

<https://doi.org/10.15407/sofs2024.03.024>
УДК 330.47:004

Г.О. АНДРОЩУК, кандидат економічних наук,
головний науковий співробітник
НДІ інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України
вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, 03680, Україна
e-mail: genandro1@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0781-9740>

БОРОТЬБА ПРОТИ НЕДОБРОСОВІСНИХ ПАТЕНТНИХ ЗАЯВОК У КИТАЇ

Розглянуто організаційні та економіко-правові аспекти боротьби з недобросовісними патентними заявками на винаходи, корисні моделі, промислові зразки в Китаї. Дослідження виконано на базі аналізу зарубіжних документів, присвячених патентному законодавству Китаю, практиці недобросовісного подання патентних заявок, нормативно-правовим заходам, яких вживає китайський уряд у боротьбі з цим явищем. Зазначено, що попри провідну позицію Китаю за показниками винахідницької та патентної активності, зміщення акцентів у бік якісних аспектів патентної діяльності, в країні залишається значною кількістю недобросовісних патентних заявок. Проаналізовано нормативну базу, динаміку подання заявок, особливості патентної експертизи, роль проєкту IP Key China, правозастосовну практику та адміністративні процедури Національного відомства інтелектуальної власності Китаю. Розглянуто типові приклади недобросовісних патентних заявок: подання патентним агентством плагіатної або сфабрикованої заявки на патент; використання патентним агентством неправдивої адреси та контактної інформації для подання заявки на патент; організоване виготовлення, перекупівля та перепродаж патентів. Проаналізовано особливості набуття прав на патенти, визначені Законом про патенти КНР (на винаходи, корисні моделі та промислові зразки), розглянуто причини переваг заявок на корисні моделі порівняно із заявками на винаходи, висвітлено особливості стратегічного патентування і правозастосування корисних

Цитування: Андрощук Г.О. Боротьба проти недобросовісних патентних заявок у Китаї. *Наука та наукознавство*. 2024. № 3 (125). С. 24—42. <https://doi.org/10.15407/sofs2024.03.024>

© Видавець ВД «Академперіодика» НАН України, 2024. Стаття опублікована на умовах відкритого доступу за ліцензією CC BY-NC-ND license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

моделей у КНР. Наведено приклади боротьби з недобросовісним поданням патентних заявок на промислові зразки. Зазначено, що уряд Китаю працює над посиленням регулювання ринкової конкуренції та правозастосування щодо недобросовісної конкуренції. Заходами в цьому напрямі є скасування стимулів і субсидій для патентів на корисні моделі та промислові зразки, щоб просувати та заохочувати високоякісні інновації та НДДКР, змінити міжнародне сприйняття китайських патентів як низькоякісних; збільшення експертних груп для покращення якості експертизи, скорочення часу розгляду заявок, запровадження «принципу добросовісності» як правової підстави визнання патенту недійсним. Досвід Китаю рекомендовано для вивчення Українському національному офісу інтелектуальної власності та інновацій і Антимонопольному комітету України.

Ключові слова: інтелектуальна власність, недобросовісна конкуренція, винахід, корисна модель, промисловий зразок, патентна заявка, патентне законодавство, економічний вплив.

Вступ. Роль інтелектуальної власності (ІВ) в економічному і соціальному розвитку Китаю стає дедалі вагомішою, і країна перетворюється з великого імпортера на великого генератора ІВ. КНР є найбільшою економікою у світі, що розвивається, а в останнє десятиліття стає одним із провідних центрів НДДКР та інноваційної діяльності. Дедалі більше транснаціональних корпорацій та місцевих підприємств створюють у Китаї науково-дослідні центри для розроблення наукових і технологічних інновацій та нових продуктів. Хоча кількість винаходів у Китаї, про що свідчить кількість виданих патентів, в останні кілька років зростала, тривають дебати щодо сумнівної цінності китайських винаходів і недобросовісних патентних заявок.

За даними Державного управління регулювання ринку (провідного регулятора ринку в Китаї), з моменту набрання чинності Законом про боротьбу з недобросовісною конкуренцією (1993 р., доповнення у 2017 та 2019 рр.) розслідувано та розглянуто 757 тис. справ про недобросовісну конкуренцію; сплачено штрафів або конфісковано грошей на суму 12,88 млрд юанів (близько 1,8 млрд дол.). Закон про боротьбу з недобросовісною конкуренцією регулює діяльність бізнес-операторів щодо недобросовісної конкуренції, включаючи порушення комерційної таємниці та комерційний підкуп. Багато норм цього закону можуть бути імплементовані до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Лише у 2022 р. органи регулювання ринку Китаю розслідували та розглянули 9069 випадків порушення цього закону, наклавши штрафи на загальну суму 620 млн юанів¹. Це свідчить про значний економічний вплив китайського законодавства про конкуренцію.

¹ China: copying clothing style constitute unfair competition. Marks&Clerk. URL: <https://www.marks-clerk.com/insights/articles/china-copying-clothing-style-may-constitute-unfair-competition/> (дата звернення: 24.05.2024).

