

Андрощук Г.О.

головний науковий співробітник,
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН України, канд. екон. наук, доцент

ІНОЗЕМНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ ЗА КОРДОНОМ НА ВИНАХІД, СТВОРЕНИЙ В КИТАЇ

Більшість патентних законів у всьому світі накладають обмеження на подання патентних заявок за кордоном на винаходи, зроблені всередині країни або на винаходи, зроблені її резидентами чи громадянами. Це здійснюється насамперед із міркувань національної безпеки. Від заявників може знадобитися подати свою першу патентну заявку у відповідній країні або принаймні отримати іноземну ліцензію на подання заявки. Ця ситуація може ускладнитися, якщо у розробці винаходу брали участь іноземні працівники і зацікавлені кілька країн.

Іноземна ліцензія на подання заявки (Foreign Filing License (FFL)) - це виданий урядом документ, який є дозволом винахідникам та компаніям подавати заявки в зарубіжних країнах. Не отримання такого дозволу при поданні іноземних заявок може призвести до серйозних наслідків: відкликання патенту, втрати патентних прав, штрафу або кримінального покарання. Дозвіл ідеям перетинати кордони пов'язаний із ризиком несанкціонованого експорту технологій подвійного призначення та конфіденційної інформації, які можуть мати негативні наслідки для військового застосування, національної безпеки та державних секретів країни. Нині у таких країнах, як Китай, США, Індія, Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Ізраїль та Росія діють процедури перевірки конфіденційності або судового переслідування заявок до зарубіжних країн.[1].

Неконтрольований виток інноваційних технічних рішень з України за кордон шкодить економічній безпеці держави. В обхід ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», що передбачає реєстрацію пріоритетної заявки на винахід (корисну модель) в Україні, багато винахідників подають заявки безпосередньо в інші країни, без подачі її в Україні. Так звана «патентна міграція» з України, постійно зростає. Рівень «патентів-втікачів» становить 10-12% щорічного обсягу патентування. Найбільш активні сектори міграції: медичні препарати, ІТ-технології (системи та обладнання), фармакологія. Розширюється географія міграції: Російська Федерація (51%), США (11%), Південна Корея (9%), Тайвань (3%), Німеччина (2%). До групи «патентів-втікачів», як правило, входять найбільш конкурентоздатні винаходи, які потім повертаються в Україну як інноваційні продукти іноземних компаній. [2]. Водночас, у Державному реєстрі патентів України на секретні винаходи і корисні моделі міститься понад тисяча перспективних технічних рішень, які вже понад 20 років лежать «мертвим тягарем» і не використовуються вітчизняними

науковцями і конструкторами при розробці ОВТ. [3] Тому дуже важливим є вивчення іноземного досвіду регулювання у цій сфері.

Метою правової охорони секретних винаходів є досягнення балансу інтересів основних учасників правовідносин: держави, інтереси якої полягають в обмеженні доступу до відомостей, поширення яких може завдати шкоди безпеці держави; авторів секретних винаходів, інтереси яких полягають у прагненні набути законодавчо встановлені особисті майнові та немайнові права на результати інтелектуальної діяльності, що відповідають критеріям охороноздатності винаходу; роботодавців авторів секретних винаходів і третіх осіб, інтереси яких полягають в отриманні вигоди від створення і застосування у своєму виробництві прогресивних науково-технічних рішень, що володіють абсолютною світовою новизною [1]. Тільки у 2017 році Народна визвольна армія Китаю розсекретила близько 3000 патентів, щоб підвищити прозорість своїх оборонних планів та адаптуватися до новітніх технологій, доступних у цивільній сфері. [4]

Згідно з нашим дослідженням, існує щонайменше 35 країн із вимогами до іноземних заявок – і, за даними ВОІВ, це включає 30 учасників Договору про патентну кооперацію (РСТ). [1]. Важко уявити міжнародну стратегію, на яку не впливають відомі країни - інноватори з цього списку, включаючи США, Китай, Індію, Німеччину та Великобританію. Це створює високу ймовірність юрисдикційних конфліктів. Так у США, відповідно до 37 С.Ф.Р. § 5.11, іноземна ліцензія потрібна перед подачею будь-якої заявки на патент або реєстрацію корисної моделі, промислового зразка в іноземній країні або в іноземному чи міжнародному органі інтелектуальної власності. Китай лідирує у світі за кількістю поданих патентних заявок.

У Китаї вимоги національної безпеки та подання іноземних заявок дуже схожі на систему США: якщо іноземна заявка має бути подана на винахід, зроблений у цій країні, потрібна іноземна ліцензія на подання заявок. Якщо предмет патентної заявки було наказано зберегти в таємниці відповідно до розділу 35 USC § 181, але він був опублікований або розкритий, і якщо буде встановлено, що ті, хто викликав таку публікацію або розкриття, зробили це навмисне, може бути накладено штраф у розмірі до 10 000 доларів США та/або тюремне ув'язнення на строк до двох років [5].

