

## Китайско-российский бизнес: что следует знать о защите прав на интеллектуальную собственность в Китае

### Основные принципы

Китайская Народная Республика ("КНР") является участником нескольких международных договоров, включая Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности ("Парижская конвенция"), Договор о патентной кооперации ("ДПК"), Мадридское соглашение о международной регистрации знаков ("Мадридское соглашение"), Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений ("Бернская конвенция") и Соглашение по торговым аспектам интеллектуальных прав ("ТРИПС").

Любой иностранец или иностранное предприятие может подать заявку на регистрацию патента или товарного знака в КНР в рамках двустороннего соглашения или международного договора или на основе принципов взаимности. Например, Китай и Россия являются участниками Парижской конвенции, поэтому юридические или физические лица из России имеют право обратиться за регистрацией патентов в Государственное ведомство КНР по интеллектуальной собственности ("ГВИС") и за регистрацией товарных знаков в Государственное ведомство КНР по товарным знакам ("ГВТЗ"), соответственно. Для регистрации патентов в КНР заявитель может либо на уровне страны подать заявку на регистрацию патентов в ГВИС, либо может прибегнуть к ДПК для подачи заявки на международную регистрацию в Российское патентное ведомство или во Всемирную организацию интеллектуальной собственности ("ВОИС"), а затем обратиться за установлением защиты международной регистрации в Китае. В случае регистрации товарных знаков в КНР, заявитель может также на уровне страны (т.е. в КНР) подать заявку на регистрацию товарного знака в ГВТЗ. В качестве альтернативы, поскольку Китай и Россия являются участниками Мадридского соглашения, заявитель может также использовать Мадридское соглашение для подачи заявки на территориальное распространение международной регистрации на КНР. То есть заявитель должен подать заявку на международную регистрацию товарных знаков в ВОИС в Женеве и обратиться за распространением защиты международной регистрации на Китай. При регистрации товарных знаков применяется правило о праве первого заявителя. Если два или более заявителей подадут заявки на регистрацию товарного знака, права на товарный знак будут предоставлены заявителю, который подал заявку первым. Преждепользование, как правило, не имеет значения.

В соответствии с *Законом КНР об авторском праве*, если иностранная компания пользуется авторским правом в соответствии с международным договором, к которому присоединилась как страна происхождения компании, так и Китай, такое авторское право получит автоматическую защиту в КНР. Поскольку Китай и Россия являются участниками Бернской конвенции и ТРИПС, авторское право российской компании должно быть защищено в КНР автоматически. В соответствии с законодательством КНР защита авторских прав в КНР не зависит от каких-либо процедур регистрации. Тем не менее, обладатель авторского права может добровольно подать заявление о регистрации авторского права в Китайский центр защиты авторских прав ("КЦЗАВ"). С юридической точки зрения, регистрация авторского права является простым способом доказать существование авторского права. В соответствии с законодательством КНР свидетельство о регистрации авторского права, выданное КЦЗАВ, будет являться презумпцией доказательства обладания авторским правом.

### Регистрация интеллектуальных прав

1. Для обращения за регистрацией патента в ГВИС заявителю необходимо подать заявку в ГВИС с приложением необходимых подтверждающих документов.

- a) Заявка на патент на изобретение проходит тщательную экспертизу. ГВИС проверяет соответствие изобретения условиям патентоспособности и, в частности, обладает ли оно свойствами новизны, изобретательским уровнем и промышленной применимостью. В связи с такой тщательной проверкой регистрация патента на изобретение может обернуться продолжительной и дорогой процедурой. Заявка на патент на изобретение публикуется ГВИС через восемнадцать месяцев после даты подачи заявки. По просьбе заявителя ГВИС может опубликовать заявку в более ранний срок.
- b) Заявка на регистрацию полезной модели или патента на промышленный образец проходит только предварительную экспертизу. ГВИС просто проверяет соответствие документов заявки формальностям, предусмотренным *Патентным законом КНР*. Таким образом, регистрация полезной модели или патента на промышленный образец, как правило, завершается в течение одного года с даты подачи заявки.

2. Срок охраны патента на изобретение в КНР составляет 20 лет. Срок действия прав на полезную модель или патент на промышленный образец составляет 10 лет. Этот срок исчисляется со дня подачи заявки и не подлежит продлению. После выдачи патента на изобретение, патента на полезную модель или патента на промышленный образец патентообладатель имеет право запретить другим юридическим или физическим лицам использовать свой патент.

