

Polska



Jak chronić patenty i znaki towarowe

2015-06-24 14:35:29



System prawny w Malezji jest oparty na prawie angielskim, więc kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej są zbliżone do brytyjskich przepisów. Regulacje te są w zasadzie spójne ze standardami międzynarodowymi.



Malezja realizuje zobowiązania wynikające z Porozumienia TRIPs – The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Kraj ten podpisał międzynarodowe umowy dotyczące ochrony praw własności intelektualnej IPR. Należy do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), podpisał też Konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych, Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw o własności intelektualnej (TRIPs) i Układ o współpracy patentowej.

Główne produkty i sektory gospodarki wymagające szczególnej uwagi pod kątem ochrony praw własności intelektualnej w Malezji to:

- maszyny, sprzęt transportowy, artykuły przetworzone (przemysł przetwórczy)
- telekomunikacja (sprzęt), wyroby tekstylne, filmy, muzyka, oprogramowanie
- usługi, w tym logistyka, ICT, usługi finansowe i środowiskowe

Prawa autorskie

W Malezji nie istnieje formalny wymóg, aby dzieło musiało być rejestrowane w celu identyfikacji praw autorskich. Jednak można zrobić to dobrowolnie. Szczególnie zaleca się dokonywanie takiej rejestracji zagranicznym małym i średnim przedsiębiorstwom, gdyż może ona być pomocna jako dowód przy dochodzeniu swoich praw.

Pierwszym krokiem zapobiegającym ewentualnemu naruszeniu praw autorskich może być zamieszczenie w dziele symbolu © poprzedzającego imię i nazwisko właściciela i rok pierwszej publikacji. Takie oznaczenie stanowi pierwszą „barierę ochronną” dla praw autorskich firm zagranicznych w Malezji.

Ochrona praw autorskich w Malezji jest ograniczona w czasie. Malezyjska Ustawa o ochronie praw autorskich przewiduje ochronę dla dzieł literackich, muzycznych czy artystycznych na okres życia autora plus 50 lat po jego śmierci. Dla dzieł niepublikowanych, ochrona praw autorskich obejmuje 50 lat zaczynając od początku roku

kalendaryzowego, w którym miała miejsce pierwsza publikacja.

Agencją odpowiedzialną w Malezji za prawa autorskie jest Intellectual Property Corporation of Malaysia (IPCM).

W celu złożenia wniosku o ochronę praw autorskich wnioskodawca powinien przede wszystkim określić, czy dzieło jest oryginalne, czy pochodne.

Dzieła oryginalne obejmują:

- **dzieła literackie**
- **artystyczne**
- **muzyczne**
- **filmowe**
- **ścieżki dźwiękowe oraz emisje radiowe i telewizyjne**

Dzieła pochodne to:

- **tłumaczenia**
- **adaptacje**
- **aranżacje**
- **inne przekształcenia dzieł oryginalnych oraz zbiory dzieł**

W przypadku dzieła, które ma być oznaczone jako oryginalne, należy wypełnić standardowy formularz - CR-1. Przy dziełach pochodnych - formularz CR-2. Do formularza należy dołączyć deklarację statutową, kopię dzieła jako załącznik do deklaracji oraz uiścić opłatę w przewidzianej wysokości w biurze Korporacji Ochrony Własności Intelektualnej Malezji - IPCM. Dzieło musi być czytelne i dobrej jakości, czyli trwałe.

Fizyczne zgłoszenie wniosku o rejestrację praw autorskich może być złożone tylko przez obywatela Malezji bądź rezydenta zagranicznego, ale posiadającego prawo stałego pobytu w Malezji, niezależnie od tego, czy jest ona dokonana bezpośrednio przez twórcę, czy jego prawnego przedstawiciela. W przypadku, gdy zgłoszenie jest wnoszone przez prawnego przedstawiciela konieczne jest wypełnienie dodatkowego formularza (CR-3) oraz dokonanie opłaty. Jeśli wniosek składany jest bezpośrednio przez twórcę - formularz i opłata nie są potrzebne.

