TRADE MISSION OF RUSSIA IN CHINA

S&O

ЗАЩИТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В КИТАЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Регистрация товарного знака в Китае

- Требования к регистрации товарного знака
- Адаптация бренда для рынка КНР
- Способы и порядок регистрации товарного знака в КНР
- Что выбрать: национальную или международную заявку для регистрации в КНР?

2 Недобросовестные и пиратские регистрации товарных знаков в Китае

- Методы по борьбе с недобросовестными и «пиратскими» заявками и регистрациями товарных знаков в Китае

3 Защита прав на товарный знак

- Административные действия
- Гражданское судопроизводство
- Таможенная охрана товарных знаков
- Уголовный процесс
- Защита прав на ИС в интернете

ВВЕДЕНИЕ

Товарный знак помогает потребителю отличать товары и услуги одной компании от другой. Товарные знаки, как и другие результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняются в соответствии с законом. Для обеспечения защиты средства индивидуализации (логотипа, словесного элемента, слогана) от недобросовестных действий со стороны третьих лиц, его необходимо зарегистрировать в качестве товарного знака.

Слово или сочетание слов, букв и цифр могут представлять собой товарный знак. Однако товарные знаки могут также состоять из изображений, рисунков, символов, объемных элементов, таких как форма и упаковка товаров, невизуальных обозначений, таких как звуки или запах, либо цветовых оттенков, используемых в качестве отличительных элементов – возможности в этой области почти безграничны.

Так как в КНР действует правило «приоритетной подачи» заявки на товарный знак, то для защиты исключительных прав на используемое обозначение, в первую очередь необходимо подать заявку на регистрацию такого товарного знака. Следовательно, стратегия защиты и управления интеллектуальной собственностью (далее по тексту – интеллектуальная собственность либо ИС) должна быть внедрена заблаговременно до планируемого выхода на китайский рынок (как минимум за год для завершения делопроизводства по поданной заявке). Для защиты исключительных прав на используемое обозначение, рекомендуется подать заявку на регистрацию товарного знака до посещения торговых выставок, встреч с потенциальными партнерами и начала продаж в интернете.

Действие товарных знаков в Китае регулируется Законом КНР «О товарных знаках» (Trademark Law of the People's Republic of China), а делопроизводство осуществляется через Национальное Управление интеллектуальной собственности Китая (China National Intellectual Property Administration, далее по тексту - CNIPA).

В соответствии с последней редакцией Закона КНР «О товарных знаках», срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет с момента государственной регистрации. Исключительное право на товарный знак может быть продлено по истечении указанного периода неограниченное количество раз при условии уплаты соответствующей пошлины. Продление срока действия товарного знака может быть произведено в течение последнего года действия товарного знака.

1. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В КИТАЕ

1.1 Требования к регистрации товарного знака

Согласно Закону КНР «О товарных знаках», товарный знак должен соответствовать следующим критериям:

- Товарный знак должен обладать отличительными признаками. Товарные знаки должны обладать различительной способностью и позволять отличать товары и услуги одного лица от товаров и услуг другого лица.
- Товарный знак не должен противоречить нормам морали и публичного порядка государства, включать в себя запрещенные обозначения, символы.
- Товарный знак должен быть доступен для регистрации. Товарный знак не должен быть сходным до степени смешения или тождественным с ранее зарегистрированными товарными знаками, поданными заявками, и нарушать права других правообладателей или заявителей.
- Не быть функциональными – это требование относится, в частности, к трехмерным формам, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если они слишком сильно напоминают представляемые ими товары и услуги.

Перед подачей заявки на регистрацию товарного знака рекомендуется провести поиск на предмет выявления сходных или тождественных ранее зарегистрированных товарных знаков либо поданных заявок, которые могут быть основанием для отказа в регистрации товарного знака. Данная процедура позволяет существенно сэкономить временной и денежный ресурсы.

Официальная база товарных знаков Национального Управления интеллектуальной собственности Китая доступна по следующей ссылке:
http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do
и может быть использована для поиска существующих товарных знаков и ранее поданных заявок. Стоит отметить, что при проведении поиска по товарным знакам или заявкам существует «слепое пятно» - заявки поданные в последние 3–6 месяцев могут не отображаться в базе.

1.2 Адаптация бренда для рынка КНР

Помимо регистрации товарного знака в оригинальном (исходном) виде, в КНР целесообразно регистрировать товарный знак в иероглифическом написании, то есть сделать перевод или транслитерацию обозначения. Это позволяет минимизировать риски, связанные с недобросовестной регистрацией товарного знака со стороны третьих лиц, а также повысить узнаваемость вашего обозначения (бренда) в Китае. Так как большинство китайских граждан не владеет английским и русским языками, им удобнее различать бренды, которые представлены на родном языке.

В Китае зарегистрированный товарный знак на латинице, кириллице и в иероглифическом написании – это разные товарные знаки. Если третье лицо зарегистрирует Ваше обозначение (товарный знак) на китайском языке, то впоследствии существует вероятность возникновения препятствий в виде запрета на использование Вашего обозначения (товарного знака) на китайском языке.
Существует 3 способа, которые применяются при адаптации обозначения на китайском языке:

а) Прямой перевод

Прямой перевод применяется, когда товарный знак имеет семантическое значение, несет смысловую нагрузку. Например, компания «Apple» выбрала прямой перевод своего товарного знака на китайский язык – píngguǒ , что переводе с китайского языка означает «яблоко».

