

БОРОТЬБА З НЕДОБРОСОВІСНИМ ПОДАННЯМ ПАТЕНТНИХ ЗАЯВОК НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ В КИТАЇ

Андрощук Г. О.,

*канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
ORCID 0000-0003-0781-9740*

Работягова Л. І.,

*провідний науковий співробітник
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
ORCID 0000-0002-5450-1607
м. Київ, Україна*

Права інтелектуальної власності (ІВ) є однією з пріоритетних тем у торгівлі між Китаєм та ЄС та вирішальним елементом подальшого зростання торгівлі та інвестицій між ЄС та Китаєм. Це також область, в якій за останні 30 років відбулися величезні зміни, що відбивають масштабний економічний розвиток, який пережив Китай за той же період. Щоб відобразити зростаючу важливість прав ІВ на політичній арені, у 2004 р. було організовано Діалог ЄС-Китай у галузі ІВ. Так проект ЄС IP Key China, який діє з червня 2017 р., покликаний розширити співпрацю між ЄС і Китаєм з окремих проблем, що виникають у галузі ІВ. Проект очолює Європейська комісія, яка доручила його реалізацію та фінансування Відомству інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). Метою проекту є сприяння поступовому зближенню Китаю з європейськими стандартами у законодавстві, захисті та забезпеченні дотримання прав ІВ, а також розвитку передового досвіду [1]. Зазначимо також, що Закон про боротьбу з недобросовісною конкуренцією (Anti-Unfair Competition Law), прийнятий у Китаї в 1993 р. та згодом доповнений у 2017 та 2019 рр., регулює діяльність бізнес-операторів щодо недобросовісної конкуренції. Багато норм цього закону можуть бути імplementовані до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». За даними Державного управління регулювання ринку, лише у 2022 р. органи регулювання ринку Китаю розслідували та розглянули 9069 випадків порушення цього закону, наклавши штрафи на загальну суму 620 млн юанів [2]. Китай працює над посиленням регулювання ринкової конкуренції та правозастосування щодо недобросовісної конкуренції, прагнучи забезпечити участь суб'єктів підприємництва у чесній конкуренції на ринку та користування рівним правовим захистом.

Згідно зі статистичною базою даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), попри те, що кількість міжнародних заявок на охорону промислових зразків, поданих у рамках Гаазької системи, що адмініструється ВОІВ, скоротилася на 1,7 % у 2020 р. порівняно з 2019 р., кількість заявок на промислові зразки, поданих китайськими заявниками, збільшилася на 22,7 % порівняно з 2019 р.

Загалом Китай посідає 9-е місце у світі з найбільшою кількістю заявок на міжнародні реєстрації [3]. Це можливо, оскільки походження заявки визначається як країна/територія зазначеної адреси проживання заявника, тому заявники, які проживають у країні, яка не є членом ЄС (наприклад, у Китаї), можуть подавати заявки на міжнародну реєстрацію, якщо вони мають реальне та ефективне промислове або комерційне підприємство, що знаходиться під юрисдикцією члена Гаазької системи. Очікується, що чисельність заявок з Китаю ще збільшиться із приєднанням до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

Дизайн продукту, як відомо, може бути захищений правом ІВ за допомогою реєстрації у відомстві ІВ. Загалом обсяг охорони промислового зразка охоплює зовнішній вигляд виробу в цілому або його частини, зумовлений особливостями, зокрема ліній, контурів, кольорів, форми, малюнка, текстури та/або матеріалів виробу. сам виріб та/або його прикраса. Перевага зареєстрованого промислового зразка полягає у виключному праві на його використання. Це виключне право включає, зокрема, виробництво, пропозицію, випуск ринку, імпорт, експорт чи використання продукту, у якому промисловий зразок включений чи якого він застосований, чи зберігання такого продукту. У Китаї правова охорона промислового зразка здійснюється шляхом реєстрації та видачі патенту на промисловий зразок і охороняється поряд з винаходом та корисною моделлю відповідно до Закону про патенти Китаю. 1 червня 2021 р. набула чинності четверта поправка до Закону про патенти КНР (Patent Law of the People's Republic of China), яка внесла важливі зміни у багато аспектів щодо патентів на промислові зразки [3]. Закон ЄС про промислові зразки з'явився на початку 2000-х років, коли було ухвалено Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 р. про промислові зразки Співтовариства, до якого було внесено поправки, внесені Регламентом Ради № 1891/2006. У зв'язку з датою прийняття закону, на відміну від товарного знака ЄС, зразок, що охороняється в ЄС, як і раніше, називається промисловим зразком Співтовариства. Крім зареєстрованого промислового зразка Співтовариства (RCD), законодавство ЄС також захищає незареєстровані промислові зразки Співтовариства (UCD). Обсяг їх охорони більш обмежений, тому власник може використовувати промисловий зразок без реєстрації і має право перешкоджати комерційному використанню промислового зразка тільки в тому випадку, якщо цей зразок є навмисною копією зразка, що охороняється. Юрисдикція ЄС є частиною Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, і в результаті нових змін у китайському законодавстві, покликаних наблизити її до міжнародної практики, вступ Китаю до Гаазької угоди був наступним кроком.

