



European IP Helpdesk

Arkusz informacyjny

Własność intelektualna w internacjonalizacji.

Wrzesień 2019

Spis treści

Wstęp	2
1. Identyfikacja aktywów własności intelektualnej	3
2. Rozwój strategii własności intelektualnej.....	4
2.1 Strategia ofensywna IP	4
2.2 Strategia defensywna IP.....	5
3. Poszukiwanie dostępności własności intelektualnej.....	6
3.1 Wyszukiwanie znaku towarowego	6
3.2 Wyszukiwanie patentu	6
3.3 Wyszukiwanie wzorów przemysłowych	6
4. Dostosowanie do lokalnych specyfikacji ochrony własności intelektualnej	7
4.1. Aspekty prawne	7
4.2. Kwestie językowe i kulturowe	7
4.3. Ochrona IP.....	7
4.3.1. Ochrona znaku towarowego.....	7
4.3.2 Ochrona patentowa.....	8
4.3.3 Ochrona wzorów przemysłowych.....	8
4.3.4. Kiedy aplikować?	9
4.4. Wyczerpanie praw własności intelektualnej na rynkach międzynarodowych	10
5. Komercjalizacja własności intelektualnej.....	11
6. Egzekwowanie praw do własności intelektualnej.....	12
Przydatne źródła	14

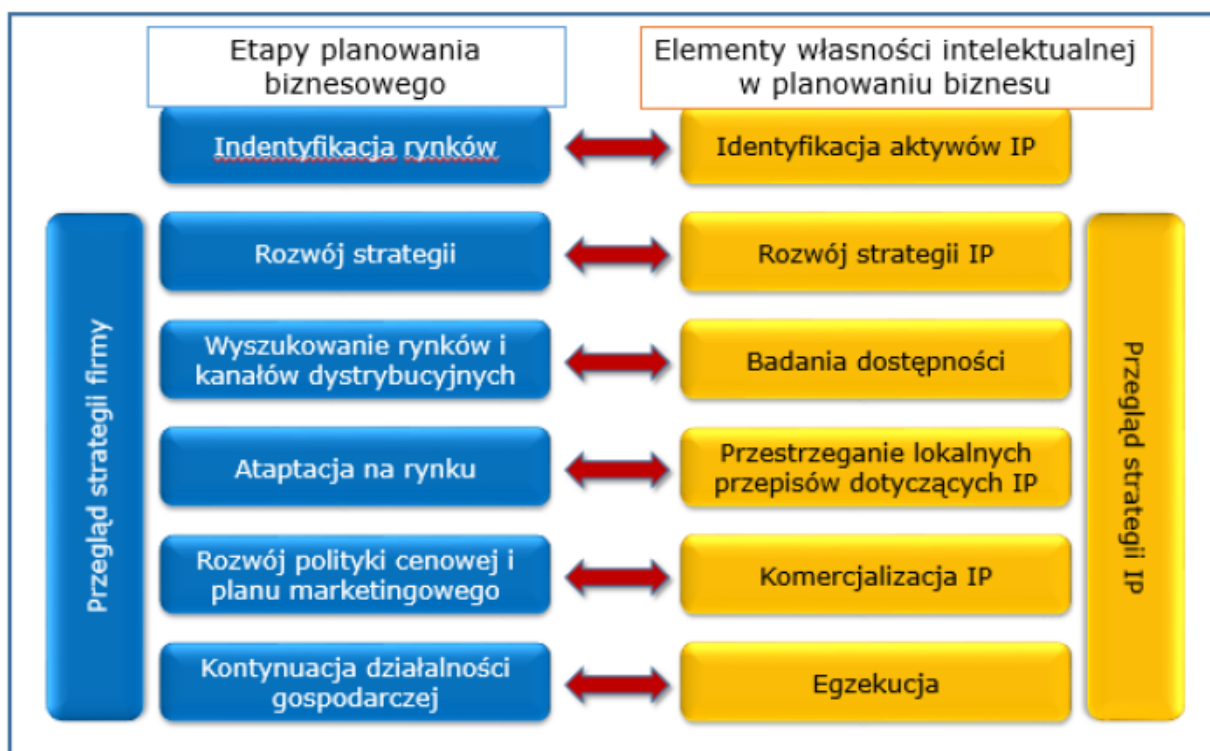
Wstęp

W celu utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu rozszerzają swoją działalność na poziomie międzynarodowym. Z jednej strony, umacnia to ich pozycję w globalnej sieci i handlu, z drugiej sprawia, że coraz rozważniej analizują swoje podejście biznesowe i narzędzia z których korzystają przy ekspansji na rynki zagraniczne.

Przedsiębiorstwo, które planuje internacjonalizację powinno swoją strategię biznesową kształtować w sposób elastyczny, umożliwiający adaptację do nowego biznesu i nowego środowiska konkurencyjnego.

Niniejsza broszura ma na celu wsparcie firm w kwestiach związanych z własnością intelektualną w procesie internacjonalizacji, tj. jakie główne kroki powinny być podjęte przez firmę oraz jakie narzędzia powinna wykorzystać, by efektywnie zarządzać prawami własności intelektualnej w momencie wchodzenia na obce rynki.

Na poniższym schemacie przedstawiono znaczenie własności intelektualnej i praw własności intelektualnej na każdym etapie procesu internacjonalizacji, tj. od identyfikacji rynków po kontynuację działalności gospodarczej.



1. Identyfikacja aktywów własności intelektualnej

To proste: Jeśli czegoś nie zidentyfikujesz, nie możesz tym zarządzać!

