

Înregistrarea cu rea-intenție a mărcilor comerciale în China

Înregistrarea în prealabil a mărcilor comerciale numită, de asemenea, „înregistrare cu rea-intenție” reprezintă o problemă semnificativă cu care se confruntă multe companii europene în China. Acest proces implică, de obicei, o companie chineză care înregistrează pentru prima dată marca comercială a unei companii străine în China, având intenția expresă de a o vinde înapoi unei companii străine, la un preț mai mare. Aflând că o companie chineză a înregistrat o marcă comercială cu rea-intenție este una dintre cele mai mari plângeri din partea Întreprinderilor Mici și Mijlocii europene (IMM-uri), care încearcă să intre pe piața chineză. Aceste înregistrări prealabile pot limita libertatea de funcționare a unei companii prin restrângerea abilității sale de a intra pe piața chineză sau chiar de a procura bunuri din China.

Drept exemplu este dată o întreprindere scandinavă, care a folosit o fabrică din China pentru producerea bunurilor sale destinate exportului. Furnizorul chinez a înregistrat marca comercială a companiei scandinave în China și a implicat autoritățile vamale să intercepteze bunurile interceptate, care poartă marca comercială, afectând astfel afacerile companiei scandinave.

Acest caz demonstrează că o bună cunoaștere a instrumentelor disponibile pentru protejarea proprietății intelectuale a companiei dumneavoastră este extrem de importantă, considerent pentru care este necesar să menționăm o parte din motivele cheie, care justifică cheltuirea banilor pe înregistrarea mărcilor comerciale:

- Pentru a proteja produse și idei;
- Pentru a proteja și a valorifica brandurile și reputația;
- Pentru a justifica costurile de cercetare și de dezvoltare;
- Pentru a vă asigura că noile drepturi vă aparțin;
- Pentru a preveni alte companii să folosească invențiile și proiectele dumneavoastră;
- Pentru a ține concurenții la distanță;
- Pentru a crea spațiul de piață pentru dezvoltarea ulterioară;
- Pentru a crea o apărare puternică în cazul unor conflicte/încălcări;
- Pentru a înregistra o tehnologie unică și modele pentru investitori;
- Pentru a crea o platformă pentru acordurile de licențiere și cooperare;
- Pentru a crea o bază de cunoștințe calificate pentru decizii cu privire la înregistrarea drepturilor la nivel internațional.



Ce este marca comercială?

Marca comercială este un semn care servește pentru a identifica bunurile sau serviciile unui producător, permițând astfel consumatorilor să distingă produsele sau serviciile unui producător de cele ale altui producător. Semnul poate fi compus din cuvinte, dispozitive, litere, cifre, semne tridimensionale (forme), combinații de culori sau orice alte combinații ale celor de mai sus.

China aplică regula „primul care depune dosarul” însemnând că în China firma care aplică pentru marca comercială dobândește drepturile asupra acelei mărci comerciale. Multe IMM-uri europene care vin să facă afaceri în China, realizează că marca lor comercială este deja acordată unei companii chineze. Astfel, înainte de a intra pe piața chineză aveți grijă să nu eșuați în înregistrarea mărcii comerciale!

Comercializarea mărcilor comerciale

Este important de reținut că proprietarul unei mărci comerciale înregistrate are dreptul legal de a o vinde. De fapt, în China este aprobată oficial o platformă online pentru vânzarea de mărci comerciale, așa-numitul „supermarket de mărci comerciale” (<http://www.gbicom.cn/>).

Ce se întâmplă dacă o companie europeană își găsește marca comercială pe pagina web al „supermarketului de mărci comerciale” din China? Vânzarea unei mărci comerciale este legală, însă cum să procedezi atunci când vrei să vinzi o marcă comercială, care a fost deturnată de la proprietarul său – cumpărată sau înregistrată cu rea-intenție?

Potrivit Legii Mărcilor Comerciale din China, în cazul în care oricare dintre mărcile comerciale de pe pagina web menționată sunt găsite ca fiind vândute prin încălcarea legii, pot fi luate măsuri pentru anularea acelor mărci comerciale. Obținerea de dovezi va oferi motive pentru invalidarea mărcilor comerciale înregistrate cu rea-intenție.

Legile de marcă comercială includ de obicei clauze ce prevăd diverse mijloace de apărare împotriva vânzării mărcilor înregistrate cu rea-intenție. O regulă de bază a legii privind marca comercială din multe țări ține de utilizarea sa. În China, o marcă comercială înregistrată trebuie folosită în decursul a 3 ani de la înregistrarea sa în China. Se presupune că o parte semnificativă a „mărcilor comerciale fraudate” sunt revocate în China deoarece nu sunt folosite timp de trei ani consecutivi. În plus, mărcilor comerciale bine cunoscute li se poate oferi protecție, chiar dacă acestea nu au fost înregistrate în alte țări, însă criteriile pentru atingerea acestui statut sunt foarte stricte.

În cazul „supermarketurilor de mărci comerciale”, apărarea unei mărci comerciale depinde în cele din urmă de fiecare caz în parte/marcă comercială în cauză. Partea terță care cumpără o marcă comercială dintr-un asemenea supermarket trebuie să verifice cu atenție contextul său juridic, în caz contrar ar putea să cumpere o marcă comercială care nu poate fi utilizată. Vânzătorul acestor mărci comerciale ar trebui, de asemenea, să verifice cu atenție situația juridică a mărcilor vândute, întrucât el/ea ar putea să se confrunte cu mari pretenții de despăgubire.