б) Фонетическая транслитерация

Фонетическая транслитерация представляет собой подбор китайских иероглифов, которые будут созвучны названию товарного знака на языке оригинала, данный путь является одним из наиболее распространенных способов адаптации товарных знаков. Например, товарный знак Adidas на китайском языке – это ādídásī , а товарный знак Gucci – gǔqí .





в) Перевод и фонетическая транслитерация

Сочетание перевода и фонетической транслитерации – в данном случае товарный знак не только созвучен оригинальному (исходному) товарному знаку, но и несет в себе положительную коннотацию. Например, товарный знак Coca-Cola в китайском языке – это kěkǒukělè, что означает «вкус и веселье».

Выбор китайского эквивалента товарного знака особенно важен не только из-за значения, но также из-за звука, тона, и даже внешнего вида китайских иероглифов, так как все это влияет на общую репутацию бренда.

Например, Ralph Lauren – известный бренд, который при выходе на китайский рынок не создал китайский эквивалент товарного знака, вследствие чего широкая аудитория создала для этого бренда собственное название на осн

Ralph Lauren обнаружил, что их бренд известен в Китае как «сань цзяо ма» (三脚马), что переводится как «трехногая лошадь».

1.3 Способы и порядок регистрации товарного знака в КНР

Существует два способа регистрации товарного знака в Китае: подача национальной и международной заявок. Каждый из способов имеет свои особенности и преимущества:

а) **Национальная система регистрации**

Национальная заявка на регистрацию товарного знака подается в CNIPA. Документы могут быть поданы при личном посещении ведомства, по почте или через систему электронной подачи.

Пошлина CNIPA за подачу заявки в одном классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для десяти наименований товаров или услуг составляет 300 юаней. Если же необходима регистрация более десяти товаров или услуг, то взимается дополнительная пошлина в размере 30 юаней за каждое отдельное наименование товара или услуги сверх основных десяти.

Если в качестве заявителя выступает иностранное физическое или юридическое лицо, у которого нет места жительства или зарегистрированного адреса для ведения бизнеса на территории Китая, заявка на регистрацию товарного знака должна быть подана местным зарегистрированным агентом по интеллектуальной собственности (патентным поверенным).

Для подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в КНР патентному поверенному необходимы следующие документы и информация от заявителя:

- наименование и адрес заявителя;
- образец товарного знака (изображение в хорошем качестве);
- перечень товаров и услуг;
- подписанная скан-копия доверенности (либо с печатью компании);
- скан-копия свидетельства о регистрации юридического лица либо скан-копия паспорта заявителя. Легализация, нотариальное заверение не требуются.

Национальная заявка на регистрацию товарного знака проходит несколько этапов:

Первый этап – подача заявки и формальная экспертиза на предмет наличия всех необходимых документов, корректности заполнения заявки и уплаты пошлины.

Следующий этап – проведение экспертизы по существу, в ходе которой обозначение проверяется на предмет соответствия требованиям Закона КНР «О товарных знаках».

Далее заявка на товарный знак публикуется в еженедельном бюллетене товарных знаков. После публикации любое заинтересованное лицо в течение трех месяцев с момента публикации может подать возражение против регистрации товарного знака. Если по результатам экспертизы по существу не было принято решение об отказе в регистрации и не было подано возражений со стороны третьих лиц, то товарный знак будет зарегистрирован в КНР.

б) Мадридская система регистрации

Подача международной заявки на регистрацию товарного знака осуществляется через Мадридскую систему регистрации товарных знаков.

Данная система предоставляет заявителю возможность подать единую заявку и испрашивать защиту товарного знака сразу в нескольких государствах. Основное условие – государство должно быть страной-участницей Мадридского соглашения или Протокола к Мадридскому соглашению. На сегодняшний день в числе участников системы более 120 стран, в том числе Китай.

Международная заявка на регистрацию товарного знака по Мадридской системе может быть подана на базе национальной регистрации товарного знака или национальной заявки на товарный знак в стране происхождения заявителя. Таким образом, чтобы воспользоваться Мадридской системой, необходимо сначала подать заявку или иметь уже зарегистрированный товарный знак в стране происхождения заявителя.

Для подачи международной заявки на регистрацию товарного знака необходимо подготовить комплект документов (с полным перечнем пакета документов можно ознакомиться на сайте http://www.wipo.int/) и направить его в ведомство страны происхождения заявителя (для российских компаний и индивидуальных предпринимателей в Роспатент), оплатив при этом пошлину. Размер пошлины будет зависеть от количества классов МКТУ и интересующих стран для регистрации товарного знака.

После подачи заявки проводится формальная экспертиза в ведомстве происхождения заявителя, затем заявка направляется на рассмотрение во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World intellectual property organisation, далее по тексту - WIPO), которая также проводит экспертизу на соответствие заявленным требованиям. В случае, если заявка удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, WIPO вносит международную заявку в международный реестр товарных знаков и выдает сертификат о международной регистрации. После этого WIPO направляет международную заявку в ведомства интересующих стран, указанных в заявке.

Далее ведомства указанных стран проводят экспертизу, по существу, в соответствии с национальным законодательством каждой страны, по результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного знака либо об отказе в регистрации. Процедура, действующая в случае направления уведомления (предварительного отказа) определяется законодательством соответствующей страны, решение принимается за 12 или 18 месяцев. После получения решения WIPO производит соответствующую запись в Международном реестре и затем уведомляет заявителя.