W procesie internacjonalizacji, identyfikacja potencjalnych rynków jest podstawowym krokiem, który należy podjąć, i który pomaga firmie uświadomić sobie co jest jej największą wartością i jaki jest jej potencjał do działania na obcych rynkach. Podobnie, w kwestii własności intelektualnej, pierwszym podstawowym krokiem przed wejściem na nowe rynki jest identyfikacja aktywów własności intelektualnej (IP, od ang. *Intellectual Property*) tworzących portfel przedsiębiorstwa.

Proces identyfikacji aktywów IP pozwala firmie uświadomić sobie nie tylko wartość aktywów, które już posiadają, ale także potrzebę tych, które powinny nabyć. Ten krok również pokazuje firmie wykorzystane i niewykorzystane przez nią aktywa IP wraz z określeniem możliwości ich wykorzystania do różnych celów biznesowych.

Dlatego też, przed podjęciem jakichkolwiek działań w stronę internacjonalizacji, kluczowe jest, aby wszystkie aktywa własności intelektualnej były zidentyfikowane, nazwane, zinwentaryzowane i przeanalizowane w systematyczny sposób.



Uwaga! nawet najmniejszy błąd w identyfikacji własności intelektualnej może spowodować poważne szkody podczas wchodzenia na zagraniczne rynki.

Dobrym sposobem identyfikacji aktywów IP jest przeprowadzenie audytu własności intelektualnej, który jest przeglądem aktywów własności intelektualnej przedsiębiorstwa, ich wykorzystania, oraz status prawny. Pokazuje również znaczenie każdego składnika tych aktywów dla przedsiębiorstwa oraz możliwości ich lepszego wykorzystania.

Przeważnie przedsiębiorstwa wykonują audyt własności intelektualnej tzw. „IP due diligence¹”, który jest *de facto* analizą o dużo węższym zakresie niż pełny audyt IP. Rozbudowana analiza IP identyfikująca wartości niematerialne i prawne oraz odzwierciedlająca prawa ich własności – może być również użyta jako instrument służący przedsiębiorstwom do ustalaniu istnienia praw osób trzecich.

Na etapie identyfikacji, wyłonione aktywa własności intelektualnej najprawdopodobniej należeć będą do następujących kategorii: patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie, nazwy domen i tajemnice² handlowe przedsiębiorstwa.

¹ więcej informacji na temat audytu własności intelektualnej „IP due diligence” i sposobu jego przeprowadzania, znajduje się w opracowaniu European IPR Helpdesk „IP due diligence: ocena wartości i zagrożeń niematerialnych wartości” (“IP due diligence: assessing value and risks of intangibles”) dostępnym w bibliotece online.

² Chociaż istnieją inne rodzaje praw własności intelektualnej, modele użytkowe (*aka* petty lub petit patents), geograficzne oznaczenia i układy scalone, wspomniane aktywa własności intelektualnej są najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane.



Patent: chroni wynalazki/rozwiązania pod warunkiem, że są nowe, posiadają odpowiedni poziom wynalazczy i mogą być zastosowane w przemyśle.

Znak towarowy: chroni znaki użyte do odróżnienia w obrocie towarów, jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Wzór przemysłowy: Chroni wygląd zewnętrzny produktów: nowe linie, kontury, kształty, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację.

Prawo autorskie: Chroni wytwory intelektu człowieka, które spełniają przesłanki „utworu”.

Nazwa domeny: Nazwa użyta do zidentyfikowania konkretnej strony internetowej.

Tajemnica przedsiębiorstwa: Informacja poufna, zapewniająca przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną na rynku.

2. Rozwój strategii własności intelektualnej

Obecnie, aktywa intelektualne stanowią o wiele większą wartość rynkową niż aktywa materialne w portfelu przedsiębiorstwa³. Dlatego budowanie strategii zarządzania w oparciu o aktywa własności intelektualnej ma tak duże znaczenie dla budowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Strategia zarządzania własnością intelektualną powinna być częścią ogólnej strategii biznesowej i określać jak wykorzystać własność intelektualną, by firma osiągnęła sukces rynkowy. Strategia ta skupia się na tym w jaki sposób i czy w ogóle ochrona własności intelektualnej może wzmocnić zdolność przedsiębiorstwa do osiągnięcia postawionych sobie celów.

Istnieją dwa główne rodzaje strategii własności intelektualnej: strategia ofensywna i strategia defensywna.

2.1 Strategia ofensywna IP

W strategii ofensywnej głównym celem jest zabezpieczenie posiadanych praw własności intelektualnej i nabycie zewnętrznych praw IP, kiedy tylko jest to możliwe. Strategia ta daje przewagę nad konkurencją i pozwala przedsiębiorstwom na:

- Nabycie lub zagwarantowanie (właściwą ochronę) kluczowych praw IP
- Stwarzanie przeszkód dla konkurentów poprzez:
 - Wymaganie zapłaty odszkodowania w przypadku naruszenia praw IP firmy
 - Wymaganie uzyskania licencji przez konkurencję, jeśli nie istnieje alternatywna technologia lub nie jest dostępna na rynku
 - Wymaganie przeprowadzania dodatkowych badań i rozwoju

³ Roczne Studium Wartości Rynkowej Aktywów Niematerialnych Ocean Tomo LLC. By uzyskać pełny tekst studium należy kliknąć: <http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study/>