În China marca comercială (cu excepția mărcilor bine cunoscute) nu are practic nicio protecție dacă nu este înregistrată și este dificil să obiectezi o marcă deja înregistrată, deoarece este un proces formal, legal. Cu toate acestea, companiile ar trebui să încerce cel puțin să-și apere drepturile împotriva unor astfel de „mărci fraudate” în China, în loc să accepte pur și simplu aceste încălcări. Un avocat specializat trebuie să analizeze fiecare caz, pentru a determina dacă argumentele sale sunt suficient de puternice pentru a justifica apărarea. De asemenea, va fi

necesar să colectați probe specifice pentru fiecare caz în parte și să întocmiți un dosar care să detalieze informațiile adunate despre fiecare marcă comercială, care să includă și detalii privind mărcile membrilor, cum ar fi statutul actual de înregistrare, dacă marca este înregistrată în China și măsura în care este utilizată în China (dacă este folosită pentru bunuri sau produse fabricate sau vândute acolo), precum și orice alte informații cu privire la înregistrarea mărcii fraudate.

Înregistrare cu rea intenție – câteva exemple

În 2009 a existat un caz important de încălcare a mărcii comerciale în China, unde o companie europeană a fost dată în judecată pentru 40 milioane de RMB (aproximativ 4,5 milioane de euro) despăgubiri. Compania europeană a folosit același nume de marcă la nivel internațional, pe care a încercat să îl înregistreze în China în 2003, însă a constatat că o companie din Shenzhen deținea deja această marcă. O cerere de anulare a mărcii chineze bazată pe neutilizare a eșuat, deoarece compania a folosit marca comercială și avea magazine în Shenzhen cu produse similare. În consecință, compania europeană a trebuit să ia decizia de a se rebrandui – ceea ce înseamnă că a abandonat folosirea unui brand pentru produsele sale la nivel internațional și a introdus o nouă marcă comercială total nouă. Costul pentru înregistrare este adesea citat ca un motiv pentru a nu înregistra Drepturile de Proprietate Intelectuală în China sau pentru a nu înregistra suplimentar clase de mărci comerciale. Cu toate acestea, din experiența noastră, departe de a economisi bani, o astfel de strategie s-a dovedit a fi mult mai costisitoare. Problema nu se limitează doar la companiile europene, dar este, de asemenea, o problemă pe plan intern. De exemplu, Harbin ‘Zheng Yang He’ sos de soia a economisit 1000 de RMB pe taxele oficiale, plus alte taxe suplimentare de agent de marcă comercială prin lipsa înregistrării mărcii sale, însă a pierdut 500.000 RMB pentru a o cumpăra mai târziu.

Mesaj de reținut: Măsuri de întreprins pentru a vă proteja

Este important să înregistrați mărcile comerciale în China – cu alte cuvinte, nu luați în considerare doar măsurile pe termen scurt pentru ca produsul să fie vândut, luați însă în considerare dacă aceeași marcă comercială ar putea fi utilizată pentru articole conexe sau pentru ambalare, publicitate sau chiar comercializare. În plus, există probabilitatea ca consumatorii chinezi să găsească un nume chinezesc pentru mărcile comerciale străine, motiv pentru care este recomandat să înregistrați, de asemenea, și o versiune în chineză.

În cazul fraudării unei mărci comerciale, poate fi benefic să:

1. Cereți sfatul unui avocat, care va fi în măsură să evalueze fiecare marcă comercială și puterea de procedură pentru fiecare. În mod alternativ, luați în considerare angajarea unui avocat pentru a gestiona mai apoi mărcile colective. Cu toate acestea, o cerere de revocare la nivelul Biroului de Mărci Comerciale trebuie depusă împreună cu Consiliul de Adjudecare și Revizuire a Mărcii Comerciale, și poate, de asemenea, să fie gestionată de un agent de marcă înregistrată.
2. Luați în considerare opțiunea de a vă cumpăra înapoi marca comercială, folosind o firmă de avocatură din China, care să negocieze în numele dumneavoastră. Unii dintre experții

noștri au sugerat că folosind un avocat chinez v-ar permite să o recuperați la un preț mai mic decât dacă ați merge direct la vânzător.

3. Luați măsuri pentru înregistrarea fiecărei mărci și logo cheie, cât de curând posibil și căutați sfatul unui avocat sau agent de mărci comerciale pentru a vă asigura o protecție adecvată în situațiile conexe sau relevante.
4. Luați în considerare înregistrarea mărcilor cheie în limba chineză pentru (a) a preveni înregistrările chineze nedorite și (b) a pregăti calea pentru vânzări în China.
5. Înțelegeți că diferite drepturi acoperă diferite aspecte ale DPI și că fiecare dintre ele are limitările sale (de exemplu, brevete de design au un scop relativ îngust), de aceea încercați să folosiți o abordare stratificată în elaborarea unei strategii de proprietate intelectuală.

Materialul a fost elaborat de China IPR SME Helpdesk.

*China IPR SME Helpdesk – sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din statele membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării și protejării drepturilor de proprietate intelectuală în relația cu China, Hong Kong, Macao și Taiwan, pe baza prevederilor de **informații și servicii libere**. Reprezentanții IMM-urilor pot trimite propriile întrebări legate de drepturile de proprietate intelectuală prin e-mail (question@china-iprhelpdesk.eu) pentru a avea acces la un grup de experți, care vor oferi sfaturi gratuite și confidențiale, în termen de 3 zile lucrătoare.*

China IPR SME Helpdesk este co-finanțat de Uniunea Europeană.

Pentru mai multe informații despre drepturile de proprietate intelectuală din China, nu ezitați să vizitați portalul online al organizației, accesând următorul site: <http://www.ipr-hub.eu/>