Положення китайського патентного законодавства щодо іноземних патентних заявок на винаходи перейшли від «зобов'язання спочатку подати заявку в Китаї» (1984 р.) до «зобов'язання запитувати експертизу конфіденційності» (2008 р.). Були передбачені також штрафні санкції, згідно з якими патентні права не можуть бути надані в Китаї, якщо іноземна патентна заявка була подана без експертизи конфіденційності. Китайський еквівалент ліцензії США на подання іноземних заявок називається перевіркою конфіденційності при поданні іноземних заявок. Вперше це

правило було закріплене у третій поправці до Патентного закону Китаю від 2008 року.

Відповідно до ст.19 Патентного закону (раніше ст.20) (Patent Law of the People's Republic of China), якщо іноземна заявка має бути подана на винахід, зроблений у Китаї, заявник повинен заздалегідь подати запит на проведення перевірки конфіденційності (Request for Confidentiality Examination of a Patent Application to be Filed Abroad) у Відомстві з інтелектуальної власності Китаю (CNIPA). [6]. CNIPA визначить, чи зачіпає винахід (термін «винахід» включає і корисні моделі) національну безпеку та життєво важливий інтерес, який необхідно зберігати конфіденційним. Однак, подання заявки на винахід у Китаї не призводить до автоматичної відповіді патентного відомства про право на подання іноземних заявок (на відміну від США, де відбувається автоматичне надання іноземної ліцензії на подання заявки). Натомість заявники повинні прямо запитати перевірку на конфіденційність, якщо вони мають намір подавати заявку за кордоном. Єдиним винятком є подання заявки РСТ через CNIPA як одержуюче відомство. У цьому випадку запит на проведення перевірки на конфіденційність включається до документів заявки РСТ, тому заявнику не потрібно буде окремо вимагати перевірку на конфіденційність. Китайський еквівалент іноземної ліцензії на подання заявки видається, коли видається повідомлення про проходження допуску, в якому вказується, що винахід не торкається національної безпеки або життєво важливих інтересів і має дозвіл на подання заявки в зарубіжній країні. Отримання дозволу на нову заяву зазвичай займає близько 2-4 тижнів. Якщо початкова заява вже є у Китаї, отримання такого дозволу займає лише кілька днів. З іншого боку, якщо після подальшої перевірки експерт вважає, що винахід включає об'єкт, який повинен бути конфіденційним, буде видано повідомлення про збереження секретності.

Департамент повторної експертизи та визнання недійсним CNIPA 9 травня 2022 р. виніс Рішення № 55586, згідно з яким патент був визнаний недійсним повністю через «не подання запиту на перевірку конфіденційності до CNIPA перед поданням заявки за межами Китаю». Рішення привернуло широку увагу багатьох галузевих та іноземних експертів. CNIPA оголосила патент під назвою «Трансмісійний пристрій, що масштабується, і підйомна колона» (Патент №: ZL201720389490.8) повністю недійсним. Відомство виходило з того, що патент, який розглядається, не відповідає п.1 ст. 20 Патентного закону (п.1 ст. 19 нового закону). Це типовий приклад визнання патенту недійсним через запровадження «положень про перевірку конфіденційності» у Патентному законі Китаю. [7]. Щоб краще зрозуміти цю вимогу в патентному праві Китаю та знайти більш відповідну стратегію подання заявки на патент для винаходів, зроблених у Китаї, надамо базову інформацію про перевірку конфіденційності (тобто ліцензії на подання іноземної заявки) у Китаї. У

Китаї завжди потрібна перевірка конфіденційності винаходу або корисної моделі, розробленої в Китаї (виключаються винаходи, розроблені в китайських Гонконгу, Макао та Тайвані), перш ніж подавати заявку в іншій країні. Відповідно до правила 8 Імплементативної інструкції Патентного закону винахід або корисна модель, розроблені в Китаї, належать до винаходу або корисної моделі, основний зміст технічного рішення яких було створено на території Китаю.

Перевірка конфіденційності у Китаї: важливо, де зроблено винахід. Відповідно до нормативних вимог, для винаходу, який по суті зроблено (частково або повністю) у материковому Китаї, незалежно від того, чи є винахідники громадянами Китаю. Вищезгадане правило не враховує громадянство або місце проживання винахідника, а фокусується на тому, де зроблено винахід, особливо на основному змісті технічного рішення винаходу. Якщо винахід зроблено за межами Китаю, навіть якщо один чи всі винахідники є громадянами Китаю, перевірка конфіденційності CNIPA не потрібна. Але якщо винахід зроблено в Китаї, навіть якщо всі винахідники не є громадянами Китаю, перевірка конфіденційності CNIPA все одно буде потрібна.