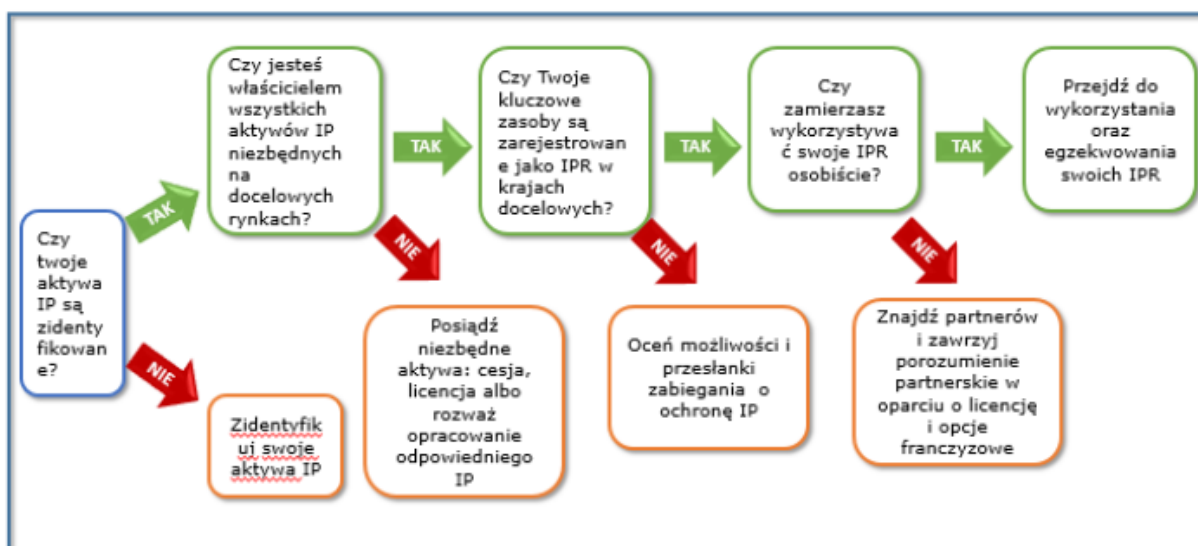
2.2 Strategia defensywna IP

Głównym celem strategii defensywnej jest zredukowanie lub wyeliminowanie zagrożeń poprzez zapobieganie wykorzystywaniu wytworów firmy przez konkurencję.

Wdrożenie strategii defensywnej może obejmować między innymi:

- Uzyskanie licencji umożliwiającej wykorzystanie dowolnej, chronionej własności intelektualnej⁴
- Design around the blocking IP
- Sprzeciwianie się, tam gdzie to zasadne, blokowaniu prawa do wykorzystania IP
- Opracowanie lub nabycie aktywów własności intelektualnej dla celów *cross - licensing*
- Ubezpieczenie własności intelektualnej

Na poniższym schemacie pokazano przykładowe pytania, które przedsiębiorstwa powinny postawić samym sobie podczas budowania własnej strategii własności intelektualnej.



Ponieważ odpowiedzi na te pytania mogą się różnić w zależności od produktu/procesu/usługi lub kraju, daleko idąca strategia w zakresie ochrony własności intelektualnej powinna uwzględniać zarówno strategię ofensywną, jak i defensywną. Prawidłowa równowaga pomiędzy tymi dwiema strategiami jest złożoną kwestią, która zależy od celów biznesowych firmy na rynkach międzynarodowych.



Strategia własności intelektualnej musi być częścią strategii przedsiębiorstwa, zgodnie z planami rynkowymi firmy.

Należy pamiętać, że strategia własności intelektualnej jest „żywym” dokumentem, który musi być regularnie przeglądany i dostosowywany do nowych warunków tudzież nieprzewidzianych sytuacji biznesowych.

3. Poszukiwanie dostępności własności intelektualnej

Patenty, znaki towarowe i wzory przemysłowe są prawami terytorialnymi, co znaczy, że są ważne tylko w kraju/ regionie, w którym zostały złożone i przyznane.



Znak towarowy, patent i wzór przemysłowy są nabywane poprzez rejestrację i dokumentowane w rejestrach publicznych. Jest zatem możliwe wyszukiwanie własności intelektualnej w odpowiednich, dedykowanych bazach danych.

Dlatego też, przed zainwestowaniem środków w działania mające na celu internacjonalizację i przed wejściem na rynki obce należy sprawdzić, czy posiadane aktywa IP można wykorzystywać na tych rynkach bez naruszenia praw osób trzecich. W przypadku naruszenia istnieje nie tylko ryzyko strat finansowych, ale również ryzyko utraty reputacji przedsiębiorstwa (jeśli okaże się, że firma narusza prawa IP innych podmiotów, jej wiarygodność, wynikająca z sukcesu na innych rynkach, może nagle zostać zniszczona tylko dlatego, że uprzednio nie przeprowadzono odpowiednich badań).

Ponadto, podczas wchodzenia na nowe rynki dokładne przeszukanie baz danych pod kątem IP, może pomóc przedsiębiorstwom w identyfikacji potencjalnych konkurentów.

3.1 Wyszukiwanie znaku towarowego

Wyszukiwanie chronionych prawem, zarejestrowanych znaków towarowych powinno być przeprowadzone w odpowiednich bazach w celu sprawdzenia, czy identyczny i / lub podobny znak towarowy (lub inny znak używany w handlu) już istnieje dla tych samych lub podobnych produktów i usług. Wyszukiwanie może być przeprowadzone w rejestrach krajowych i / lub międzynarodowych, takich jak eSearchPlus lub TMview OHIM'u, lub Romarin WIPO).

3.2 Wyszukiwanie patentu

Poszukiwania rozwiązań objętych ochroną patentową w nowych krajach należy przeprowadzać z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (takich jak krajowe bazy danych, Espacenet EPO, Patentscope WIPO).