Отказ в охране товарного знака того или иного ведомства государства-участника Мадридского соглашения или Протокола к Мадридскому соглашению не сказывается на решении других ведомств ИС.

1.4 Что выбрать: национальную или международную заявку для регистрации в КНР?

Владельцы иностранных брендов вправе по своему усмотрению выбрать процедуру – подать национальную заявку на товарный знак в Китае или выбрать международную регистрацию товарного знака по мадридской системе. У каждого вида подачи есть свои плюсы и минусы, и владельцам брендов бывает сложно сделать выбор.

Следует отметить, что Китай принял Ниццкую классификацию товаров и услуг, которая представляет собой международную систему классификации товаров и услуг по соответствующим классам.

Однако CNIPA также разработало свою собственную уникальную систему подклассов, в которой товары и услуги в рамках каждого класса классифицируются на подклассы, а некоторые подклассы делятся на разные группы. Подклассы перечислены в местном стандартном руководстве по классификации вместе с описаниями товаров и услуг на китайском языке. Китайское руководство по классификации является основным справочным материалом, на который ориентируются эксперты CNIPA.

У международных заявок по мадридской системе существует ряд недостатков:

- **Высокий риск отказа из-за нестандартных формулировок товаров и услуг, указанных в заявке на товарный знак**

В настоящее время CNIPA осуществляет управление более 13 миллионами зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок. После внесения изменений в Закон КНР «О товарных знаках» в 2014 году рассмотрение заявки в среднем занимает около 9 месяцев.

Столкнувшись с огромным количеством заявок и необходимостью ускорить процесс экспертизы, решением для экспертов стал «механический» подход к экспертизе, при котором заявки с нестандартными описаниями товаров и услуг с большой долей вероятности будут отклонены.

Стандартизированные описания позволяют экспертам легче и быстрее распределять товары и услуги по соответствующим подклассам, что также может облегчить предметную экспертизу сходства товаров и услуг, определяемую подклассами. Вышеуказанный подход к экспертизе значительно повышает эффективность, в частности в 2019 году CNIPA выполнила задачи, поставленные Госсоветом КНР, и период рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков сократился в среднем с девяти до четырех-пяти месяцев.

- **Пробелы в подклассах международных регистраций товарных знаков (МРТЗ) в Китае**

Классификация МРТЗ зачастую не соответствует системе подклассов, принятой в Китае. Некоторые базовые заявки и регистрации могут иметь довольно узкую спецификацию, чтобы соответствовать практике в КНР. Если МРТЗ охватывает только узкую спецификацию, весьма вероятно, что охват подклассов в соответствии с китайской практикой будет недостаточным. Недостаточный охват подклассов в Китае может дать «пиратам», торгующим товарными знаками, возможность восполнить пробел путем подачи заявки на сходный до степени смешения товарный знак в подклассах, не охваченных заявкой или регистрацией товарного знака владельца бренда в Китае. В свою очередь, владелец бренда не сможет использовать свой собственный товарный знак в отношении интересующих товаров и услуг, и в полной мере рассчитывать на защиту зарегистрированного товарного знака в Китае.

- **Международная заявка на товарный знак находится в зависимости от базовой национальной регистрации товарного знака в течение первых пяти лет с даты регистрации МРТЗ**

Следовательно, если по базовой заявке на товарный знак будет вынесено решение об отказе или базовая регистрация товарного знака будет аннулирована в течение этого периода, то международная регистрация также будет автоматически аннулирована («центральная атака»).

- **Сертификат на МРТЗ в Китае выдается только после подачи соответствующего запроса в CNIPA**

В случае регистрации национальной заявки на товарный знак в Китае, сертификат о регистрации товарного знака выдается автоматически после решения о регистрации – без каких-либо дополнительных процедур и уплаты гос. пошлин.

Однако в отношении международной регистрации, сертификат может быть выдан только после подачи запроса о выдаче сертификата и оплаты пошлины в размере 50 юаней. Срок предоставления сертификата обычно составляет два месяца с момента подачи запроса.

Сертификат на товарный знак в Китае необходим для продажи товаров онлайн (платформы электронной коммерции зачастую требуют сертификат на товарный знак перед размещением товаров для продажи), а также для осуществления действий по защите товарного знака (рейды, судопроизводство, регистрация товарного знака в таможенном реестре и т. д.).



2. НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ И «ПИРАТСКИЕ» РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В КИТАЕ

Одна из самых распространенных ситуаций, с которой сталкиваются иностранные компании – это т.н. «сквоттинг» (trademark squatting, воровство бренда). Зачастую иностранная компания реализует товары в КНР без предварительной регистрации товарных знаков, и в последствии обнаруживает, что сходное или тождественное обозначение или упаковка продукции используется параллельно китайским бизнес-партнером или сторонней фирмой, причем происходит это в правовом поле, т.к. «мошенники» предприняли действия по регистрации товарного знака заранее на территории КНР.

Это связано с тем, что в Китае используется так называемая система «приоритетной подачи» заявки (first-to-file), то есть заявитель, который первым подаст заявку на регистрацию товарного знака, получает в последующем исключительное право на товарный знак и приоритет, независимо от того, использовалось ли ранее это обозначение (товарный знак) другим лицом. Это означает, что бренд может не получить правовую защиту, если аналогичный товарный знак уже зарегистрирован в Китае.