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. Недобросовісне подання заявок на товарні знаки протягом останніх десятиліть стало великою проблемою у Китаї, яка привернула увагу керівництва країни, завдяки чому в правовому середовищі КНР відбулися деякі покращення [1]. Але практика недобросовісного подання патентних заявок не отримала належної уваги. Багато міжнародних компаній стикаються з китайськими патентами на винаходи, які були застосовані за сумнівних обставин. Тому зусилля Національного відомства інтелектуальної власності Китаю у боротьбі з недобросовісними патентними заявками на винаходи можна вважати позитивним кроком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичним проблемам патентного права, недобросовісної конкуренції, зокрема в контексті ІВ, присвячено праці Г. Андрощука, О. Бакалінської, З. Борисенко, Г. Боденгаузена, Ю. Бошицького, В. Валле, А. Вінінгера, М. Гальянтича, І. Дахна, О. Дорошенка, Т. Долати, І. Єгорова, В. Єременка, Л. Желеховського, К. Ідріса, Ю. Капіци, А. Кодинця, Р. Маркевича, Е. Новінської, Л. Работягової, Р. Скубіша, С. Шкляра, В. Щербини, К. Щепановської-Козловської та інших. Вагомим внеском у дослідження економіко-правових проблем винахідницької діяльності у наукових установах і закладах вищої освіти стало монографічне дослідження «Винахідницька діяльність у наукових установах», підготовлене науковцями Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України під редакцією доктора юридичних наук Ю.М. Капіци [2]. Окремі аспекти патентного права, практики захисту від недобросовісної конкуренції в Китаї розглянуто автором статті в роботах [3—6]. У зарубіжних виданнях еволюцію патентного законодавства в Китаї досліджено в [7—8]; практику недобросовісного подання патентних заявок у Китаї та її наслідки — в [9]; заходи, яких вживає Національне відомство інтелектуальної власності Китаю у боротьбі з цією практикою, висвітлено у [10]; особливості функціонування системи патентування корисних моделей в Китаї в розкрито в [11]; зміни у законодавстві Китаю щодо патентної діяльності — у [12]. Ця стаття є продовженням серії робіт автора, присвячених проблемам регулювання винахідницької діяльності в окремих країнах світу.

Мета статті — викласти результати економіко-правового аналізу патентного законодавства Китаю і правозастосовної практики, боротьби з недобросовісним поданням патентних заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; дати рекомендації щодо застосування кращого досвіду Китаю у законодавчій, адміністративній та судовій практиці в Україні.

Виклад основного матеріалу. Політика останніх п'яти років щодо ІВ в Китаї характеризується зміною акцентів із кількісних на якісні показники. Китайським урядом вжито низку заходів проти недобросовісних патентних заявок і внесено зміни в нормативні документи, спрямовані на стримування кількості реєстрацій патентів і сприяння поданню патентів високої вартості. Але кількість заявок на об'єкти ІВ у Китаї в цей період продовжувала швидко зростати завдяки політиці стимулювання, що існувала раніше, зокрема державному фінансуванню патентних заявок та податковим пільгам для високотехнологічних компаній. Однак подання заявок, не сумісних із метою захисту інновацій, як-то незаконні патентні заявки та недобросовісне сквотування товарних знаків, ставало все більш серйозною проблемою, що змусило уряд Китаю ухвалити політичні рішення для підвищення якості прав ІВ. З 2020 р. уряд скасував усі стимули та субсидії для патентів на корисні моделі та промислові зразки, вдавшись до такого кроку заради просування та заохочення високовартісних інновацій та НДДКР і в намаганні змінити міжнародне сприйняття патентів Китаю як низькоякісних². Однак вжиті заходи не вирішили всіх проблем, про що свідчить неймовірне зростання кількості патентних заявок на винаходи, поданих у Китаї за останнє десятиліття, — з 1,2 млн у 2010 р. до 5,2 млн у 2020 р. Відповідно збільшилась і кількість недобросовісних патентних заявок (*bad faith patent applications, BFPA*).

Слід зазначити, що з червня 2017 р. діє проєкт ЄС *IP Key China*, спрямований на розширення співпраці між ЄС і Китаєм з окремих проблем ІВ. Проєкт очолює Європейська комісія, яка доручила його реалізацію та фінансування Відомству інтелектуальної власності Європейського Союзу (*EUIPO*). Метою проєкту є сприяння поступовому зближенню китайських і європейських стандартів у законодавстві, захисті та забезпеченні дотримання прав ІВ, а також обмін передовим досвідом.

Національне відомство інтелектуальної власності Китаю (*CNIPA*) починаючи з 2021 р. класифікує *BFPA* за дев'ятьма типами (у 2007 р. — за трьома, у 2017 р. — за шістьма), кожен із яких передбачає відповідні регуляторні заходи. Протягом останнього десятиліття ці обмежувальні заходи постійно оновлювалися водночас із посиленням адміністративних норм у законодавчих заходах. Зокрема, поправкою 2020 р. до статті Закону про патенти КНР додано принцип добросовісності. Крім процедур експертизи *BFPA* у 2021 р., двома іншими значними змінами в адміністративних правилах щодо *BFPA* було включення *BFPA* як причини для відмови в реєстрації та визначення *BFPA* як підстави для визнання патенту недійсним згідно з Правилами застосування Закону про патен-

² IP Key China. URL: <https://ipkey.eu/en/china/activities> (дата звернення: 24.05.2024).

ти, опублікованому в листопаді 2020 р. Крім оновлених процедур експертизи *BFPA* у 2021 р., дві інші значні зміни внесено до Правил застосування Закону про патенти КНР, опублікованому в листопаді 2020 р.: визначення *BFPA* як причини для відмови в реєстрації і як підстави для визнання патенту недійсним. Проект поправок до Керівних принципів патентної експертизи опубліковано *CNIPA* в серпні 2021 р.

Зазначені вище поправки змінили позиції *CNIPA* та власників патентів у боротьбі з *BFPA*. *CNIPA* також оприлюднило рекомендації щодо стримування аномальної діяльності із подання недобросовісних заявок на патенти, підготувало заходи щодо регулювання патентних заявок. Аномальна діяльність визначається як така, що порушує принципи добросовісності та порядок нормального подання і судового розгляду патентних заявок. Деякі приклади: подання одночасно або послідовно певної кількості патентних заявок, очевидно або по суті складених шляхом простої комбінації різних ознак або елементів; виготовлення, підроблення або зміна вмісту експериментальних даних чи технічних ефектів винаходу, або копіювання, заміна існуючих комбінацій технологій або конструкцій у винаході; подання низки патентних заявок від імені різних заявників у різний час і через різні місцеві патентні бюро. У разі виявлення аномальної діяльності *CNIPA* може сформувати спеціальну робочу групу експертів або надати експерту (експертам) повноваження на початок спеціальної експертизи згідно з процедурою. Заявника повідомлять про результати розгляду і попросять добровільно відкликати заявку (заявки) на патент або дати відповідь на результати розгляду³.