3. По сравнению с патентом на изобретение, полезная модель имеет преимущества, такие как значительно более низкая стоимость подачи заявки, быстрая процедура регистрации и оперативное правоприменение. Тем не менее, патент на изобретение имеет преимущество, заключающееся в более длительном сроке охраны. Заявитель может выбрать тип патента согласно сроку эксплуатации продукта и характеристикам новых технических решений. Согласно *Патентному закону КНР* заявитель имеет право подать заявку на изобретение и заявку на полезную модель в ГВИС одновременно с созданием идентичного изобретения. В этом случае заявитель может воспользоваться следующими преимуществами:

- a) Право из патента на полезную модель обычно предоставляется в течение одного года, при этом патентообладатель может оперативно защищать свои исключительные права.
- b) Ходатайство о проведении экспертизы на материальные предпосылки патентоспособности по заявке на патент на изобретение может быть подано в течение трех лет с даты подачи заявки или даты приоритета. Таким образом, заявитель может отложить подачу ходатайства о проведении такой экспертизы с тем, чтобы у него имелось больше времени для оценки рыночного потенциала соответствующего изобретения. Если результат оценки не окажется положительным, заявитель может отозвать заявку на патент на изобретение без уплаты пошлины за проведение экспертизы.
- c) При принятии решения о выдаче патента на изобретение заявитель может отказаться от права на соответствующий патент на полезную модель. В этом случае заявитель пользуется своим исключительным правом на патент на полезную модель до тех пор, пока не выдан патент на изобретение.

4. Для подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в ГВТЗ заявитель должен сначала подать заявку в ГВТЗ. При подаче полного пакета документов на регистрацию ГВТЗ выдаст заявителю расписку в получении в течение двух месяцев для указания номера заявки в Китае и даты заявки в Китае для вышеуказанной заявки на товарный знак. Обычно ГВТЗ рассматривает заявки и публикует их в официальном бюллетене товарных знаков в течение 15 месяцев. При отсутствии возражений в течение трех месяцев с даты публикации товарный знак будет зарегистрирован и ГВТЗ выдаст заявителю соответствующее Свидетельство о регистрации товарного знака. Следует иметь в виду, что в соответствии с текущей практикой ГВТЗ вся процедура регистрации товарного знака обычно занимает около 18 месяцев с даты заявки до регистрации товарного знака. Также следует иметь в виду, что в соответствии с законодательством КНР, если заявителем является иностранная компания, для подачи документов заявки в ГВТЗ должен быть назначен

китайский агент по товарным знакам. Срок охраны зарегистрированного товарного знака составляет 10 лет с даты регистрации и может быть продлен.

5. Для подачи заявки на регистрацию авторского права в КЦЗАВ заявителю необходимо подать заявку в КЦЗАВ с приложением необходимых подтверждающих документов. КЦЗАВ рассматривает заявку в течение 30 дней с даты принятия. Если заявка соответствует требованиям КЦЗАВ, он выдаст Свидетельство о регистрации авторского права.

### **Защита интеллектуальных прав**

1. Статья 57 *Патентного закона КНР* предусматривает два средства правовой защиты от нарушений патентных прав, а именно административные меры и судебные иски. Это означает, что как местное административное управление по патентным делам, так и суд имеет право устанавливать факт нарушения патента и предписывать нарушителю немедленно прекратить нарушение патента. Вообще, судебные дела по искам о нарушении патентных прав занимают много времени ввиду факторов технического характера. На практике административные меры местного административного управления по патентным делам, как правило, принимаются быстрее и менее дорогостоящи, чем судебное разбирательство.

В рамках административных мер местное административное управление по патентным делам имеет право проводить выездные проверки для собирания доказательств, но в большинстве случаев оно не вправе арестовывать контрафактную продукцию. Если патентообладатель хочет взыскать убытки, он должен инициировать судебный процесс против нарушителя. Сумма убытков в связи с нарушением патентных прав будет рассчитываться в зависимости от выгод, полученных нарушителем, или убытков, понесенных патентообладателем в связи с нарушением. Если ни то, ни другое не может быть установлено, суд может присудить возмещение предусмотренных законом убытков в размере до 1 000 000 юаней (около 125 000 евро) в соответствии с *Патентным законом КНР*.

2. Статья 53 *Закона КНР о товарных знаках* предусматривает два средства правовой защиты от нарушения прав на товарный знак, а именно административные меры и судебные разбирательства. Это означает, что как местное Торгово-промышленное управление ("ТПУ"), так и суд имеет право устанавливать факт нарушения прав на товарный знак и предписывать нарушителю немедленно прекратить нарушение прав на товарный знак. Поскольку ТПУ имеет право проводить обыск и арестовывать контрафактную продукцию, на практике административные меры ТПУ могут эффективно и быстро пресечь действия нарушителей. Однако если владелец товарного знака пожелает взыскать убытки, он должен инициировать судебное разбирательство против нарушителя. Сумма убытков в связи с нарушением прав на товарный знак будет рассчитываться в зависимости от выгод, полученных нарушителем, или убытков, понесенных владельцем товарного знака в связи с нарушением. Если ни то, ни другое не может быть установлено, суды могут присудить возмещение предусмотренных законом убытков в размере до 500 000 юаней.