Существование зарегистрированного товарного знака, зарегистрированного на третье лицо, само по себе нарушает права иностранной компании, и в том числе может привести к следующим сложностям:

- Производство «нарушителем» продукции низкого качества, маркированной сходным до степени смешения или тождественным обозначением, оказывает влияние на репутацию компании, выпускающей оригинальную продукцию. При этом товар, который фактически является контрафактом, с точки зрения законодательства таковым являться не будет, а незаконным становится использование сходного обозначения или упаковки со стороны истинного производителя;
- Включение «нарушителем» товарного знака в таможенный реестр может ограничить ввоз оригинальной продукции на территорию Китая;
- Подача «нарушителем» административных и уголовных жалоб создает препятствия для реализации продукции на внутреннем рынке Китая.

Своевременная регистрация товарного знака до начала ведения бизнеса в КНР имеет колоссальное значение, т.к. нарушение или присвоение интеллектуальной собственности является распространенной проблемой в КНР, что в свою очередь, может привести к множественным убыткам, негативному влиянию на репутацию компании, потере продукции а также конкурентных преимуществ в бизнесе.

2.1 Методы по борьбе с недобросовестными «пиратскими» заявками и регистрациями товарных знаков в Китае

Существуют правовые средства, которые могут помочь правообладателям в борьбе со "сквоттерами". В настоящее время правительство Китая принимает все меры для того, чтобы нормы, предусмотренные Законом КНР «О товарных знаках» работали эффективно.

Последняя поправка к Закону КНР «О товарных знаках» (2019 г.), предусматривает, что товарные знаки, поданные без намерения использования, должны быть отклонены. Владельцы товарных знаков могут подать возражение против регистрации таких заявок, ссылаясь на статью 4 Закона КНР «О товарных знаках» и потребовать признать их недействительными. Недобросовестные заявители и даже помогающие им агентства по товарным знакам могут быть оштрафованы.

Прежде чем начинать любые официальные действия по оспариванию заявки, следует сначала собрать доказательства, которые могут быть использованы в борьбе с такими пиратскими недобросовестными заявками и товарными знаками в Китае.

В качестве доказательств могут использоваться следующие материалы:

- Доказательства, свидетельствующие о наличии предшествующих прав на товарный знак (договоры о разработке логотипа, документы, подтверждающие авторские права на изображение, права на торговое наименование).
- Доказательства, свидетельствующие о наличии бизнес-отношений с нарушителем (если товарный знак был зарегистрирован китайским бизнес-партнером).
- Предшествующие доказательства использования незарегистрированного товарного знака, который получил определенное влияние в Китае.

В ситуации, когда товарный знак уже зарегистрирован другим лицом в Китае или в CNIPA на этапе публикации находится заявка на товарный знак, поданная третьим лицом, существует несколько способов оспаривания таких недобросовестных "пиратских" заявок и регистраций: подача возражения против регистрации, подача заявления о признании регистрации товарного знака недействительной, а также подача заявления об аннулировании по причине неиспользования.

а) Подача возражения против регистрации товарного знака

Если с помощью мониторинга публикаций бюллетеней товарных знаков на сайте CNIPA было обнаружено, что заявка на товарный знак третьего лица может нарушить исключительные права на товарный знак, то в течение трех месяцев с момента публикации заявки может быть подано возражение против регистрации товарного знака в CNIPA с доказательствами, подтверждающие предшествующие права на товарный знак. Возможна дополнительная подача документов в последующие три месяца с момента первой подачи.

Согласно Закону КНР «О товарных знаках», возражение может подать любое лицо, то есть даже тот, кто не является правообладателем сходного товарного знака. Возражение рассматривается в срок до 12 месяцев.

При этом крайне важно собрать максимальное количество доказательств, поскольку есть только один шанс для подачи такого возражения. Если возражение не будет удовлетворено, товарный знак будет зарегистрирован. В таком случае единственным доступным средством правовой защиты будет возбуждение дела о признании регистрации товарного знака недействительной.

б) Заявление о признании регистрации товарного знака недействительной

Согласно Закону КНР «О товарных знаках», если товарный знак зарегистрирован обманным путем или другими неправомерными способами (такими как недобросовестность), возможно попытаться аннулировать регистрацию товарного знака. Процедура аннулирования включает в себя подачу заявления о признании такой регистрации недействительной в Совет по рассмотрению и оценке товарных знаков (Trademark Review and Adjudication Board), которое подается через зарегистрированного агента по товарным знакам.

Основания для признания регистрации товарного знака недействительной можно условно разделить на две основные группы: абсолютные основания и относительные основания.

Абсолютные основания позволяют оценить способность обозначения выполнять функции товарного знака без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц. Относительные основания проверяют будет ли заявленное обозначение, в случае его регистрации в качестве товарного знака, нарушать права третьих лиц на другие объекты ИС, в том числе на охраняемые товарные знаки.

Согласно Закону КНР «О товарных знаках» процедура признания товарного знака недействительным по абсолютным основаниям длится от 9 до 12 месяцев; по относительным основаниям - от 12 до 18 месяцев (период ожидания результатов судебного решения по предыдущему правому делу не входит в срок).