Wnioskodawca, który nie jest obywatelem lub stałym rezydentem Malezji, może upoważnić obywatela Malezji do złożenia wniosku.

O ile tytuł dzieła zawiera słowo w innym języku niż angielski lub języku malezyjskim (bahasa Malaysia), wówczas wniosek o rejestrację praw autorskich musi zawierać tłumaczenie tego słowa na jeden z tych języków, jak również nazwę języka oryginalnego z podaniem pełnego znaczenia słowa.

Jeżeli osoba wnioskująca jest osobą fizyczną, formularze muszą być podpisane lub opatrzone odciskiem kciuka. Jeśli to osoba prawna (stowarzyszenie, organizacja, ciało korporacyjne czy też firma), formularze muszą zostać podpisane przez dyrektora, menadżera, sekretarza, komisarza, prokurenta, partnera lub inną osobę funkcyjną, posiadającą prawo do reprezentacji na zewnątrz.

Formularze powinny zostać złożone do biura Korporacji ds. Własności Intelektualnej w Malezji (Property

Intellectual Corporation of Malaysia) osobiście, drogą pocztową bądź elektronicznie. W momencie składania dokumentów w PICM, są one sprawdzane pod względem formalnym, pobierane są opłaty i wydawane jest poświadczenie otrzymania wniosku. W przypadku, gdy zgłoszenie spełnia wszystkie warunki, aplikanta otrzymuje powiadomienie o wpisie informacji i dzieła do rejestru praw autorskich.

Opłata za standardowe zgłoszenie dobrowolnego wniosku o rejestrację praw autorskich wynosi minimum 155 ringgitów (ok. 38,50 euro). Koszty dodatkowe zależą od działań, które muszą zostać podjęte przez obsługę prawną.

W przypadku wystąpienia piractwa, właściciele praw autorskich mogą składać zgłoszenia także do Wydziału Wdrażania Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, Kooperatywów i Konsumeryzmu.

Patenty

Według regulacji obowiązujących w Malezji patent to pomysły i wynalazki, które stanowią nowe rozwiązania technologiczne i mogą mieć praktyczne zastosowanie w przemyśle. Opatentowaniu nie podlegają:

- odkrycia geograficzne i przyrodnicze, teorie naukowe, metody matematyczne
- odmiany roślin i zwierząt lub generalnie procesy biologiczne do produkcji roślin czy zwierząt, inne niż stworzone przez człowieka mikroorganizmy, procesy mikrobiologiczne i produkty procesów takich mikroorganizmów
- schematy, zasady czy metody prowadzenia biznesu, wykonywania działań czysto umysłowych czy grania w gry
- metody leczenia ludzi lub zwierząt poprzez chirurgię lub metody terapeutyczne i diagnostyczne praktykowane na ludziach lub zwierzętach

Innowacje użytkowe Utility Innovations

Innowacje użytkowe to tzw. „mniejsze wynalazki”. Wymagają mniej pogłębionych badań, ponieważ niższy jest ich poziom innowacji. Jako innowacja użytkowa może być rejestrowane każde ulepszenie znanego produktu lub procesu. Dozwolone jest tylko pojedyncze zgłoszenie. Pozostałe wymagania rejestracyjne są takie same jak dla patentów.

Ochrona patentowa w Malezji rozciąga się na 20 lat od momentu rejestracji. W przypadku innowacji użytkowej wynosi wstępnie 10 lat od momentu aplikacji i może być przedłużona na kolejne dwa następujące po sobie okresy 5-letnie, pod warunkiem złożenia wniosku o przedłużenie ochrony (razem może być to maksymalnie 20 lat).