Оскільки заявки на отримання патенту на промислові зразки у Китаї (як і в ЄС та Україні) не проходять експертизу по суті, патент на промисловий зразок буде видано за умови дотримання формальностей, встановлених Національним відомством інтелектуальної власності Китаю (CNIPA). Хоча CNIPA 11 березня 2021 р. опублікувало «Заходи

щодо регулювання поведінки в галузі патентних заявок» (Measures on Regulating Patent Application Behavior) для боротьби з «ненормальними поданнями патентних заявок», недобросовісні заявки на промислові зразки, яким були надані патентні права до набрання чинності цими заходами, залишаться непоміченими та залишаться без контролю, за винятком випадків, коли правовласники за власним бажанням ініціюють дії щодо визнання їх недійсними [4]. Правовласники, які заздалегідь не зареєстрували патент на промисловий зразок своєї продукції в Китаї, можуть мати справу з дилемою: чи варто подавати судовий позов проти порушника, який заздалегідь зареєстрував аналогічні продукти. Розглянемо два приклади такої ситуації [4, 5].

Футляр із пензлем для тонального крему. Shu Uemura (Шу Уемура) — міжнародний косметичний бренд, розробив пензель для тонального крему та у 2017 р. випустив його на китайський ринок, не зареєструвавши дизайн як патент на промисловий зразок. Цей продукт, відомий своєю унікальною шестикутною формою, вигнутою для кращого захоплення, та пензлем професійної якості, що дозволяє користувачеві легко наносити тональний крем під різними кутами, став хітом на ринку (Рис. 1).



Рис. 1. Пензель компанії Shu Uemura для тонального крему

Бачачи успіх виробу, китайський підприємець скопіював пензель для тонального крему Шу Уемури та зареєстрував його як свій власний патент на дизайн у СНІРА (Рис. 2). Щодо розглянутого промислового зразка було подано заяву про визнання його недійсним.



Рис. 2. Оспорюваний дизайн

Компанія Шу Уемура продавала пензель для тонального крему протягом багатьох років, і оскільки продукти часто оновлювалися, було непросто знайти опубліковані зображення виробу першого поко-

ління, який імітував розглянутий дизайн. Було проведено великий онлайн-пошук для збору попередніх доказів конструкції, але більшість фотографій, доступних в Інтернеті, були зроблені з ракурсів, які не були ідентичними, ні схожими на види конструкції, що розглядається. Компанії довелося докласти значних зусиль у процесі збирання доказів, щоб визнати недійсним патент на зразок-наслідувач. Проаналізувавши, СНІРА визнала попередні докази конструкції, подані Шу Уемура, допустимими, і постановила у рішенні № 51356 визнати недійсним патент на наслідувач конструкції. СНІРА використовувала зображення пензля для тональної основи Shu Uemura як попередній дизайн і ухвалила, що, з точки зору звичайного покупця, дизайн по суті ідентичний попередньому дизайну і, отже, повинен бути визнаний недійсним.

Етикетка для олії. Соняшникова олія «Олейна» виробляється компанією «Бунге Україна» — підрозділом великої міжнародної компанії Bunge, яка є лідером в агробізнесі та виробництві продуктів харчування. «Олейна» — відомий український бренд соняшикової олії вже понад 26 років, визнана Колегією апеляційної палати Держдепартаменту інтелектуальної власності добре відомою торговельною маркою станом на 31 грудня 2003 р. (Рис. 3).



Рис. 3. Зареєстрована китайським підприємцем етикетка соняшикової олії «Олейна»

Китайський підприємець скопіював етикетку соняшикової олії компанії «Олейна» і недобросовісно зареєстрував її як свій власний патент на промисловий зразок (зразок, що оспорується). Дизайн-наслідувач був рабською копією (slave imitation) як візерунків, але й слогана і навіть зареєстрованої торговельної марки на етикетці продукту (Рис. 4). До СНІРА було подано клопотання про визнання рішення № 45213 щодо патенту на промисловий зразок недійсним.



