

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

- **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Октябрь 2016

Регистрация товарного знака в Китае



Болотов Юрий
Управляющий
партнер, Патентный
поверенный РК

В последнее время растёт потребность казахстанских компаний зарегистрировать свои товарные знаки в Китае и получить на них охрану. Мне сложно назвать причину этой тенденции, возможно, она кроется в нестабильности национальной валюты, или в развитии отечественного производства товаров народного потребления или в ненасытности китайского рынка.

Этому способствуют и растущие торговые связи с Китаем, этим огромным рынком, способным, как кажется, поглотить любое количество и пищевых продуктов, и товаров народного потребления, производимых в Казахстане, поглотить любые идеи создания совместных предприятий в этой стране.

Почти любой товар, который привлечет внимание и его просто захотят попробовать жители КНР, может быть продан в колоссальных, по сравнению с казахстанским рынком, количествах, а завоевав популярность, товар будет поглощен рынком, практически в любых объемах.

Перед выходом на китайский рынок нужно обязательно озаботиться как маркировать свои товары в этой стране и какая информация должна быть предоставлена потребителю, проверить, не будут ли названия продукции нарушать права других, в том числе китайских компаний, и, конечно, защитить свои товарные знаки в КНР.

Правила маркировки и процедуры регистрации товарных знаков в Китае похожи на казахстанские, но есть и отличия, но в этой статье мы остановимся на регистрации товарных знаков.

Как и в Казахстане, иностранным компаниям, в том числе и казахстанским, в Китае нужно подавать заявку на регистрацию товарного знака в Ведомство по товарным знакам Государственного торгово-промышленного управления (далее – Ведомство по товарным знакам) через китайского патентного поверенного. Это связано не только с требованиями закона (что, в принципе, достаточное основание), но и с тем, что мало у нас специалистов, способных на китайском правильно заполнить заявку на регистрацию товарного знака и далее вести переписку с Ведомством по товарным знакам.

Важно также отметить такую особенность, что для китайского рынка - слова, используемые в качестве товарных знаков в других странах и на языках этих стран могут оказаться чуждыми и не иметь никакого смысла (что еще полбеды), но звучать неблагозвучно или неприятно, иметь нехорошее значение.

Если это просто бессмысленное слово, просто не означающее ничего комбинация звуков, то для хорошего его продвижения или правильного восприятия потребителями, его следует записать с помощью иероглифов «правильно».

Что это значит?

Недавно, будучи в Китае и встречаясь с коллегами – патентными поверенными, я попросил шесть человек написать моё имя и фамилию иероглифами. Получил шесть вариантов написания и только одно из них было абсолютно нейтральным – это была наиболее точная транслитерация имени и фамилии, но смысла в китайском языке она не имела. Все остальные варианты можно было перевести опять на русский, но это уже был не Юрий Болотов, и даже не определенные понятия, а скорее позитивные указания, которые очень важны для потребителя в Китае.

Мы обсудили эти разные виды написания, их смысловое значение, перспективы использования их в качестве товарных

знаков в Китае и мои китайские коллеги выбрали из одного варианта имени наилучший, и наилучший, по их мнению, вариант фамилии. Получилось - 尤里 保乐多 – что, при очень близком сохранении фонетики, можно, пусть и не совсем точно перевести как «*особенный внутри*» для имени и «*приносит вам много счастья*» для фамилии. Я был озадачен и, честно говоря, смущен, но абсолютно серьезно мои коллеги пояснили, что по сравнению с простой и не имеющей смысла для большинства китайских потребителей транслитерацией такое написание имени и фамилии имеет огромное преимущество.

Среди других вариантов передачи иероглифами смыслов слов Юрий Болотов были и относящиеся к боевым искусствам, что подошло бы для производителей активных игр, были ассоциировавшиеся с Марко Поло, как одним из первых европейцев путешествующих и проживших многие годы в Китае, были и более нейтральные выражения, все однако намеренно вызывающие позитивные ассоциации с именем и фамилией.