Штраф у разі відсутності запиту на перевірку конфіденційності. [8]. Якщо заявник не запросив перевірку конфіденційності перед поданням заявки на патент у зарубіжній країні, де та сама заявка на патент також подана в Китаї, якщо китайський експерт виявить, що перевірка конфіденційності має бути запитана, але відсутня, то така китайська заявка буде відхилена. Якщо китайський експерт упускає з уваги або не може виявити цю проблему, а китайська заявка відповідає іншим критеріям та отримує задоволення, будь-яка сторона може звернутися до CNIPA з проханням визнати такий патент недійсним на тій підставі, що перевірка конфіденційності не проводилася. У Китаї немає процедури розкриття інформації для перевірки конфіденційності. Тягар надання доказів лежить на заявнику. Заявник повинен подати достатні докази, що підтверджують, що винахід було по суті зроблено в Китаї, але китайська заявка не пройшла перевірку конфіденційності до того, як заявка на патент на той самий винахід була вперше подана за межами Китаю. Якщо патентовласник не зможе подати достатні контрдокази для спростування доказів, поданих заявником, патентовласнику доведеться нести можливі негативні правові наслідки, тобто патент буде визнаний недійсним через «ненадання запиту про збереження конфіденційності».

Розгляд у CNIPA перед поданням заявки за межами Китаю. Способи запиту перевірки конфіденційності у Китаї. [8]. У Китаї заявник повинен заздалегідь подати запит на перевірку конфіденційності у CNIPA, якщо він хоче отримати від CNIPA іноземну ліцензію на подання заявки. Як правило, існує три шляхи подати запит на перевірку конфіденційності:

- **Шлях 1.** Тільки подання запиту на перевірку конфіденційності у CNIPA без подання заявки на патент у Китаї. Необхідний докладний опис винаходу китайською мовою для подачі в зарубіжні країни. Отримання результату перевірки конфіденційності займає 2-3 тижні.

- **Шлях 2.** Подання запиту на перевірку конфіденційності у CNIPA під час або після подання китайської патентної заявки. Документи заявки китайською мовою необхідні на момент подання заявки на патент у Китаї. Отримання результату перевірки конфіденційності займає 3-5 днів, якщо запит подано на момент подання заяви. Отримання результату перевірки конфіденційності займає 2-3 тижні, якщо запит подається після подання заяви.

- **Шлях 3.** Подання міжнародної заявки РСТ до CNIPA як отримуючого відомства. CNIPA як одержувач автоматично проведе перевірку секретності поданої заявки РСТ. Заявочні документи англійською мовою приймаються. Отримання результату перевірки секретності займає 2-3 тижні.

Оскільки неможливо отримати заднім числом ліцензію на подання іноземної заявки або прискорити її отримання, заявнику пропонується ретельно продумати свою стратегію подання патентної заявки на винаходи, розроблені в Китаї, щоб зберегти свої патентні права. Перш ніж подавати будь-які заявки за кордоном, заявникам рекомендується ретельно перевірити, де було зроблено основний зміст винаходу, щоб визначити, чи потрібно подавати запит на перевірку конфіденційності в CNIPA, і обов'язково отримати іноземну ліцензію на подання заявки (якщо необхідно) перед поданням заявки за межами Китаю. Якщо винахід зроблено спільно в США та Китаї, хорошим варіантом є те, що заявник спочатку отримує іноземну ліцензію на подачу заявки від ВПТЗ США, а потім подає міжнародну заявку РСТ з документами заявки англійською мовою CNIPA як одержувачу. Заявник матиме такі варіанти подання міжнародної заявки РСТ:

- **Варіант 1:** розгляд міжнародної заявки РСТ лише як клопотання про перевірку конфіденційності. За подання заявки РСТ не потрібно платити будь-яке офіційне мито. Попередня або не попередня заявка в США може бути подана після отримання від CNIPA результатів перевірки конфіденційності.

- **Варіант 2:** ухвалити міжнародну заявку РСТ як звичайну міжнародну заявку РСТ. Офіційні збори повинні бути сплачені в повному обсязі. Заявка в обхід процедури або заявка на національну фазу може бути подана на основі міжнародної заявки РСТ протягом 30-місячного терміну.

