

Надежна ли защита интеллектуальной собственности в Китае

06.12.2023

СПЕЦПРОЕКТЫ

СТАТЬИ

Мы продолжаем серию интервью о юридическом рынке Китая с партнерами юридической фирмы Zhong Yin, подготовленную при поддержке юридической фирмы Ingvarr. В этот раз Игорь Кокин, партнер и глава арбитражной практики Ingvarr, и Иан Чжан, партнер Zhong Yin, беседовали о том, как изменилась защита прав на интеллектуальную собственность (ИС) в Китае. За последние несколько лет эта страна вошла в число лидеров в области регистрации прав на объекты ИС, имплементировала ряд международных конвенций в этой области и приняла законы, регулирующие защиту ИС. И, конечно же, они обсудили самый главный вопрос: можно ли российским компаниям быть уверенным в защите своей ИС в Китае?

— Иан, расскажите, пожалуйста, о самых громких судебных делах, касавшихся защиты ИС в Китае.

— Я приведу в качестве примера несколько громких и значимых дел последнего десятилетия, демонстрирующих, что китайские судебные органы избегают протекционизма и стараются быть объективными независимо от национальности сторон разбирательства.

В деле Huawei vs. Samsung в 2016 г. китайский технологический гигант Huawei подал иски против Samsung в нескольких странах, включая Китай. Он обвинил компанию в нарушении патентов, связанных с технологией 4G и особенностями пользовательского интерфейса.

Судебный спор включал претензии и встречные иски обеих компаний, в итоге спор был выигран Huawei. Хотя конкретные детали решения и могут варьироваться в зависимости от юрисдикции, это дело отражает сложный ландшафт судебных споров по ИС в технологической отрасли и подчеркивает важность защиты инноваций с помощью патентных прав.

Zhong Yin — одна из старейших юридических фирм Китая, оказывающая полный спектр услуг. Основана в 1993 г. Имеет офисы более чем в 40 городах и насчитывает 3200 сотрудников. В 2022 г. совместно с юридической фирмой Ingvarr основала Russia China Desk, юристы которой работают в Москве, Пекине, Шанхае, Гонконге и Макао, оказывая юридические услуги российским компаниям, работающим на китайском рынке, а также китайским инвесторам, ведущим бизнес в России.

В рамках патентного спора между Xiaomi и Inter Digital Уханьский промежуточный народный суд вынес первый в мире трансграничный судебный запрет на инициирование Inter Digital соответствующих исков по всему миру до тех пор, пока дело рассматривается в Ухане. Это создало прецедент в области международных патентных споров и продемонстрировало уникальный подход суда г. Ухань к управлению трансграничными судебными процессами.

В деле «Майкл Джордан против Qiaodan» бывший баскетболист Майкл Джордан подал иск против китайской компании Qiaodan — производителя спортивной одежды, обвинив ее в несанкционированном использовании его имени и сходства (по его мнению, китайские иероглифы напоминают слово «Jordan», а также использован его номер на майке «23»). Спор касался товарных знаков, и в 2016 г. Верховный народный суд Китая вынес решение в пользу Майкла Джордана, признав недействительными некоторые товарные знаки, принадлежащие Qiaodan. Это дело подчеркивает важность защиты имен и образов знаменитостей в Китае и способствует повышению осведомленности о правах на ИС в

стране.

Дело 2013 г. о нарушении авторских прав компании QVOD Technology Co. Ltd. о нарушении авторских прав в Китае было связано с обвинениями в несанкционированном размещении и трансляции защищенного авторским правом контента китайской компанией QVOD, предоставляющей услуги потокового видео. Дело получило широкую огласку в связи с его значительным влиянием на китайскую индустрию онлайн видео и масштабом нарушения авторских прав.

— Как получить охрану зарегистрированного в России товарного знака? Какова процедура, и сколько времени она занимает?

— Для получения охраны зарегистрированного в России товарного знака в Китае можно воспользоваться процедурой подачи международной заявки по Мадридскому протоколу, можно также воспользоваться Парижской конвенцией.

В случае использования Мадридского протокола заявка, внесенная в международный реестр, будет направлена в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA). CNIPA рассмотрит вашу заявку в соответствии с китайским законодательством о товарных знаках. Если возражений нет или все вопросы решены, ваш товарный знак будет охраняться в Китае.

Национальная фаза регистрации в Китае занимает от 6 до 12 месяцев с возможностью завершения процесса всего за 6 месяцев. Однако реальный срок может варьироваться в зависимости от таких факторов, как загруженность соответствующих ведомств ИС, любые специфические вопросы, которые могут возникнуть в ходе экспертизы, и общая эффективность процесса регистрации.


