



SCHMITT & ORLOV
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS IN ASIA & RUSSIA/CIS

Особенности регистрации товарного знака в Китае

Товарный знак помогает потребителю индивидуализировать/отличать товары и услуги одной компании от другой. Товарные знаки, как и другие результаты интеллектуальной деятельности, 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.

I. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО РЕГИСТРИРОВАТЬ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В КНР?

На сегодняшний день многие компании, независимо от их размера или масштаба деятельности, планируют, что в обозримом будущем будут осуществлять коммерческую деятельность на территории Китая. Для такого случая лучше всего зарегистрировать товарный знак в Китае как можно быстрее, во избежание недобросовестных действий со стороны третьих лиц, и защитить себя от «сквоттинга товарных знаков». Речь идет о ситуации, когда компания или частное лицо регистрирует на свое имя обозначение (товарный знак), индивидуализирующее товары, услуги или фирменное наименование другой компании.

Следует отметить, что в Китае используется система «приоритетной подачи», что означает, что 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. Иными словами, есть риск потерять возможность правовой охраны в Китае, если аналогичный товарный знак уже был ранее зарегистрирован на территории Китая.



SCHMITT & ORLOV
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS IN ASIA & RUSSIA/CIS

В Китае является очень распространенной ситуация, когда местный партнер иностранной компании, либо «пиратская» компания регистрирует товарный знак иностранной компании на свое имя на территории Китая. Существование зарегистрированного товарного знака 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/тождественным обозначением, оказывает влияние на репутацию компании, выпускающей оригинальную продукцию;
- Включение «нарушителем» товарного знака в таможенный реестр делает невозможным ввоз оригинальной продукции на территорию Китая;
- Подача «нарушителем» административных и уголовных жалоб создает препятствия для реализации продукции на внутреннем рынке Китая.

Во избежание вышеуказанных сложностей при ведении коммерческой деятельности мы настоятельно рекомендуем как можно раньше регистрировать товарный знак в КНР.

II. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В КНР

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

- Товарный знак должен обладать отличительными признаками. Товарные знаки должны обладать различительной способностью, и позволять отличать товары/услуги одного лица от товаров/услуг другого лица;
- Товарный знак не должен противоречить нормам морали и публичного порядка государства, включать в себя запрещённые обозначения, символы;
- Товарный знак должен быть доступен для регистрации. Товарный знак не должен быть сходным до степени смешения/тождественным с ранее



SCHMITT & ORLOV
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS IN ASIA & RUSSIA/CIS

зарегистрированными товарными знаками, поданными заявками, и нарушать права других правообладателей/заявителей. Перед подачей заявки на регистрацию товарного знака мы рекомендуем провести поиск на предмет выявления сходных/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.

III. АДАПТАЦИЯ БРЕНДА ДЛЯ РЫНКА КНР

Кроме регистрации товарного знака в оригинальном (исходном) виде, в КНР стоит также 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/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 другое лицо регистрирует ваше обозначение (товарный знак) на китайском языке, то впоследствии могут возникнуть сложности в виде запрета на использование вашего обозначения (товарного знака) на китайском языке.

Существует 3 способа, которые применяются при адаптации обозначения на китайском языке:

- **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 苹果, что переводе с китайского языка означает «яблоко».



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

- **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 可口可乐, 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 не создал китайский эквивалент товарного знака при выходе на китайский рынок, и широкая аудитория создала для бренда



собственное название на основе логотипа “**POLO** RALPH LAUREN”. Ralph Lauren обнаружил, что их бренд известен в Китае как «сань цзяо ма» (三脚马), что переводится как «трехногая лошадь».

Следует отметить, что китайский язык обладает уникальными характеристиками, поэтому китайский эквивалент знака следует тщательно разрабатывать с помощью и под руководством патентного поверенного, специалиста по маркетингу и PR, а также носителя языка и переводчика.