Порядок подачи заявления о признании регистрации товарного знака недействительной следующий:

- Заявитель подает заявление в CNIPA.
- Заявитель представляет дополнительные доказательства и доводы в течение следующих трех месяцев с даты подачи заявления.
- CNIPA выдает заявителю квитанцию о приеме заявления, если формальность не нарушена, и направляет противоположной стороне уведомление вместе со всеми представленными заявителем материалами.
- Другая сторона представляет ответ на заявление о признании регистрации недействительной в течение тридцати дней со дня получения уведомления. Указанный срок может быть продлен еще на три месяца для представления дополнительных материалов. Данный этап не является обязательным.
- CNIPA направляет все материалы, представленные противоположной стороной, заявителю для опровержения. У заявителя имеется один месяц, чтобы представить любые контраргументы; такая процедура не является обязательной.
- CNIPA выдает решение обеим сторонам.

Заинтересованное лицо может подать заявление о признании товарного знака недействительным в Совет по рассмотрению и оценке товарных знаков в течение пяти лет с даты регистрации.

в) Аннулирование товарного знака по причине неиспользования

Правовая охрана товарного знака в КНР может быть прекращена досрочно вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет. Аннулирование по причине неиспользования может быть относительно успешным в борьбе со сквоттерами, так как зачастую нарушители регистрируют товарные знаки не с целью их использования, а с целью их продажи.

Заявление об аннулировании по причине неиспользования может быть подано в CNIPA любой стороной в отношении любого товарного знака при условии, что с даты государственной регистрации такого знака прошло более трех лет. Затем CNIPA уведомляет владельца товарного знака и предоставляет ему два месяца для представления доказательств использования.

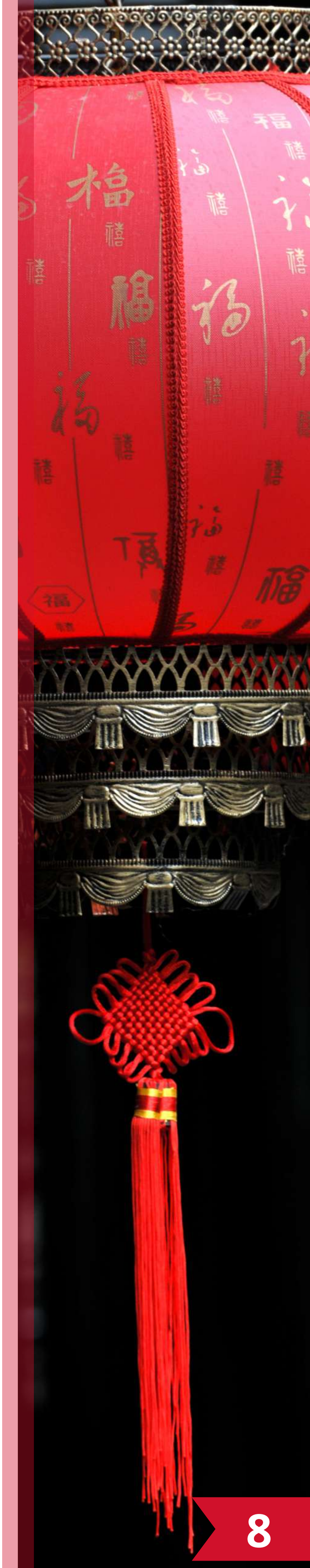
Использование товарного знака может быть доказано его размещением на товарах, упаковках, контейнерах, в торговых документах, в рекламе, на выставках или в любой другой деловой деятельности.

Если в течение указанного двухмесячного периода не будет предоставлено никаких доказательств коммерческого использования товарного знака в течение последних трех лет или будет предоставлено недостаточное количество таких доказательств, регистрация товарного знака будет аннулирована. При предоставлении доказательств CNIPA не направляет их копии заявителю аннулирования, что означает, что заявитель не может проверить и оспорить подлинность доказательств. CNIPA выносит решение в течение девяти месяцев; указанный срок может быть продлен до 12 месяцев при наличии особых обстоятельств.

Сторона, несогласная с решением CNIPA, может подать апелляцию в течение 15 дней в Комиссию по оценке и рассмотрению товарных знаков. При этом Комиссия предоставляет копии доказательств использования товарного знака его владельцем заявителю, который в свою очередь сможет проверить и оспорить их подлинность. Экспертная комиссия выносит решение на основе мнений двух сторон в течение девяти месяцев; указанный срок может быть продлен до 12 месяцев при наличии особых обстоятельств.

г) Уступка прав на товарный знак

Иногда покупка товарного знака может быть хорошей идеей, так как цена покупки может быть ниже, чем расходы, связанные с оспариванием или судебным разбирательством.



В соответствии со статьей 42 Закона КНР «О товарных знаках» и статьями 31 и 32 Положения о применении Закона КНР «О товарных знаках» в случае уступки зарегистрированного товарного знака цедент и цессионарий должны совместно пройти процедуры уступки зарегистрированного товарного знака в CNIPA.

Необходимые документы для оформления уступки прав на товарный знак:

- Заявление об уступке зарегистрированного товарного знака или поданной заявки (формат заявления установлен CNIPA).
- Копии документов, удостоверяющих личность цедента и цессионария (копия свидетельства о регистрации компании или копия удостоверения личности физического лица)
- Доверенности от цедента и цессионария.
- Если какой-либо из вышеуказанных документов составлен на иностранном языке, также должен быть предоставлен перевод на китайский язык. Нотариальное заверение, легализация не требуются.