Следует иметь в виду, что китайское правительство вынесло новый проект *Закона КНР о товарных знаках* ("Проект от 2012 г.") на публичное обсуждение. Проект от 2012 г. был принят Всекитайским собранием народных представителей 28 декабря 2012 года, и для получения замечаний общественности был установлен срок до 31 января 2013 года. Проект от 2012 г. предусматривает более суровое наказание для злостных нарушителей прав на товарные знаки с увеличением размера компенсации в два-три раза. Проект закона также увеличивает максимальный размер предусмотренных законом убытков в связи с нарушением прав на товарный знак с 500 000 юаней (около 62 500 евро) до 1 000 000 юаней (около 125 000 евро).

3. Статья 47 *Закона КНР об авторском праве* предусматривает два средства правовой защиты от

нарушений авторских прав, а именно административные меры и судебные разбирательства. Как местное управление по охране авторских прав, так и суд имеет право устанавливать факт нарушения авторских прав и предписывать нарушителю немедленно прекратить нарушение авторских прав. Владелец авторских прав может подать жалобу в местное управление по охране авторских прав о нарушении авторских прав в КНР, если нарушение авторских прав также ущемляет общественные интересы. Однако в случае если правообладатель не сможет доказать, что нарушение авторских прав ущемляет общественные интересы, ему необходимо предъявить иск к нарушителю.

Местное управление по охране авторских прав вправе налагать штрафы, но только суд вправе присуждать возмещение убытков. Сумма убытков в связи с нарушением авторских прав будет рассчитываться в зависимости от фактических убытков правообладателя. Если фактические убытки трудно подсчитать, возмещение убытков будет основано на незаконных доходах, полученных нарушителем. Если ни то, ни другое не может быть установлено, суды могут присудить возмещение убытков в размере до 500 000 юаней в соответствии с *Законом КНР об авторском праве*.

#### **Таможенная защита интеллектуальных прав**

1. Согласно *Положению КНР о таможенной защите интеллектуальных прав* ("Положение о таможенной защите"), если владелец ИС имеет достаточно доказательств того, что нарушитель экспортирует контрафактную продукцию за рубеж, владелец ИС может напрямую подать письменное заявление и представить соответствующие доказательства в местные таможенные органы и обратиться к ним с просьбой о задержании контрафактной продукции. В письменном заявлении владелец ИС указывает наименование грузополучателей или грузоотправителей контрафактной продукции, порт, куда может быть экспортирована контрафактная продукция, сроки и средства транспортировки и т.д. Владелец ИС должен также предоставить гарантию для задержания контрафактной продукции. Сумма гарантии должна быть равной стоимости контрафактной продукции, которая будет задержана. После проведения экспертизы местные таможенные органы осуществляют задержание контрафактной продукции и информируют владельца ИС об этом в письменной форме. Владелец ИС должен затем сразу же обратиться за наложением судебного запрета в отношении контрафактной продукции. В случае принятия судом решения о наложении судебного запрета, он затем обращается к местным таможенным органам за содействием в приведении судебного запрета в исполнение. Следует иметь в виду, что в соответствии с Положением о таможенной защите, в случае если местные таможенные органы не получают уведомление суда о приведении судебного запрета в исполнение в течение 20 дней после задержания контрафактной продукции, местные таможенные органы осуществляют выпуск задержанной контрафактной продукции.

2. На практике владельцу ИС, как правило, трудно собрать вышеуказанную подробную информацию об экспорте контрафактной продукции. Обычной практикой является обращение владельца ИС за регистрацией своих интеллектуальных прав в Главное таможенное управление КНР. После регистрации интеллектуальных прав владельца ИС в соответствии со статьей 16 Положения о таможенной защите, если местные таможенные органы заподозрят, что партия ввозимых или вывозимых товаров нарушает зарегистрированные интеллектуальные права владельца ИС, местные таможенные органы должны немедленно уведомить об этом владельца ИС в письменной форме. В течение 3 дней после вручения уведомления от местных таможенных органов владелец ИС вправе обратиться в местные таможенные органы за задержанием подозрительных товаров.