3.3 Wyszukiwanie wzorów przemysłowych

Identycznych bądź podobnych wzorów przemysłowych można szukać w rejestrach krajowych, jak też w bazie danych DesignView OHIM, umożliwiającej wgląd do Rejestru Wzorów Wspólnotowych

(Registered Community Designs - RCD). Baza WIPO The Hague Express Database zapewnia z kolei dostęp do międzynarodowych rejestrów.

4. Dostosowanie do lokalnych specyfik ochrony własności intelektualnej

Ochrona praw własności intelektualnej (IPR, z ang. Intellectual property rights) przynosi wymierne korzyści dla firm w procesie internacjonalizacji. Prawa IP są prawami terytorialnymi, dlatego też firmy powinny dokładnie rozważyć ochronę posiadanej własności intelektualnej na każdym terytorium, na które planuje wejść i podejmować działania biznesowe.

Planując ochronę w różnych krajach, oprócz znacznych kosztów rejestracji, powinno się również wziąć pod uwagę potencjalne rozbieżności w lokalnych regulacjach oraz specyfikę procedur ochrony IP. Ponadto, ewentualne różnice w postrzeganiu produktu i związanych z nim praw IP na konkretnym rynku mogą wpłynąć na sukces firmy na tym rynku, np. wynalazek, który jest podstawą internacjonalizacji firmy, może być sprzeczny z zasadami moralnymi panującymi w danym kraju. Podobnie znak towarowy, który firma zdecyduje się wykorzystać do stworzenia komunikacji z potencjalnymi klientami, może mieć negatywne konotacje w określonym kraju lub w społeczeństwie ze względu na implikacje historyczne czy kulturowe.

W związku z tym, firmom decydującym się na internacjonalizację zaleca się rozważenie lokalnych uwarunkowań, a w razie konieczności, dostosowanie swojej strategii dotyczącej IP czy marketingu do konkretnych rynków. Zaleca się również dokładne zapoznanie się z systemami zgłaszania / rejestracji. Rzetelna znajomość lokalnej specyfiki pozwoli firmom zaoszczędzić pieniądze i ułatwić zarządzanie portfelem IP.

4.1. Aspekty prawne

W UE przepisy dotyczące ochrony IP są w pewnym stopniu zharmonizowane. Ich interpretacja może się jednak różnić lokalnie, stąd najlepszą praktyką jest świadomość specyfiki prawnej w poszczególnych krajach. Zawsze proponuje się profesjonalną konsultację z lokalnym rzecznikiem patentowym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie IP.

4.2. Kwestie językowe i kulturowe

Przy wejściu na obce rynki jedną z kluczowych kwestii, którą należy rozważyć jest znaczenie/transliteracja znaku towarowego w języku lokalnym i możliwość jego rejestracji. W istocie znaki towarowe niekoniecznie muszą być zachowane w identycznej formie we wszystkich krajach. Zignorowanie tej kwestii może spowodować nieodwracalne błędy nie tylko w możliwości ochrony IP, ale również w całej strategii marketingowej w danym kraju.

4.3. Ochrona IP

4.3.1. Ochrona znaku towarowego

Ochrona krajowa jest procedowana poprzez krajowe urzędy patentowe w każdym kraju na którym firma planuje działać, a wnioskodawcy muszą przestrzegać narodowych zasad i procedur.

Wspólnotowy Znak Towarowy (CTM) jest zarządzany przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) i zapewnia ochronę w całej Unii Europejskiej. Wnioskodawca jednorazowo ponosi opłaty i przeprowadza jednolitą procedurę rejestracji w jednym języku dla wszystkich państw członkowskich UE.

Międzynarodowa rejestracja znaków towarowych za pośrednictwem Systemu Madryckiego jest administrowana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), zrzeszającą ponad 90 krajów. Wnioskodawca płaci jedną opłatę i przeprowadza jedną międzynarodową procedurę rejestracji w jednym języku przed WIPO. Jednakże zakres ochrony przy rejestracji międzynarodowej zostaje ustalony po weryfikacji wniosku przez biura IP w wyznaczonych krajach zgodnie z odpowiednim krajowym prawem znaków towarowych.

4.3.2 Ochrona patentowa

Ochrona krajowa: wnioski patentowe są składane przed krajowymi urzędami patentowymi w kraju, w którym firma występuje się o ochronę oraz z uwzględnieniem krajowych zasad i procedur.

Patent Europejski (EP) : zgłoszenia dokonuje się w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) zgodnie z zasadami Europejskiej Konwencji Patentowej lub w urzędzie patentowym kraju, który jest stroną Konwencji o patencie europejskim. Patent europejski udzielany jest na podstawie jednego zgłoszenia, w którym można wybrać do ochrony ponad 30 krajów europejskich. W każdym państwie, na które został udzielony patent europejski ma on ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez urząd patentowy tego państwa. Zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio w EPO w jednym z jego języków urzędowych: angielskim, niemieckim lub francuskim, wyznaczając jednocześnie państwa, w których żąda się ochrony. Następnie przeprowadzane są kolejno: badanie formalne i poszukiwania patentowe kończące się publikacją ogłoszenia o zgłoszeniu i sprawozdania z poszukiwań.

Europejski patent o jednolitym skutku: (patent jednolity) zostaje przyznany przez EPO zgodnie z zasadami i procedurami Europejskiej Konwencji Patentowej. Aby uzyskać jednolity skutek na terytorium UE (z wyjątkiem Hiszpanii i Chorwacji), posiadacze patentu muszą złożyć wniosek w EPO w ciągu jednego miesiąca od daty publikacji patentu europejskiego.