Діяльність *CNIPA* з відкликання недобросовісних патентних заявок на винаходи сприятиме якісному розвитку ІВ підприємств, як це зазначено у 14-му п'ятирічному плані захисту та використання національних прав ІВ. З метою відкликання недобросовісних патентних заявок *CNIPA* останнім часом зайнялося виявленням сфабрикованих і плагіатних патентних заявок, наклало адміністративні штрафи на низку агентств, що подавали недобросовісні патентні заявки з порушенням правил, і включило їх до чорного списку агентств, діяльність яких характеризується значними порушеннями і ненадійністю.

Розглянемо типові приклади недобросовісних патентних заявок, опублікованих *CNIPA* [7].

1. *Подання патентним агентством плагіатної або сфабрикованої заявки на патент.* Агентство подає заявку на патент, де скопійовано попередній винахід без очевидної зміни змісту. Подібні заявки стосу-

³ 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> (дата звернення: 24.05.2024).

ються різних технологічних галузей, але мають однаковий опис винаходу і відрізняються одна від одної лише назвами винаходів. Після виявлення і добровільного відкликання однієї такої заявки агентство може знову подати кілька ідентичних заявок від імені свого клієнта, що загрожує агентству адміністративним покаранням у вигляді відкликання ліцензії.

2. *Використання патентним агентством неправдивої адреси та контактної інформації для подання заявки на патент.* Перевірки з боку *CNIPA* виявили велику кількість фіктивних адрес і номерів телефонів заявників. Наприклад, заявником була компанія з адресою «кімната 602», але насправді у вказаному будинку було лише п'ять поверхів, а шостий поверх — дах; або лікарня з певною адресою, хоча насправді за тією адресою був житловий будинок. *CNIPA* наклало на два агентства адміністративні покарання у вигляді штрафу і припинення діяльності строком на шість місяців, а також включило їх до «чорного списку».

3. *Організоване виготовлення, перекупка та перепродаж патентів.*

Випадок 1. Щоб отримати фінансування для подання заявки на патент для парку, підприємство та 50 пов'язаних із ним компаній найняли студентів місцевого університету для виготовлення патентних заявок на винаходи, де виконання простих функцій потребує використання складних формул і механічних алгоритмів. На виготовлені в такий спосіб заявки ці компанії або їхні законні представники ставили власні реквізити на період їх оформлення. Після задоволення заявок змінювали їхні реквізити і потім передавали далі в різні місця країни.

Випадок 2. Групою підставних компаній, які не займалися на території країни ані НДДКР, ані виробництвом, ані експлуатацією, з 2018 до 2020 рік подано 3602 аномальні патентні заявки, де формули винаходу викладено як перелік технічних характеристик і невиправдано зменшено вимоги до охорони. Ці компанії також мають низку патентних заявок зі зміною заявника і винахідника протягом періоду оформлення. Це свідчить про намір фінансового шахрайства та перепродажу патенту. Місцевий відділ із нагляду за ринком зобов'язав компанії повернути кошти фінансових субсидій за права ІВ та порушив проти них кримінальну справу в прокуратурі та органах громадської безпеки.

Зусилля *CNIPA* у боротьбі з недобросовісними патентними заявками на винаходи є позитивною тенденцією, оскільки такі патенти псувають імідж Китаю як серйозного лідера у сфері ІВ. Даючи зрозуміти, що такі патенти не приймаються, а агенції та компанії, які подають на них заявки, будуть суворо покарані у судовому порядку, *CNIPA* робить внесок у підвищення ефективності використання ІВ в Китаї у довгостроковій перспективі. Подальшій боротьбі *CNIPA* з недобросовісними патентними заявками сприятимуть зміни відповідного нормативно-правового середовища.

Система корисних моделей у Китаї⁴. Законом про патенти КНР визначено три категорії патентів: на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Патенти на корисні моделі видаються на нові технічні рішення, пов'язані з формою, будовою чи їх поєднанням у виробах. Хоча ці патенти не поширюються на процеси і мають коротший термін захисту (десять років) порівняно з патентами на винаходи, вони обробляються швидше, часто видаються протягом шести місяців і не вимагають експертизи по суті. Патенти на корисні моделі мають велику популярність серед китайських підприємств, що призводить до різкого збільшення кількості заявок. Однак цей сплеск супроводжувався появою «сміттєвих патентів», які характеризуються широкими та іноді невиправданими сферами застосування, що ускладнює оцінку свободи діяльності для бізнесу.

З-серед приблизно 120 країн або регіонів, що мають систему корисних моделей або її еквівалент, Китай є безперечним лідером⁵. Корисна модель є найкращим способом захисту технічних рішень у Китаї. Під час розгляду заявок на корисні моделі слід враховувати кілька ключових моментів. *По-перше*, термін охорони корисних моделей становить 10 років, на відміну від 20-річного терміну охорони винаходів. *По-друге*, корисні моделі по суті захищають технічні рішення щодо форми чи конструкції пристроїв. Методи не є об'єктами патентування для корисних моделей. Згідно з китайською практикою, процедура експертизи по суті заявок на корисну модель не проводиться. Вони зазвичай розглядаються лише формально, і спеціальна експертиза винахідницької здатності заявок на корисну модель відсутня. Отже, для видачі патентів на корисні моделі потрібно лише приблизно шість місяців, а рівень видачі набагато вищий ніж для заявок на винаходи і сягає 90 %.

