WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Do eksportu towaru na nowy rynek trzeba się dobrze przygotować

Rejestrując w Polsce np. znak nie mamy ochrony na całym świecie, nie mamy nawet w sąsiednim kraju. Możemy co najwyżej korzystać z ułatwień regionalnych, które nam pozwalają rozszerzać ochronę terytorialną naszych praw.

ANNA CYBULKA

rzecznik patentowy, partner w Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj

JOANNA GWIAZDOWSKA

radca prawny w Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj

ULADZIMIR CYBULKA

rzecznik patentowy, partner w Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj

Z ekspansją firmy związany jest często eksport towarów, a to z kolei zmiana terytorium, a co za tym idzie, zmiana obowiązującego prawa i konieczność zadbania o spełnienie wymogów prawnych docelowego rynku. To także kwestie dotycząca transportu, koniecznych certyfikatów, ubezpieczeń, opakowań czy lokalnych partnerów.

Z perspektywy praw IP (intellectual property, ang. własność intelektualna) na plan pierwszy wysuwają się trzy obszary działań.

- sprawdzenie możliwości bezkolizyjnego wprowadzania towarów na danym terytorium,
- konieczność poszerzenia ochrony swoich praw lub ich dostosowania,
- zawarcie odpowiednich umów.

Podstawowe prawa własności przemysłowej to prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy patent na wynalazek. One zawierają się w szerszej kategorii praw własności intelektualnej, do której należy także np. prawo do utworu chronionego prawem autorskim – a zatem znane wszystkim oznaczenie ©.

To różne instrumenty prawne, przyjrzymy się pierwszej kategorii, bowiem wspomniane trzy – choć chronią innego rodzaju dobra - mają pewne cechy wspólne, istotne z perspektywy zabezpieczenia eksportowanych towarów.

Po pierwsze, prawa własności przemysłowej podlegają rejestracji i co do zasady obowiązuje zasada first to file a zatem kto pierwszy zgłosi swój znak, wzór, wynalazek do tego należy prawo, a po drugie z prawami własności intelektualnej związana jest zasada terytorialności. Rejestrując w Polsce np. znak nie mamy ochrony na całym świecie, nie mamy nawet w sąsiednim kraju. Możemy co najwyżej korzystać z ułatwień regionalnych, które nam pozwalają rozszerzać ochronę terytorialną naszych praw.

Aby nie doszło do naruszeń

To, co zatem należy sprawdzić, to czy nie będziemy naruszać praw innych podmiotów oraz czy mamy poszerzoną, odpowiednią ochronę dla swoich praw na interesujących nas terytoriach.

Innymi słowy:

- czy mamy zarejestrowany tam znak towarowy, którym oznaczane będą nasze produkty, czy nasz znak nie będzie wkraczał w cudzy monopol, czy nie grozi nam kolizja, blokada towarów itp.?

- czy mamy zarejestrowane wzory naszych produktów np. mebli, butelek, biżuterii, etykiet, opakowań?

- czy zadbaliśmy o ochronę patentową naszych wynalazków, nie naruszamy cudzych rozwiązań?

Sprawdzić należy czy zadbaliśmy, aby prawa IP stworzyły nam przewagę konkurencyjną na danym terytorium.

Wyzwań związanych z eksportem jest wiele. W zależności od kraju różnie rozkładają się ich wagi. Jest pięć najczęstszych problemów z jakimi spotykają się polscy przedsiębiorcy eksportujący swoje towary.