Międzynarodowe zgłoszenie patentowe na mocy Traktatu o Współpracy Patentowej (PCT) jest administrowane przez WIPO. Wnioskodawcy płacą jeden zestaw opłat i postępują zgodnie z jedną procedurą dla wszystkich Stron PCT w trakcie składania wniosku / fazy międzynarodowej. Następnie wnioskodawcy wchodzi w fazę krajową i podejmują odpowiednie kroki przed krajowymi lub regionalnymi urzędami patentowymi krajów, w których chcą uzyskać ochronę patentową.

4.3.3 Ochrona wzorów przemysłowych

Procedura krajowa: wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego składa się w urzędach zajmujących się ochroną własności intelektualnej w każdym kraju, w którym występuje się o ochronę (należy przestrzegać zasad krajowych).

Zarejestrowany wzór wspólnotowy (RCD) : jest administrowany przez OHIM. Wnioskodawcy składają wniosek do OHIM lub krajowych urzędów zajmujących się prawami własności intelektualnej w

państwach członkowskich UE, płacą jedną opłatę i stosują jednolitą procedurę rejestracji w jednym języku, aby mieć zarejestrowany wzór wspólnotowy w całej UE.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy (UCD): inny rodzaj ochrony, który nie wymaga oficjalnej rejestracji, wydany na krótszy okres niż zarejestrowany wzór wspólnotowy. Ochrona zaczyna się od daty, w której wzór został po raz pierwszy udostępniony opinii publicznej na terytorium UE. Ten rodzaj ochrony zasadniczo dotyczy produktów, które mają krótki czas życia na rynku. Należy jednak zauważyć, że ochrona prawna przyznana przez zarejestrowany projekt wspólnotowy jest silniejsza, a prawa do wzoru są łatwiejsze do wyegzekwowania.

Międzynarodowa rejestracja wzoru poprzez System Haski jest administrowana przez WIPO. Wnioskodawca płaci jedną opłatę i stosuje jedną procedurę rejestracji w jednym języku w celu uzyskania ochrony wzorów w desygnowanych krajach.



4.3.4. Kiedy aplikować?

Wybór najbardziej optymalnego czasu jest zawsze kluczowym zagadnieniem przy składaniu wniosku o ochronę IP.

Poniższe przykłady zawierają wytyczne dotyczące aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze właściwego czasu na złożenie wniosku.

Decyzja o zbyt pośpiesznym zgłoszeniu patentowym w różnych krajach może spowodować niepotrzebne obciążenia finansowe "zbyt wczesnej" komercjalizacji rozwiązania, zwłaszcza koszty tłumaczeń i utrzymania ochrony mogą pochłonąć znaczną kwotę całkowitego budżetu firmy przeznaczonego na zarządzanie IP. Jednym ze sposobów zmniejszenia takich wydatków może być zgłoszenie PCT, które pozwala na odroczenie terminów do uiszczenia opłat w poszczególnych urzędach krajowych, związanych z wejściem w fazy krajowe. Inną opcją może być złożenie wniosku PE, który umożliwia zarządzanie procesem zgłoszenia patentowego w sposób scentralizowany, aż do czasu podjęcia decyzji o przyznaniu EPO.

Z drugiej strony, zbyt późne ubieganie się o patent, rejestrację znak towarowego lub wzoru przemysłowego może zmniejszyć szanse firmy na uzyskanie ochrony, ponieważ większość krajów (w tym państwa członkowskie UE) kieruje się bardzo prostą zasadą: ten, kto pierwszy stosuje, uzyskuje ochronę – o ile spełnione zostaną pozostałe warunki ochrony.

Zbyt późne podjęcie decyzji o ochronie IP może również spowodować, że firmy nie spełnią już kryterium nowości (Zgodnie z art. 24 P.w.p. „patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę

techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”), zgodnie z zasadą, że jakiegokolwiek ujawnienie wynalazku lub wzoru może uniemożliwić spełnienie obligatoryjnego wymogu nowości. Przed zgłoszeniem wniosku o ochronę nie należy ujawniać nowego wynalazku ani wzoru. Jednakże ujawnienia nie naruszają nowości, jeśli są w określonym przedziale czasowym (tak zwany "okres karencji", który może wynosić do 12 miesięcy w przypadku wynalazków i wzorów), **a także pod pewnymi warunkami.**

Oprócz wyżej wymienionych ograniczeń czasowych, określonych w przepisach dotyczących praw IP, przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęcie działań związanych z ochroną IP oceny wymagają oczywiście ograniczenia wynikające z działalności firmy i jej priorytetów (jak np. data wprowadzenia produktu, wybrana droga ochrony, możliwości finansowe). Należy pamiętać, że nie ma jednej odpowiedzi na to, kiedy jest najlepszy czas na złożenie wniosku o rejestrację praw własności intelektualnej i każdy z w/w elementów odgrywa ważną rolę w jego określeniu.