Ниже приведены примечания, на которые стоит обратить внимание в случае уступки прав на товарный знак

- Договор между цедентом и цессионарием не требуется для регистрации уступки, но рекомендуется, чтобы обе стороны составили и подписали договор, а также заверили его нотариально в целях предотвращения споров в процессе уступки и минимизации рисков.
- Товарный знак с лицензионной записью может быть уступлен, но необходимо подать новую лицензионную запись после уступки, так как предыдущая будет недействительна.
- Уступка зарегистрированного товарного знака не должна вызывать недоразумений, путаницы или иных неблагоприятных последствий для потребителей. Все тождественные или сходные товарные знаки одного и того же владельца регистрации должны быть переданы одновременно.
- Зарегистрированный товарный знак с несколькими классами не может быть передан только в одном классе, т. е. все классы должны быть переданы в рамках одной уступки.
- Заявка на переуступку может быть отозвана, если обе стороны достигнут соглашения путем переговоров — это должно быть сделано до утверждения заявления экспертами CNIPA.
- Сведения о передаче прав публикуются в официальном бюллетене товарных знаков Китая. Правопреемник пользуется исключительным правом на использование товарного знака с даты публикации.

Уступка товарного знака включает в себя: подачу необходимых документов на уступку в CNIPA → прохождение формальной экспертизы CNIPA → выдачу свидетельства. Весь процесс обычно занимает 4–6 месяцев.

3. ЗАЩИТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Законодательство КНР предусматривает множество эффективных вариантов защиты прав на объекты ИС. После вступления в ВТО в 2001 году, Китай разработал комплексную систему законов об интеллектуальной собственности, которая в целом соответствует международным стандартам. Кроме того, Китай участвует в основных международных соглашениях, касающихся прав ИС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), Парижская конвенция по охране промышленной собственности и Мадридский протокол).

Учитывая этот факт, компания-правообладатель может подать гражданский иск, административную жалобу или обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела на компанию нарушителя прав. Кроме того, все основные платформы электронной коммерции имеют техническую возможность и функционал для подачи жалобы в случае незаконного использования ИС, что ведет к удалению материалов, нарушающих права ИС.

Первый шаг для защиты прав на ИС является консультация со специалистами в области интеллектуальной собственности для того, чтобы определить, какой путь будет оптимальным.





Прежде чем приступать к каким-либо официальным действиям, необходимо собрать доказательства. В Китае, как правило, только те доказательства, которые нотариально заверены китайским нотариусом, будут приняты китайскими судами и другими органами власти. Поэтому важно, чтобы доказательства были нотариально заверены, прежде чем вы начнете какие-либо официальные действия. Как только нарушитель узнает о потенциальной претензии, сбор доказательств может стать затруднительным, поскольку нарушитель может их уничтожить.

Важно собрать три типа доказательств:

- Доказательства, подтверждающие, что вы являетесь владельцем ИС (т. е. сертификаты о регистрации ИС).
- Доказательства, подтверждающие факт нарушения со стороны нарушителя, включая предложение, продажу, изготовление подозрительных товаров (например, образцы, подозреваемые в нарушении, рекламные материалы).
- Доказательства, подтверждающие сумму компенсации, которую вы требуете от нарушителя.

Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью в сборе доказательств в юридическую фирму с присутствием в Китае.

3.1 Административные действия

Владелец ИС в Китае может обеспечить соблюдение своих прав в рамках административных процедур. Некоторые административные органы уполномочены принимать меры против компаний, нарушающих права на ИС.

Государственная Администрация регулирования рынка (State Administration of Market Regulation, далее по тексту - AMR) отвечает за организацию административной правоприменительной работы. На местном уровне правоохранительными органами являются офисы Администрации регулирования рынка, в которых есть специализированный отдел как по патентным спорам, так и по спорам в отношении товарных знаков. Бюро качества и развития, входящее в структуру AMR, является административным органом, отвечающим за рассмотрение дел о товарах, нарушающих стандарты качества и безопасности. Все эти ведомства уполномочены предпринимать определенные действия против компаний или частных лиц, нарушающих права на ИС. Эти органы имеют право:

- совершать обыски в помещениях нарушителей, конфисковывать и уничтожать предметы, нарушающие права на ИС;
- налагать запреты, чтобы заставить нарушителя прекратить нарушение;
- налагать штрафы за нарушение прав на товарные знаки, патенты.

Административные органы предлагают относительно быстрый и экономичный способ борьбы с нарушениями прав на товарные знаки и патенты, а также могут служить веским доказательством в случае дальнейшей подачи гражданского иска.

Правообладатель, желающий возбудить административное делопроизводство, должен поручить юристу подать жалобу, представить доказательства существования и владения правом на объект ИС (т. е. свидетельства о правах на интеллектуальную собственность и удостоверение личности правообладателя, а также доверенности, позволяющие представителю действовать) и предъявить доказательства нарушения. После рассмотрения всех документов AMR может провести рейд и изъять продукцию, которая нарушает права на ИС.

По результатам рейда AMR обяжет нарушителя прекратить противоправные действия, а также конфискует и уничтожит все товары и оборудование, используемое в изготовление контрафактных товаров.

Кроме того, AMR также может наложить штраф, однако сумма штрафа зависит от объемов незаконного бизнеса и не может превышать сумму дохода от незаконного бизнеса более чем в пять раз. В случаях, когда сумма штрафа не может быть рассчитана, AMR налагает штраф в размере до 250 000 юаней. Однако более суровое наказание назначается судом в случаях, когда нарушение считается «серьезным», или, когда нарушение было совершено более одного раза в течение пяти лет. В разрешении дел о нарушениях прав на товарные знаки, AMR является посредником и не может устанавливать компенсацию за ущерб. Поэтому оценка и предоставление компенсации правообладателю является исключительной прерогативой китайских судов.