Pierwszy, to brak ochrony dla znaku towarowego lub naruszanie cudzego znaku. Firmy wysyłają swoje towary oznaczone znakiem towarowym do innego kraju, bez sprawdzenia, czy inny podmiot już podobnego znaku nie zarejestrował, dla takich samych lub podobnych towarów oraz czy wolno im wprowadzać tak oznaczane towary do sprzedaży. Nie zadbano o rejestrację znaku towarowego na danym terytorium. Sprzedając towary opatrzone marką, a nawet je tylko oferując, wystawiając na targach (!), należy zadbać o jej rejestrację adekwatną dla danego kraju.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego rekomendowane jest przeprowadzenie chociażby wstępnej weryfikacji w celu ustalenia, czy istnieją znaki identyczne lub podobne do znaku, który firma zamierza zarejestrować na danym terytorium. Ta profilaktyczna działalność badawcza pozwala uniknąć ewentualnych sporów dotyczących znaku towarowego, które mogłyby spowodować bardzo znaczące straty finansowe. Przy dużej skali eksportu rekomendowane są badania możliwości wystąpienia ewentualnych kolizji znaków towarowych na danym terytorium.

Takie badanie, które na wstępie eliminuje ewidentne kolizje znaku z cudzymi rejestracjami, są rekomendowanym minimum. Zlecając badania znaków, koniecznie jest uzgodnienie do jakiego kraju będą eksportowane towar i jakie to będą towary. Bez tych informacji badanie, czyli sprawdzenie możliwości ochrony marki w danym kraju, będzie nietrafione.

Drugim jest bezrefleksyjny wybór marki na dany rynek. Znaki towarowe, którymi posługuje się firma, to nie kwestia wyłącznie estetyczna. Jeżeli marka ma się rozwijać poza Polską, jej nazwa powinna być dopasowana do danego odbiorcy, najkorzystniej też, aby nie była związana z żadnym konkretnym opisowym pojęciem w językach krajów, w których ma funkcjonować. Im bardziej fantazyjne (abstrakcyjne) oznaczenie, tym większa szansa, że żadna firma nie używa go jeszcze na rynku, więc nie będzie przeszkód w jego rejestracji w danym kraju. Warto także zwrócić uwagę, by oznaczenie było łatwe do wymówienia dla odbiorców z danego rynku oraz aby budziło pozytywne skojarzenia. Trzeba tutaj uwzględnić wpływy kulturowe, religijne i językowe oraz zasady funkcjonowania lokalnych rynków i przyzwyczajenia konsumentów. No cóż, wybór marki trudnej dla danego rynku zdarza się nawet dużym graczom. Przykładowo marka Osram w Polsce podjęła ryzyko zmagania się z złymi skojarzeniami.

Trzeci, polega na przyzwoleniu na zgłoszenie marki przez inny, lokalny podmiot czy agenta w danym kraju, na siebie. Tutaj należy wyraźnie podkreślić, że nie można godzić się na zgłaszanie naszej marki przez inny podmiot, a jeżeli jest taka konieczność, to rekomendujemy bezwzględnie zawarcie stosownej umowy. Przypadek „nieuczciwego agenta" lub zgłoszenia w złej wierze cudzego znaku, to doskonale znane sytuacje z różnych stron świata. Proceder ten jest doskonale znany prawu znaków towarowych, ale nie warto zdawać się na poszczególne krajowe regulacje i długoletnie spory. Zgłaszać znak należy na siebie lub swoją odpowiednią spółkę lub podpisać stosowną umowę.

Brak wzoru

Czwarty błąd, który towarzyszy polskim firmom eksportującym swoje towary , to brak zarejestrowanych wzorów przemysłowych, co umożliwia łatwiejsze kopiowanie towarów i tworzenie alternatywnych produktów identycznych lub bardzo zbliżonych, przez konkurencję. Projektujemy zatem mebel, produkt dla dzieci, odzież, biżuterię, porcelanę, torebki itd., ale nie chronimy danego projektu, nie rejestrujemy go, a tym samym ułatwiamy pojawienie się produktów naśladujących. Efektem będzie, utrudniona sprzedaż – często po mniej atrakcyjnej cenie niż planowano, najczęściej ze względu na masy naśladowców produktów, czy też zgłoszenie danego projektu przez podmiot nieuprawniony, który następnie blokuje nam naszą sprzedaż.