	Znak towarowy	Patent	Wzór przemysłowy
Scieżka indywidualna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozsądny koszt ✓ Łatwość zarządzania, jeśli dotyczy ograniczonej liczby krajów 		
Wady	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Może być kosztowny, jeśli jest stosowany w kilku krajach ✓ Trudności w realizacji wielu procedur ✓ Potrzeba ustanowienia pełnomocnika w każdym kraju 		
Scieżka regionalna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jedna procedura rejestracji ✓ Łatwość zarządzania ✓ Niski koszt 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jedna procedura rejestracji w 38 państwach członkowskich EPO ✓ Łatwość zarządzania ✓ Niski koszt 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jedna procedura dla wszystkich Państw Członkowskich ✓ Łatwość zarządzania ✓ Niski koszt ✓ Brak wymogu wniosku krajowego
Wady	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nawet jeżeli podstawa odrzucenia lub unieważnienia znaku towarowego ma zastosowanie tylko w jednym państwie członkowskim UE, znak towarowy będzie całkowicie bezskuteczny 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wymagany europejski rzecznik patentowy, gdy nie spełnimy wymogu miejsca zamieszkania w państwie członkowskim EPO 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nawet jeżeli podstawa do odrzucenia lub unieważnienia wzoru przemysłowego ma zastosowanie tylko w jednym państwie członkowskim UE, wzór nie zostanie uwzględniony w całości
Scieżka międzynarodowa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jedna procedura składania wniosków dla 95 krajów ✓ Łatwość zarządzania ✓ Wybór kraju ✓ Niski koszt ✓ Odmowa w danym kraju nie ma wpływu na inne. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jedna procedura składania wniosków dla 148 państw PCT ✓ Łatwość zarządzania na etapie składania wniosków ✓ Możliwość odroczenia kosztów i postępowań o ponad 30 miesięcy. ✓ Możliwość złożenia poprzez Euro-PCT 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jedna procedura rejestracji do 64 krajów w zależności od uprawnień wnioskodawcy ✓ Łatwość zarządzania
Wady	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wymóg złożenia/uzależnienia od poprzedniego wniosku krajowego ✓ Przepisy krajowe 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Po prostu procedura składania wniosków, konieczne jest wejście w fazę krajową do dalszego postępowania. ✓ Wymagany miejscowy rzecznik patentowy, gdy nie ma miejsca zamieszkania w państwie PCT 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wnioski aplikacyjne nie są otwarte dla wszystkich, muszą mieć miejsce zamieszkania/obywatelstwo w państwie będącym stroną umowy.

4.4. Wyczerpanie praw własności intelektualnej na rynkach międzynarodowych

Zasada wyczerpania (zwana również "doktryną o pierwszej sprzedaży") jest szczególnym ograniczeniem praw własności intelektualnej w celu uniknięcia monopolu i zachowania swobodnej wymiany handlowej. Wyczerpanie patentu polega na tym, że uprawniony (właściciel patentu) od pewnego momentu nie może już dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia jego patentu w stosunku do innych osób. Oznacza to, że osoba która legalnie nabyła wyrób objęty patentem, może tym wyrobem dysponować, np. dalej odsprzedawać, a uprawniony z patentu nie może sprzeciwić się takim działaniom - jego prawa zostały wyczerpane (oczywiście może zabronić produkcji wyrobu według wynalazku).

Zasada wyczerpania wyjaśnia, dlaczego kupując i sprzedając konkretny produkt markowy (obuwie, odzież) konsumenci nie muszą prosić o zgodę właściciela patentu czy wzoru przemysłowego. Zasada

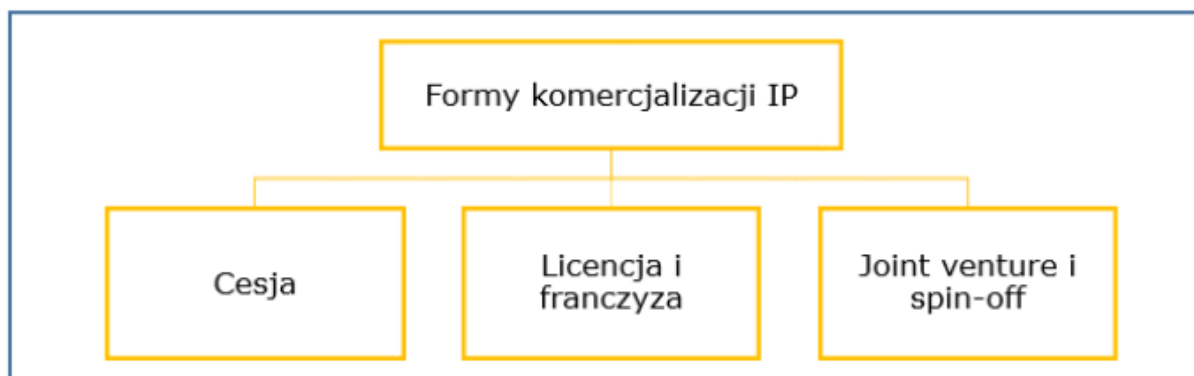
wyczerpania nigdy nie stosuje się do praw własności intelektualnej jako całości, ale tylko do sprzedanego przedmiotu fizycznego.

Ustalenie, czy dana sytuacja marketingowa produktu za granicą prowadzi do ‘wyczerpania’ jest złożoną kwestią, która zależy od pojęcia „wyczerpania praw IP” obowiązujących w każdej jurysdykcji. Istnieją różne koncepcje wyczerpania, takie jak krajowe, regionalne i międzynarodowe a warunki rozszerzenia ochrony są w większości zależne od krajowych przepisów dotyczących własności intelektualnej. W obrębie UE przyjmuje się koncepcję przedłużenia regionalnego, co oznacza, że pierwsza sprzedaż produktu objętego ochroną IP w dowolnym kraju UE (w tym w krajach EOG) przez właściciela IP lub przez osobę trzecią za jego zgodą wyczerpuje wszystkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do konkretnego produktu na całym terytorium UE.

5. Komercjalizacja własności intelektualnej

Proces wprowadzenia nowego, chronionego wynalazku, znaku towarowego czy wzoru przemysłowego na rynek jest określany jako komercjalizacja IP. Prowadzenie działalności gospodarczej sprawia, że IP jest niezbędnym elementem służącym rozwojowi biznesu na rynkach zagranicznych.