В останні роки *CNIPA* приділяє особливу увагу підвищенню якості експертизи корисних моделей, тому експертиза заявок на новизну корисних моделей стала суворішою. Відтак період розгляду деяких заявок може тривати близько одного року, а середній відсоток видачі дозволів знижується приблизно до 75 %. Однак заявки на корисні моделі мають переваги порівняно із заявками на винаходи: швидша видача охоронного документа й менші витрати часу на цю процедуру; нижча вартість застосування; нижчий розмір мита і річної плати за подання заявки; нижча плата за обслуговування, що стягується більшістю юридичних

⁴ Phil (Boyang) Yu. The utility model system in China. URL: https://www.lindapatent.com/en/info/insights_podcasts/2020/0220/1032.html (дата звернення: 24.05.2024).

⁵ China Clarifies the Eligible Subject Matter for Utility Models. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dc26f28a-a3f1-4caf-89b6-bb9f693682be> (дата звернення: 24.05.2024).

фірм. Такі переваги заохочують багатьох заявників із малих підприємств до подання заявок на корисні моделі для захисту власних технічних рішень. Крім того, дедалі більше великих підприємств починають розглядати корисні моделі як важливу стратегію подання заявок.

На наш погляд, у ситуації, коли вартість заявок залежить від клієнта, рекомендується використовувати корисні моделі як основний метод подання заявок. Тут слід враховувати кілька важливих моментів. *По-перше*, бажано до подання заявки на корисну модель усунути всі формальні недоліки. Як вже зазначено, для заявок на корисні моделі не існує процедури експертизи по суті, але перевірка формальності є суворою. Тому експерт видаватиме повідомлення, якщо формальні недоліки не будуть усунути до подання заявки, що затримає час видачі та може призвести до збільшення гонорару патентного повіреного. Це послабить перевагу корисних моделей з погляду швидкості надання. *По-друге*, стягується додаткове офіційне мито, якщо кількість заявок на корисні моделі перевищить десять, — 150 юанів за кожну заявку. Щоб уникнути додаткових витрат, заявникам рекомендують на етапі подання заявки зменшити кількість заявок до десяти. І останнє, але не менш важливе: патентоспроможні об'єкти корисної моделі не повинні включати методи: якщо формула винаходу містить опис методу, клієнтам пропонують видалити його або подати заявку як винахід.

Стратегічне патентування корисних моделей⁶. Однією зі стратегій використання корисних моделей у Китаї є подання заявки на корисну модель одночасно з першим поданням заявки на винахід або невдовзі після цього. Наприклад, компанії зазвичай подають попередню заявку в США для отримання пріоритетних прав, потім — заявку за договором про патентну кооперацію (РСТ) для збереження міжнародних прав, а на підставі заявки РСТ — заявку на патент на корисну модель у Китаї для отримання китайських прав, що підлягають виконанню. Зазвичай це призводить до затримки як мінімум на три-чотири роки з моменту першого подання заявки до набрання чинності патентним захистом Китаю. Протягом цього періоду зловмисник може підробити винахід або спробувати запатентувати його самостійно.

Подання заявки на корисну модель одночасно з першим поданням заявки на винахід або незабаром після цього може допомогти зменшити ці ризики. Замість того, щоб чекати три-чотири роки на патентну охорону в Китаї, заявник, швидше за все, зможе отримати ту чи іншу форму патентної охорони протягом шести-десяти місяців. Заявки на корисну модель можуть бути сформульовані відносно вузько, щоб зни-

⁶ Phil (Boyang) Yu. The utility model system in China. URL: https://www.lindapatent.com/en/info/insights_podcasts/2020/0220/1032.html (дата звернення: 24.05.2024).

зити ймовірність проведення експертизи по суті перед видачею патенту та підвищити ймовірність того, що заявки будуть визнані винахідницькими у разі застосування корисної моделі.

Заявка на корисну модель, що перебуває на розгляді, також може бути виявлена китайським патентним експертом, якщо третя сторона спробує недобросовісно запатентувати винахід заявника у Китаї. Заявник, як і раніше, може подати китайську заявку на патент на корисну модель, наприклад заявку на національну фазу (в ході якої здійснюється розгляд матеріалів заявки в тих патентних відомствах, де заявник бажає отримати патент) з більш широким і повним набором формул у встановленому порядку. Якщо заявка на корисну модель буде задоволена, заявник може відмовитися від неї, щоб уникнути подвійного патентування. Отже, компанія може використовувати заявку на корисну модель як підтримку, забезпечуючи в такий спосіб більш широкий та комплексний захист патенту на корисну модель. Компанії, що створюють чи продають конструктивні винаходи в Китаї, часто стають жертвами третіх осіб, які можуть виробляти контрафактну продукцію для китайського ринку або навіть намагатися запатентувати винаходи компаній для себе в Китаї. Стратегічно застосовувані корисні моделі здатні пом'якшити ці ризики.

Правозастосування. Корисні моделі в Китаї можуть бути економічно і фінансово вигідними, якщо ринок базового продукту, що охороняється, є досить великим. Одним із прикладів успішного захисту патенту на корисну модель є справа, пов'язана з патентом на корисну модель ZL201420522729.0, що належить компанії *Winners'Sun Plastic Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. (Winners'Sun)*. Компанія *Winners'Sun* успішно подала позов до суду на компанію *Pinchuang Plastic Products Co. Ltd. (Pinchuang)* за порушення патенту на корисну модель, в якому заявлені палиці для селфі. Суд з інтелектуальної власності провінції Гуанчжоу виніс рішення, що компанія *Pinchuang* навмисно порушила патент на корисну модель, і зобов'язав її виплатити 1 млн юанів власнику патенту — компанії *Winners'Sun*. Рішення було підтверджено Верховним народним судом КНР. Хоча компенсація за збитки в цій справі є відносно невеликою, ринок палиць для селфі в Китаї є величезним; коли патент на корисну модель застосовується проти великої кількості відповідачів, сума компенсації за заподіяну шкоду може бути суттєвою. Фактично компанія *Winners'Sun* подала масу позовів проти ймовірних порушників цього патенту на корисну модель [8].