3.2 Гражданское судопроизводство

Гражданский процесс в Китае схож с судебным производством в России. Наиболее часто испрашиваемые средства правовой защиты — это судебные запреты, возмещение ущерба и уничтожение товаров и оборудования. Срок рассмотрения гражданского иска обычно занимает от 6 до 12 месяцев с момента возбуждения дела до вынесения решения в первой инстанции.

При доказывании нарушения прав на ИС обычно проще всего получить доказательства продажи или предложения о продаже продукта, нарушающего права на ИС, но они обязательно должны быть заверены нотариально. Например, нотариальное заверение покупки контрафакта или нотариальное заверение веб-ссылок, сайтов с контрафактным товаром.

На практике это означает, что покупка или предложение продажи товаров, предположительно нарушающего интеллектуальные права, должны быть засвидетельствованы нотариусом, который затем удостоверяет, что конкретная единица была приобретена или предложена для продажи конкретным лицом. Этот тип покупки образца или заверение о предложении о продаже доказывает только то, что один образец был продан или предложен, и поэтому может быть недостаточным, чтобы убедить суд присудить возмещение причиненного ущерба.

Приказ о сохранении доказательств (Evidence Preservation Order, далее по тексту - EPO) может быть использован для получения доказательств. EPO — это действие, в ходе которого суд опечатывает или фотографирует предметы, нарушающие права на ИС, в помещении ответчика. Суд также уполномочен снимать копии всех счетов, счетов-фактур и других коммерческих документов, обнаруженных в помещении ответчика.

Конечно, многие потенциальные ответчики осознают такие риски и не ведут учет на своих заводах, складах, магазинах. Поэтому EPO наиболее полезно для сбора фотографических и напечатанных доказательств массового производства. Обеспечение иска в размере от 20 000 до 1 миллиона юаней может быть уплачено суду, в зависимости от суммы иска и требований конкретного суда.

Как только доказательства нарушения получены, например, путем покупки образца, либо посредством EPO, начинается судебное разбирательство. В отношении подсудности применяется общее правило и поэтому иск необходимо подавать либо в том месте, где было совершено правонарушение, либо в городе или провинции по месту регистрации ответчика. Если известно, что в провинции по месту регистрации ответчика судебные органы не имеют достаточного опыта в сфере защиты интеллектуальных прав, то целесообразнее осуществить покупку образца в другом судебном участке, где находятся суды по правам на ИС (Пекин, Гуанчжоу, Шанхай).

Также можно рассмотреть такой способ обеспечения иска как распоряжение о блокировке активов (Asset Preservation Order, далее по тексту - APO). Это действие, в котором суд замораживает банковские счета или другие активы ответчика. Эта тактика может быть использована, когда истец понес или может понести значительные убытки из-за нарушения и существует риск трудностей с исполнением судебного решения. Опять же, суд может потребовать уплату залога, соответствующего размеру заявленного ущерба. Тогда залог останется на счету суда до тех пор, пока судебный иск (включая апелляцию) не будет завершен.

После того, как правообладатель соберет достаточные доказательства, а суд наложит арест и заморозит активы ответчика, дело перейдет в стадию разбирательства. Судебному разбирательству обычно предшествуют переговоры об урегулировании спора в досудебном порядке при посредничестве судьи. По результату судебного разбирательства, суд может присудить компенсацию за экономический ущерб от противоправной деятельности.

Компенсация будет определяться в соответствии с фактическими потерями, понесенными правообладателем в результате нарушения, или выгодами, полученными нарушителем от нарушения (если ваши фактические потери трудно доказать), либо размерами лицензионных сборов. В тех случаях, когда трудно определить эти факторы, суды присуждают законные убытки до пяти миллионов юаней, в случае нарушения прав на товарный знак.



3.3 Таможенная охрана товарных знаков

Регистрация товарного знака в Главном таможенном управлении не является обязательным условием, но настоятельно рекомендуется.

Главное таможенное управление является централизованным органом, оно может наложить арест на товары, нарушающие права на ИС, ввозимые в Китай или вывозимые из него. Это может быть действенным инструментом в борьбе с импортом и экспортом контрафакта. Для регистрации в реестре таможни необходимо зарегистрировать Вашу ИС в Китае, а после чего необходимо создать аккаунт правообладателя в базе данных таможни, после чего уже внести товарные знаки в реестр. Срок рассмотрения и верификации аккаунта таможней (после создания аккаунта) составляет 30 дней; после внесения товарного знака в реестр, срок верификации составляет также 30 дней. Товарный знак вносится в реестр на весь срок действия товарного знака. При продлении товарного знака также необходимо продлить его в таможенном реестре, соответствующие действия могут быть осуществлены за 6 месяцев до окончания действия товарного знака.

Таможня не взимает никаких пошлин, депозит потребуется только в случае конкретного задержания. Если товар с товарным знаком правообладателя будет задержан, таможня направит официальное уведомление о задержании и в случае, если компания желает остановить товар, необходимо будет внести депозит в установленный таможней срок (около 7 дней), сумма депозита определяется таможенными органами на основании заполненной декларации данных о товарах. После задержания таможня проводит собственное расследование, по результатам которого направляет официальное решение о наказании. Кроме того, правообладатель обязан будет уплатить пошлину за хранение и уничтожение контрафактного товара. Данный процесс занимает в среднем 1 год.