Таким образом, если вы решите, что для продвижения товара в Китае вам необходимо использовать то же обозначение, что и в Казахстане, присмотритесь к его возможным смыслам в Китае. Предположим, что с видом товарного знака, языком использования, написанием, вы определились. Именно эти обозначения будут успешны на этом рынке. Теперь, пожалуйста, обратите внимание и на следующее. Уже сейчас в Китае подделывают товары казахстанских производителей. Особенно много подделок в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе («СУАР»), граничащем с Казахстаном.

Это и похвала казахстанским производителям, экологичности наших товаров, косвенное подтверждение потенциала рынка и просто игра на интересе потребителя попробовать импортную продукцию, которая часто или необычная, или более качественная.

С этим можно бороться с помощью местных юридических фирм и представителей власти СУАР, желательно, с участием и казахстанских специалистов в области защиты интеллектуальной собственности. Однако для успешной борьбы с подделками в Китае нужно зарегистрировать там свои товарные знаки, причем именно в том виде как они

зарегистрированы и используются в Казахстане, поскольку именно так их и используют нарушители в Китае.

Эти регистрации могут совпадать или нет с теми, которые вы будете использовать для продвижении своей продукции, но если есть необходимость бороться с подделками, эти действия и затраты необходимы. С некоторыми исключениями, в Китае, как и в Казахстане, действует правило – «кто первый подал заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, на того и будет оно зарегистрировано». Поэтому регистрацию своих знаков необходимо осуществить как можно скорее - иначе за вас это могут сделать нарушители и потребовать от вас прекратить нарушать их права на оформление вашей продукции.

Что делать дальше?

Как и в Казахстане, в Китае регистрируются не все знаки. Не будут зарегистрированы обозначения, повторяющие наименования государственных органов, государственную символику, указывающие на вид товара или его свойства, имеющие неприличное значение, тождественные или сходные до степени смешения с уже зарегистрированными или уже заявленными, но еще не зарегистрированными обозначениями, и некоторые другие.

Значит, перед подачей знака на регистрацию необходимо осуществить проверку обозначений по базе товарных знаков КНР. База данных товарных знаков КНР является доступной, поэтому заявитель может самостоятельно провести поиск, правда на китайском языке, или обратиться за данной услугой в патентные агентства. Это исключительно важный этап, на котором будет возможно определить не только регистрационную способность вашего обозначения, но и не будет ли оформление вашей продукции нарушать права на уже зарегистрированные обозначения, которых в настоящее время в Китае около 12 миллионов – около трети знаков от общего количества регистраций во всем мире.

Поиск в среднем проводится около недели и, как правило, услуга патентных поверенных стоит от 100 до 160 долларов США за словесный знак, а за каждое изобразительное или комбинированное обозначение (слово + картинка) от 200 до 360 долларов за каждый класс. После того как поиски

проведены становится ясно, можно ли ваши обозначения подавать на регистрацию, или подается заявка на регистрацию товарного знака, или, если обозначение нерегистрационноспособное, снова нужно вернуться к началу и думать, какой знак использовать в Китае.

Если подается заявка

В основе регистраций и защиты товарных знаков в Китае лежит закон КНР «О товарных знаках» от 23 августа 1982 г. с последними изменениями от 14 мая 2014 г. Для подачи обозначения на регистрацию необходимо обратиться к зарегистрированному патентному поверенному КНР, подготовить и передать ему следующую информацию и документы:

- Наименование и адрес заявителя, указанный латинскими буквами;
- Изображение товарного знака;
- Список товаров и услуг, предпочтительно уже с указанием классов в соответствии с Ниццким соглашением;
- Сведения о более раннем приоритете, если таковые имеются;
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, или копию удостоверения личности, если заявителем является физическое лицо.
- Доверенность. Для юридических лиц нотариальное удостоверение или легализация не требуется – достаточно подготовить доверенность на бланке и заверить её печатью;
- Ведомство по товарным знакам вправе потребовать от заявителя и дополнительные материалы.

