

## **7.2. Uregulowania Międzynarodowe**

### **Wprowadzenie**

Wcześniej czy później, małe i średnie przedsiębiorstwa działają na więcej niż jednym rynku sprzedając swoje produkty lub usługi. Udzielają one licencji/ franszyzy/ na ich prawa własności intelektualnej oraz know-how poza granicami państw, w których funkcjonują. Jednak prawa własności intelektualnej ograniczone są terytorialnie, co oznacza, że są one chronione w kraju zamieszkania lub w regionie, w którym złożono wniosek i uzyskano ochronę. Ochrona praw własności na rynkach eksportowych, również dlatego ma kluczowe znaczenie, by móc cieszyć się takimi samymi zyskami z ochrony za granicą, jak na rynku krajowym. Należy dokładnie rozpatrzyć złożenie wniosku o ochronę własności intelektualnej w czasie we wszystkich państwach, do których zamierza się eksportować i uzyskać licencję dla swojego produktu lub usługi w przewidywalnej przyszłości.

7.2.1. Jakie są międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej? .2	
7.2.2. Dlaczego międzynarodowe przepisy są ważne i gdzie je stosować? .....2	
7.2.3. W jaki sposób stosować międzynarodowe przepisy, żeby uzyskać ochronę? .....3	
7.2.4. Przykład: .....6	

## 7.2.1. Jakie są międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej?

Międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej znacznie upraszczają proces jednoczesnego uzyskiwania ochrony własności intelektualnej w wielu krajach. Zamiast wypełniania krajowych wniosków w wielu językach, systemy ochrony międzynarodowej pozwalają na wypełnienie pojedynczego wniosku, w jednym języku i uiszczenie jednej opłaty. Te międzynarodowe systemy wypełniania nie tylko ułatwiają proces, ale także, w przypadku znaków i wzorów przemysłowych, znacznie redukują koszty uzyskania międzynarodowej ochrony (w przypadku patentów wniosek międzynarodowego Układu o Współpracy Patentowej (UWP) pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom poprzez ocenę wartości komercyjnej wynalazku przed uiszczeniem opłat krajowych w fazie krajowej). Międzynarodowe przepisy ochrony zawierają **trzy różne mechanizmy** ochrony dla konkretnych przemysłowych praw własności.

- **Międzynarodowa ochrona wynalazków** jest zapewniona przez system UWP, światowy system uproszczonego wielokrotnego wypełniania wniosków patentowych. Wypełniając jeden międzynarodowy wniosek patentowy w ramach UWP, w rzeczywistości ubiegasz się o ochronę wynalazku w każdym z wielu państw członkowskich (obecnie ponad 100) na całym świecie. (<http://www.wipo.int/pct/en/>)
- **Międzynarodowa ochrona znaków towarowych** jest zapewniona w tzw. „systemie Madryckim”. System Madrycki upraszcza znacznie procedury rejestrowania znaku towarowego w wielu państwach, które są jego członkami. Międzynarodowa rejestracja poprzez System Madrycki daje te same efekty co wniosek o rejestrację znaku wypełniony w każdym z krajów wskazanych przez wnioskodawcę. Jeżeli złożony wniosek nie zostanie odrzucony we wskazanym kraju w określonym czasie, ma ten sam efekt w tym państwie jak rejestracja w Rejestrze Znaków Towarowych tego państwa. (<http://www.wipo.int/madrid/en/>)
- **Międzynarodowa ochrona wzorów przemysłowych** jest zapewniona przez Umowę Haską. Ten system daje właścicielowi wzoru przemysłowego możliwość jego ochrony w kilku krajach poprzez wypełnienie jednego wniosku w Międzynarodowym Biurze WIPO, w jednym języku i jednym pakietem opłat w jednej walucie. (<http://www.wipo.int/hague/en/>)

## 7.2.2. Dlaczego międzynarodowe przepisy są ważne i gdzie je stosować?

Prawa własności intelektualnej są "terytorialne", tzn. są dostępne tylko w Twoim państwie lub regionie, w którym o nie wnioskowano i w którym je przyznano, po to żeby posiadać wyłączne prawa własności intelektualnej na rynkach zagranicznych, należy szukać i uzyskać ochronę za granicą. W wielu przypadkach ochrona jest dostępna automatycznie bez potrzeby wypełniania formalności, np. poprzez mechanizm traktatu międzynarodowego takiego jak Konwencja z Berna o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych.