Komercjalizować własność intelektualną można na kilka sposobów, najpopularniejsze z nich są zarysowane na poniższym diagramie:



Ponieważ istnieje silne powiązanie między udaną komercjalizacją własności intelektualnej a sukcesem firmy, przedsiębiorstwa powinny przywiązywać dużą wagę do zabezpieczenia IP przed rozpoczęciem, jak i w trakcie procesu komercjalizacji.

Wybór najbardziej odpowiedniej formy komercjalizacji zależy od charakteru biznesu, strategii i celów biznesowych, zdolności finansowej firmy oraz możliwości tworzenia partnerstw biznesowych.

Licencjonowanie może być jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów komercjalizacji własności intelektualnej, w przypadku gdy firma:

- ⇒ pragnie wejść na nieznaną rynek: licencjodawca może skorzystać np. z sieci handlowej posiadanej przez licencjodawcę i jego znajomości danego rynku

- ⇒ pragnie polepszyć jakość produktów/usług lub dostarczać klientom nowe produkty/usługi: licencjobiorca korzysta z technologii licencjodawcy, jego renomy i dobrej reputacji (*licensing-in*)
- ⇒ pragnie rozwijać partnerstwa handlowe poprzez wymianę własności intelektualnej w celu stworzenia korzystnej sytuacji rynkowej (*cross-licensing*)



Licencjonowanie jest jednym z najefektywniejszych sposobów wykorzystania i komercjalizacji IP gwarantując firmom możliwość zaistnienia na nieznanym rynku.

Ważnym krokiem przed rozpoczęciem działań na rynku międzynarodowym w komercjalizacji IP jest podpisanie umów o poufności w celu zapewnienia bezpiecznej wymiany informacji poufnych.

Umowy o poufności mają na celu zachowanie tajemnicy informacji poufnych zarówno wewnątrz firmy, jak i wobec zewnętrznych partnerów biznesowych.

Umowy o poufności wewnątrz firmy są powszechnie podpisywane między pracodawcą a pracownikiem, w celu zapobieżenia wyciekowi poufnych informacji przekazanych pracownikowi w kontekście wykonywania jego pracy. Przepisy dotyczące poufności mogą również stanowić część umowy o pracę.

Porozumienia o poufności są również stosowane w kontekście negocjacji biznesowych, w których należy wymienić poufne informacje. Umowa o poufności powinna precyzyjnie określać informacje lub pomysły, które mają być poufne i określać cel, dla którego są ujawniane, tym samym ograniczając ich dalsze wykorzystanie. Umowy są prawomocne tylko wtedy, gdy zostaną podpisane przed udostępnieniem informacji poufnych.

W fazie komercjalizacji IP przedmiotem każdego transferu powinny być umowy dotyczących własności intelektualnej, takie jak umowy licencyjne, umowy joint-venture itp. w celu zabezpieczenia i regulowania relacji między stronami dotyczącymi własności intelektualnej.

6. Egzekwowanie praw do własności intelektualnej

Przetrwanie na obcych rynkach jest możliwe wtedy, gdy właściciele własności intelektualnej skutecznie egzekwują swoje prawa. Podejmowanie skutecznych działań przeciwko osobom naruszającym prawo i odzyskiwanie strat poniesionych w związku z ich naruszeniem to kluczowe punkty prowadzące do odniesienia sukcesu (wartość praw własności intelektualnej jest bezpośrednio związana z możliwościami ich egzekwowania). Dlatego też, najlepiej jest włączyć skuteczny system monitorowania IP w ramy strategii dotyczącej zarządzaniem IP i wyznaczyć doświadczonego rzecznika patentowego lub prawnika na odpowiednich rynkach.

Na przykład, w przypadku umów licencyjnych zawsze sugeruje się jasne określenie w umowie, kto jest odpowiedzialny za podejmowanie działań przeciwko ewentualnym naruszeniom (licencjobiorcy lub licencjodawcy) oraz jakie mechanizmy będą wprowadzone w takim przypadku. Generalnie w takich porozumieniach, gdy licencjodawcy wchodzą na obce rynki wykorzystując doświadczenie licencjobiorców, monitorowanie rynku i wstępne kroki czynione ku egzekwowaniu prawa (takie jak prośby o zaniechanie działalności, nawiązywania kontaktów z naruszającym podmiotem, etc.) są podejmowane przez licencjobiorców, oczywiście we współpracy z licencjodawcą. Dalsze czynności mogą jednakże zostać podjęte przez licencjodawcę, ze wsparciem licencjobiorcy w razie potrzeby.

Nie należy zapominać, że działania związane z egzekwowaniem prawa różnią się w zależności od kraju, a zatem przegląd możliwości wyboru procedur prawnych w celu zapobiegania naruszeniom lub zapobiegania bezprawnemu wykorzystywaniu IP są zdecydowanie zalecane. Również alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów (ADR) można uznać za oszczędny i efektywny sposób dla rozstrzygania sporów poza sądem.