Если товар арестован, и истец желает подать в суд, он должен внести залог, равный стоимости изъятого товара. При этом ответчик может заплатить встречный залог на равную сумму, чтобы товары были выпущены.

Настоятельно рекомендуется создать аккаунт в базе таможни КНР и внести товарные знаки в таможенный реестр как можно раньше, чтобы в случае обнаружения контрафакта, сотрудники таможни смогли задержать его.

3.4 Уголовный процесс

Уголовное преследование является одной из самых сильных мер, используемых для пресечения нарушений прав на товарные знаки.

Уголовное дело может быть возбуждено при достижении определенных пороговых значений в случае изготовления или сознательной продажи контрафактной продукции, а также в случае подделки или продажи несанкционированных изображений товарного знака.

Наказание за преступления, связанные с нарушением прав на товарные знаки – лишение свободы на срок до 3 лет или задержание и штраф, если условия являются «серьезными» или продажи совершены в крупном размере, и от трех до семи лет лишения свободы на определенный срок, если условия считаются «чрезвычайно серьезными» или продажи были осуществлены в особо крупном размере. Нарушения, по которым стоимость товаров превышает 50 000 юаней, являются уголовно наказуемыми.

Способы привлечения к уголовной ответственности:

- Владелец ИС обращается в Бюро общественной безопасности (Public Security Bureau, PSB).
- Административный орган передает дело органам, занимающимся уголовными делами в случае, если ущерб, причиненный правообладателю, превышает административные пороговые значения.
- По делу частного обвинения потерпевший вправе обратиться с иском непосредственно в суд.





Бюро общественной безопасности имеет единоличное право принимать решение о возбуждении уголовного дела, когда о нем сообщил владелец ИС или оно было направлено из административного органа. Если Бюро примет дело, оно начнет разбирательство со сбора доказательств.

После получения достаточных доказательств дело передается в прокуратуру, которая оценивает, может ли дело быть передано в суд.

Прокуратура представляет дело в суде. Суд принимает решение об ответственности и выносит соответствующий приговор. Важно помнить, что владелец ИС не может взыскать компенсацию с помощью этого процесса, но благоприятное решение будет ценным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей.

3.5 Защита прав на ИС в интернете

Почти все интернет-платформы в Китае имеют эффективный механизм принятия и рассмотрения жалоб по правам на ИС. Процедура уведомления-удаления на интернет-платформах является быстрым способом устранения нарушений прав на ИС в интернете.

Процедуры уведомления и удаления сильно варьируются от одной платформы электронной коммерции к другой. Владельцы прав на ИС должны внимательно изучить политику каждой платформы, чтобы получить конкретную информацию о данной процедуре.

Платформы электронной коммерции, как правило, требуют наличия китайских сертификатов регистрации для ИС чтобы блокировать онлайн-торговцев, продающих в Китае товары, предположительно нарушающие права на ИС. В соответствии с Законом “Об электронной коммерции КНР” платформы электронной торговли должны принимать своевременные и необходимые меры после получения уведомлений о нарушении прав на ИС и направлять соответствующее уведомление продавцу. Если продавец предоставляет декларацию о ненарушении прав с доказательствами, платформа электронной коммерции направляет встречные уведомления владельцу ИС.

Как правило, для уведомления и принятия мер по удалению необходимо предоставить следующее:

- доказательство того, что заявитель является либо правообладателем ИС либо обладателем прав на ИС.;
- ссылки на продукты, нарушающие права;
- копия свидетельства о регистрации компании или паспорта физического лица.

Процедуры уведомления и удаления – это эффективный способ пресечь онлайн-нарушения, поскольку это действие можно выполнить самостоятельно. Сотрудники вашей компании могут проверять интернет-платформы и другие ресурсы с целью выявления нарушений, а при обнаружении нарушений направлять уведомления и запросы на эти платформы. Однако часто после того, как сайт или ссылка были закрыты, нарушители могут открыть новый сайт или магазин. Поэтому крайне важно продолжать мониторить сеть Интернет и блокировать выявленные нарушения на постоянной основе.

Однако для правообладателей может потребоваться много времени для мониторинга платформ электронной коммерции и подачи жалоб самостоятельно. Поэтому экономически эффективный способ управления этим процессом часто заключается в привлечении специалистов по защите бренда. Эти сервисы используют передовые технологии и аналитику данных для выявления и удаления контрафактных товаров на нескольких онлайн-платформах. Владельцы ИС могут пользоваться этими услугами напрямую или управлять ими через своих внешних юристов или адвокатов по ИС.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

1. Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) – http://www.wipo.int/portal/en/index.html

2. Национальное Управление интеллектуальной собственности Китая — http://english.cnipa.gov.cn/

3. Национальное управление авторских прав – http://www.ncac.gov.cn

4. Государственная Администрация регулирования рынка (AMR) — http://www.samr.gov.cn/

5. Бюро общественной безопасности (PSB) – http://www.mps.gov.cn/n16/index.html

6. Главное таможенное управление– http://english.customs.gov.cn/

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН:

TRADE MISSION OF RUSSIA IN CHINA

S&O

Материал предназначен только для ознакомления и не должен рассматриваться как юридическая консультация.

За консультацией вы можете обратиться:

S&O IP: mail@schmitt-orlov.asia; Arsalan@schmitt-orlov.asia

Торгпредство России в Китае: info@russchinatrade.ru