Z kolei, w razie wątpliwości, co do naruszania przez nasz produkt praw innego podmiotu, można zlecić wykonanie opinii porównawczej sprawdzającej czy istnieje ryzyko kolizji praw. Wtedy dopiero produkt można wprowadzić bezpiecznie do obrotu lub go odpowiednio zmodyfikować czy oznaczyć.

Sprawa patentu

Piąty błąd dotyczy patentów na wynalazki. Posiada on dwa aspekty – pierwszy to brak poszerzonej ochrony patentowej dla danego kraju, drugi to brak wiedzy czy nasze rozwiązanie techniczne nie wkracza w zakres cudzego patentu.

Pierwszy z nich zdarza się rzadziej, ale tylko dlatego, że z ochrony swoich rozwiązań technicznych stricte patentem, korzysta mniej przedsiębiorstw i są to raczej te „zamożniejsze". Poszerzenie ochrony patentowej naszego rozwiązania trzeba zaplanować z dużym wyprzedzeniem w zasadzie w momencie zgłaszania wynalazku do ochrony w Polsce. Na rozszerzenie ochrony na inne terytoria mamy 12 miesięcy, potem niestety prawo to tracimy bezpowrotnie. Drugi tj. wkroczenie w zakres cudzej wyłączności tj. patentu, ale i innych praw, zdarza się niestety częściej. Można tego uniknąć przeprowadzając badania patentowe – w zależności od budżetu dostępne są różne opcje: od badań podmiotowych, przedmiotowych, ale wąskich, do dedykowanych rozpoczęciu działalności na danym rynku tzw. FTO [freedom to operate]. Jest to rodzaj opinii badającej swobodę do działania, który jest rodzajem opinii techniczno-prawnej wydawanej przez rzecznika patentowego, która stwierdza, że proponowany produkt może być wytwarzany, używany, sprzedawany lub oferowany do sprzedaży bez naruszania praw własności intelektualnej drugiej strony.

Budowanie strategii w oparciu o prawa IP dla firmy, która działa na wielu rynkach wymaga przemyślanego, długoterminowego planu i rzetelnego doradztwa. Istotne są tu szczegóły np. terminy – często nieprzywracane, dopasowanie ochrony do produktu i oczywiście terytorium. Konsekwencje całkowitego zaniedbania tematu mogą być niezmiernie dotkliwe, a różnią się także w zależności od kraju docelowego eksportu. Wiodącym państwem, do którego Polska eksportuje towary są Niemcy. Według danych GUS do lipca tego roku wartość eksportu do Niemiec wynosiła 247,0 mld złotych! Warto wiedzieć, że rynek niemiecki jest skutecznie chroniony w zakresie praw IP. Ochrona jest realizowana między innymi poprzez wyspecjalizowane sądy chroniące właścicieli praw – marek, wzorów, wynalazków. Postępowania sądowe przebiegają sprawnie, a zabezpieczenia roszczeń udzielane są bez zbędnej zwłoki. Sądy niemieckie zasądzają wysokie, z perspektywy polskiego przedsiębiorcy, odszkodowania za naruszenia.

Nie ma jednego schematu dla każdego eksportowanego produktu. Nie każda firma potrzebuje kompleksowej, rozbudowanej strategii. Najczęściej jednak wystarcza dobry plan ochrony marki i ochrona poszczególnych produktów jako design. W zależności od świadomości przedsiębiorców korzystają oni z ogromnych zasobów i potencjału własności przemysłowej, intelektualnej bądź też niestety są ich ofiarami. Warto zadbać o wsparcie ekspertów, którzy dbają o to, aby polscy przedsiębiorcy byli beneficjentami ogromnych korzyści jakie daje prawo własności intelektualnej. /©®

Przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego rekomendowane jest przeprowadzenie chociażby wstępnej weryfikacji w celu ustalenia, czy istnieją znaki identyczne lub podobne do znaku, który firma zamierza zarejestrować na danym terytorium

Zlecając badania znaków, koniecznie jest uzgodnienie do jakiego kraju będziemy eksportować towary i jakie to będą towary.