Poniżej przedstawiono kilka porad, dotyczących egzekwowania swoich praw podczas rozwijania działalności na rynku zagranicznym:

- ✓ należy podejmować wszelkie możliwe kroki, w celu zabezpieczenia IP, aby uniknąć potencjalnego ich naruszenia, co jest znacznie tańsze i prostsze niż podejmowanie działań egzekucyjnych
- ✓ należy dokładnie zapoznać się z alternatywami prawnymi, jakie można zastosować, jeśli naruszenie nastąpi w obcym kraju (w zależności od przypadku naruszenia). W niektórych krajach działania w sprawach karnych będą skuteczniejsze, podczas gdy w innych krajach arbitraż i opcje mediacyjne będą tańsze i szybsze
- ✓ jeśli nie posiada się wystarczającej wiedzy, zawsze należy zasięgać porady specjalistów ds. IP w tym kraju
- ✓ należy jasno określać, kto jest odpowiedzialny za monitorowanie rynku pod względem własności intelektualnej i podejmowanie działań egzekucyjnych w umowach dotyczących własności intelektualnej
- ✓ dobrze jest współpracować z innymi właścicielami praw IP na danym rynku, i w razie potrzeby, łączyć siły, aby obniżyć koszty
- ✓ należy nawiązywać kontakty z miejscowymi organami egzekwowania prawa
- ✓ należy działać tak szybko, jak to możliwe

Przydatne źródła

Aby uzyskać więcej informacji, polecamy:

- Broszurę nt. "IP due diligence: assessing value and risks of intangibles": <http://www.iprhelppdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Due-Diligence>
- Broszurę nt. "How to search for trade marks": <http://www.iprhelppdesk.eu/Fact-Sheet-How-to-Search-for-Trade-Marks>
- Broszurę nt. "How to search for patent information": <http://www.iprhelppdesk.eu/Fact-Sheet-How-to-Search-for-Patent-Information>
- Zestaw broszur nt. "Commercialising Intellectual Property": <http://www.iprhelppdesk.eu/library>
- Broszurę nt. "How to manage confidential business information": <http://www.iprhelppdesk.eu/Fact-Sheet-How-to-Manage-Confidential-Business-Information>
- Broszurę nt. "Non-disclosure agreement: a business tool": <http://www.iprhelppdesk.eu/Fact-Sheet-Non-Disclosure-Agreement>
- Broszurę nt. "Defending and enforcing IP": <http://www.iprhelppdesk.eu/Fact-Sheet-Defending-and-Enforcing-IP>
- Broszurę nt. "Alternative Dispute Resolution Mechanisms": <http://www.iprhelppdesk.eu/Fact-Sheet-Alternative-Dispute-Resolution>
- Broszurę Helpdesk'u South-East Asia IPR SME nt. "Top 20 IP Considerations when entering a new market": <http://www.southeastasia-iprhelppdesk.eu/sites/default/files/publications/Top20-English.pdf>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odpowiedzi na pytania lub porady dotyczące własności intelektualnej

European IP Helpdesk
c/o Eurice GmbH
Heinrich-Hertz-Allee 1
D-66368 St. Ingbert

Email: service@iprhelpdesk.eu

Telefon +34 965 90 9692

O NAS

European IP Helpdesk ma na celu podniesienie świadomości na temat własności intelektualnej (IP) i praw własności intelektualnej (IPR) poprzez informacje, bezpośrednie porady i szkolenia z tego zakresu dla obecnych i potencjalnych uczestników projektów finansowanych przez UE. Dodatkowo, European IP Helpdesk dostarcza wsparcia w zakresie własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw negocjujących lub wnioskujących o projekty w ramach współpracy międzynarodowej, szczególnie współpracując z Enterprise Europe Network. Wszystkie usługi są bezpłatne.

Infolinia: Serwis telefoniczny udziela odpowiedzi na zapytania z zakresu własności intelektualnej do trzech dni roboczych. Kontakt poprzez rejestrację na stronie www.iprhelpdesk.eu, telefon lub fax.

Strona internetowa: Na stronie można znaleźć obszerne informacje i pomocne dokumenty na temat różnych aspektów własności intelektualnej i jej zarządzania, zwłaszcza w zakresie specyficznych kwestii związanych z własnością intelektualną w kontekście programów badawczych UE.

Newsletter i Biuletyn: W ramach tej usługi można śledzić najnowsze wiadomości w temacie własności intelektualnej i przeczytać artykuły ekspertów oraz studia przypadków, subskrybując biuletyn i newsletter.

Trening: W ramach European IP Helpdesk zaprojektowano katalog szkoleń składający się z dziewięciu różnych modułów. Osoby zainteresowane zaplanowaniem sesji szkoleniowej proszone są o e-mail na adres training@iprhelpdesk.eu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Materiał przetłumaczony przez Ambasadora European IP Helpdesk

European IP Helpdesk zapewnia bezpłatne wsparcie tzw. „first line assistance” w kwestiach związanych z własnością intelektualną, mające na celu pomoc obecnym i potencjalnym beneficjentom projektów finansowanych przez UE, a także wsparcie na rzecz europejskich MŚP w zarządzaniu ich aktywami własności intelektualnej.

European IP Helpdesk jest projektem zarządzanym przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), na podstawie politycznych wytycznych Dyrekcji

Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG ds. Wzrostu).

Informacje dostarczone przez European IP Helpdesk nie mają charakteru prawnego ani doradczego i European IPR Helpdesk nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek działań podjętych na ich podstawie. Ponadto, informacji tych nie należy uznawać za oficjalne stanowisko EASME lub Komisji Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu EASME lub Komisji Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji.

Niniejszy dokument został przetłumaczony przez Enterprise Europe Network West Poland, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, członka europejskiej sieci Ambasadorów European IPR Helpdesk. Tłumaczenie i adaptacja zostały przeprowadzone na podstawie dokumentów dostarczonych bezpłatnie przez European IPR Helpdesk. European IPR Helpdesk nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany lub utratę znaczenia w wyniku tłumaczenia lub adaptacji tekstów.

© European Union (2019)