В отношении Парижской конвенции можно отметить, что в течение шести месяцев с даты первой подачи заявки вы можете испрашивать приоритет для того же товарного знака в других странах — участницах Парижской конвенции. Это означает, что при подаче заявки в


другой стране вы можете претендовать на дату подачи первоначальной заявки в своей стране. Подать заявку на товарный знак в желаемой иностранной стране (в странах) можно в течение шестимесячного периода приоритета. Эта заявка должна включать требование о предоставлении права приоритета на основании первоначальной заявки, поданной в вашей стране. Ведомство по товарным знакам в КНР рассматривает вашу заявку в соответствии со своими законами и правилами. Если возражений нет или все вопросы решены, товарный знак поступает на регистрацию.

Гонконг, Тайвань и Макао имеют отдельные и отличные от материкового Китая системы интеллектуальной собственности (ИС). В каждом регионе существуют свои процедуры регистрации товарных знаков. В этих регионах заявка должна подаваться отдельно.

— Какой язык надо использовать при регистрации товарного знака?

— Надо использовать китайский язык. Товарным знаком может быть любой идентифицируемый знак, но наиболее эффективным вариантом является использование китайских иероглифов и латинского наименования, что позволяет использовать весь потенциал как местного, так и международного рынка.

При этом перевод может быть не дословным, а смысловым. Замечательным примером является перевод товарного знака компании McDonald's, китайский вариант которого выглядит как «» и читается как «майданлао» (перевод: «пшеница / надлежащий / работа»).

Другие компании используют перевод, основываясь на его непосредственном значении. Например, китайский вариант товарного знака компании Volkswagen переводится на китайский язык как «» («дачжун цичэ») и аналогично переводу оригинала с немецкого языка означает «народный автомобиль».

— Какую защиту имеет общеизвестный товарный знак в Китае?

— Известные товарные знаки в Китае получают более высокий уровень охраны в силу признанного статуса. При этом распространяется охрана на конкретные классы товаров или услуг, для которых они зарегистрированы, а также предоставляется охрана, выходящая за рамки таковых. Это означает, что охрана может распространяться на сходные или идентичные знаки в различных классах.

Российским компаниям, которые хотят производить продукцию в Китае и использовать для этого соответствующие технологии, я бы посоветовал использовать такие общепринятые инструменты как лицензионный договор и неразглашение коммерческой тайны

— Какие рекомендации можно дать компаниям по защите прав на ИС на территории Китая?

— Вы можете зарегистрировать свою ИС в таможенных органах Китая. Это поможет предотвратить экспорт или импорт товаров, нарушающих авторские права.

Также можно подать жалобу в китайские административные органы: в Государственную администрацию по регулированию рынка (SAMR) или в местное Управление промышленности и торговли (AIC). Они примут административные меры, включая наложение штрафов или вынесение предписания о прекращении нарушения.

Вы можете потребовать судебного запрета и подать гражданский иск против нарушителя. В качестве убытков можно требовать возмещения финансового ущерба, например компенсации упущенных продаж или прибыли, непосредственно вызванных нарушением авторских прав, а также прибыли, полученной нарушителем.

Это основано на принципе, согласно которому нарушитель не должен получать финансовую

выгоду от своей противоправной деятельности.

В некоторых случаях размер ущерба может быть рассчитан как кратная величина лицензионных платежей, которые нарушителю пришлось бы заплатить за законное использование ИС. Это карательная мера, направленная на предотвращение нарушений.

Если трудно доказать реальные убытки или прибыль или если эти суммы относительно невелики, китайское законодательство допускает применение установленных законом убытков. Правообладатель может требовать возмещения ущерба в определенном диапазоне без необходимости доказывания точной суммы убытков или прибыли.

О серьезном нарушении авторских прав, особенно если имеет место контрафакт, можно сообщить в правоохранительные органы Китая для привлечения к уголовной ответственности. Это приведет к наложению штрафа на нарушителя или к тюремному заключению.

Российским компаниям, которые хотят производить продукцию в Китае и использовать для этого соответствующие технологии, я бы посоветовал использовать такие общепринятые инструменты как лицензионный договор и неразглашение коммерческой тайны.

— Мы с Вами общаемся в конце 2023 г., который стал годом искусственного интеллекта. Используют ли китайские юристы в работе Chat GPT?

— В Китае этот продукт заблокирован, поэтому мы используем его редко, но суть заключается в том, что искусственному интеллекту пока недоступны нюансы права.



Игорь
Кокин

партнер и глава арбитражной практики юридической
компании Ingvarr



Иан Чжан

партнер Zhong Yin

СПЕЦПРОЕКТЫ

СТАТЬИ