3 листопада 2023 р. *CNIPA* опублікувало «Посібник з визначення об'єкта для видачі патентів на корисну модель», яким встановлено критерії визначення охорони корисної моделі. Підсумовуючи, зазначимо, що корисна модель — це економічно ефективний спосіб патентної охо-

рони, хоча вона має обмеження щодо об'єктів охорони. Проте завдяки зазначеним вище перевагам (швидша видача охоронного документа й менші витрати часу на цю процедуру; нижча вартість застосування та ін.) корисна модель стає найкращим вибором для подання заявки на патент не тільки для китайських, а й для іноземних заявників.

Боротьба з недобросовісним поданням патентних заявок на промислові зразки. Права ІВ є однією з пріоритетних тем у торгівлі та інвестиціях між Китаєм та ЄС і вирішальним чинником подальшого їх зростання. Це також сфера, де в останні 30 років відбулися величезні зміни, що віддзеркалюють стрімкий економічний розвиток Китаю в цей період. Про зростання значення прав ІВ на політичній арені свідчить організований у 2004 р. діалог ЄС — Китай з цього питання. Реалізація проекту ЄС *IP Key China* спрямована на розширення співпраці між ЄС і Китаєм з окремих проблем у сфері ІВ.

За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності, попри скорочення кількості міжнародних заявок на охорону промислових зразків, поданих у рамках Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, на 1,7 % у 2020 р. порівняно з 2019 р., кількість заявок на промислові зразки від китайських заявників у цей період зросла на 22,7 %. Загалом Китай посідає 9-те місце у світі з найбільшою кількістю заявок на міжнародні реєстрації⁷. Згідно з прогнозами чисельність заявок із Китаю дедалі збільшиться із приєднанням країни до Гаазької угоди.

Дизайн продукту, як відомо, може бути захищений правом ІВ за допомогою реєстрації у відомстві ІВ. Охорона промислового зразка охоплює зовнішній вигляд виробу загалом або його частини, зумовлений особливостями ліній, контурів, кольорів, форми, малюнка, текстури та/або матеріалів виробу. Перевага зареєстрованого промислового зразка полягає в отриманні виключного права на його використання, що охоплює виробництво, постачання, реалізацію на ринку, імпорт, експорт, використання, зберігання продукту, до якого включено або в якому застосовано промисловий зразок. Правова охорона промислового зразка здійснюється шляхом реєстрації та видачі патенту і реалізується поряд із охороною винаходу та корисної моделі відповідно до Закону про патенти КНР. 1 червня 2021 р. набула чинності четверта поправка до цього закону, якою закріплено низку важливих змін у регламенті патентів на промислові зразки.

Закон ЄС про промислові зразки з'явився на початку 2000-х років після ухвалення Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 р. про промислові зразки Співтовариства, до якого додано поправки, вне-

⁷ Coutinho J.A. Design Systems in China and the European Union. URL: <https://inventacom/en/news/article/712/design-systems-in-china-and-the-european-union> (дата звернення: 24.05.2024).

сені Регламентом Ради № 1891/2006. Крім зареєстрованого промислового зразка Співтовариства (RCD), законодавство ЄС захищає незареєстровані промислові зразки Співтовариства (UCD). Їх охорона є більш обмеженою, тому власник може використовувати промисловий зразок без реєстрації та має право перешкоджати його комерційному використанню лише у разі, якщо цей зразок є навмисною копією зразка, що охороняється. Юрисдикція ЄС є частиною Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, тож нові зміни у китайському законодавстві, спрямовані на його наближення до міжнародної практики, підготували вступ Китаю до Гаазької угоди.

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 CNIPA. Хоча CNIPA 11 березня 2021 р. опублікувало «Заходи щодо регулювання поведінки в галузі патентних заявок» для боротьби з «аномальними поданнями патентних заявок», недобросовісні заявки на промислові зразки, яким надано патентні права до набрання чинності Заходами, залишаться непоміченими та без контролю, за винятком випадків, коли правовласники за власним бажанням ініціюють дії щодо визнання їх недійсними⁸. Правовласники, які заздалегідь не зареєстрували патент на промисловий зразок своєї продукції в Китаї, можуть мати справу з дилемою: варто чи не варто подавати судовий позов проти порушника, котрий заздалегідь зареєстрував аналогічні продукти? Розглянемо два приклади такої ситуації⁹.

1. *Футляр із пензлем для тонального крему*. Міжнародна косметична компанія *Shu Uemura* розробила пензель для тонального крему та в 2017 р. випустила 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 дає змогу користувачеві легко наносити тональний крем під різними кутами, став хітом на ринку (рис. 1).

Зважаючи на успіх пензля від компанії *Shu Uemura*, один китайський підприємець скопіював його та зареєстрував як свій власний патент на дизайн у CNIPA (рис. 2). У відповідь компанія *Shu Uemura* подала заяву про визнання цього патенту недійсним.

⁸ 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 (дата звернення: 24.05.2024).

⁹ 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> (дата звернення: 24.05.2024).



Рис. 1. Пензель компанії *Shu Uemura* для тонального крему

Джерело: 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> (дата звернення: 24.05.2024).

Рис. 2. Оспорюваний дизайн (копія пензля для тонального крему компанії *Shu Uemura*)

Джерело: 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> (дата звернення: 24.05.2024).