#### **Защита ИС в режиме онлайн**

Многие нарушители распространяют контрафактную продукцию через основные китайские веб-сайты для корпоративных клиентов и/или для потребителей ("Веб-сайты"), такие как Taobao, Alibaba и т.д. В соответствии со статьей 36 *Закона КНР об обязательствах вследствие причинения вреда* в случаях, когда пользователь Интернета пользуется услугами Интернет-провайдера для нарушения интеллектуальных прав

их обладателя, обладатель ИС имеет право уведомить Интернет-провайдера о принятии необходимых мер, таких как удаление, блокирование и отключение ссылки. Если Интернет-провайдер своевременно не примет необходимые меры после получения уведомления, он будет нести солидарную ответственность с интернет-пользователем за дополнительно причиненные этим убытки. Правообладатель может подать жалобу владельцам Веб-сайтов с требованием об удалении неправомерной ссылки и о закрытии соответствующих интернет-магазинов.

### **Лицензирование интеллектуальных прав**

1. В КНР разрешено лицензирование как патентов, так и патентных заявок. Лицензиар и лицензиат должны подать заявление о регистрации договора о патентной лицензии в течение трех месяцев после подписания договора.

Кроме того, в соответствии с *Положением КНР об управлении импортом и экспортом технологий*, если иностранное юридическое лицо лицензирует свои патенты и патентные заявки в пользу китайского юридического лица или наоборот, такая лицензия будет считаться импортом технологии или экспортом технологии. Договор о патентной лицензии должен быть зарегистрирован в компетентном государственном органе по торговле.

В Китае осуществляется валютный контроль. Регистрация не является предварительным условием для юридической действительности договора о патентной лицензии. Тем не менее, без регистрации договора о патентной лицензии в вышеуказанных компетентных китайских органах власти, китайской организации запрещено перечислять суммы роялти в иностранной валюте за границу или наоборот.

2. Лицензия на использование зарегистрированных товарных знаков подлежит регистрации в ГВТЗ. Регистрация не является предварительным условием для юридической действительности лицензионного договора, но необходима для перечисления сумм роялти в иностранной валюте за границу или наоборот, если одна из сторон лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака является иностранным юридическим лицом.

3. Обладатель авторских прав вправе выдавать лицензии другим лицам на осуществление своих авторских прав, за исключением моральных прав автора, указанных в *Законе КНР об авторском праве*. Регистрировать лицензию на использование авторских прав в КЦЗАВ необязательно. Однако стороны могут добровольно подать заявление о регистрации такой лицензии в КЦЗАВ.

4. В КНР разрешено лицензирование непатентованных технологий, т.е. ноу-хау. В соответствии с *Положением КНР об управлении импортом и экспортом технологий*, в случае если иностранное юридическое лицо лицензирует свое ноу-хау в пользу китайского юридического лица или наоборот, такая лицензия будет считаться импортом технологии или экспортом технологии. Лицензионный договор о предоставлении права использования технологии должен быть зарегистрирован в компетентном органе власти по торговле. Регистрация не является предварительным условием для юридической действительности такого договора. Однако без регистрации лицензионного договора о предоставлении права использования технологии в компетентном органе власти по торговле, китайской организации запрещено перечислять суммы роялти в иностранной валюте за границу или наоборот.

### **Уступка интеллектуальных прав**

1. Для передачи патентных прав / прав на заявку на выдачу патента и/или прав на зарегистрированный товарный знак / заявку на товарный знак, правообладатель и приобретатель должен заключить письменный договор уступки прав. Приобретатель обязан подать документы заявки в ГВТЗ или в ГВИС, в зависимости от

обстоятельств. Переход прав на патент / заявку на патент и/или зарегистрированный товарный знак / заявку на товарный знак вступает в силу с момента регистрации.

2. Обладатель авторских прав вправе уступить авторские права полностью или в части, за исключением моральных прав автора, указанных в *Законе КНР об авторском праве*. Регистрировать переход авторских прав в КЦЗАВ необязательно. Однако стороны могут добровольно подать заявление о регистрации перехода авторских прав в КЦЗАВ.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к:

**Колин Лю**

Партнер  
Руководитель практики интеллектуальной  
собственности и антимонопольного права

CMS, Китай 2801 Plaza 66,  
Tower 2 1266 Nanjing Road  
Западный Шанхай  
200040, Китай

Т +86 21 6289 6363  
Ф +86 21 6289 0731  
E colin.liu@cmslegal.cn

Настоящая информация предоставляется исключительно в информационных целях и не означает юридическую или иную профессиональную консультацию.  
Авторские права принадлежат шанхайскому офису CMS, Китай