Główne powody ochrony własności intelektualnej na rynkach eksportowych przedstawiono poniżej:

- Prawa własności intelektualnej, w szczególności patenty, mogą otworzyć nowe możliwości eksportowe.
- Prawa własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe i wzory przemysłowe, mogą pomóc w wypracowaniu korzystnej pozycji rynkowej na rynkach eksportowych.
- Prawa własności intelektualnej zwiększają możliwość zdobycia lojalnych klientów dla produktów i usług na rynkach eksportowych.

**Ponadto, zalety stosowania europejskiego lub międzynarodowego wniosku o ochronę patentową to:**

## oszczędność i skuteczność

- Skuteczny finansowo i krótkotrwały sposób wnioskowania o ochronę patentową w kilku różnych państwach **Jednolite skutki w krajach kontraktowych**.
- Termin, zakres ochrony, tekst wiążący mają nie tylko krajowe znaczenie **"Silny" patent**".
- Każdy europejski i międzynarodowy patent przechodzi konkretne badanie i może być uzyskany w państwach, w których obowiązuje tylko system rejestracji.

W przypadku znaków towarowych, najatrakcyjniejszą cechą rejestracji Znaków Towarowych Wspólnoty (ZTW) jest fakt, iż oferuje ona ochronę znaku towarowego we wszystkich 25 krajach UE powodując **dużo mniejszy** koszt niż związany z wypełnianiem oddzielnych wniosków w każdym Państwie Członkowskim. Ponadto, używanie znaku towarowego nie jest wymagane do zabezpieczenia rejestracji lub jej odnowienia. Również używanie w dobrej wierze na rozsądną skalę w pojedynczym Państwie Członkowskim jest wystarczające do zachowania ważności rejestracji ZTW w UE oraz zapobieżenia jego unieważnieniu poprzez nieużywanie w ciągu pięciu lat. Wnioski ZTW, którym odmówiono rejestracji, mogą zostać przekształcone we wnioski narodowe, zachowując przy tym priorytet oryginalnego wniosku CTM.

## Gdzie międzynarodowe przepisy powinny być stosowane?

Ogólne zalecenie polega na tym, że małe i średnie przedsiębiorstwo powinno uzyskać właściwą ochronę na wszystkich rynkach eksportowych tak szybko jak to możliwe.

W przypadku patentów wynalazków, większość państw dopuszcza **12 miesięczny** uprzywilejowany okres od daty wypełnienia pierwszego wniosku dla składania wniosków patentowych w innych państwach. Kiedy okres ten upłynie, można napotkać trudności w uzyskaniu ochrony patentowej w innych państwach. Może to oznaczać znaczną stratę dochodów z operacji eksportowych.

W przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych, większość państw dopuszcza 6-miesięczny okres uprzywilejowany od daty wypełnienia pierwszego wniosku o ubieganie się o znaki towarowe i wzory przemysłowe w innych państwach.

## 7.2.3. W jaki sposób stosować międzynarodowe przepisy, żeby uzyskać ochronę?

### PATENTY

#### Wnioski o patent zagraniczny

Jeśli jesteś przekonany, że powinieneś uzyskać ochronę patentową poza swoim krajem, powinieneś rozważyć wypełnienie wniosku o **Międzynarodowy Patent**, który daje możliwość uzyskania ochrony **w 24 krajach europejskich**. Można również rozważyć wypełnienie wniosku międzynarodowego **Układu o Współpracy Patentowej (UWP)**, która pozwala na odroczenie kosztów uzyskania patentów za granicą, na czas podjęcia decyzji, które rynki zagraniczne powinny być chronione.