Рис. 4. Оригінальний дизайн етикетки

CNIPA ухвалило, що аналізований зразок недійсний на тій підставі, що він не має істотних відмінностей, що дозволяють відрізнити його від зразка Олейни. CNIPA встановило, що дизайн Олейни розкривав загальну форму та розташування візерунків розглянутого дизайну, а також деталі дизайну, такі як візерунки, текст та композиція, що були відображені на лицьовій стороні етикетки. Тонкі відмінності, такі як форма соняшника та слова з обох боків етикетки, виявилися незначними з погляду їхнього впливу на загальне візуальне враження. Як і в справі щодо пензля для косметики Шу Уемура, позивачу довелося докласти чимало зусиль для пошуку та збирання доказів попереднього дизайну. Китайські юристи настійно рекомендують правласникам подавати заявки на патенти на промислові зразки у CNIPA до запуску продукту або його публічного доступу. Проактивна стратегія подання заявок може гарантувати, що порушникам не залишиться лазівок для обману системи. Якщо зразок було подано третіми особами, правласникам рекомендується якомога раніше подати позов про визнання недійсним для анулювання недобросовісних промислових зразків.

Проти недобросовісних заявок. З метою надання додаткових вказівок щодо образливих заявок, поданих недобросовісно, як тепер заборонено згідно з 4-ю поправкою, CNIPA опублікувало заходи щодо Регулювання діяльності щодо патентних заявок, яка встановлює невичерпний перелік обставини, за яких можуть зловживати патентними заявками (включаючи недобросовісні заявки). Наприклад, Tencent проти Tan Fa Wen (2017) YUE 03 MIN CHU № 632 / (2019) YUE MIN ZHONG № 407 є типовим випадком, який ілюструє, як зловмисні судові процеси та образливі програми дизайну може ефективно впоратися з правласником відповідно до 4 поправки. Щоб зменшити кількість недобросовісних заявок у проєкті імплементаційних регламентів (2020) і у проєкті Керівництва з патентної експертизи (2021) передбачено відповідні заходи щодо вирішення цієї проблеми. Вони доповнюються Повідомленням CNIPA про подальше суворе регулювання патентів. Діяльність програми, заяви про визнання патенту недійсним, позови на підставі порушення авторських прав і боротьба з недобросовісною конкуренцією є альтернативними стратегіями правозастосування доступних проти недобросовісних реєстрацій. Пропозиції міжнародних експертів до китайського уряду включають також на-

вчання громадськості щодо недобросовісності заявок і надання більш конкретних критеріїв оцінки недобросовісних заявок.

Висновки. Дослідження китайської патентної системи на промислові зразки (The 4th Amendment of PRC Patent Law on Design System) [6] є важливою частиною серії патентних досліджень, ініційованої проектом IP Key China, яка слідує за опублікованими дослідженнями щодо недобросовісних патентних заявок, системи визнання патентів недійсними та системи корисних моделей у Китаї. (Studies on Bad-faith patent application, Patent Invalidation System and Utility Model System in China) [7]. Дослідження на підставі Закону про патенти Китаю (4-та поправка) (China's Patent Law (the 4th Amendment)), складається з п'яти частин, у тому числі: аналіз останніх змін, пов'язаних із системою промислових зразків Китаю, та їх вплив на правовласників ЄС; недобросовісні заявки із застосуванням методу аналізу справ; захист графічних інтерфейсів (GUI); Гаазька угода; і незареєстровані права на дизайн у Китаї. Кожна частина дослідження заснована на всебічному порівнянні систем проєктування в ЄС та Китаї та поглибленому горизонтальному та вертикальному аналізі. Крім того, китайському уряду пропонуються індивідуальні заходи та пропозиції з метою приведення його практики у відповідність до міжнародної практики та практики ЄС, особливо на тлі приєднання Китаю до Гаазької системи міжнародної реєстрації промислових зразків 5 травня 2022 р.

Вважаємо, що вивчення та адаптація до національного законодавства матеріалів цього дослідження, рекомендацій EUIPO і правозастосовної практики Китаю буде корисним для Національного офісу інтелектуальної власності та інновацій і Антимонопольного комітету України.

Список використаних джерел:

1. IP Key China. URL: <https://ipkey.eu/en/china/activities>.
2. China: copying clothing style may constitute unfair competition. URL: <https://www.marks-clerk.com/insights/articles/china-copying-clothing-style-may-constitute-unfair-competition>.
3. Júlia Alves Coutinho Design Systems in China and the European Union. URL: <https://inventa.com/en/news/article/712/design-systems-in-china-and-the-european-union>.
4. Zheng Feng, Wu Sichun Newsletter n° 35 WHD Case: PT | Fighting against Bad Faith Design Patent Filings in China. URL: https://en.wanhuida.com/content/details_26_1564.html.
5. Fighting against bad-faith design patent filings in China. URL: <https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/china/wanhuida-intellectual-property/fighting-against-bad-faith-design-patent-filings-in-china>.
6. The 4th Amendment of PRC Patent Law on Design System. URL: <https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2022/1.%20Study%20on%20China%27s%20Design%20System%20%5BPDF%20-%201.22%20MB%5D%5BEN%5D.pdf>.
7. Studies on China's Patent System. URL: <https://ipkey.eu/en/china/activities/studies-chinas-patent-system>.