IV. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В КИТАЕ



SCHMITT & ORLOV
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS IN ASIA & RUSSIA/CIS

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

- **Национальная заявка на регистрацию товарного знака** подаётся в Государственное управление интеллектуальной собственности КНР (China National Intellectual Property Administration, сокращенно CNIPA). Документы могут быть поданы при личном посещении ведомства, по почте или через систему электронной подачи. Пошлина CNIPA за подачу заявки в одном классе МКТУ для десяти наименований товаров/услуг составляет 300 Юаней. Если же необходима регистрация более десяти товаров/услуг, то взимается дополнительная пошлина в размере 30 юаней за каждое отдельное наименование товара/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 ТЗ должна быть подана местным зарегистрированным агентом по интеллектуальной собственности (патентным поверенным).

Для подачи заявки на государственную регистрацию товарных знаков в КНР патентному поверенному необходимы следующие документы от заявителя:

- (1) Наименование и адрес заявителя;
- (2) Образец товарного знака (изображение в хорошем качестве);
- (3) Перечень товаров и классы;
- (4) Подписанная скан-копия доверенности (либо с печатью компании);
- (5) Скан-копия свидетельства о регистрации юридического лица либо скан-копия паспорта заявителя.

Национальная заявка на регистрацию товарного знака проходит несколько



этапов: подача заявки и формальная экспертиза на предмет наличия всех необходимых документов, корректности заполнения заявки и уплаты пошлины. Следующий этап – проводится экспертиза 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 может подать возражение против регистрации товарного знака в течение трех месяцев с момента публикации. Если по результатам экспертизы по существу не было принято решение об отказе в регистрации и не было подано возражение со стороны третьих лиц, то товарный знак будет зарегистрирован в КНР.



- **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 в нескольких государствах. Основное условие – государство должно быть страной-участницей Мадридского соглашения или Протокола к Мадридскому соглашению. На сегодняшний день в числе участников более 120 стран, в том числе Китай. Международная заявка на



SCHMITT & ORLOV
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS IN ASIA & RUSSIA/CIS

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.

Процедура регистрации товарного знака выглядит следующим образом: необходимо подготовить комплект документов (с полным перечнем пакета документов можно ознакомиться на сайте [ВОИС](#)). Международная заявка на товарный знак подается в ведомство страны происхождения заявителя (для российских компаний и индивидуальных предпринимателей это Россия), оплачивается пошлина, размер пошлины зависит от количества классов МКТУ и интересующих стран для регистрации товарного знака. После формальной экспертизы международной заявки товарного знака в ведомстве происхождения заявителя, заявка направляется на рассмотрение в ВОИС, которое также проводит экспертизу на соответствие заявленным требованиям. В случае, если заявка удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, ВОИС вносит международную заявку в международный реестр товарных знаков и выдаёт сертификат о международной регистрации. После этого ВОИС направляет международную заявку в ведомства интересующих стран, указанных в заявке. 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.

Международная заявка на товарный знак может быть подана на одном из трех доступных языков (английский, французский, испанский).



Процедура регистрации товарного знака схематически выглядит следующим образом:



Сроки действия исключительного права на товарный знак

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 охраны товарного знака может быть произведено в течение последнего года действия товарного знака.

V. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В КИТАЕ?

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.



SCHMITT & ORLOV
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS IN ASIA & RUSSIA/CIS

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/услуг, указанных в заявке на товарный знак.** В настоящее время CNIPA осуществляет управление более 13 миллионами зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок. В 2019 году CNIPA получила более семи миллионов заявок и завершила рассмотрение более восьми миллионов заявок. После внесения изменений в Закон о товарных знаках Китая 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/услуг с большой долей вероятности будут отклонены. Стандартизированные описания позволяют экспертам легче и быстрее распределять товары/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 до четырех-пяти месяцев.



SCHMITT & ORLOV
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS IN ASIA & RUSSIA/CIS

- **Пробелы в подклассах международных регистраций товарных знаков (МРТЗ) в Китае.** Классификация МРТЗ зачастую не соответствует системе подклассов, принятой в Китае. Некоторые базовые заявки/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/тождественный 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, услуг, и в полной мере рассчитывать на защиту зарегистрированного товарного знака в Китае.

- **Международная заявка на ТЗ 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 ТЗ 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.)