Стоимость подачи заявки на регистрацию одного товарного знака в одном классе с перечнем товаров/услуг до 10 наименований составит примерно 450 долларов США, включая официальную пошлину. Если количество наименований товаров/услуг превышает 10, за каждое дополнительное наименование нужно будет уплатить примерно 16 долларов США. Услуги патентных поверенных за подготовку и направление ответов на запросы и возражения оплачиваются отдельно. Также обычно патентные поверенные Китая берут

дополнительную плату за переводы, нотариальное удостоверение, пересылку документов, копирование и печать. На основе этих документов и оплаты официальной пошлины будет подана заявка на регистрацию. Поданная заявка пройдет предварительную экспертизу в Ведомстве по товарным знакам, а после полной экспертизы информация о знаке будет опубликована в официальном бюллетене.

В течение трех месяцев с даты публикации любое заинтересованное лицо сможет оспорить этот знак – указать Ведомству, например, на наличие уже существующего такого же или сходного до степени смешения товарного знака; такое возражение рассматривается около года.

Если же возражение не было подано, а знак удовлетворяет всем критериям регистрационной способности, то знак регистрируется по истечении трех месяцев с даты публикации, в подтверждение чего выдается свидетельство о регистрации. Срок действия выданного свидетельства составляет 10 лет с момента регистрации, который может быть продлен неограниченное количество раз на последующий десятилетний срок. Однако, возможно, что заявленному обозначению будет отказано в регистрации или он будет зарегистрирован не для всех заявленных классов, не для всех товаров/услуг, или отдельные элементы будут дискламированы (выведены из-под охраны). В этом случае заявитель может в течение 15 дней с даты получения уведомления подать мотивированное возражение в экспертную комиссию. Если и решение Экспертной комиссии не удовлетворит заявителя, он может обжаловать её решение в народном суде в течение 30 дней с момента получения уведомления о решении комиссии.

Если ваш знак зарегистрирован

Вы получаете права или разрешать кому-нибудь его использовать, или не разрешать, или запрещать, или не запрещать использование. Вы можете предоставить право пользования знаком на основе лицензионного соглашения, внести в уставный капитал, словом использовать его как того требуют ваши коммерческие или иные интересы. Для усиления защиты и если вы считаете возможным, что товары с вашим знаком будут пересекать границу Китая (в любом направлении), вы можете внести товарный знак в таможенный

реестр, если его незаконно используют внутри Китая – обратиться в правоохранительные органы или суд. В целом, меры очень похожи на те, что можно применить и в Казахстане. С товаров, на которые без вашего согласия будет нанесен ваш или очень на него похожий товарный знак, нужно будет этот товарный знак удалить, или, если это невозможно, уничтожить сам товар. Нарушитель будет также обязан выплатить установленную судом компенсацию, которая рассчитывается на основании понесенных убытков.

Если сумма незаконных доходов превышает 50 000 юаней, то штраф устанавливается в размере до пятикратного от полученного незаконным путем дохода. При незаконном доходе менее 50 000 юаней либо когда сумма незаконных доходов неизвестна, размер штрафа может быть установлен до 250 000 юаней. Ну а в случае положительного решения суда и наказания нарушителя и по ходатайству правообладателя суд также может дополнительно обязать нарушителя принести публичные извинения, например, путем публикации в газете или другим способом.

Обобщая сказанное выше, обращаем внимание на то, что и выход на рынки соседних стран становится актуален и возможен, присутствие товаров из Казахстана на них растет, но перед началом работы необходимо:

- проверить не нарушат ли ваши знаки прав уже работающих там компаний, и
- защитить должным образом свои права.

Обращайтесь!

[Ю.А. Болотов, Управляющий партнер, Октябрь 2016г.](#)