Wniosek patentowy w Malezji musi zawierać następujące informacje:

- dane wynalazcy i oświadczenie poświadczające prawa wnioskodawcy do złożenia patentu (np. poprzez

zatrudnienie czy upoważnienie), w postaci tzw. Formularza nr 1

- specyfikację wynalazku, w tym opis, przedstawienie produktu, streszczenie, rysunki, schematy (o takie są potrzebne); zazwyczaj wynalazca zatrudnia prawnika ds. patentowych lub osobę do przygotowania patentu, tak aby informacja patentowa była przygotowana odpowiednio

W ciągu dwóch lat od złożenia aplikacji patentowej wnioskodawca musi zwrócić się o podjęcie jednego z działań:

- złożyć wniosek o badanie materialno-prawne (Substantive Examination)
- złożyć wniosek o zmodyfikowane badanie materialno-prawne (Modified Substantive Examination)
- złożyć wniosek o odroczenie badania materialno-prawnego (Deferment of Substantive Examination)

O ile wnioskujący nie wybierze jednej z tych opcji, aplikacja wygaśnie bez możliwości jej przywrócenia i patent nie zostanie udzielony.

Badanie materialno-prawne sprawdza wniosek pod kątem „nowości”, „poziomu wynalazczego”, „zastosowania w przemyśle”. Przyspieszyć badania może przygotowanie informacji o patentach udzielonych (lub wnioskowanych) na ten sam lub podobny wynalazek. Takie dane można otrzymać z Europejskiego Urzędu Patentowego, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii lub Korei. Można też dostarczyć wyniki badań, dane bibliograficzne lub inne oficjalne informacje z tych urzędów.

W związku z tym, że omawiane badanie jest badaniem pełnym, biorącym pod uwagę wszystkie zagadnienia i wymagania prawne, merytoryczne i formalne, okres oczekiwania na rejestrację patentu jest dłuższy.

Wniosek o zmodyfikowane badanie materialno-prawne może być wniesiony wówczas, gdy wnioskodawca dysponuje już patentem w Europejskim Urzędzie Patentowym, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii lub Korei. Badanie jest uproszczone, gdyż wymagania dotyczące „nowości” czy „poziomu wynalazczego” zostały już spełnione w patencie zagranicznym.

Złożenie wniosku o odroczenie oznacza przesunięcie daty końcowej na realizację badania maksymalnie o pięć lat. Opcja ta jest przydatna, gdy wnioskodawca jednocześnie oczekuje na wydanie patentu zagranicznego i zamierza ubiegać się w Malezji o zmodyfikowane badanie.

Patenty w Malezji mogą rejestrować osoby fizyczne i podmioty prawne. Nie istnieje wymóg, że wynalazca musi być obywatelem Malezji lub malezyjskim podmiotem prawnym. Dokumenty muszą być przedłożone w języku angielskim lub malezyjskim. Podstawowy koszt złożenia wniosku patentowego w Malezji to minimum 1490 ringgitów, czyli około 370 euro. Agencją odpowiedzialną za sprawy patentowe w Malezji jest Biuro Rejestracji Patentowej Korporacji Własności Intelektualnej - The Patent Registration Office, Intellectual Property Corporation of Malaysia.

Znaki towarowe

W Malezji nie można rejestrować takich znaków towarowych, które mogą wprowadzać w błąd ze względu na podobieństwo do już istniejących na rynku.

Ochrona prawna znaków trwa dziesięć lat od momentu złożenia wniosku lub od daty „roszczenia pierwszeństwa”

(priority claim), czyli w sytuacji, gdy takie samo zgłoszenie zostało złożone w pewnym okresie czasu w innym kraju, który jest także sygnatariuszem Konwencji paryskiej. Rejestracja może być odnawiana co dziesięć lat. Powinno być to zrobione zanim nie zakończył się poprzedni okres ochronny.

Formularz składa się w Rejestrze Znaków Towarowych. Wniosek musi zawierać znak słowny i przedstawienie znaku towarowego, o który się wnioskodawca ubiega. Należy wskazać, jakiego rodzaju towary lub usługi będzie on dotyczyć. W Malezji wniosek o znak towarowy nie obejmuje wielu towarów jednocześnie. Należy wypełnić kilka formularzy, o ile ten sam znak towarowy ma obejmować wiele produktów i usług (jedno zgłoszenie to jeden rodzaj produktu lub usługi). Sprzedaż towarów przez Internet także może być uznana za wykorzystanie znaku handlowego na terenie Malezji.