## **Składanie wniosku o patent europejski**

Wnioski o patent europejski mogą być składane (bez względu na przepisy bezpieczeństwa narodowego) w:

- Europejskim Urzędzie Patentowym, w oddziałach w Monachium, Hadze czy Berlinie;
- krajowych Urzędach Patentowych.

Procedura przyznawania oparta jest na pojedynczym wniosku, sporządzonym w jednym języku (angielskim, francuskim lub niemieckim). Jeśli patent zostanie przyznany, wnioskodawca może zainicjować procedurę krajową we wszystkich wskazanych państwach lub tylko w niektórych z nich. Jeśli język patentu nie jest językiem urzędowym wskazanego państwa, złożone musi być odpowiednie tłumaczenie, w innym przypadku patent nie będzie ważny w tym państwie.

## **Składanie wniosku o patent międzynarodowy**

Zgodnie z procedurą UWP, pojedynczy międzynarodowy wniosek pozwala łatwiej uzyskać ochronę. Wnioski można składać do krajowych urzędów patentowych i, jeśli nie ma przeszkód ze względu na bezpieczeństwo krajowe, do WIPO (World Intellectual Property Organization - Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) w Genewie lub do Europejskiego Urzędu Patentowego w Hadze lub Monachium.

## **ZNAKI TOWAROWE**

Wnioski o rejestrację znaku towarowego powinny zostać złożone na odpowiednim formularzu w Krajowym Urzędzie Znaków Towarowych lub w jednym z jego delegatur. Następujące dokumenty powinny zostać załączone:

- deklaracja ochrony;
- karta zawierająca listę towarów i usług, które mają być chronione oraz przykład znaku towarowego;
- 8 kopii znaku towarowego;
- Potwierdzenie dokonania krajowej opłaty za przyznanie (na 10-letni okres rejestracji).

Jeśli jest to wniosek o rejestrację znaku zbiorczego, kopia przepisu dotyczącego użycia tego znaku i kontroli oraz sankcji z nim związanych musi być również załączona. W celu odnowienia znaku bez żadnych zmian, konieczne jest tylko złożenie wniosku i uiszczenie właściwych opłat.

## **Roszczenie pierwszeństwa**

Można rościć pierwszeństwo w stosunku do wniosku złożonego w ciągu poprzedzających 6 miesięcy w jednym z państw sygnatariuszy Konwencji Paryskiej.

**Inne państwa** - poszukaj informacji o ochronie znaku towarowego poza twoim krajem w Europie i nie tylko. Koszty oraz procedury związane z uzyskaniem ochrony znaku towarowego za granicą są ważnym czynnikiem w rozważaniu przyszłych rynków eksportowych. Twój krajowy urząd patentowy może pomóc w uzyskaniu informacji na temat różnych procedur, które są pomocne w uzyskaniu międzynarodowej ochrony znaku towarowego. Ponadto, strony internetowe Urzędu Znaków Towarowych Wspólnoty (OHIM) oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej stanowią przydatne źródło informacji (<http://www.wipo.int>).

## **Wnioski o znak europejski**

Można wnioskować o rejestrację krajowego znaku towarowego, co może być właściwe, jeśli działalność firmy skupia się na rynku krajowym. Jednak, jeśli działasz w Europie, wtedy powinieneś rozważyć złożenie wniosku o Znak Towarowy Wspólnoty do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Wspólnotowe znaki towarowe są prawnie egzekwowalne i cieszą się jednolitą ochroną na całym obszarze Unii Europejskiej.

**Inne wnioski zagraniczne** – jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, powinieneś rozważyć uzyskanie międzynarodowej ochrony znaku towarowego, System Madrycki międzynarodowej rejestracji znaku daje możliwość jego ochrony w kilku krajach poprzez wypełnienie jednego wniosku w jednym urzędzie, w jednym języku i za jednym pakietem opłat w jednej walucie (franku szwajcarskim). Międzynarodowa rejestracja daje te same efekty, jak wniosek o rejestrację znaku złożony w każdym z państw wskazanych przez wnioskodawcę.