Компанія *Shu Uemura* продавала пензель для тонального крему протягом багатьох років, і оскільки продукти часто оновлювалися, було не просто знайти опубліковані зображення виробу першого покоління, який імітував розглянутий дизайн. Компанія провела ретельний онлайн-пошук для збирання попередніх доказів конструкції пензля, але більшість фотографій, доступних в Інтернеті, була зроблена з ракурсів, які нічим не нагадували його конструкцію. Компанії довелося докласти значних зусиль у збиранні доказів, щоб визнати недійсним патент на зразок-наслідувач. За результатами аналізу *CNIPA* визнало попередні докази конструкції, подані компанією *Shu Uemura*, допустимими, і постановило визнати недійсним патент на зразок-наслідувач. *CNIPA* використовувало зображення пензля для тональної основи від компанії *Shu Uemura* як попередній дизайн і винесло рішення, що з точки зору звичайного покупця дизайн зразка-наслідувача по суті ідентичний попередньому дизайну і, отже, повинен бути визнаний недійсним.

2. *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 соняшникової олії вже понад 26 років, визнана Колегією апеляційної палати Держдепартаменту інтелектуальної власності як добре відома торговельна марка станом на 31 грудня 2003 р. (рис. 3).



Рис. 3. Зареєстрована китайським підприємцем етикетка соняшникової олії «Олейна»
Джерело: 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> (дата звернення: 24.05.2024).

Один китайський підприємець скопіював етикетку соняшникової олії компанії «Олейна» і недобросовісно зареєстрував як власний патент на промисловий зразок (зразок, що оспорується). Дизайн-наслідувач був рабською копією (*slave imitation*) візерунків, слогана і навіть зареєстрованої торговельної марки на етикетці продукту (рис. 4). Правовласник подав до *CNIPA* клопотання про визнання рішення щодо патенту на промисловий зразок недійсним.

CNIPA винесло рішення, що аналізований зразок недійсний, на тій підставі, що він не має істотних відмінностей, які дають змогу відрізнити його від зразка «Олейни». Ледве помітні відмінності, як-то форма соняшника та слова з обох боків етикетки, виявилися незначними з погляду їхнього впливу на загальне візуальне враження. Як і в справі про пензель для косметики від компанії *Shu Uemura*, позивачу довелося докласти чимало зусиль для пошуку та збирання доказів попереднього дизайну.

Китайські юристи настійно рекомендують правовласникам подавати заявки на патенти на промислові зразки у *CNIPA* до запуску продукту або оприлюднення інформації про нього. Проактивна стратегія подання заявок може гарантувати, що порушникам не залишиться лазівок для обману системи. Якщо заявку на зразок подано третіми особами, правовласникам рекомендовано якомога раніше подати позов про визнання її недійсною.

Заходи проти недобросовісних заявок. З метою надання додаткових вказівок щодо недобросовісних заявок *CNIPA* опублікувало Заходи з регулювання діяльності щодо патентних заявок, якими встановлено невичерпний перелік обставин, сприятливих для зловживань патентними заявками (включаючи недобросовісні заявки). Заходи зі зменшення кількості недобросовісних заявок передбачено у проектах імплементаційних регламентів (2020) і Керівництва з патентної експертизи (2021). Їх доповнено повідомленням *CNIPA* про подальше суворе регулювання патентів. Заходи, що передбачають заяви про визнання патенту



Рис. 4. Оригінальний дизайн етикетки соняшникової олії «Олейна»
Джерело: 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> (дата звернення: 24.05.2024).

недійсним, позови на підставі порушення авторських прав і боротьба з недобросовісною конкуренцією є альтернативними стратегіями правозастосування проти недобросовісних реєстрацій. Пропозиції міжнародних експертів китайському уряду включають також навчання громадськості щодо недобросовісності заявок і надання більш конкретних критеріїв оцінювання недобросовісних заявок.

Динамічні зміни в інноваційному ландшафті Китаю¹⁰. Роль Китаю на світовому інноваційному ландшафті в останні десятиліття значно змінилася в зв'язку з появою в економіці країни високотехнологічних галузей. З 2019 по 2022 рік кількість заявок на патенти зростає з приблизно 1,4 до 1,6 млн; на корисні моделі — з 2,2 до майже 3 млн. Про високу патентну активність у країні свідчать і показники судового захисту: згідно зі звітом «Судовий захист прав інтелектуальної власності в китайських судах» (2022 р.), кількість справ про порушення патентних прав у першій інстанції сягнула 38 970 у 2022 р., що на 23 % більше ніж у попередньому році; середній розмір суми відшкодованих збитків у патентних спорах з 2012 по 2022 р. збільшився зі 100 до 200 тис. юанів [11]. Варто зазначити, що протягом 2019—2022 рр. 10 % судових справ, пов'язаних із патентами, були з іноземними державами. Кількість патентно-договірних суперечок у 2023 р. зростає на 42 %; кількість порушень патентних прав та суперечок щодо прав на патенти — на 27 %; кількість суперечок, пов'язаних із технологіями, — на 56,7 %. Ці дані свідчать про зростання кількості позовів щодо ІВ великої вартості¹¹.

¹⁰ Focus on: China's IP Landscape 2023. URL: <https://www.legal500.com/doing-business-in/chinas-ip-landscape-2023/> (дата звернення: 24.05.2024).

¹¹ Discussion on the Improvement of China's Utility Model Patent System. URL: <https://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=1718> (дата звернення: 24.05.2024).