Wniosek o rejestrację może być złożony osobiście bądź przez przedstawiciela. Od momentu złożenia aplikacji do rejestracji znaku towarowego może upłynąć 1-2 lata. Po ogłoszeniu znaku towarowego i braku zastrzeżeń, znak zostaje skierowany do rejestracji.

Znak towarowy może być rejestrowany przez osobę fizyczną lub prawną. W przypadku, gdy wnioskodawca rezyduje za granicą musi być podany adres usług lub adres korespondencyjny w Malezji. Zazwyczaj wnioskodawcy zagraniczni angażują przedstawiciela ds. znaku towarowego, który zajmuje się rejestracją na miejscu. Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w języku angielskim lub malezyjskim. Koszt rejestracji znaku to minimum 1020 ringgitów (ok. 252 euro). Agencją odpowiedzialną za sprawy znaku towarowego w jest Rejestr Znaków Towarowych Korporacji Własności Intelektualnej - Registry of Trade Marks, Intellectual Property Corporation of Malaysia.

Tajemnice handlowe

Są one w Malezji objęte ochroną własności intelektualnej. Należą do nich kluczowe szczegóły procesów produkcyjnych, receptury, formuły, a także informacje dotyczące pozyskiwania klientów, sieci dostawców, cen i wymogów klientów. W umowach o pracę powinno się zapisywać klauzule tajemnicy służbowej w celu ochrony informacji handlowej (poufnej i zastrzeżonej) i tajemnicy handlowej. Określenie tajemnicy służbowej w umowie powinno być definicja szeroką, obejmującą także informacje stworzone przez pracowników w trakcie ich zatrudnienia.

Taki zapis jest korzystny dla firmy z dwóch względów: po pierwsze - ułatwia zarządzanie informacjami poufnymi i ich wykorzystywanie przez pracowników, po drugie - zwraca uwagę pracowników na ich obowiązek dotyczący ochrony tajemnic firmy.

W relacjach z partnerami zewnętrznymi dobrze jest podpisać tzw. non-disclosure agreement (NDA), i to jeszcze zanim jakiegokolwiek informacje poufne zostaną ujawnione w toku rozmów. Obowiązek zachowania tajemnicy rozszerza się nawet na osoby trzecie, które mogą mieć wiedzę o poufnym charakterze informacji.

Ze względu na to, że nie ma formalnego procesu rejestracji tajemnic handlowych, zawsze są one traktowane jako prawa nierejestrowane. W teorii, tajemnice handlowe mogą podlegać ochronie wiecznej, dopóki informacja nie stanie się dostępna na forum publicznym (np. skład Coca-Coli nigdy nie był opatentowany i do dzisiaj pozostaje tajemnicą handlową).

Służby celne a blokowanie naruszeń praw własności intelektualnej

Królewski Urząd Celny Malezji (the Royal Malaysian Customs) jest odpowiedzialny za sprawy związane z cłami i akcyzą. Ponieważ nie można bezpośrednio zwrócić się do tego urzędu o zatrzymanie towarów importowanych do Malezji z tego powodu, że podejrzewa się, iż są one podróbkami, należy złożyć wniosek do Rejestru Znaków Towarowych. Powinien on zawierać prośbę o przejęcie tych towarów przez służby celne. Do wniosku musi być dołączony certyfikat własności znaku towarowego, wobec którego podejrzewa się naruszenie, informacja o towarach importowanych oraz transporcie, aby ułatwić służbom celnym identyfikację i zatrzymanie. Trzeba pamiętać, że opłata za przetrzymywanie towarów może być bardzo wysoka.