## **W jaki sposób zarejestrować Wspólnotowy Znak Towarowy?**

Wnioski powinny zostać złożone na formularzu OHIM. Złożenia rzeczonożego wniosku można dokonać w OHIM, z siedzibą w Alicante, w Hiszpanii, pocztą, kurierem lub faksem albo w Krajowym Urzędzie Znaków Towarowych. OHIM odpowiada za sprawdzanie wniosków. Wspólnotowe znaki towarowe są ważne przez 10 lat od daty złożenia wniosku i mogą być odnowione.

## **W jaki sposób zarejestrować Międzynarodowy Znak Towarowy?**

Aby móc wnioskować o rejestrację międzynarodowego znaku towarowego, należy być jego właścicielem lub złożyć prośbę o identyczny krajowy znak towarowy.

Wnioski o międzynarodową rejestrację należy składać w jednej z delegatur. Powinny one zawierać:

- właściwie wypełniony formularz WIPO;
- upoważnienie lub pełnomocnictwo (tam gdzie to konieczne);
- reprodukcję znaku towarowego odpowiadającą danemu krajowemu znakowi towarowemu;
- potwierdzenie wpłaty krajowej o przyznanie;
- wpłatę międzynarodowych opłat WIPO.
- Rejestracje są ważne przez 10 lat, a dla celów odnowienia, WIPO informuje właściciela 6 miesięcy przed wygaśnięciem rejestracji.

## **PRAWO AUTORSKIE**

W przypadku prawa autorskiego, jeśli jesteś obywatelem lub mieszkańcem państwa sygnatariusza Konwencji z Berna o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych lub członkiem Światowej Organizacji Handlu zwanym przepisami Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) lub opublikowałeś swoje dzieło po raz pierwszy lub przynajmniej jednocześnie w jednym z powyższych państw, Twoje prawo autorskie będzie automatycznie chronione we wszystkich pozostałych państwach sygnatariuszach Konwencji z Berna o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych lub członkach Światowej Organizacji Handlu.

## **WZORY**

**Międzynarodowa ochrona wzorów przemysłowych jest zapewniona przez Umowę Haską.** Ten system daje właścicielowi wzoru przemysłowego możliwość jego ochrony w kilku krajach poprzez wypełnienie jednego wniosku w Międzynarodowym Biurze WIPO, w jednym języku i za jednym pakietem opłat w jednej walucie. (<http://www.wipo.int/hague/en/>)

## 7.2.4. Przykład:

### Przykład: Egzekwowanie Wzoru

Szkocka firma uzyskała rejestrację wzoru w Wielkiej Brytanii oraz odpowiednie rejestracje wzoru w innych państwach, w tym w Korei Południowej, która jest jednym z jej głównych rynków zagranicznych, nowych karafek w kształcie torby golfowej. Produkt stał się sukcesem na Dalekim Wschodzie. Południowokoreańska firma skopiowała wzór i zaczęła sprzedawać podróbki karafek w innych krajach Dalekiego Wschodu, w tym w Japonii. Szkocka firma, przy pomocy ekspertów prawa własności z Marks & Clerk Szkocja, zainicjowała postępowanie w Korei Południowej o naruszenie południowokoreańskiej rejestracji znaku i uzyskała natychmiastowy sukces w postaci zaprzestania dalszej produkcji i sprzedaży podrobionego produktu, bez konieczności uciekania się do pełnego sporu sądowego.

## Odniesienie do specyfiki polskiej

### Linki:

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - <http://www.uprp.gov.pl/polski>
- Europejski Urząd Patentowy - [www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org)
- Urząd Patentowy USA - [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)
- Baza patentowa esp@cenet - [ep.espacenet.com](http://ep.espacenet.com)
- Międzynarodowa klasyfikacja patentowa- [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl)
- Baza niemieckich opisów patentowych - [www.depatistnet.de](http://www.depatistnet.de)
- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej - [www.wipo.org](http://www.wipo.org), [www.wipo.int](http://www.wipo.int)