Водночас унаслідок зміни акцентів із кількісних на якісні показники у 2023 р. видано на 25,5 % менше патентів на корисні моделі порівняно з 2022 р. За даними прес-конференції, проведеної Інформаційним бюро Держради Китаю 16 січня 2024 р., кількість виданих патентів на промислові зразки у минулому (2023) році також скоротилася (порівняно з 2022 р.) на 11,5 %. Проте кількість виданих патентів на винаходи зросла у цей період на 154 %. Як уже зазначено, заявки на патенти на винаходи проходять експертизу по суті, а на корисні моделі та промислові зразки — лише попередню експертизу. Можна спрогнозувати, що у 2024 р. спостерігатиметься тенденція до зниження кількості корисних моделей, оскільки змінений «Посібник із проведення патентної експертизи», який набрав чинності 20 січня 2024 р., вводить попередню експертизу корисних моделей на винахідницький рівень.

Виступаючи на прес-конференції, заступник директора *CNIPA* Ху Веньхуей навів такі дані: «Протягом року видано 921 тис. патентів на винаходи, 2,09 млн патентів на корисні моделі та 638 тис. патентів на промислові зразки. Завершено 65 тис. справ про повторну експертизу патентів та 7700 справ про визнання їх недійсними. Ухвалено 74 тис. міжнародних патентних заявок за процедурою РСТ. Китайські заявники подали за Гаазькою системою 1814 міжнародних заявок на промислові зразки. Станом на кінець 2023 р. кількість чинних патентів на винаходи в Китаї склала 4,991 млн. 3-поміж них фактична кількість вітчизняних (за винятком Гонконгу, Макао і Тайваню) патентів на винаходи становить 4,015 млн. У моїй країні на 10 тис. осіб припадає 11,8 високовартісних патентів на винаходи»¹².

Висновки. У динамічному ландшафті ІВ Китай став видатним гравцем, що значно впливає на сферу об'єктів патентного права. Китай є одним зі світових лідерів за показниками патентної активності, але залишається значною кількістю недобросовісних патентних заявок і зростає кількість випадків визнання патентів недійсними. 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. Реалізація проекту *ЄС IP Key China* спрямована на розширення співпраці між ЄС і Китаєм з окремих проблем у сфері ІВ. Уряд Китаю скасував усі стимули та субсидії для патентів на корисні моделі та промислові зразки, щоб просувати та заохочувати

¹² Aaron Wininger Chinese Utility Model Grants Down 25.5 % in 2023, Invention Patent Grants up 15.4 % in Shift from Quantity to Quality. URL: <https://www.chinaiplawupdate.com/2024/01/chinese-utility-model-grants-down-25-5-in-2023-invention-patent-grants-up-15-4-in-shift-from-quantity-to-quality/> (дата звернення: 24.05.2024).

високовартісні інновації та НДДКР, а також змінити міжнародне сприйняття патентів країни як низькоякісних. Зіткнувшись з економічними викликами і тиском величезної кількості запитів про визнання патентів недійсними, *CNIPA* вжило низку організаційних та економіко-правових заходів для покращення якості експертизи, скорочення часу розгляду справ, запровадження принципу добросовісності як правової підстави визнання патенту недійсним. У четвертій поправці до Патентного закону КНР (2020 р.) принцип добросовісності визначено як головну вимогу для заявників на видачу патенту / патентовласників. За його порушення запроваджено низку адміністративно-правових санкцій. Економіко-правові механізми проекту *IP Key China*, правозастосовна адміністративна та судова практика Китаю та можливості їх адаптації у вітчизняному законодавстві заслуговують на увагу з боку Національного офісу інтелектуальної власності та інновацій і Антимонопольного комітету України.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрощук Г.О. Недобросовісність заявників торгових марок: аналіз зарубіжної та вітчизняної законодавчої і правозастосовної практики. *Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління*. 2020. № 5. С. 24—42. [https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-5\(11\)-24-42](https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-5(11)-24-42)
2. Капіца Ю.М., Косско Т.Г., Махновський Д.С., Хоменко І.І., Аралова Н.І., Туров М.П. Винахідницька діяльність у наукових установах / За ред. Ю.М. Капіци. Київ: Логос, 2021. 455 с.
3. Андрощук Г.О. Протидія недобросовісним реєстраціям і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. № 6. С. 120—133. <https://doi.org/10.33731/62020.234053>
4. Андрощук Г.О. Протидія недобросовісним реєстраціям і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2021. № 1. С. 48—67. <https://doi.org/10.33731/12021.234192>
5. Андрощук Г.О. Комерційна таємниця, як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю (Частина 1). *Наука, технології, інновації*. 2022. № 2. С. 10—21. <http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-2-02>
6. Андрощук Г.О. Комерційна таємниця, як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю та США (Частина 2). *Наука, технології, інновації*. 2022. № 3. С. 13—25. <http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-02>
7. Analysis of Patent Development in China. Lighthouse IP. Monthly report. 2022. URL: https://www.lighthouseip.com/wp-content/uploads/2022/03/20220128_Analysis-of-Patent-Development-in-China.pdf (дата звернення: 24.05.2024).
8. Studies on China's Patent System. IP Key China. URL: <https://ipkey.eu/en/china/activities/studies-chinas-patent-system> (дата звернення: 24.05.2024).

9. Study on bad faith patent application in China. IP Key China. URL: <https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2022/1.%20Study%20on%20Bad%20Faith%20Patent%20Applications%20in%20China%20%5BPDF%20-%20202.19MB%5D%5BEN%5D.pdf> (дата звернення: 24.05.2024).
10. CNIPAs battle against bad faith patent applications. HFG. Law & Intellectual Property, 2023. URL: <https://www.hfgip.com/news/cnipas-battle-against-bad-faith-patent-applications> (дата звернення: 24.05.2024).
11. Tiffany B. Thomas, Yifan Mao, et. al. Utility Models: Economical, Efficient, and Enforceable Patent Protection. Kilpatrick, 2022. URL: <https://ktslaw.com/en/Blog/MEMO/2022/6/Utility-Models-Economical-Efficient-and-Enforceable-Patent-Protection> (дата звернення: 24.05.2024).
12. The 4th Amendment of PRC Patent Law on Design System. IP Key China, 2021. URL: <https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2022/1.%20Study%20on%20China%27s%20Design%20System%20%5BPDF%20-%20201.22%20MB%5D%5BEN%5D.pdf> (дата звернення: 24.05.2024).