Якщо винахід зроблено спільно в будь-якій іншій країні та Китаї, слід також переконатися, що в цій країні потрібна іноземна ліцензія на подання заявки, перш ніж подавати заявку до Китаю. При розробці стратегії подання заявок за кордоном дуже важливо визначити, де відбулася винахідницька діяльність. Зауважимо, що винахідницька діяльність може відбуватися

поступово, частинами і навіть на віртуальних платформах. Наприклад, китайський винахідник у Китаї може співпрацювати з американським винахідником у США у режимі відеоконференції. Така співпраця може призвести до того, що деяка частина винахідницької діяльності відбуватиметься у Китаї, а деяка – у США, а винахідницька діяльність загалом підпадатиме під юрисдикцію як США, так і Китаю. Нові переглянуті Правила застосування Патентного закону набули чинності 20 січня 2024 р., а також набрало чинності «Керівництво із проведення патентної експертизи (2023 р.)». Перегляд Нових правил реалізації та Керівництва принципів передбачає процедуру подання іноземної ліцензії, яка останніми роками поступово привернула до себе увагу. [9]

Висновки. Правила проведення експертизи конфіденційності під час подання заявок за кордоном не є унікальними для Китаю, вони існують і в інших країнах. Враховуючи різні правила та вимоги для отримання іноземних ліцензій на подання заявки у ключових регіонах, в яких заявник може побажати реалізувати патентні права, для кожної країни дуже важливо розуміти: (1) які варіанти доступні для отримання іноземної ліцензії на подання заявки; та (2) що саме заборонено у положеннях про ліцензії на подання іноземних заявок у кожній країні, та забезпечити відсутність порушення вимог цих країн. Інші питання, що впливають з різних вимог і факторів, які впливають на стратегію придбання патентів, включають: дотримання керівних принципів винагороди, питання володіння та визначення винахідника. Отож, уважне відстеження (1) винахідництва, (2) регіону(ів) концепції винаходу та (3) важливості винаходу для клієнта-заявника у конкретному регіоні є критично важливим кроком для оптимізації глобальних стратегій розробки та придбання патентів. В законодавстві України та підзаконних актах ці питання чітко не врегульовані. Тому, враховуючи значну «патентну міграцію», важливо внести зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та встановити штраф у разі відсутності запиту на перевірку конфіденційності та несанкціоноване подання заявки за кордон.

Список використаних джерел

1.P.Rosenich (LI) Foreign Filing License URL: <https://information.patentepi.org/issue-2-2019/foreign-filing-license.html>

2.Геннадій Андрощук Секретна інформація і секретні винаходи: аналіз правозастосовної практики США. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/sekretna-informaciya-i-sekretni-vinahodi-analiz-pravozastosovnoyi-praktiki-ssha.html>

3.Андрощук Г.О. Інтелектуальна безпека в системі національної безпеки України: оцінка стану // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Заг. ред. В.І. Сергієнка; Інститут законодавства Верховної Ради України. Випуск 5. К. : Вид-во «Людмила», 2020. С.65-85.

4. Harry McNeil Signal: China patents surge dominates defence landscape. URL: <https://www.army-technology.com/news/signal-china-patents-surge-dominates-defence-landscape/?cf-view>

5. Pervin R. Taleyarkhan, Stephen Yang, Ashwani Balayan, Peter A. van Essen, Phung-Ha Nguyen Global Collaborations and Foreign Filing Licenses. URL: https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2019-20/march-april/global-collaborations-foreign-filing-licenses/

6. Patent Law of the People's Republic of China. URL: <https://sipa.sh.gov.cn/patent/20191130/0005-28434.html>

7. Yaqi Kuang China: Exploring The Confidentiality Review Provisions In Chinese Patent Law. URL: <https://www.mondaq.com/china/patent/1398536/exploring-the-confidentiality-review-provisions-in-chinese-patent-law>

8. China: Secrecy Review (Foreign Filing License) In China. URL: <https://www.mondaq.com/china/patent/1197110/secrecy-review-foreign-filing-license-in-china>

9. William WANG Readouts of the New Implementing Rules of the Patent Law XXV: Updates on the Examination Procedure for Foreign Filing License. NTD永新知识产权 (chinantd.com)

Батько І.І.

аспірант кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка

ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА ПУБЛІЧНОМУ ПОРЯДКУ

Умови надання правової охорони промисловому зразку включають в себе: 1) відповідність публічному порядку та загально визнаним принципам моралі; 2) відповідність критеріям охороноздатності. Саме ця умова надання правової охорони, разом із відповідністю заявки вимогам ст.11 Закону, перевіряється в процесі проведення так званої формальної експертизи.

Слід зазначити, що відповідність публічному порядку та загально визнаним принципам моралі як умова надання правової охорони промисловому зразку не є новою для українського законодавства у сфері охорони промислової власності.

Проте варто зазначити, що при порівнянні відповідності законодавства України у сфері охорони прав на промислові зразки з європейським законодавством та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, положення Директиви 98/71/ЄС щодо невизнання права на промисловий зразок, що