W następnej kolejności powinno się założyć cywilną sprawę sądową w celu otrzymania nakazu, że towary nie mogą być zwolnione. Jeżeli sąd orzeknie, że osoba oskarżona o naruszenie znaku towarowego poniosła szkodę, może nakazać zapłatę kompensacji. W Malezji nie ma systemu, który umożliwiłby rejestrację własności intelektualnej w urzędzie celnym w celu zatrzymywania podrabianych towarów.

Egzekwowanie praw własności intelektualnej

W przypadku gdy własność intelektualna zostanie naruszona, w Malezji istnieją dwie główne ścieżki postępowania:

- zgłoszenie przestępstwa kryminalnego do Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, Kooperatywów i Konsumeryzmu (Enforcement Division of the Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism - EDMDTCC)
- powództwo cywilne

W wielu przypadkach bardziej efektywna może być prywatna mediacja poprzez prawników. Nie jest ona tania, ale zdecydowanie bardziej przystępna cenowo, niż zakładanie sprawy sądowej. Zgłaszanie sprawy na policję nie przynosi efektów, gdyż policja malezyjska nie zajmuje się tymi sprawami, a także nie jest przeszkolona pod tym kontem.

Postępowanie za pośrednictwem EDMDTCC może być szybkie i efektywne. Trzeba wcześniej dostarczyć dokumenty poświadczające prawa do towaru, raport dochodzeniowy wskazujący na naruszenie własności intelektualnej oraz skargę. EDMDTCC ma prawo do natychmiastowej konfiskaty towarów, prowadzi dochodzenie, nakłada karę lub przekazuje sprawę do sądu.

Właściciele praw autorskich mogą wystąpić z powództwem cywilnym do sądu (High Court). W 2010 r. Sędzia Najwyższy (Chief Justice) wydał rozporządzenia, na mocy którego sprawy cywilne muszą być rozpatrzone w ciągu dziewięciu miesięcy od daty złożenia wniosku. Przyczyniło się to do skrócenia czasu rozpatrywania spraw o ochronę własności intelektualnej w sądach malezyjskich.

W 2007 r. system sądowniczy wprowadził Sądy ds. Własności Intelektualnej. Składają się one z 15 tzw. sądów sesyjnych (session courts), zbierających się w każdym stanie, i z sześciu „wysokich sądów”, które mają siedzibę w Kuala Lumpur, Selangorze, Johor, Peraku, Sabahu i na Sarawaku.

Naruszenia na dużą skalę

Jak wynika z obserwacji Delegatury Unii Europejskiej w Kuala Lumpur, a także przedstawicielstw handlowych państw członkowskich UE, małe i średnie przedsiębiorstwa europejskie ciągle nie zwracają dużej uwagi na kwestię ochrony praw intelektualnych w Malezji i w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Tymczasem problem jest dużej wagi, o czym świadczy przykład telefonu komórkowego: rozwiązania techniczne klawiatury, rozkładania telefonu, sposób wykonania podlegają ochronie patentowej, oprogramowanie jest innowacją użytkową, tekst instrukcji obsługi, muzyka i fotografie – to prawa autorskie, kształt telefonu i jego kolory – zastrzeżony wzór designerski lub handlowy, a kształt i kolorystyka to znak towarowy; tajemnicą handlową jest sieć dystrybucji na terenie kraju.