Одержано 25.05.2024

REFERENCES

1. Androshchuk, G.O. (2020). Bad faith of trademark applicants: analysis of foreign and domestic legislative and law enforcement practice. *Expert: Paradigms of Legal Sciences and Public Administration*, 5, 24—42. [https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-5\(11\)-24-42](https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-5(11)-24-42) [in Ukrainian].
2. Kapitsa, Yu.M., Kosko, T.G., Makhnovskiy, D.S., Khomenko, I.I., Aralova, N.I., & Turov, M.P. (2021). *Invention activities in research institutions*. Kyiv: Logos [in Ukrainian].
3. Androshchuk, G.O. (2020). Counteraction to dishonest registrations and the use of means of individualization in the conditions of digital transformation. *Theory and Practice of Intellectual Property*, 6, 120—133. <https://doi.org/10.33731/62020.234053> [in Ukrainian].
4. Androshchuk, G.O. (2021). Counteraction to dishonest registrations and the use of means of individualization in the conditions of digital transformation. *Theory and Practice of Intellectual Property*, 1, 48—67. <https://doi.org/10.33731/12021.234192> [in Ukrainian].
5. Androshchuk, G.O. (2022). Commercial secret as a factor in ensuring national economic security: China's practice (Part 1). *Science, Technology, Innovation*, 2, 10—21. <http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-2-02> [in Ukrainian].
6. Androshchuk, G.O. (2022). Commercial secret as a factor in ensuring national economic security: the practice of China and the USA (Part 2). *Science, Technology, Innovation*, 3, 13—25. <http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-02> [in Ukrainian].
7. (2022). Analysis of Patent Development in China. Lighthouse IP. Monthly report. URL: https://www.lighthouseip.com/wp-content/uploads/2022/03/20220128_Analysis-of-Patent-Development-in-China.pdf (last accessed: 24.05.2024).
8. Studies on China's Patent System. IP Key China. URL: <https://ipkey.eu/en/china/activities/studies-chinas-patent-system> (last accessed: 24.05.2024).

9. Study on bad faith patent application in China. IP Key China. URL: <https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2022/1.%20Study%20on%20Bad%20Faith%20Patent%20Applications%20in%20China%20%5BPDF%20-%202.19MB%5D%5BEN%5D.pdf> (last accessed: 24.05.2024).
10. (2023). CNIPA's battle against bad faith patent applications. HFG. Law & Intellectual Property. URL: <https://www.hfgip.com/news/cnipas-battle-against-bad-faith-patent-applications> (last accessed: 24.05.2024).
11. Tiffany B. Thomas, Yifan Mao, et. al. (2022). Utility Models: Economical, Efficient, and Enforceable Patent Protection. Kilpatrick. URL: <https://ktslaw.com/en/Blog/MEMO/2022/6/Utility-Models-Economical-Efficient-and-Enforceable-Patent-Protection> (last accessed: 24.05.2024).
12. (2021). The 4th Amendment of PRC Patent Law on Design System. IP Key China. URL: <https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2022/1.%20Study%20on%20China%20s%20Design%20System%20%5BPDF%20-%201.22%20MB%5D%5BEN%5D.pdf> (last accessed: 24.05.2024).

Received 25.05.2024

H.O. Androshchuk, PhD (Economic), associate professor, chief researcher
Research Institute of Intellectual Property
of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine
Kazymir Malevych str., 11, building 4, Kyiv, 03680, Ukraine
e-mail: genandro1@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0781-9740>

FIGHTING AGAINST UNFAIR PATENT APPLICATIONS IN CHINA

The organizational and economic and legal aspects of combating unfair patent applications for inventions, utility models, and industrial designs in China are considered. The study was carried out on the basis of the analysis of foreign documents devoted to patent legislation in China, the practice of filing patent applications in bad faith, regulatory measures taken by the Chinese government to combat this phenomenon. It is noted that despite China's leading position in terms of invention and patent activity, the shift of emphasis towards qualitative aspects of patent activity, there remains a significant number of fraudulent patent applications in the country. The regulatory framework, application dynamics, features of patent examination, the role of the IP Key China project, law enforcement practice and administrative procedures of the National Intellectual Property Office of China were analyzed. Typical examples of fraudulent patent applications are considered: submission of a plagiarized or fabricated patent application by a patent agency; use of a false address and contact information by the patent agency for filing a patent application; organized production, repurchase and resale of patents. The peculiarities of acquiring rights to patents defined by the Patent Law of the People's Republic of China (for inventions, utility models, and industrial designs) are analyzed, the reasons for the advantages of applications for utility models compared to applications for inventions are considered, and the features of strategic patenting and enforcement of utility models in the PRC are highlighted. Examples of combating dishonest filing of patent applications for industrial designs are

provided. It is noted that the Chinese government is working to strengthen the regulation of market competition and enforcement of unfair competition. Measures in this direction include the abolition of incentives and subsidies for patents for utility models and industrial designs to promote and encourage high-value innovation and R&D, change the international perception of Chinese patents as low quality; increasing the number of expert groups to improve the quality of examination, shortening the time for consideration of applications, introducing “the principle of good faith” as a legal basis for invalidating a patent. China’s experience is recommended for study by the Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovation and the Antimonopoly Committee of Ukraine.

Keywords: *intellectual property, unfair competition, invention, utility model, industrial design, patent application, patent legislation, economic impact.*