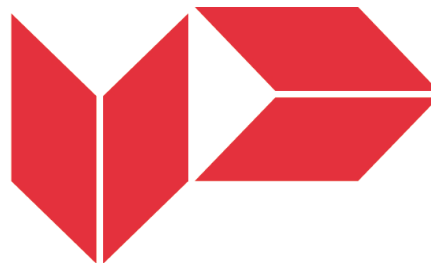
EU

€85
billion

(USD 116bn)
of EU imports

Corresponds to 5%
of total EU imports

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Anna Dachowska

Anna.Dachowska@uprp.gov.pl

Urząd Patentowy RP