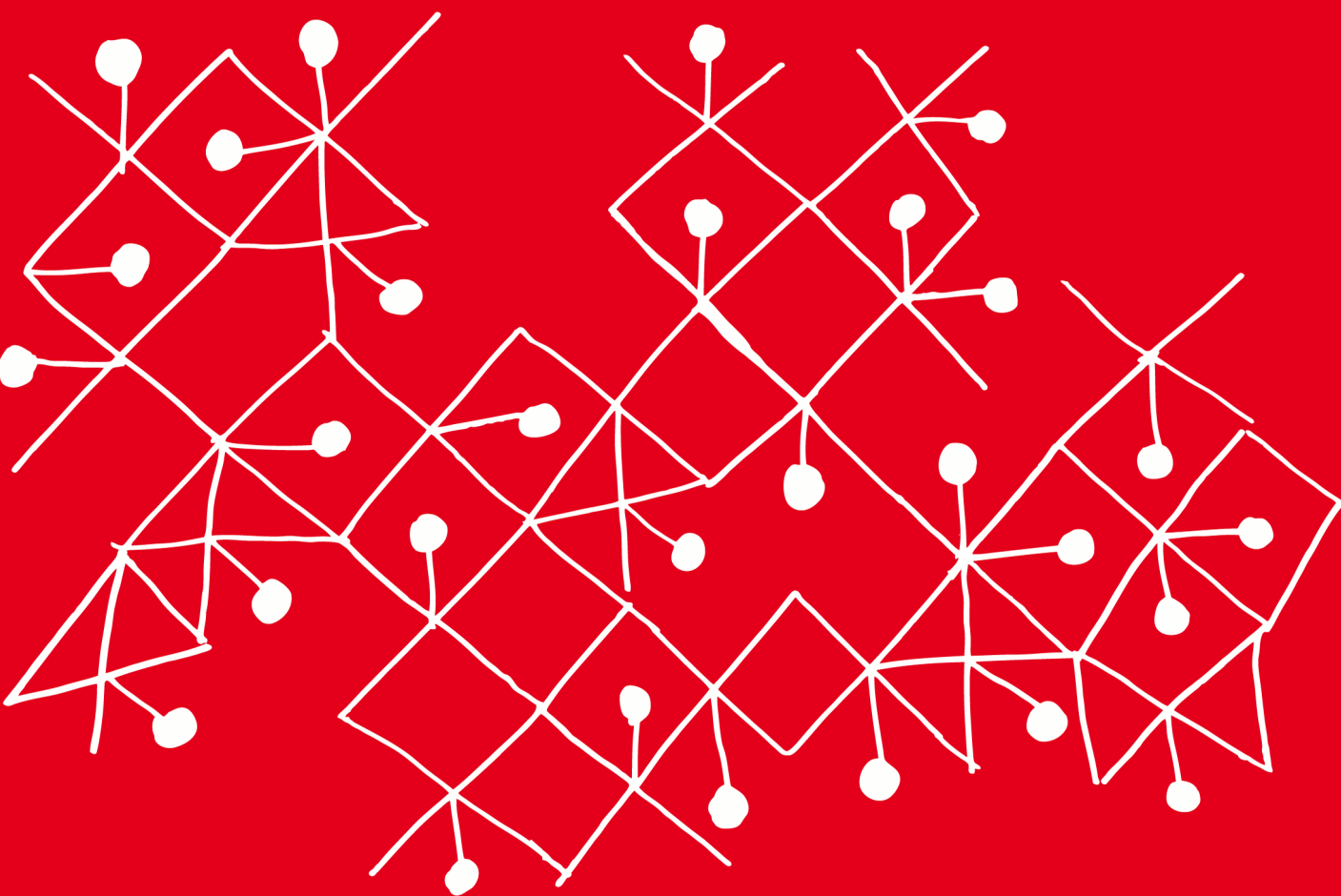
Ponieważ w Malezji jest bardzo dużo przypadków naruszeń praw własności intelektualnej (zwłaszcza znaków towarowych i wzorów handlowych), polskie służby handlowe i konsularne zalecają, by firmy uczestniczące w wystawach lub publicznych pokazach promocyjnych składały na terenie Malezji wnioski o zastrzeżenie znaku towarowego i wzoru przed publiczną prezentacją swoich wyrobów.

Ważne linki:

Intellectual Property Corporation of Malaysia (IPCM): <http://www.myipo.gov.my/>

Biuro Rejestracji Patentowej Korporacji Własności Intelektualnej - The Patent Registration Office, Intellectual Property Corporation of Malaysia: <http://www.myipo.gov.my/>

Registry of Trade Marks, Intellectual Property Corporation of Malaysia: <http://www.myipo.gov.my/>



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego